

Zur Diskussion / A discuter

Kann ein an sich täuschendes Markenelement durch weitere Elemente neutralisiert werden?

Anmerkungen zum Entscheid BVGer «AJC presented by Arizona girls (fig.)»

MARCO BUNDI* / BENEDIKT SCHMIDT**

Gerade im Bereich der geografischen Herkunftsangaben und der damit verbundenen Problematik der Irreführung erscheint die Praxis des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) im internationalen Vergleich besonders streng. Anhand des neulich ergangenen Bundesverwaltungsgerichtsentscheides betreffend das Zeichen «AJC presented by Arizona girls (fig.)» sei die bisherige Rechtsprechung zusammengefasst. Zudem sei bezüglich zusammengesetzten Zeichen, welche ein Element mit geografischem Gehalt enthalten, die Frage gestellt, ob solche Zeichen aufgrund des einzelnen Elements als Herkunftsangaben aufzufassen sind und deshalb nur im Falle einer sog. Yukon-Fallgruppe des Bundesgerichts die Täuschungsgefahr ausgeschlossen werden kann oder aber ob solche Marken unter Umständen nicht allein aufgrund des Gesamteindrucks keine Herkunftserwartung zu erwecken vermögen.

En comparaison internationale, la pratique de l'Institut de la Propriété Intellectuelle (IPI) semble particulièrement restrictive en matière d'indications de provenance géographique et sur la question du risque de tromperie qui y est liée. La jurisprudence actuelle est résumée à la lumière de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral au sujet du signe «AJC presented by Arizona girls (fig.)». Les marques combinées comprenant un élément de nature géographique doivent-elles être considérées, vu la présence de cet élément, comme des indications géographiques qui ne seraient admissibles que dans la mesure permise par la jurisprudence du Tribunal fédéral découlant de l'arrêt Yukon, ou peut-on considérer selon les circonstances que l'impression d'ensemble qui résulte de telles marques ne suggère aucune idée de provenance?

I. Sachverhalt

II. Zusammenfassung der Erwägungen

III. Kommentar

1. Die sechs «Yukon»-Ausnahmen
2. Die Praxis des IGE
3. Verhältnis zwischen Art. 2 lit. c und Art. 47 MSchG
4. Zur Marke «AJC presented by Arizona girls (fig.)»

IV. Ergebnis

Zusammenfassung / Résumé

I. Sachverhalt¹

Das deutsche Unternehmen Otto (GmbH & Co KG) ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 907963 «AJC presented by Arizona girls (fig.)» mit einer Basismarke in Deutschland.



¹ Vgl. BVGer vom 2. April 2009, B-6850/2008, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

Die internationale Marke beanspruchte auch Schutz für die Schweiz in den Klassen 14, 18 und 25. Das IGE hat den Schutz jedoch verweigert mit der Begründung, das Zeichen sei für die beanspruchten Waren irreführend, weil es den Begriff Arizona enthalte, welcher hinsichtlich dieser auf die USA hinweise. Das IGE hielt fest, dass ohne die Einschränkung der Waren auf «tous les produits précités provenant des Etats-Unis d'Amérique» die zurückgewiesene Marke irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG sei und nicht eingetragen werden könne.

Gegen die ablehnende Verfügung des IGE erhob die Inhaberin erfolgreich Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht.

II. Zusammenfassung der Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht analysierte die zurückgewiesene Marke und hielt fest: Während das Akronym AJC keinen Sinngehalt aufweise, setze sich die anschliessende Wortfolge aus dem englischen Grundwortschatz zusammen. «Presented» bedeute «dargeboten, vorgestellt», «by» im vorliegenden Zusammenhang «von, durch», «Arizona» sei der Name eines Bundesstaates im Südwesten der USA mit etwa 6 Millionen Einwohnern, und «girls» schliesslich meine «Mädchen»².

Im Vergleich zum dominierenden Akronym AJC sei «Arizona» sehr klein geschrieben und für den Gesamteindruck nicht massgebend. Zudem stelle der Begriff «Arizona» lediglich einen Bestandteil des Slogans «AJC presented by Arizona girls» dar, was ebenfalls gegen einen geografischen Herkunftshinweis spreche. Nach der Ansicht der Vorinstanz würden die schweizerischen Abnehmer gleichwohl erwarten, dass die damit gekennzeichneten Artikel aus Arizona stammen. Hierbei stütze sich das IGE auf das Argument, gerade Mode- und Schmuckartikel würden oft von einheimischen (aus dem Herkunftsland der Waren stammenden) Modells präsentiert und beworben, sodass die Abnehmer den Bestandteil Arizona doch als Herkunftshinweis der Waren verstehen würden. Diese Begründung setzt laut Bundesverwaltungsgericht voraus, dass der vorliegende Slogan auf zwei Arten gedeutet werden könne. Einerseits könne er als Antwort auf die Frage, wo die Produkte herkommen, verstanden werden, andererseits aber – und das sei hier eher naheliegend – als Antwort auf die Frage nach der Herkunft der präsentierenden Modells, welche der Marke ein gewisses Flair verleihen sollen (unabhängig von der Herkunft der vermarkteten Waren). Die von der Vorinstanz ins Recht gelegten Dokumente würden zwar belegen, dass Produkte bisweilen von Personen, welche aus dem entsprechenden Produktionsgebiet herkommen, präsentiert werden. Aufgrund der Kosten, welche mit einer derartigen Präsentation verbunden seien, insbesondere wenn die Produkte aus anderen Kontinenten stammen, würden die meisten Unternehmen aber von solchen kostspieligen Darbietungen jedenfalls dann absehen, wenn eine Gegend für das beworbene Produkt nicht besonders bekannt sei.

Unbestrittenermassen würden in Arizona Mode- und Schmuckartikel hergestellt; doch sei Arizona für diese Waren nicht derart bekannt, dass solche Waren präsentierende Modells einen naheliegenden Bezug zwischen Herkunft der Waren und eigener Herkunft herzustellen vermöchten. Entsprechend sei nicht davon auszugehen, dass die schweizerischen Abnehmer der beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 (wie Schmuck, Taschen und Kleider) erwarten würden, dass Waren und die sie präsentierenden Personen bezüglich ihrer Herkunft übereinstimmen³.

