Urteilskopf

112 II 73

14. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Mai 1986 i.S. The Coca-Cola Company gegen Bundesamt für geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

Regeste (de):

Art. 15 Abs. 2 MSchG. Art. 15 Abs. 2 und 16 MSchV. Veröffentlichung der Markeneintragung.

1. Erachtet das Amt bei der Eintragung einer Marke zusätzliche Angaben als nützlich (hier den Hinweis: Durchgesetzte Marke), so kann es sie im Rahmen seines Ermessens auch in die Veröffentlichung aufnehmen (E. 3a).

2. Umstände, unter denen die Aufnahme solcher Angaben in die Veröffentlichung nicht zu beanstanden ist (E. 3b).

Regeste (fr):

Art. 15 al. 2 LMF, art. 15 al. 2 et 16 OMF. Publication de l'enregistrement d'une marque.

1. Lorsque d'autres indications, au sens de l'art. 15 al. 2 OMF, paraissent utiles à l'office lors de l'enregistrement de la marque (en l'espèce, la mention que la marque s'est imposée au public), il peut les englober dans la publication, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (consid. 3a).

2. Circonstances dans lesquelles ce mode de faire ne prête pas à contestation (consid. 3b).

Regesto (it):

Art. 15 cpv. 2 LMF, art. 15 cpv. 2 e 16 OMFC. Pubblicazione della registrazione di una marca.

1. Ove al momento della registrazione della marca l'ufficio stimi utili anche altre indicazioni, ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 OMFC (nella fattispecie, la menzione che la marca si è imposta nel pubblico), esso può aggiungerle nella pubblicazione, nel quadro del suo potere d'apprezzamento (consid. 3a).

2. Circostanze in cui tale modo di procedere appare giustificato (consid. 3b).

Erwägungen ab Seite 73

BGE 112 II 73 S. 73

Erwägungen:

1. Im Juli 1985 ersuchte die Coca-Cola Company, Atlanta (USA), das Bundesamt für geistiges Eigentum um Eintragung der Wortmarken COCA-COLA CLASSIC und CHERRY COCA-COLA ins schweizerische Register. Die erste Marke wird beansprucht für alkoholfreie Getränke,
BGE 112 II 73 S. 74

die "alle natürliches Cola oder natürliches Colaextrakt sowie Kokablätterextrakt (ohne Kokain)" enthalten. Die zweite ist ebenfalls für solche Getränke bestimmt, die aber zudem "natürliche Kirschenaromen" enthalten. Das Amt wollte die beiden Warenzeichen mit dem Zusatzvermerk "COCA-COLA: Durchgesetzte Marke" ins Register eintragen und den Vermerk auch in die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt aufnehmen, weil die Zeichen in Verbindung mit den Waren, für die sie bestimmt seien, beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG hätten und daher an sich nicht schutzfähig wären. Die Gesuchstellerin liess dies nicht gelten, fand sich dann

aber mit dem beabsichtigten Eintrag unter der Bedingung ab, dass der Zusatzvermerk nicht veröffentlicht werde. Mit Verfügung vom 13. Februar 1986 hielt das Amt an seiner Auffassung jedoch fest (Ziff. 1). Es erklärte sich bereit, die beiden Marken wegen ihrer Notorietät mit der zusätzlichen Angabe "COCA-COLA: Durchgesetzte Marke" ins Register einzutragen (Ziff. 2), und fügte bei, dass es nach Art. 15 Abs. 2 MSchV ermächtigt sei, die Marken mit dieser Angabe im Handelsamtsblatt zu veröffentlichen (Ziff. 3).
2. Die Gesuchstellerin führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, Ziff. 3 dieser Verfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, die Marken COCA-COLA CLASSIC und CHERRY COCA-COLA im Handelsamtsblatt ohne den Zusatz "COCA-COLA: Durchgesetzte Marke" zu veröffentlichen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen; es hält die Einwände der Beschwerdeführerin gegen die Veröffentlichung für unbegründet.
3. Die Beschwerdeführerin macht im wesentlichen geltend, Art. 16 MSchV enthalte keine dem Art. 15 Abs. 2 MSchV entsprechende Ermächtigung des Amtes, nebst den besonders aufgezählten Angaben noch weitere zu veröffentlichen. Die Unterschiede zwischen den beiden Bestimmungen seien nicht zufällig, sondern vom Gesetzgeber gewollt. Die Verfügung des Amtes, das sich über die abschliessende Aufzählung des Art. 16 MSchV hinwegsetze, widerspreche nicht nur dem Willen des Gesetzgebers, sondern auch dem Wortlaut der Bestimmung und der Logik. Zu bedenken sei ferner, dass die Publikation nicht den Registerauszug ersetzen, sondern die Öffentlichkeit knapp über die wichtigsten Angaben der Eintragung unterrichten wolle, weshalb das Amt auch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten habe. Der hier streitige Zusatz sei aber nur eine unverbindliche Bemerkung, zumal
BGE 112 II 73 S. 75

