Urteilskopf

89 I 290

45. Urteil der I. Zivilabtellung vom 17. September 1963 i.S. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.
Regeste (de):
Markenrecht, Schutzverweigerung gegenüber internationaler Marke wegen Gefahr der Täuschung über die Herkunft der Ware.

Zulässigkeit geographischer Angaben, allgemeine Grundsätze (Erw. 2).

Verhältnisse bei Tabakwaren (Erw. 3).

Unzulässigkeit der Marke "Dorset" für Zigaretten, die nicht aus England stammen (Erw. 4, 5, 7).

Unzulässigkeit der Marke "La Guardia" für Zigaretten, die nicht aus amerikanischen Tabaken hergestellt sind (Erw. 5).

Verstoss gegen die Rechtsgleichheit? (Erw. 6).

Regeste (fr):
Droit des marques; une marque internationale ne peut être protégée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur la provenance de la marchandise.

Admissibilité d'indications géographiques; principes généraux (consid. 2).

Cas du commerce du tabac (consid. 3).

Inadmissibilité de la marque "Dorset" pour des cigarettes qui ne proviennent pas d'Angleterre (consid. 4, 5, 7).

Inadmissibilité de la marque "La Guardia" pour des cigarettes qui ne sont pas fabriquées avec des tabacs américains (consid. 5).

Inégalité de traitement? (consid. 6).

Regesto (it):
Diritto alle marche di fabbrica, rifiuto della protezione di una marca internazionale a motivo del pericolo d'inganno sulla origine della merce.

Ammissibilità di indicazioni geografiche, principi generali (consid. 2).

Situazione nel commercio del tabacco (consid. 3).

Inammissibilità della marca "Dorset" per sigarette non provenienti dall'Inghilterra (consid. 4, 5, 7).

Inammissibilità della marca "La Guardia" per sigarette che non sono fabbricate con tabacchi americani (consid. 5).

Disparità di trattamento? (consid. 6).

Sachverhalt ab Seite 291

BGE 89 I 290 S. 291

A.- Die in Hamburg ansässige Firma Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. liess am 2. Januar 1963 gestützt auf das Madrider Abkommen von 1891/1934 betr. die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handelsmarken im internationalen Register zwei Marken eintragen, die (neben dem Signet der Firma) das Wort "DORSET" (Marke Nr. 263 983), bzw. das Wort "LA GUARDIA" (Marke Nr. 263 987) enthalten. Das Warenverzeichnis zur Marke "Dorset" lautet: "Produits de tabac fabriqués partiellement ou entièrement en tabacs des pays de langue anglaise; papier à cigarettes". Die Marke "La Guardia" ist bestimmt für "Tabacs fabriqués, papier à cigarettes". Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum teilte am 3. Mai 1963 dem internationalen Amt gestützt auf Art. 5 des Madrider Abkommens mit, dass den beiden Marken der Schutz im Gebiet der Schweiz vollumfänglich verweigert werde, und zwar: - hinsichtlich der Marke Nr. 263 983 deshalb, weil das darin enthaltene Wort "Dorset" geeignet sei, die Käufer über die Herkunft der Erzeugnisse zu täuschen, da es sie zur Auffassung verleiten könnte, diese würden in England hergestellt oder bearbeitet, während sie in Wirklichkeit aus Deutschland stammten; - hinsichtlich der Marke Nr. 263 987 deshalb, weil die darin enthaltene Bezeichnung "La Guardia" der Name eines NewYorker Flughafens und daher geeignet sei, die Käufer über die Herkunft der Erzeugnisse zu täuschen, da es sie zur Auffasung verleiten könnte, diese würden in den U.SA hergestellt oder bearbeitet, während sie in Wirklichkeit aus Deutschland stammten.

BGE 89 I 290 S. 292

In rechtlicher Beziehung stützte das Amt die Schutzverweigerung darauf, dass die beiden Marken wegen der ihnen anhaftenden Täuschungsgefahr gegen die guten Sitten verstossen (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, Art. 6 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft).