III. Kommentar

Konkret geht es vorliegend um die Beurteilung von Herkunftsangaben, welche in Kombination mit schutzfähigen Elementen beansprucht werden, im Rahmen von Art. 2 lit. c MSchG⁴.

Der Ausschlussstatbestand von Art. 2 lit. c MSchG ergänzt den Schutz der geografischen Herkunftsangaben gemäss Art. 47 ff. MSchG. Insofern ist zwischen den Tatbeständen von Art. 2 lit. c MSchG und

² BVGer (Fn. 1), E. 6.1, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

³ BVGer (Fn. 1), E. 6.4, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

⁴ Obwohl es sich auch beim kürzlich vom Bundesgericht zu beurteilenden Zeichen «Calvi (fig.)» um ein zusammengesetztes Zeichen handelte, ist vorliegend der Sachverhalt nach Auffassung der Autoren, dem Bundesverwaltungsgericht folgend, nicht vergleichbar, weshalb hier nicht weiter auf den Entscheid des Bundesgerichts eingegangen wird, vgl. BGer vom 9. März 2009, 4A_587/2008, «Calvi (fig.)»; vgl. auch Sistierungsgesuch des IGE vom 23. Februar 2009, BVGer (Fn. 1), E. 2, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

jenen von Art. 47 ff. MSchG zu unterscheiden. Dennoch orientiert sich die Praxis zur Auslegung von Art. 2 lit. c MSchG im Bereich der Herkunftsangaben massgeblich an den Art. 47 ff. MSchG⁵.

1. Die sechs «Yukon»-Ausnahmen

Gemäss Art. 47 Abs. 1 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Das Bundesgericht hat im Leitentscheid «Yukon»⁶ aus dem Jahre 2002 sechs Gruppen definiert, gemäss welchen keine geografische Herkunftsangabe nach Art. 47 Abs. 2 MSchG vorliegt. Es sind dies:

1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden;
2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen – trotz bekanntem geografischem Gehalt – offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden;
3. Geografische Angaben, bei welchen der entsprechende Ort oder die Gegend – in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise – offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen infrage kommt;
4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort;
5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben;
6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird⁷.

Das Bundesgericht sieht darin jedoch keine abschliessende Aufzählung, da nach ihm «insbesondere» diese sechs Fallgruppen nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen. Weitere Gruppen sind demnach je nach Fallkonstellation durchaus denkbar.

2. Die Praxis des IGE

Gemäss Praxis des IGE werden Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in Anwendung von Art. 47 ff. i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ausgeschlossen werden kann⁸. Der Schutzausschlussgrund der Irreführung kann demgemäss nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden, und solche Elemente enthaltende Zeichen sind dem Markenschutz nicht zugänglich⁹. Nach Auffassung des IGE muss demnach der geografische Bestandteil unter Art. 47 Abs. 2 MSchG subsumiert werden können, damit die Marke ohne Einschränkung eingetragen werden kann.

Eine Lockerung dieser Praxis würde nach Auffassung des IGE den nationalen und internationalen (aus dem TRIPS-Abkommen und den internationalen Verträgen resultierenden) Verpflichtungen der Schweiz widersprechen¹⁰.

⁵ CH. WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG Vor 47 N 13.

⁶ BGE 128 III 454 ff., «Yukon».

⁷ BGE (Fn. 6), 457 ff. E. 2.1, «Yukon».

⁸ Richtlinien in Markensachen, Bern, 1. Juli 2008, Teil 4, 8.7.1, 120.

⁹ Richtlinien (Fn. 8), Teil 4, 3.2, 61.

¹⁰ Richtlinien (Fn. 8), Teil 4, 8.7.1, 120, mit Zirkelverweis auf 5.1, 98, der wiederum auf 8.7.1, 120 verweist.

Gewisse Lockerungen bei der Beurteilung eines Zeichens nimmt das IGE allerdings mittels verschiedener Fallgruppen¹¹ vor, beispielsweise bezüglich geografischer Angaben in der Gastronomie, bei Luftfahrtgesellschaften, in Titeln von Medien und Verlagserzeugnissen, bei Namen von Sport-Organisationen, bei Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen, bei Reisedienstleistungen oder bei geografischen Hinweisen auf den Verkaufsort. Diese Lockerungen werden jedoch bisweilen dadurch eingeschränkt, dass die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen wiederum dann als Herkunftsangabe gelten, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt.

3. Verhältnis zwischen Art. 2 lit. c und Art. 47 MSchG

Zunächst stellt sich die Frage, wie eine Marke, welche ein Element mit geografischem Gehalt enthält, nicht aber ausschliesslich aus einem solchen besteht, im Rahmen von Art. 47 MSchG zu beurteilen ist. Entweder wird das geografische Element isoliert im Rahmen von Art. 47 Abs. 1 und 2 MSchG gewürdigt, oder aber es wird die Marke in ihrer Gesamtheit beurteilt.

Geht man von einer Gesamtbetrachtung der Marke aus, so stellt sich betreffend das Zeichen «AJC presented by Arizona girls (fig.)» die Frage, ob dies nicht zu einer Erweiterung der «Yukon»-Fallgruppen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG führt.

Wird isoliert betrachtet, und fällt das geografische Element nicht unter den Ausnahmetatbestand von Art. 47 Abs. 2 MSchG, so ist weiter zu prüfen, ob aufgrund des Gesamteindrucks eine Irreführungsgefahr nach Art. 2 lit. c MSchG dennoch ausgeschlossen werden kann. Das IGE geht in seiner Praxis von einer isolierten Betrachtungsweise aus. Im vorliegenden Fall kam es zum Schluss, dass «Arizona» Herkunftserwartungen weckt, und hat deshalb gemäss seiner Praxis ohne weitere Prüfung die Irreführungsgefahr bejaht.

a) Siebte «Yukon»-Fallgruppe?

Gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG. Entsprechend kann bei solchen keine Irreführung über die geografische Herkunft entstehen.

Vertritt man die Auffassung, dass unter die Begriffe der geografischen Namen und Zeichen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG die Marke mit all ihren Bestandteilen als Ganzes fällt, so stellt sich die Frage, ob das vorliegende Zeichen «AJC presented by Arizona girls (fig.)» als weitere Ausnahme und Ergänzung zu den «Yukon»-Fallgruppen qualifiziert werden kann.

