



---

Abteilung II  
B-5016/2010  
{T 0/2}

## **Urteil vom 10. November 2010**

---

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech,  
Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

---

Parteien

**X.**\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Martin Cole,  
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Apollostrasse 2,  
8032 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE**,  
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 56157/2008 ZACAPA.

**Sachverhalt:****A.**

Am 14. Mai 2008 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke "Zacapa" (Gesuch Nr. 56157/2008), welche für "Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum, Cocktails aus Rum sowie Rum enthaltende alkoholische Getränke" der Klasse 33 beansprucht wird.

Mit Schreiben vom 19. August 2008 beanstandete die Vorinstanz das angemeldete Zeichen mit der Begründung, es stelle Gemeingut dar, sei irreführend und verstosse gegen geltendes Recht. Denn "Zacapa" bezeichne ein Departement der Republik Guatemala und den gleichnamigen Hauptort des Departements. Die Region "Zacapa" sei vor allem für die Herstellung von Zuckerrohrschnaps respektive wegen seiner Rumprodukte bekannt, weshalb davon auszugehen sei, dass "Zacapa" zumindest von Fachkreisen als geografische Angabe verstanden werde. Das Wortzeichen "Zacapa" beschreibe daher direkt die Herkunft und den Produktionsort der beanspruchten Waren, weswegen es dem Zeichen an konkreter Unterscheidungskraft mangle. Auf Grund dieser Herkunftserwartung werde das Publikum zudem getäuscht sein, wenn die beanspruchten Waren nicht aus der Region "Zacapa" in Guatemala stammten. Schliesslich verstosse das Zeichen gegen das TRIPS-Abkommen, da die geografische Angabe "Zacapa" nicht mit der Herkunft der Waren übereinstimme.

Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Stellungnahme vom 17. Oktober 2008, der Marke "Zacapa" sei vollumfänglich Schutz zu erteilen. Zur Begründung brachte sie vor, "Zacapa" sei ein in der Schweiz unbekanntes, unbedeutendes Städtchen. Es sei daher davon auszugehen, dass der Name "Zacapa" vom durchschnittlichen Konsumenten in der Schweiz nicht als geographische Bezeichnung verstanden werde oder aber – wenn er als geographischer Name erkannt werde – nicht lokalisiert werden könne, denn in Honduras und Kolumbien existierten gleichnamige Ortschaften. Zudem stehe ein anderer Sinngehalt – nämlich das für seine Rumprodukte bekannte Unternehmen "Zacapa" – im Vordergrund. Im Weiteren bestehe auch keine Täuschungsgefahr, da eine solche nur anerkannt werden könne, wenn der fragliche Begriff als wirkliche geographische Herkunftsangabe und nicht wie hier als blosses Phantasiewort aufzufassen sei.

Die Marke "Zacapa" verstosse schliesslich auch nicht gegen das TRIPS-Abkommen, da im vorliegenden Fall feststehe, dass die geographische Bezeichnung weder die Eigenschaften der Ware präge noch ihr einen besonderen Ruf verleihe.

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2008 hielt die Vorinstanz an der Rückweisung des angemeldeten Zeichens fest.

Die Beschwerdeführerin rügte mit Eingabe vom 29. Mai 2009, die Vorinstanz sei in ihrem Schreiben nicht auf die von ihr vorgebrachte Mehrdeutigkeit der geografischen Angabe "Zacapa" eingegangen. Zudem werde die von ihr angemeldete Marke nicht vom Schutz des TRIPS-Abkommens erfasst, da die von ihr vertriebenen Spirituosen nach international bekannten Herstellungsmethoden aus Rohstoffen verschiedenster Herkunft gebrannt werden könnten, ohne dass sich Qualität oder andere Eigenschaften änderten. Schliesslich berief sich die Beschwerdeführerin auf die Ausnahmebestimmungen von Art. 24 Abs. 4 und 9 TRIPS.