der Nachweis der Verkehrsgeltung oberflächlich geführt werde, bloss die Meinung des Amtes wiedergebe und häufig objektiv falsch sei. Die Publikation des Zusatzes lasse sich auch nicht mit Gründen rechtfertigen, die sich in der Praxis bewährt hätten; sie könne vielmehr negative Wirkungen zeitigen, weil sie zur irrigen Vorstellung verleite, die Marke COCA-COLA sei unbekümmert um ihr Schriftbild an sich nicht kennzeichnungskräftig oder geniesse nur beschränkten Schutz. a) Nach Art. 15 Abs. 2 MSchG veröffentlicht das Amt die Eintragung einer Marke im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Inhalt und Umfang der Eintragung und der Veröffentlichung sind in der Verordnung näher geregelt. Gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchV enthält die Eintragung insbesondere die Ordnungsnummer der Marke, das Hinterlegungsdatum, den Namen des Inhabers, seinen Sitz und seine Eigenschaft als Händler, Fabrikant oder Produzent sowie ergänzende Angaben darüber, wenn es um eine Kollektivmarke geht; ferner die Abbildung der Marke, das Warenverzeichnis und nähere Angaben für den Fall, dass eine farbige Ausführung der Marke oder die Priorität einer ausländischen Hinterlegung beansprucht wird (Ziff. 1-8). Die Veröffentlichung der Eintragung hat laut Art. 16 Abs. 1 Ziff. 1-8 MSchV die gleichen Angaben zu enthalten. Angaben gemäss Art. 15 Abs. 1 Ziff. 9-12 MSchV sodann sind zwar zu registrieren, aber nicht zur Publikation vorgesehen. Nach Art. 15 Abs. 2 MSchV kann das Amt ausserdem noch andere von ihm als nützlich erachtete Angaben ins Register eintragen. Richtig ist, dass in Art. 16 MSchV von einer solchen Ermächtigung des Amtes nicht die Rede ist. Deswegen der Auffassung des Amtes die gesetzliche Grundlage absprechen und sie als Verstoss gegen den Willen des Gesetzgebers und die Logik ausgeben zu wollen, geht indes schon deshalb nicht an, weil das Gesetz selber die Veröffentlichung der Eintragung ohne irgendwelche Vorbehalte vorsieht (Art. 15 Abs. 2 MSchG) und die nähere Regelung samt allfälligen Einschränkungen der Verordnung überlässt. Aus den angeführten Bestimmungen der Verordnung sodann erhellt, dass die Veröffentlichung zwar nicht über die Angaben der Eintragung hinausgehen darf, aber ebenfalls alle wesentlichen Einzelheiten der Eintragung im Register enthalten muss. Die Beschwerdeführerin anerkennt denn auch, dass die Öffentlichkeit mit der Publikation über diese Einzelheiten informiert werden soll. Der Grund dafür liegt darin, dass der Markeninhaber sich Dritten gegenüber erst dann auf den
BGE 112 II 73 S. 76

Schutz des Gesetzes berufen kann, wenn die Eintragung veröffentlicht ist (David, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 2 zu Art. 15). Dazu kommt, dass der Gesetzgeber die für die Eintragung und Veröffentlichung zuständige Verwaltungsbehörde, wie das Amt anhand der ersten Vollziehungsverordnungen zum Gesetz darlegt, in entsprechenden Bestimmungen stets ermächtigt hat, die Eintragung im Register durch "allfällige Bemerkungen" zu ergänzen (AS 5/1880 S. 229 ff. Art. 8 lit. n und AS 12/1891 S. 67 ff. Art. 16 Ziff. 10). Die verschiedenen Revisionen des Markenrechts haben an dieser Befugnis des Amtes grundsätzlich nichts geändert, sondern sie bloss verdeutlicht. Woraus sich ein gegenteiliger Wille des Gesetzgebers ergeben soll, ist nicht zu ersehen und versucht auch die Beschwerdeführerin nicht darzutun. Da die Veröffentlichung sich an den Inhalt der Eintragung zu halten hat, lässt sich vielmehr zwanglos sagen, die Ermächtigung des Amtes zu