Das Bundesgericht scheint sich bisher zu dieser Frage nicht ausdrücklich geäußert zu haben. In seinem Entscheid «Colorado» hat es immerhin ausgeführt: «Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt»¹². Während es in derselben Erwägung zunächst von einer geografischen Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, spricht, ist im oben zitierten Satz ausdrücklich von der Marke (als Ganzem) die Rede. Die vom Bundesgericht in diesem Zusammenhang zitierte Literatur¹³ hingegen gibt keinen Aufschluss über diese Frage, weshalb zweifelhaft bleibt, wie die Aussage des Bundesgerichts zu interpretieren ist. Ebenso wird die Berücksichtigung sämtlicher Markenelemente als Grund für den Ausschluss eines Herkunftshinweises vom Bundesgericht im «Yukon»-Entscheid nicht ausdrücklich erläutert. Dort heisst es aber immerhin: «Namentlich wenn eine Marke beim Käufer eine Ideenverbindung zu einem Land, einer Gegend oder einem Ort hervorruft, der für die mit der Marke bezeichneten Produkte einen besonderen Ruf genießt, ist sie geeignet, zumindest indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe zu wecken. In solchen Fällen besteht die Gefahr einer Irreführung des Publikums, falls die mit dem Zei-

¹¹ Richtlinien (Fn. 8), Teil 4, 8.5, 114 ff.

¹² BGE 132 III 770 ff. E. 2.1, «Colorado».

¹³ WILLI (Fn. 5), MSchG 2 N 226; L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 2 N 63; E. MARBACH, SIWR III/1, Basel 2009, N 574 ff.

chen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden»¹⁴. Insofern wird auch in diesem Entscheid von einer Marke in ihrer Gesamtheit ausgegangen.

Dennoch dürfte die Berücksichtigung zusätzlicher, die Irreführung ausschliessender Elemente bisher nicht grundsätzlich im Rahmen der «Yukon»-Fallgruppen erörtert worden sein. Lediglich im Zusammenhang mit der vierten Ausnahme gemäss «Yukon»-Katalog, den Typenbezeichnungen, scheint die Frage der Gesamtbetrachtung der Marke diskutiert worden zu sein¹⁵, jedoch nicht einmal im Zusammenhang mit der zweiten «Yukon»-Fallgruppe, den Fantasiezeichen mit Symbolgehalt. Hierunter werden als Beispiele Einzelzeichen mit geografischem Gehalt wie «Galapagos» für Fernsehgeräte, «Congo» für Schuhwischse, «Alaska» für mentholhaltige Zigaretten, «Südpol» für Kühlschränke oder «Äthna» für Bunsenbrenner aufgezählt¹⁶.

Die ehemalige Rekurskommission hat anscheinend zu dieser Frage ebenfalls nicht explizit Stellung genommen. So wurde beispielsweise die aus mehreren Elementen bestehende Marke «British American Tobacco Switzerland (fig.)» ohne direkten Bezug zu den «Yukon»-Fallgruppen oder Art. 47 Abs. 2 MSchG beurteilt und vielmehr allgemein auf den Gesamteindruck der Marke abgestellt, den diese bei den Abnehmern erweckte¹⁷. Das Bundesverwaltungsgericht scheint zunächst die einzelnen Bestandteile von zusammengesetzten Marken im Rahmen von Art. 47 MSchG gesondert zu prüfen, um anschliessend zu beurteilen, ob der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeutigen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird¹⁸. Ob die zweite Prüfung im Rahmen von Art. 47 oder von Art. 2 lit. c MSchG durchgeführt wird, ergibt sich nicht klar aus den Entscheiden.

Eine siebte Gruppe, welche die bisherigen sechs «Yukon»-Fallgruppen ergänzen würde, könnte deshalb in etwa wie folgt lauten: «Herkunftsangaben als Elemente einer Marke, die durch die weiteren Markenelemente so neutralisiert werden, dass die Marke im Gesamteindruck – trotz bekanntem geografischem Gehalt des einzelnen Elements – bei den massgebenden Abnehmerkreisen offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert wird.»

Vertritt man hingegen die Auffassung, dass die Begriffe der geografischen Namen und Zeichen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG eng auszulegen sind und sich lediglich auf einzelne Elemente mit geografischem Gehalt einer Marke beziehen, so wäre vorliegend der geografische Bestandteil Arizona isoliert zu betrachten und gemäss Art. 47 Abs. 1 und 2 MSchG zu beurteilen. Eine siebte «Yukon»-Fallgruppe käme diesfalls nicht in Betracht.

b) Trotz Herkunftsangabe nicht täuschend?

Wird Art. 47 Abs. 2 MSchG nur auf einzelne isolierte Markenbestandteile mit geografischem Gehalt angewandt, müsste Arizona als direkte Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG qualifiziert werden¹⁹. Es wäre aber weiter zu prüfen, ob aufgrund des Gesamteindrucks der Marke «AJC presented by Arizona girls (fig.)» eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft nicht dennoch ausgeschlossen werden könnte.

Ob nämlich eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können²⁰. Diese Formulierung lässt grundsätzlich zu, dass die Irreführungsgefahr durch zusätzliche Angaben ausgeschlos-

¹⁴ BGE (Fn. 6), 459 E. 2.2, «Yukon».

¹⁵ «Tag Heuer Monza» oder «Peugeot Patagonie» als Beispiele in den Richtlinien (Fn. 8), Teil 4, 8.4.5, 113.

¹⁶ BGE (Fn. 6), 459 E. 2.1.2, «Yukon».

¹⁷ RKGE, sic! 2006, 772 f., «British American Tobacco Switzerland (fig.)».

¹⁸ BVGer vom 8. Juni 2007, B-7399/2006, E. 4, «EuroSwiss University (fig.)», mit weiteren Hinweisen; BVGer vom 9. März 2009, B-4119/2008, E. 7, «Como View»; BVGer vom 7. Oktober 2008, B-1611/2007, E. 5, «Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)»; BVGer vom 30. September 2008, B-3511/2007, E. 4, «AgieCharmilles»; BVGer vom 1. Oktober 2008, B-7412/2006, E. 4.3, «Afri-Cola»; vgl. auch unten III. 3. c) und 4.

¹⁹ Vgl. hierzu BGE (Fn. 12), 774 E. 3, «Colorado».

²⁰ BGE (Fn. 12), 773 E. 2.1, «Colorado»; BGE (Fn. 6), 460 E. 2.2, «Yukon».

sen werden kann. Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit den Käufer zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder von dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft²¹.