Am 4. September 2009 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass es an der Schutzverweigerung auf Grund von Art. 2 Bst. a, c und d MSchG festhalte. Zur Begründung brachte sie vor, im guatemaltekischen Departement "Zacapa" werde, im Gegensatz zu den weiteren Ortschaften namens "Zacapa", nachweislich Rum produziert. Die Qualität von Rum werde entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin von seiner geografischen Herkunft, insbesondere von der Herstellungsmethode und den Ausgangsstoffen in den jeweiligen Ursprungsregionen beeinflusst. Deshalb gelte das vorliegende Zeichen im Zusammenhang mit Rum und rumhaltigen alkoholischen Getränken als geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS, und könne in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 TRIPS nur für solche alkoholische Getränke aus dem Departement Zacapa in Guatemala als Marke zugelassen werden. Ohne Einschränkung der Waren auf diese Herkunft verstosse das Zeichen demnach gegen Art. 23 Abs. 2 TRIPS und müsse gemäss dieser Bestimmung sowie gemäss Art. 2 Bst. d MSchG zurückgewiesen werden. Die von der Beschwerdeführerin angerufenen Ausnahmebestimmungen seien im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Zudem wiederholte die Vorinstanz, weshalb das Zeichen "Zacapa" auch auf Grund Art. 2 Bst. a und c zurückzuweisen sei.

Die Beschwerdeführerin wies mit Eingabe vom 5. März 2010 ein weiteres Mal darauf hin, dass der Name "Zacapa" drei verschiedene geografische Bedeutungen habe und somit mehrdeutig sei. Alle drei Orte befänden sich in Gebieten, in denen Rum hergestellt werde. Auf Grund der Mehrdeutigkeit handle es sich beim Zeichen "Zacapa" weder um eine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG, noch um eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens.

Mit Verfügung vom 9. Juni 2010 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch 56157/2008 – "ZACAPA" vollumfänglich zurück. Zur Begründung verwies sie auf den bisherigen Schriftenwechsel.

#### **B.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 9. Juli 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Marke "Zacapa" in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 33 zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung bringt sie vor, das angemeldete Zeichen verstosse nicht gegen Art. 2 Bst. a und c MSchG. Es liege auch kein Verstoss gegen Art. 3 Bst. d MSchG vor, da Zacapa weder bekannt für die Produktion von Rum sei, noch Rum zu den Spirituosen gehöre, die durch lokale Verhältnisse geprägt seien. Somit enthalte das angemeldete Zeichen "Zacapa" keine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS. Selbst wenn dies so wäre, könnte sie sich auf die Ausnahmebestimmungen von Art. 24 Abs. 4, 5 und 9 TRIPS berufen. Schliesslich wies sie darauf hin, dass sie das Wortzeichen "Zacapa" am 5. Juli 2006 für die identischen Erzeugnisse in Guatemala hinterlegt und dafür ohne Weiteres Markenschutz erhalten habe.

#### **C.**

Mit Stellungnahme vom 30. August 2010 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde vom 9. Juli 2010 sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen.

#### **D.**

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

## **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

### **2.**

Nach Art. 2 Bst. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen gelten Zeichen, die gegen Bundesrecht und Staatsvertragsrecht verstossen. Nach Art. 23 Abs. 2 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS), welches Bestandteil des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist (WTO-Abkommen, SR 0.632.20, Anhang 1C, für die Schweiz seit 1. Juli 1995 in Kraft), wird die Eintragung einer Marke für Weine, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch die Weine gekennzeichnet werden, oder einer Marke für Spirituosen, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch die Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben, von Amtes wegen, sofern die Rechtsvorschriften des Mitglieds dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei abgelehnt oder für ungültig erklärt.

Ebenfalls vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG), sowie irreführende Zeichen (Art. 2 Bst. c MSchG).

### **3.**

Unbestrittenermassen ist das angemeldete Zeichen "Zacapa" zugleich der Name einer Ortschaft in Guatemala mit zirka 35'000 Einwohnern respektive der Name eines Departements in Guatemala mit Hauptort Zacapa (Beilagen 3–5 zum Schreiben der Vorinstanz vom 23. Dezember 2008). Ebenso unbestritten ist die Tatsache, dass die Licorera Zacapaneca S.A. in Zacapa Rum für die Beschwerdeführerin produziert (Ziff. 2.1 der Beschwerde).