B.- Gegen diese Schutzverweigerung, die das internationale Amt am 4. Juni 1963 der Markeninhaberin bekanntgab, erhob diese Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht mit den Anträgen: 1.- Für die Marke Nr. 263 983, "Dorset" sei
a) die Schutzverweigerung im vollen Umfang aufzuheben,
b) eventuell der Schutz einzuschränken auf Zigaretten, die hergestellt wurden aus oder unter Mitverwendung von Tabaken aus englisch-sprechenden Ländern; 2.- Für die Marke Nr. 263 987, "La Guardia", sei
a) die Schutzverweigerung im vollen Umfang aufzuheben,
b) eventuell der Schutz einzuschränken auf Zigaretten, die hergestellt wurden aus oder unter Mitverwendung amerikanischer Tabake.

C.- Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum beantragt in seiner Vernehmlassung: 1.- Die Beschwerde betreffend die Marke Nr. 263 983, "Dorset", sei im vollen Umfang abzuweisen; 2.- die Beschwerde betr. die Marke Nr. 263 987, "La Guardia", sei bezüglich des Hauptantrages abzuweisen; der Eventualantrag sei insofern gutzuheissen, als die Marke zum Schutz in der Schweiz zuzulassen sei, sofern ihr Gebrauch auf Zigaretten beschränkt werde, die aus oder unter Mitverwendung von Tabaken aus den Vereinigten Staaten von Amerika hergestellt werden.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens, auf den sich die angefochtene Verfügung stützt, darf eine Schutzverweigerung nur unter den Voraussetzungen verfügt

BGE 89 I 290 S. 293

werden, welche auf Grund der allgemeinen Übereinkunft auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären. Unter der "allgemeinen Übereinkunft" ist die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU) zu verstehen, und zwar ist für den vorliegenden Fall der am 31. Oktober 1958 in Lissabon beschlossene, revidierte Text massgebend, der in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland seit dem 17. Februar 1963 in Kraft steht (AS 1963 S. 123 ff.).

2. Kraft des Vorbehaltes in Art. 6 Abs. 1 PVU zugunsten der Landesgesetzgebung ist das Eidg. Amt befugt, einer Marke, die gegen die guten Sitten verstösst, den Schutz zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Gegen die guten Sitten verstösst gemäss ständiger Rechtsprechung eine Marke, die geeignet ist, die schweizerischen Durchschnittskäufer in irgend einer Hinsicht irre zu führen (BGE 89 I 51 und dort erwähnte Entscheide). Daher ist eine Marke unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zu Täuschungen über die Herkunft der Ware Anlass geben können. Denn eine geographische Angabe erweckt nach der Lebenserfahrung im allgemeinen beim Käufer die Vorstellung, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Land, auf das sich die Angabe bezieht. Ist das Erzeugnis tatsächlich anderer Herkunft, so kann die Marke daher irreführend wirken. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich blossen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefasst werden kann (BGE 89 I 51 Erw. 4 und dortige Hinweise).

3. Die Beschwerdeführerin anerkennt grundsätzlich die Richtigkeit dieser Rechtsprechung. Sie behauptet jedoch, die Regel, wonach ein geographischer Name als Hinweis auf die Herkunft der Ware wirke, treffe auf Tabakwaren im allgemeinen und auf Zigaretten im besonderen nicht zu. Bei solchen habe der geographische Begriff "englisch", "amerikanisch", "türkisch", "ägyptisch",

BGE 89 I 290 S. 294

"Orient" usw. nur die Funktion eines Hinweises auf die Geschmacksrichtung. Niemand nehme an, dass die so bezeichneten Erzeugnisse tatsächlich aus dem Lande stammen, auf das sich die betreffende Bezeichnung beziehe; es handle sich vielmehr um Sachbezeichnungen. Dieser Einwand geht an der Sache vorbei. Es fragt sich im vorliegenden Fall nicht, ob es angehe, Zigaretten als "englische", bzw. "amerikanische" zu bezeichnen, obwohl sie nicht in England, bzw. in den USA hergestellt worden sind. Es handelt sich vielmehr nur darum, ob die Marken "Dorset", bzw. "La Guardia" den Käufer in den Glauben versetzen könnten, die damit versehenen Tabakerzeugnisse - gleich welcher Geschmacksrichtung - stammten aus England, bzw. den USA. Selbst wenn es übrigens zutreffen sollte, dass das Publikum allgemein die Bezeichnungen "englisch", "amerikanisch" usw. bei Tabakwaren nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als Hinweis auf eine bestimmte Geschmacksrichtung verstehe, so dürfte daraus entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin noch keineswegs geschlossen werden, dass dies überhaupt auf jede geographische Angabe zutreffe, die sich auf eines der in Frage stehenden Länder bezieht.