Damit kann die Auffassung vertreten werden, dass Art. 2 lit. c MSchG nach der ratio legis²² des Schutzes vor Irreführung und Täuschung selbständig ausgelegt werden muss und es danach zum Schutzausschluss nicht genügt, dass eine Marke eine Herkunftsangabe enthält, sondern mithin erforderlich ist, dass dadurch eine Irreführung über die Herkunft der beanspruchten Waren hervorgerufen wird. Denn ein Zeichen, das eine geografische Herkunftsangabe nach Art. 47 Abs. 1 MSchG enthält, aber nicht ausschliesslich aus einer solchen besteht, muss nicht per se irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG sein. Mithin sind die Ausgestaltung der Marke und allfällige zusätzliche Angaben zu berücksichtigen, welche die Irreführungsgefahr erhöhen, verringern oder wie bei «Yukon» und «Colorado» sogar beseitigen können²³. MEISSER/ASCHMANN gehen hierbei von einem weiten Umfeld als Interpretationsweiche zur Auslegung des Zeichens aus und zählen zu diesem massgeblichen Umfeld u.a. die mögliche Verwendung als Sitzangabe, die Frage, ob markenmässige Verwendung stattfindet, den Kontext im Allgemeinen oder auch die Wahrnehmungssituation und die Prägung der verwendeten Begriffe durch frühere Ereignisse²⁴.

Das Bundesgericht sagt nichts anderes, wenn es als Beurteilungskriterien für die Gefahr der Täuschung oder Irreführung über die geografische Herkunft weitgehend dieselben anwendet, die für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 lit. c MSchG gelten²⁵. Vielmehr konkretisieren die Kriterien von Art. 47 ff. MSchG die Beurteilung des Schutzausschlussgrundes von Art. 2 lit. c MSchG²⁶. Das heisst aber nichts weiter, als dass die Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft gemäss Art. 2 lit. c MSchG selbständig, und allenfalls unter Zuhilfenahme der Kriterien von Art. 47 ff. MSchG, zu beurteilen ist. Etwas unglücklich scheint jedoch die Formulierung des Bundesgerichts im Leitentscheid «Colorado»: «Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind gemäss Art. 2 lit. c MSchG insbesondere Zeichen, die täuschende Angaben über die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren enthalten; sie dürfen nach Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG nicht ins Markenregister eingetragen werden»²⁷. Gemäss Erwägung 2.1 dieses Entscheids sowie der Literatur und Judikatur kann dieser Satz nur dahingehend verstanden werden, dass vom Markenschutz gemäss Art. 2 lit. c MSchG Zeichen ausgeschlossen werden müssen, die in ihrem Gesamteindruck täuschende Herkunftserwartungen wecken. Für die Berücksichtigung des Gesamteindruckes spricht sich das Bundesgericht im Ergebnis auch im Entscheid «Fischmanufaktur Deutsche See (fig.)» aus²⁸.

Ebenso ist nach der Rechtsprechung der RKGE der Gesamteindruck massgebend. Entscheidend sind mithin sämtliche den Gesamteindruck bestimmende Elemente in ihrer Gesamtheit. So berücksichtigte die RKGE den Gesamteindruck, bestehend aus geografischen und teilweise nichtgeografischen Ele-

²¹ BGE (Fn. 6), 460 E. 2.2, «Yukon».

²² Nach der Arbeitsgruppe HILTI will das Verbot der Irreführung sicherstellen, dass die Abnehmer der mit einer Herkunftsangabe versehenen Ware darauf vertrauen können, dass die verwendeten Angaben der Wirklichkeit entsprechen und die Erwartungen des Publikums nicht enttäuscht werden, 600 Tage Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Markenrecht, Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht, 22./23. August 2008, Handout Irreführung über die geografische Herkunft, 3.

²³ BGE (Fn. 6), 460 E. 2.2, «Yukon»; BGE (Fn. 12), 773 E. 2.1, «Colorado»; sowie WILLI (Fn. 5), MSchG 2 N 226.

²⁴ J. D. MEISSER/D. ASCHMANN, SIWR III/2, Basel 2005, 191.

²⁵ BGE (Fn. 12), 775 E. 3.1, «Colorado».

²⁶ BGE (Fn. 12), 775 E. 3.2, «Colorado».

²⁷ BGE (Fn. 12), 777 E. 4, «Colorado».

²⁸ BGer vom 18. Mai 2006 4A.3/2006, E. 2.2 ff., «Fischmanufaktur Deutsche See (fig.)»; anders jedoch noch die frühere Praxis des Bundesgerichts, vgl. beispielsweise BGE 79 I 256 ff., «Schweizer Gruss», in welchem es festhielt, dass es genüge, dass ein wesentlicher Bestandteil der Marke geeignet sei, zu Täuschungen Anlass zu geben, um sie als unzulässig erscheinen zu lassen; vgl. sodann auch PMMBI 1996 I 25 ff., «San Francisco 49ers/San Francisco Forty Niners», in welchem es einzig den Bestandteil «San Francisco» analysierte und davon ausging, dass gleichgültig, ob die Bezeichnungen Assoziationen allgemein zur Stadt oder spezifisch zu einer dortigen Sportmannschaft wecken würden, sie auf den Ort hinweisen würden und damit primär geografische Bedeutung hätten. Es sei bedeutungslos, dass das sportinteressierte Publikum kaum einen direkten Produktionszusammenhang zwischen Waren und der Mannschaft herstellen würde. Es genüge nämlich, dass die Bezeichnungen wegen des allgemein bekannten Stadtnamens geeignet seien, beim Schweizer Käufer eine Ideenverbindung zu San Francisco hervorzurufen. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass geografische Herkunftsangaben für sich allein wie als Marken dem Täuschungsverbot oder, positiv ausgedrückt, dem Wahrheitsgebot von Art. 47 MSchG unterstehen würden. Der Entscheid dürfte zumindest im Lichte der heutigen Richtlinien des IGE wohl fraglich sein, da es Lockerungen bei Namen von Sport-Organisationen gibt (allerdings mit der Einschränkung des besonderen Rufes), Richtlinien (Fn. 8), Teil 4, 8.5.6, 116.