**3.1** Die Beschwerdeführerin macht geltend, Zacapa sei weder bekannt für die Produktion von Rum, noch gehöre Rum zu den Spirituosen, die durch lokale Verhältnisse geprägt seien. So sei die Verlegung ihrer Produktionsstätten ohne Auswirkungen auf den von ihr produzierten Rum geblieben. Die Konsumenten kauften nach wie vor dasselbe Produkt in derselben Qualität und mit demselben Geschmack. Somit enthalte das angemeldete Zeichen "Zacapa" nicht eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS. Es dürfe daher nicht gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG i.V.m. Art. 23 Abs. 2 TRIPS vom Markenschutz ausgeschlossen werden.

Die Vorinstanz hielt dagegen fest, Rum (und folglich auch Getränke auf der Basis von Rum) werde von den lokalen Verhältnissen, beispielsweise Ausgangsstoffe, Klima, Wasser und Hefemischungen geprägt. Folglich stelle das Zeichen "Zacapa" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 TRIPS dar.

**3.2** Geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens sind Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Abs. 1 TRIPS).

Art. 23 TRIPS betrifft nur diese in Art. 22 Abs. 1 TRIPS definierte Art geografischer Bezeichnungen respektive Produkte mit besonderem Ruf oder durch die Herkunft geprägten Eigenschaften (J. DAVID MEISSER / DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: Roland von Büren / Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Bd./2. Teilbd., Basel 2005 [nachfolgend: SIWR III/2], S. 244; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor Art. 47 N. 52). Das Benutzungsverbot von Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist, im Gegensatz zu Art. 22 Abs. 2 und 3 TRIPS, unabhängig von einer Irreführungsgefahr und von der Verkehrsauffassung im Schutzland (vgl. SEVERIN STRAUCH, Geographische Angaben, in: Jan Busche / Peter-Tobias Stoll [Hrsg.], TRIPs, Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, Köln / Berlin / München 2007, Art. 23, N. 4 f.; SIMON HOLZER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Vorbemerkungen Art. 47 – 51, N. 28; ALESCH STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 114).

Eine entscheidende Rolle bei der Beantwortung der Frage, ob eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens vorliegt, spielt vielmehr der Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunft (STRAUCH, a.a.O., Art. 22, N. 8; ROLAND KNAAK, The Protection of Geographical Indications According to the TRIPs Agreement, in: Friedrich-Karl Beier / Gerhard Schricker [Hrsg.], From GATT to TRIPs, Weinheim 1996, S. 117 ff., S. 128). Der Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunftsangabe verlangt, dass eine bestimmte Qualität, der Ruf oder eine sonstige Eigenschaft der Ware im Wesentlichen auf ihrer geografischen Herkunft beruht (STRAUCH, a.a.O., Art. 22, N. 8).

Da viele Spirituosen nach international bekannten Herstellungsmethoden aus Rohstoffen verschiedenster Herkunft gebrannt werden können, ohne dass sich Qualität oder andere Eigenschaften ändern, beschränkt sich hinsichtlich Spirituosen der Schutz des TRIPS-Abkommens auf jene geografischen Bezeichnungen, die einen bestimmten Ruf besitzen, und jene Produkte, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind (MEISSER / ASCHMANN, SIWR III/2, S. 244). Ob dies im vorliegenden Fall zutrifft, ist im Folgenden zu prüfen.

**3.2.1** Mit dem Wort "Rum" (engl. = rum; französ. = Rhum; span. und portug. = Ron) wird international eine Spirituose bezeichnet, die schon seit etwa 350 Jahren unter diesem Begriff als ein alkoholisches Produkt aus Zuckerrohr bekannt ist. Kaum eine andere Spirituose zeigt derartig unterschiedliche Typen und Qualitäten wie der Rum. Die jeweiligen regionalen Bedingungen, die in jeder Rumbrennerei andersartige Verfahrensweisen und spezifischen Rohstoffe sowie die landeseigenen Trinkgewohnheiten und besondere Verbrauchererwartungen lassen eine Vielzahl einzelner Rumtypen und -qualitäten entstehen. Gemeinsam sind jedoch all diesen Erzeugnissen die wichtigsten Ausgangsstoffe: Zuckerrohr bzw. Melasse als Nebenprodukt der Zuckergewinnung aus Zuckerrohr (ERICH KOLB, Spirituosen-Technologie, Hamburg 2004, S. 56 [Beilage 6 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 4. September 2009]; vgl. auch Beilagen 5 und 7 zur entsprechenden Stellungnahme).