Ergänzungen gelte auch für die Publikation, wenn bei der Eintragung einer Marke weitere Angaben als nützlich erscheinen. Fragen kann sich vorliegend daher bloss, ob das Amt sachliche Gründe dafür anführen konnte, auch bei der Veröffentlichung auf dem streitigen Zusatzvermerk zu beharren, oder ob es das ihm gemäss Art. 15 Abs. 2 MSchV zustehende Ermessen überschritten habe.
b) Der vom Amt verlangte Zusatz kann nur dahin verstanden werden, dass der Stammteil "Coca-Cola" der beiden Marken wegen seines Hinweises auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Getränke, für welche die Marken bestimmt sind, den gesetzlichen Schutz und damit auch die Eintragung an sich ausschliesst (BGE 104 Ib 66 E. 1 und 139 E. 1 mit Hinweisen), dass der Bestandteil sich aber im Verkehr als Kennzeichen für ähnliche Getränke aus Betrieben der Beschwerdeführerin seit langem durchgesetzt und dadurch individualisierende Kraft erlangt hat, weshalb er als Marke geschützt werden konnte (BGE 99 Ib 25 /26, BGE 93 II 431, BGE 77 II 326). Den beschreibenden Charakter ihres Stammzeichens "Coca-Cola" versucht die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht mit Recht nicht mehr zu bestreiten; er liegt auf der Hand, da unter diesem Zeichen seit Jahrzehnten auch in der Schweiz Erfrischungsgetränke angepriesen und vertrieben werden, die Extrakte des Kokastrauches und der Kolanuss enthalten. Es ist daher kein Zufall, dass das Stammzeichen der Beschwerdeführerin gerade mit diesen Getränken identifiziert und selbst vom Publikum als Sachbezeichnung verstanden worden ist. Dass das Zeichen neuerdings auch für ganz andere Warenklassen (z.B. Textilwaren für Schlafzimmer)
BGE 112 II 73 S. 77

als Marke geschützt ist, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, um seine Kennzeichnungskraft zu unterstreichen, hilft darüber nicht hinweg; entscheidend ist, dass es sich im Verkehr als Individualzeichen für Erfrischungsgetränke der erwähnten Art durchgesetzt hat. In den Beiwörtern "CLASSIC" (klassisch) und "CHERRY" (Kirsche) sind übrigens ebenfalls klare Hinweise auf Eigenschaften der Getränke zu erblicken. Um so weniger ist zu beanstanden, dass das Amt nicht nur bei der Eintragung der neuen Marken, sondern auch bei der Veröffentlichung auf dem streitigen Zusatzvermerk besteht. Wieso dies unlogisch oder unverhältnismässig sein soll, ist unerfindlich, macht der Zusatz doch klar, warum die Marken trotz ihrer beschreibenden Bedeutung zugelassen werden, eine Ausnahme von der Regel des Art. 3 Ziff. 2 Satz 2 MSchG also gerechtfertigt ist. An dieser Angabe über die Besonderheit der Zeichen ist das Publikum ebenfalls interessiert, das den Zusatz denn auch so verstehen darf, dass die neuen Marken zwar Getränke unterschiedlicher Beschaffenheit oder Güte, aber derselben Herkunft kennzeichnen wie die seit langem unter der Bezeichnung "Coca-Cola" bekannt gewordenen. Das entspricht zudem dem Sinn und Zweck der Marke gemäss Art. 1 Ziff. 2 MSchG (BGE 105 II 53 und BGE 99 II 108 /9). Ebensowenig ist einzusehen, dass und inwiefern der Zusatz das Publikum veranlassen soll, an der Kennzeichnungskraft und damit an der Schutzfähigkeit der neuen Marken zu zweifeln. Das eine wie das andere wird vom Amt aufgrund der Verkehrsgeltung des Stammzeichens "Coca-Cola", also unabhängig von dessen äusserer Gestaltung und dessen inhaltlicher Bedeutung anerkannt, weshalb im Zusatz keine Verminderung, sondern eine ausdrückliche Bestätigung des gesetzlichen Schutzes zu erblicken ist. Das ist auch den weiteren Einwänden der Beschwerdeführerin entgegenzuhalten. Da die Besonderheit der neuen Marken ihren Bestand und ihre Gültigkeit betrifft, durfte das Amt mit guten Gründen annehmen, der Zusatzvermerk rechtfertige sich nicht nur im Register, sondern auch in der Veröffentlichung. Die Annahme hält sich somit im Rahmen seines Ermessens. Anhaltspunkte für praktische Nachteile oder andere negative Folgen, die sich aus der Praxis des Amtes ergeben sollen, vermag die Beschwerdeführerin nicht darzutun und sind auch nicht zu ersehen. Seine seit 1978 bestehende Praxis, als Ausnahme von der Regel zu behandelnde Marken (BGE 103 Ib 270 E. 2 mit Hinweisen) mit einem Zusatzvermerk der streitigen Art zu versehen, leuchtet vielmehr ein,

BGE 112 II 73 S. 78

insbesondere bei berühmten Marken, die erfahrungsgemäss als Stammteil weiterer Warenzeichen verwendet werden (vgl. BGE 109 II 343). Der Vorwurf schliesslich, dass das Amt über die Verkehrsgeltung von Marken oberflächlich Beweis zu führen pflege und oft zu falschen Schlüssen gelange, steht der Beschwerdeführerin schlecht an, hält das Amt ihr doch zugute, dass sich ihr Stammzeichen infolge des langen Gebrauchs und der intensiven Werbung nicht nur zu einer Marke mit voller Unterscheidungskraft, sondern sogar zu einer der bekanntesten überhaupt entwickelt habe.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.