menten, etwa in den Entscheiden «La differenza si chiama Gaggenau»²⁹, «British American Tobacco Switzerland (fig.)»³⁰, ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.)³¹, «Off Broadway Shoe Warehouse (fig.)»³² und «Burberry Brit»³³. Auch das Bundesverwaltungsgericht prüft letztendlich, ob die Marke in ihrem Gesamteindruck eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu wecken vermag³⁴. Ohne weitere Begründung liess das Bundesverwaltungsgericht allerdings im Entscheid «La Prairie Switzerland»³⁵ die Argumentation der Anmelderin, es handle sich beim Bestandteil «Switzerland» um ihren Sitz, nicht gelten und führte an, dass «Switzerland» in der Regel von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftsangabe aufgefasst werde. Bezüglich der Firma im Handelsregister führte es weiter aus: «Die Möglichkeit einer Kollision zwischen einer Firma und einer Herkunftsbezeichnung ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Trotz der abstrakten Firmenprüfung durch das kantonale Handelsregisteramt bzw. das Eidgenössische Amt für das Handelsregister ist eine Kollision möglich, wenn die Firma nachträglich irreführend wird, beispielsweise wenn der Firmeninhaber seinen Geschäftssitz verlegt oder die Geschäftstätigkeit ausweitet. In der heutigen durch eine erhöhte Mobilität charakterisierten Betriebswirtschaft ist es deswegen nicht undenkbar, dass die Firma ihren Standort bzw. ihren Sitz ins Ausland verlagert. Eine Täuschungsgefahr erscheint aus dieser Konstellation a priori nicht ausgeschlossen zu sein»³⁶. Diese Begründung ist insbesondere unter Berücksichtigung der obigen Entscheide wenig einleuchtend.

4. Zur Marke «AJC presented by Arizona girls (fig.)»

Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Praxis davon aus, dass bei zusammengesetzten Marken vorerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen sind. In einem zweiten Schritt sei sodann zu prüfen, ob der einen geografischen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstelle. Erst wenn Letzteres bejaht werde, sei schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorrufe³⁷. Das Bundesverwaltungsgericht geht zunächst wie das IGE von einer isolierten Beurteilung der einzelnen Elemente einer Marke im Rahmen von Art. 47 MSchG aus.

a) Den Gesamteindruck bestimmende Einzelelemente

Gemäss Bundesverwaltungsgericht sei im Vergleich zum dominierenden Akronym AJC «Arizona» sehr klein geschrieben und für den Gesamteindruck nicht massgebend³⁸. In der Tat ist «Arizona» kleiner geschrieben als der Rest der Marke. Aufgrund der Grossbuchstaben und der mittigen Position geht das Element «Arizona» jedoch nicht im Gesamteindruck unter, sondern bestimmt diesen massgeblich mit. Bei einer Marke mit einem Akronym dürfte der Konsument zudem die übrigen Bestandteile umso mehr wahrnehmen (gerade wenn das Akronym selbst nicht bekannt ist). Deshalb prägt «Arizona» den Gesamteindruck der vorliegenden Marke mit.

b) Die Einzelelemente als Herkunftsangaben?

Das Bundesverwaltungsgericht stellt weiter fest, dass der Bestandteil «Arizona» einen geografischen Sinngehalt aufweise und begründet, weshalb der Bundesstaat Arizona als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der beanspruchten Waren infrage komme und damit in Bezug auf die beanspruchten Waren eine Herkunftsangabe darstelle³⁹. Hier vermissen die Autoren, dass das Bundesverwaltungs-

²⁹ RKGE, sic! 2005, 890, «La differenza si chiama Gaggenau».

³⁰ RKGE, sic! 2006, 772 f., «British American Tobacco Switzerland (fig.)».

³¹ RKGE, sic! 2003, 429 f., «ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) et al».

³² RKGE, sic! 2006, 769 f., «Off Broadway Shoe Warehouse (fig.)».

³³ RKGE, sic! 2006, 769 f., «Burberry Brit».

³⁴ BVGer (Fn. 18), E. 4, «EuroSwiss University (fig.)», mit weiteren Hinweisen; BVGer (Fn. 18), E. 7, «Como View»; BVGer (Fn. 18), E. 5, «Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)»; BVGer (Fn. 18), E. 4, «AgieCharmilles»; BVGer (Fn. 18), E. 4.3, «Afri-Cola».

³⁵ BVGer vom 17. Oktober 2007, B-564/2007, E. 11, «La Prairie Switzerland».

³⁶ BVGer (Fn. 35), E. 11.2, «La Prairie Switzerland».

³⁷ BVGer (Fn. 18), E. 4, «AgieCharmilles»; BVGer (Fn. 1), E. 4, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

³⁸ BVGer (Fn. 1), E. 6.4, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

³⁹ BVGer (Fn. 1), E. 6.3, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

gericht festgestellt hätte, dass «Arizona» in Alleinstellung unzweifelhaft als direkte Herkunftsangabe gegolten hätte⁴⁰.

c) Herkunftserwartung im Gesamteindruck?

Das Bundesverwaltungsgericht führt dazu aus, der Begriff «Arizona» stelle lediglich einen Bestandteil des Slogans «AJC presented by Arizona girls» dar, und leitet daraus ohne weitere Begründung ab, dass dies ebenfalls gegen einen geografischen Herkunftshinweis spreche⁴¹.

Die Tatsache allein, dass «Arizona» in einem Slogan enthalten ist, spricht keineswegs gegen einen geografischen Herkunftshinweis. Vielmehr ist aufgrund der Wortkombination «presented by» der Sinngehalt des Zeichens derart, dass bei den Abnehmern keine Herkunftserwartung hinsichtlich der Produkte entstehen kann. Diese Wortkombination weist explizit auf die Herkunft der die Ware präsentierenden Person(en) hin, ja schliesst damit sogar eine Herkunftserwartung in Bezug auf die Waren aus⁴². Nur wenn aber konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeutigen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine Herkunftserwartung zu bejahen⁴³.

Die Berücksichtigung des Gesamteindrucks und des Sinngehalts betonte das Bundesverwaltungsgericht auch in seinem jüngeren Entscheid «Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)», in welchem es auf die Präpositionalfolge «di Roma» (= von, aus Rom), die ihrer französischen Übersetzung «de Rome» gleicht und darum einem breiten schweizerischen Publikum auch bei geringen Italienischkenntnissen leicht verständlich ist, einging und darin eine explizite Herstellung eines geografischen Herkunftsbezugs sah und entsprechend eine Herkunftserwartung bejahte⁴⁴. In Bezug auf Slogans weist das Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden Entscheid zu Recht auf den Entscheid «La differenza si chiama Gaggenau» der ehemaligen RKGE hin, in welchem die geografische Angabe «Gaggenau» unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks und des Sinngehalts des Slogans beurteilt und deshalb nicht als Hinweis auf die geografische, sondern auf die betriebliche Herkunft qualifiziert wurde⁴⁵.