4. Die Beschwerde bestreitet das Bestehen der vom Amt eingewendeten Täuschungsgefahr hinsichtlich der Marke "Dorset" mit der Begründung, diese werde von den schweizerischen Abnehmern im allgemeinen überhaupt nicht als geographische Bezeichnung erkannt; sie würden eher annehmen, es handle sich um ein der französischen Sprache entnommenes Wort. Dass "Dorset" die französische Bezeichnung für den englischen Distrikt Dorsetshire sei, wisse der schweizerische Käufer im allgemeinen nicht.
Diese Auffassung ist irrig. "Dorset" ist keineswegs nur die französiche Bezeichnung für die englische Grafschaft Dorsetshire, sondern es ist die auch in der englischen Sprache gebräuchliche Abkürzung des Namens dieser Grafschaft. In deren Nähe befinden sich die Insel Wight

und der bekannte Badeort Bournemouth, die auch von schweizerischen Ferienreisenden besucht werden. Von zahlreichen schweizerischen Rauchern wird die Marke "Dorset" daher ohne weiteres als geographische Bezeichnung erkannt.

5. Die geographische Bezeichnung "Dorset" ist zweifellos geeignet, beim schweizerischen Käufer der -damit bezeichneten Ware eine Ideenverbindung mit England hervorzurufen. Gleich verhält es sich mit der Bezeichnung "La Guardia", dem allgemein bekannten Namen eines New-Yorker Flughafens, der zwangsläufig zu einer Ideenverbindung mit den USA führt. Dass diese geographischen Namen nicht als Herkunftsbezeichnungen, sondern als blosse Phantasienamen aufgefasst würden, trifft nicht zu. Sie haben nicht einen klar erkennbaren symbolischen Gehalt, wie dies z.B. der Fall ist bei der Bezeichnung "Kongo" für eine Schuhwichse, "Nordpol" für Speiseeis, "Alaska" für eine mentholhaltige Zigarette usw. Die Beschwerdeführerin macht jedoch geltend, eine Täuschungsgefahr sei bei der Marke "Dorset" ausgeschlossen, weil dort, wie in England überhaupt, kein Tabak wachse. Darauf kommt jedoch nichts an. Selbst wenn als allgemein bekannt vorausgesetzt werden dürfte, dass die Tabakpflanze in England nicht gedeiht, so könnte die Marke "Dorset" den Käufer doch zu der Auffassung verleiten, die so bezeichnete Zigarette werde dort, oder doch auf jeden Fall in England, aus importierten Tabaken hergestellt. Ebenso ist es unerheblich, dass die Bezeichnung "La Guardia" bei niemandem die Meinung erwecken kann, es werde auf dem Flugplatz dieses Namens Tabak angepflanzt, oder es stehe dort eine Zigarettenfabrik. Es genügt, dass diese Bezeichnung beim Käufer zu einer Ideenverbindung mit New-York, d.h. mit den USA führt und ihn so in den Glauben versetzen kann, die Zigarette sei in den USA oder doch aus amerikanischen Tabaken hergestellt. Da feststeht, dass die Zigaretten der Marke "Dorset"

nicht in England und diejenigen der Marke "La Guardia" nicht in den USA und auch nicht aus amerikanischen Tabaken, sondern in Deutschland hergestellt werden, sind die streitigen Marken wegen Täuschungsgefahr über die Herkunft der damit bezeichneten Waren in der Schweiz unzulässig.

6. Die Beschwerdeführerin vertritt unter Hinweis auf die Zigarettenmarken "Parisienne", "Boston", Broadway", "Marocaine" die Auffassung, die Zurückweisung ihrer beiden streitigen Marken verstosse gegen die Rechtsgleichheit. Auch dieser Einwand ist unbegründet. Die Marken "Boston" und "Broadway" sind zwar im internationalen, bzw. schweizerischen Markenregister eingetragen, aber mit der ausdrücklichen Angabe, sie seien bestimmt für "tabac à fumer, fabriqué en ou sous application de tabacs américains", bzw. für "aus ame-