Auch die merkwürdige Argumentation des IGE, wonach gerade Mode- und Schmuckartikel oft von einheimischen Models präsentiert und beworben würden, vermag nicht zu überzeugen und der Marke in ihrem Gesamteindruck keine Herkunftserwartungen zu verleihen⁴⁶. Im Normalfall dürfte der Schweizer Konsument eine Bekleidung auch ohne Kenntnis oder Interesse von oder an Modeschauen erwerben. Die Verknüpfung der Herkunft der anbietenden Person mit Herkunftserwartungen hinsichtlich des Produktes selbst ist vorliegend äusserst gewagt. Gerade in der Modebranche dürfte es kaum die Regel sein, dass die Waren durch Models derselben Herkunft präsentiert werden. Es ist dem Bundesverwaltungsgericht zuzustimmen, dass nicht davon auszugehen sei, dass die schweizerischen Abnehmer der beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 (wie Schmuck, Taschen und Kleider)⁴⁷ erwarten, dass Waren und die sie präsentierenden Personen bezüglich ihrer Herkunft übereinstimmen. Selbst wenn Arizona für die beanspruchten Waren einen Ruf geniessen würde, wäre aufgrund des unmissverständlichen Bezugs von «presented by» zum Bestandteil «Arizona» kein naheliegender Bezug zwischen der Herkunft der Models und der Herkunft der Waren geschaffen. Ansonsten wäre es beispielsweise US-Basketballstars verwehrt, adidas-Produkte zu präsentieren, die nicht in den USA hergestellt werden. Der Slogan «AJC presented by Arizona girls» könnte höchstens als Hinweis auf

⁴⁰ Vgl. BGE (Fn. 12), 774 E. 3, «Colorado».

⁴¹ BVGer (Fn. 1), E. 6.4, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

⁴² Vgl. hierzu MARBACH (Fn. 13), N 587, gemäss welchem ein herkunftsbezogenes Verständnis fehlen sollte, wenn die Marke klarerweise auf den «Merchandiser» und nicht auf den Produzenten hinweist; Ebenso DAVID (Fn. 13), MSchG 2 N 63; vgl. schliesslich MEISSER/ASCHMANN (Fn. 24), 189, welche davon ausgehen, dass entlokalisierende oder andere Zusätze einem Zeichen die Bedeutung als Herkunftshinweis nehmen oder verleihen könnten; vgl. auch RKGE, sic! 2006, 772 f., «British American Tobacco Switzerland (fig.)»; typischerweise dürfte demnach das herkunftsbezogene Verständnis beim «Presenter» zumindest bei Warenmarken in jedem Fall fehlen.

⁴³ BVGer (Fn. 1), E. 5, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

⁴⁴ BVGer (Fn. 18), E. 6.3, «Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)».

⁴⁵ RKGE, sic! 2005, 890, «La differenza si chiama Gaggenau».

⁴⁶ BVGer (Fn. 1), E. 6.4, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

⁴⁷ Erinnerung sei daran, dass bisweilen Oberbegriffe oder wenig spezifizierte Waren in den Klassen 14, 18 und 25 beansprucht wurden.

die Herkunft einer Präsentationsdienstleistung verstanden werden, was vorliegend jedoch nicht beansprucht wird.

Das Bundesverwaltungsgericht führt sodann aus, dass der vorliegende Slogan auf zwei Arten verstanden werden könne, einerseits nämlich als Antwort auf die Frage, wo die Produkte herkommen und andererseits als Antwort auf die Frage nach der Herkunft der präsentierenden Models, welche der Marke ein gewisses Flair verleihen sollen (unabhängig von der Herkunft der vermarkteten Waren)⁴⁸. Letztere Begründung wird vom Bundesverwaltungsgericht als «eher naheliegend» angesehen. Bereits der Ausdruck «eher naheliegend» zeigt eine gewisse Unsicherheit in der Begründung des Bundesverwaltungsgerichts. Wie das Bundesverwaltungsgericht nämlich selbst ausführt, sind gemäss ständiger Rechtsprechung «Grenzfälle irreführender, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossender Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen»⁴⁹. «Eher naheliegend» bedeutet nichts anderes als eher wahrscheinlich, somit wäre gerade vorliegend ein entsprechender Grenzfall gegeben, und der Marke hätte der Schutz verweigert werden müssen. Gemäss obigen Ausführungen sind die Autoren allerdings der Auffassung, dass der Slogan nicht auf zwei Arten, sondern vielmehr einzig als Antwort auf die Frage nach der Herkunft der präsentierenden Personen (und nicht der Produkte) verstanden wird.

Auch wenn man der Auffassung des IGE folgen würde, dass der Bestandteil «girls» nicht ohne Weiteres «presented by Arizona» zugeordnet werden kann und annimmt, dass lediglich «presented by Arizona» eine Einheit bildet, steht das Element mit geografischem Gehalt, nämlich Arizona, noch immer im Zusammenhang mit der Präsentation. Dies vermag dann einen Sinn zu geben, wenn man Arizona als Bundesstaat mit eigener Rechtspersönlichkeit auffasst und nicht als geografisches Gebilde, wie es das Bundesverwaltungsgericht tat⁵⁰. Der Konsument muss dann einzig davon ausgehen, dass die Produkte vom Bundesstaat Arizona bzw. dessen Vertretern oder beispielsweise auch von einer Unternehmung, welche unter der Geschäftsbezeichnung «Arizona» auftritt, angeboten werden⁵¹. Auch wenn die massgeblichen Verkehrskreise daher nicht zwingend die Wortfolge «presented by Arizona» mit «girls» ergänzen, ist mit dem IGE zumindest davon auszugehen, dass die Durchschnittsabnehmer die Wortkombination «presented by Arizona» als Einheit auffassen und aufgrund der Zugehörigkeit zum englischen Grundwortschatz auch verstehen. Aufgrund der noch immer klaren Beziehung von «Arizona» zu «presented by» vermag auch in diesem Fall keine Herkunftserwartung hinsichtlich der beanspruchten Waren zu entstehen, mithin liegt auch kein Grenzfall vor.

IV. Ergebnis

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich scheinbar schwer getan mit der Einordnung der vorliegenden Markeneintragung. Denn so richtig lässt sich das vorliegende Zeichen nicht unter einen der Ausnahmefälle gemäss Entscheid «Yukon» subsumieren, obwohl doch eine Irreführungsgefahr anscheinend ausgeschlossen werden kann. Dies ist aber auch nicht notwendig, denn wie eingangs erwähnt ist der Tatbestand von Art. 2 lit. c MSchG im Hinblick auf die ratio legis der Irreführungsgefahr selbständig auszulegen. Das Bundesverwaltungsgericht hätte demnach feststellen können, dass es sich bei «Arizona» unzweifelhaft um eine direkte (unmittelbare) Herkunftsangabe handle, dass jedoch unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls, namentlich des Gesamteindrucks des Zeichens, eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG ausgeschlossen sei. Alternativ hätte es auch zum Schluss kommen können, dass das Zeichen «AJC presented by Arizona girls (fig.)» in seiner Gesamtheit nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der beanspruchten Waren verstanden werde und deshalb gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht als Herkunftsangabe qualifiziert werden könne. Damit hätte es eine neue Kategorie der Ausnahmen im Sinne der «Yukon»-Rechtsprechung geschaffen.

Methodisch wäre die isolierte Beurteilung der einzelnen Elemente einer Marke im Rahmen von Art. 47 MSchG und, soweit nicht unter den Ausnahmetatbestand von Art. 47 Abs. 2 MSchG subsumierbar, die nachfolgende Prüfung der Irreführungsgefahr unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks des Zeichens im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG zu begrüssen.

⁴⁸ BVGer (Fn. 1), E. 6.4, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

⁴⁹ BVGer (Fn. 1), E. 4, «AJC presented by Arizona girls (fig.)», mit weiteren Hinweisen.

⁵⁰ BVGer (Fn. 1), E. 6.2, «AJC presented by Arizona girls (fig.)».

⁵¹ Würden Dienstleistungen unter dem Zeichen angeboten, so wären die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG zu beachten.

Dieses Resultat führt zur Frage, ob die Ausführungen in den Richtlinien nicht zu weit formuliert sind, wenn ausgeführt wird, dass der Schutzausschlussgrund der Irreführung nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden kann und solche Elemente enthaltende Zeichen dem Markenschutz nicht zugänglich seien⁵². Vielmehr sollten mittels Hinzufügung weiterer, schutzfähiger Elemente und entsprechendem Erlangen eines nicht täuschenden Gesamteindrucks auch isoliert betrachtet irreführende Elemente zumindest im Lichte von Art. 2 lit. c MSchG dem Markenschutz zugänglich sein. Ob eine Lockerung dieser Praxis den nationalen und internationalen (aus dem TRIPS-Abkommen⁵³ und den internationalen Verträgen resultierenden) Verpflichtungen der Schweiz widerspricht, wäre im Einzelfall zu prüfen, scheint jedoch in Zweifel gezogen werden zu können, da die vom IGE pauschal erwähnten internationalen Verträge auch von Deutschland und anderen europäischen Staaten unterzeichnet wurden, welche die vorliegende Marke ohne Beanstandung zum Schutz zugelassen haben⁵⁴.

Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts verdient im Ergebnis Zustimmung. Dennoch hätte es sich das Bundesverwaltungsgericht in einigen Erwägungen leichter machen und begründen können, dass aufgrund der ratio legis von Art. 2 lit. c MSchG ein Zeichen, auch wenn es eine Herkunftsangabe enthält, nicht a priori unter den Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG fällt. Unabhängig von der Begründung dürfte der Entscheid zeigen, dass die Rechtsprechung in Markensachen insbesondere im Bereich der Herkunftsangaben in Bewegung ist. Auch wenn die ehemalige Rekurskommission sich mit der versuchten Liberalisierung im «Colorado»-Entscheid nicht durchsetzen konnte⁵⁵, so darf man auf die Fortsetzung der weiteren Rechtsprechung im Bereich der Herkunftsangaben und von Art. 2 lit. a und c MSchG gespannt sein.

Zusammenfassung

Das IGE verweigerte der internationalen Marke Nr. 907 963 «AJC presented by Arizona girls (fig.)» in den Klassen 14, 18 und 25 gestützt auf Art. 2 lit. c MSchG den Schutz mit der Begründung, das Zeichen sei für die beanspruchten Waren irreführend, weil es den Begriff Arizona enthalte, welcher hinsichtlich der beanspruchten Waren auf die USA hinweise. Es verlangte deshalb eine Einschränkung der Waren auf solche amerikanischer Herkunft.

Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerde gegen den Zurückweisungsentscheid des IGE gut mit der Begründung, dass der sich aus dem englischen Grundwortschatz zusammensetzende Slogan «AJC presented by Arizona girls» von den Abnehmern als Antwort auf die Frage nach der Herkunft der präsentierenden Models (unabhängig von der Herkunft der vermarkteten Waren) verstanden werde.

Die Praxis zur Auslegung von Art. 2 lit. c MSchG im Bereich der Herkunftsangaben orientiert sich massgeblich an den Art. 47 ff. MSchG. Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Das Bundesgericht hat im Leitentscheid «Yukon» sechs nicht abschliessende Fallgruppen definiert, gemäss welchen keine geografische Herkunftsangabe nach Art. 47 Abs. 2 MSchG vorliegt.

Es stellt sich damit die Frage, wie eine Marke, welche ein Element mit geografischem Gehalt enthält, nicht aber ausschliesslich aus einem solchen besteht, im Rahmen von Art. 2 lit. c und Art. 47 MSchG zu beurteilen ist. Entweder wird das geografische Element in einem ersten Schritt isoliert im Rahmen von Art. 47 Abs. 1 und 2 MSchG gewürdigt, oder aber es wird die Marke in ihrer Gesamtheit nach Art. 47 MSchG beurteilt. In einem zweiten Schritt muss in beiden Fällen (Art. 47 Abs. 1 oder 2 MSchG) die Beurteilung nach Art. 2 lit. c MSchG erfolgen. Nach Auffassung des IGE muss grundsätzlich der geografische Bestandteil allein unter Art. 47 Abs. 2 MSchG subsumiert werden können, damit die Marke ohne Einschränkung eingetragen werden kann.