rikanischen Tabaken hergestellte Zigaretten". Diese Marken können daher nicht zu Täuschungen über die Herkunft des Erzeugnisses bzw. der dafür verwendeten Rohtabake Anlass geben. Die Marke "Parisienne" sodann hat sich als Marke der schweizerischen Zigarettenfabrik Burrus in Boncourt beim schweizerischen Publikum seit langem derart durchgesetzt, dass eine Täuschungsgefahr nicht besteht. Bei der Bezeichnung "Marocaine" schliesslich handelt es sich nach den Darlegungen des Amtes nicht um eine eingetragene Marke. Von einer rechtsungleichen Behandlung kann unter diesen Umständen nicht die Rede sein. Selbst wenn übrigens früher Marken zu Unrecht zugelassen worden sein sollten, so gäbe dies der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Zulassung der streitigen Marken. Das würde bedeuten, dass die Gerichte und die Verwaltungsbehörden für alle Zeiten an eine einmal begründete, unrichtige Praxis gebunden wären. Es kann ihnen aber selbstverständlich nicht verwehrt sein, von einer als gesetzwidrig erkannten Praxis abzugehen.

BGE 89 I 290 S. 297

7. Unbehelflich ist schliesslich auch der Hinweis der Beschwerdeführerin darauf, dass in Deutschland zahlreiche Zigarettenmarken eingetragen worden seien, die für dort hergestellte Zigaretten ähnliche geographische Bezeichnungen enthalten. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist jedoch jedes Verbandsland befugt, über die Zulässigkeit einer Marke unter dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkt selbständig zu entscheiden (BGE 82 I 52 und dort erwähnte Entscheide).

8. Für den Fall der Abweisung ihres Hauptbegehrens auf uneingeschränkte Zulassung der beiden streitigen Marken hat die Beschwerdeführerin die Eventualbegehren gestellt, die Marke "Dorset" sei einzuschränken auf Zigaretten, die hergestellt wurden aus oder unter Mitverwendung von Tabaken aus englischsprechenden Ländern, und derjenige der Marke "La Guardia" auf Zigaretten, die hergestellt wurden aus oder unter Mitverwendung von amerikanischen Tabaken. Hinsichtlich der Marke "Dorset" ist jedoch auch das Eventualbegehren gemäss dem Antrag des Amtes abzuweisen. Die Bezeichnung "Dorset" bildet einen Hinweis auf England; sie darf daher nur für Erzeugnisse aus diesem Lande verwendet werden, wenn sie nicht täuschend wirken soll. Zu den englischsprechenden Ländern gehören aber ausser England auch noch eine Anzahl anderer Länder, wie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, die Südafrikanische Union. Die von der Beschwerdeführerin eventuell beantragte Einschränkung des Schutzes vermöchte daher eine Täuschung über die Herkunft der mit der Marke "Dorset" bezeichneten Zigaretten nicht zu verhindern. Hinsichtlich der Marke "La Guardia" beantragt das Amt die Gutheissung des Eventualantrages der Beschwerdeführerin. Es anerkennt also die Beschwerde in diesem Umfang. Das Bundesgericht hat sich daher mit diesem Eventualantrag nicht mehr zu befassen. Denn gemäss Art. 109 OG darf es - ausgenommen in Steuersachen -

BGE 89 I 290 S. 298

nicht über die Rechtsbegehren der Parteien hinausgehen, also einer Partei nicht mehr zusprechen, als sie verlangt, aber auch nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Parteien des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens sind aber nach einhelliger Literaturmeinung der Beschwerdeführer und die Behörde, gegen deren Entscheid sich die Beschwerde richtet (vgl. KIRCHHOFER, Verwaltungsrechtspflege, S. 28; GEERING, Das Verfahren vor Bundesgericht in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten, S. 10; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, S. 432 f.). Auch die Rechtsprechung hat die beteiligte Verwaltungsbehörde stets als Partei behandelt (vgl.BGE 72 I 55). Es ist somit von der Anerkennung des Eventualbegehrens bezüglich der Marke "La Guardia" durch das Amt Vormerk zu nehmen, während im übrigen die Beschwerde abzuweisen ist.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Es wird davon Vormerk genommen, dass das beschwerdebeklagte Amt in Bezug auf die Marke "La Guardia" das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin in dem Sinne anerkannt hat, dass die Marke zum Schutz in der Schweiz zugelassen wird, soweit sie für Zigaretten verwendet wird, die aus oder unter Mitverwendung von Tabaken aus den Vereinigten Staaten von Amerika hergestellt werden. Im übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.