⁵² Richtlinien (Fn. 8), Teil 4, 3.2, 61; vgl. dazu BVGer, B-574/2008 vom 27. Oktober 2008, E. 5.3, «Akustische Marke».

⁵³ Illustrativ zur Problematik des TRIPS-Abkommens BVGer, B-6442/2007 vom 30. Mai 2008, E. 3.1, «Brora».

⁵⁴ Vgl. Richtlinien (Fn. 8), Teil 4, 8.7.1, 120, mit Zirkelverweis auf 5.1, 98, der wiederum auf 8.7.1, 120 verweist; vgl. diesbezüglich auch den Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. d MSchG.

⁵⁵ RKGE, sic! 2007, 199, «Colorado», aufgehoben durch BGE (Fn. 12), 770, «Colorado».

Geht man von einer Gesamtbetrachtung der Marke im Rahmen von Art. 47 MSchG aus, so hätte dies betreffend das Zeichen «AJC presented by Arizona girls (fig.)» zur Erweiterung der Fallgruppen nach «Yukon» führen können. Entsprechend hätte das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss kommen können, dass das Zeichen «AJC presented by Arizona girls (fig.)» in seiner Gesamtheit nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der beanspruchten Waren verstanden werde und deshalb gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht als Herkunftsangabe qualifiziert werden könne. Damit hätte es eine neue Kategorie der Ausnahmen im Sinne der «Yukon»-Rechtsprechung geschaffen.

Wird isoliert betrachtet, und fällt das geografische Element nicht unter den Ausnahmetatbestand von Art. 47 Abs. 2 MSchG, sondern ist unter Art. 47 Abs. 1 MSchG zu subsumieren, so ist weiter zu prüfen, ob aufgrund des Gesamteindrucks eine Irreführungsgefahr nach Art. 2 lit. c MSchG dennoch ausgeschlossen werden kann. Methodisch ist die isolierte Beurteilung der einzelnen Elemente einer Marke im Rahmen von Art. 47 MSchG und, soweit nicht unter den Ausnahmetatbestand von Art. 47 Abs. 2 MSchG subsumierbar, die nachfolgende Prüfung der Irreführungsgefahr unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks des Zeichens im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG zu begrüssen. Entsprechend sollten mittels Hinzufügung weiterer, schutzfähiger Elemente und entsprechendem Erlangen eines nicht täuschenden Gesamteindrucks auch isoliert betrachtet irreführende Elemente zumindest im Lichte von Art. 2 lit. c MSchG dem Markenschutz zugänglich sein.

Résumé

Se fondant sur l'art. 2 let. c LPM, l'IPI a refusé de protéger la marque internationale no 907 963 «AJC presented by Arizona girls (fig.)» pour les classes 14, 18 et 25, au motif que le signe était trompeur pour les produits revendiqués dans la mesure où il contenait l'élément Arizona, qui fait référence aux USA en relation avec les produits concernés. Il a par conséquent exigé une limitation de la liste des produits aux marchandises provenant des Etats-Unis.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours contre la décision de rejet de l'IPI et a considéré que le slogan anglais «AJC presented by Arizona girls» serait perçu par les consommateurs comme une réponse à la question posée sur l'origine du mannequin (indépendamment de la provenance des produits commercialisés).

La jurisprudence rendue à propos de l'art. 2 let. c LPM en matière d'indications de provenance s'inspire principalement de l'art. 47 LPM. Au sens de l'art. 47 al. 2 LPM, la notion d'indication de provenance ne comprend pas les noms et les signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à une certaine provenance des produits ou services. Dans l'arrêt de principe «Yukon», le Tribunal fédéral a établi une liste non exhaustive de six hypothèses dans lesquelles on n'est pas en présence d'une indication de provenance géographique au sens de l'art. 47 al. 2 LPM.

Il faut se demander comment une marque qui comprend notamment un élément géographique doit être appréciée en application des art. 2 let. c et 47 LPM. Soit l'élément géographique est examiné isolément au regard des art. 47 al. 1 et 2 LPM, dans une première étape, soit la marque est examinée dans son ensemble à la lumière de l'art. 47 LPM. Ensuite, dans tous les cas (art. 47 al. 1 ou 2 LPM), l'examen doit être effectué en application l'art. 2 let. c LPM. Pour que la marque puisse être enregistrée sans restriction, l'IPI est d'avis que l'élément géographique à lui seul doit répondre aux exigences de l'art. 47 al. 2 LPM.

Si l'on s'était basé sur un examen global de la marque «AJC presented by Arizona girls (fig.)» dans le cadre de l'application de l'art. 47 LPM, on aurait pu élargir le nombre d'hypothèses dans lesquelles un signe géographique ne constitue pas une indication de provenance selon l'arrêt «Yukon». Ainsi, le Tribunal administratif fédéral aurait pu considérer que, dans son ensemble, le signe «AJC presented by Arizona girls (fig.)» ne pouvait pas constituer une référence à la provenance des produits revendiqués et qu'il ne pouvait pas être qualifié d'indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 2 LPM. Une nouvelle exception aurait pu ainsi être ajoutée à la liste établie par l'arrêt «Yukon».

Si l'élément géographique est examiné de manière isolée et s'il ne constitue pas une exception au sens de l'art. 47 al. 2 LPM, et donc s'il tombe sous le coup de l'art. 47 al. 1 LPM, il faut toutefois exa-

miner ensuite si le risque de tromperie, selon l'art. 2 let. c LPM, peut être écarté au regard de l'impression d'ensemble. D'un point de vue méthodologique, il est juste d'examiner isolément chaque élément de la marque au regard de l'art. 47 LPM, d'une part et, pour autant que l'art. 47 al. 2 ne soit pas applicable, d'examiner ultérieurement le risque de tromperie au sens de l'art. 2 let. c LPM en tenant compte de l'impression d'ensemble du signe, d'autre part. De la sorte, l'adjonction d'autres éléments protégeables, dont résulterait une impression d'ensemble qui ne soit pas trompeuse, permettrait à des signes d'être admissibles au regard de l'art. 2 let. c LPM malgré la présence d'éléments en soi propres à induire en erreur.

* Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Klosters.

** Rechtsanwalt, Klosters.