Daraus erhellt, dass Rum wie Whisky zu den Spirituosen gehört, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 3.1.2 – Brora). Den Beweis, dass in ihrem Fall die Verlegung der Produktionsstätten ohne Auswirkungen auf die Qualität und den Geschmack des von ihr produzierten Rums geblieben sei, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, hat die Beschwerdeführerin nicht erbracht. Tatsache ist, dass Rum einerseits auf der Grundlage eines landwirtschaftlichen Produkts (Zuckerrohr) produziert wird, dessen Qualität vom örtlichen Klima und der Bodenbeschaffenheit abhängt, und dass die Herstellungsweise von Ort zu Ort differieren kann respektive tatsächlich differiert, was sich an den unterschiedlichen Rumtypen ausdrückt (vgl. Beilage 5 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 4. September 2009).

Hinzu kommt, dass der von der Licorera Zacapaneca in Zacapa produzierte "Ron Zacapa Centenario" als einer der besten Rums der Welt bezeichnet wird (vgl. Beilage 26 zur Beschwerde) und so, zusammen mit weiteren Rums dieser Herstellerin (z.B. "Ron Zacapa Etiqueta Negra"), Zacapa einen bestimmten Ruf verleiht als Ort, in dem qualitativ hochwertiger Rum produziert wird respektive wurde.

Da es sich bei Zacapa zudem um eine Ortschaft in Guatemala, seit 21. Juli 1995 ein Mitgliedstaat des WTO-Abkommens ([www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm)), handelt,

enthält das angemeldete Zeichen "Zacapa" eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS.

**3.3** Ein Zeichen, welches eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS enthält und für Weine oder Spirituosen beansprucht wird, ist gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben, abzulehnen.

Das angemeldete Zeichen "Zacapa" wird für "Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum, Cocktails aus Rum sowie Rum enthaltende alkoholische Getränke" in Klasse 33 beansprucht, ohne jegliche Einschränkung hinsichtlich der geografischen Herkunft, namentlich nicht auf Zacapa. Es darf daher gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG i.V.m. Art. 23 Abs. 2 TRIPS nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

**3.4** Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls eine der von der Beschwerdeführerin angerufenen Ausnahmeregelungen von Art. 24 Abs. 4, 5 oder 9 TRIPS greift.

**3.4.1** Nach Art. 24 Abs. 4 TRIPS besteht keine Verpflichtung, die fortgesetzte und gleichartige Verwendung einer bestimmten geografischen Angabe eines anderen Mitglieds, durch die Weine oder Spirituosen gekennzeichnet werden, im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen durch seine Staatsangehörigen oder Gebietsansässigen zu untersagen, wenn sie diese geografische Angabe im Hoheitsgebiet des Mitglieds für dieselben oder verwandte Waren oder Dienstleistungen ohne Unterbrechung entweder a) vor dem 15. April 1994 mindestens zehn Jahre lang oder b) vor diesem Tag gutgläubig verwendet haben.

Die Vorinstanz hat diese Ausnahmeregelung im vorliegenden Fall zu Recht nicht angewendet, da sie nur für Angehörige des Schutzlandes, d.h. in casu der Schweiz, gilt (STRAUCH, a.a.O., Art. 24 Ziff. 14; SÉBASTIEN VITALI, La protection internationale des indications géographiques, Baden-Baden 2007, S. 82; KNAAK, a.a.O., S. 135; GERALD REGER, Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das TRIPS-Übereinkommen, Köln 1999, S. 198), die Beschwerdeführerin aber ihren Sitz auf den Britischen Jungferninseln hat. Somit ist unerheblich, ob in der Praxis ein Durchgriff zum Zug kommen wird, weil der Importeur bzw. Distributor auf Grund der vertraglichen Beziehung an die Weisungen der Beschwerdeführerin gebunden ist, wie die Beschwerdeführerin geltend macht.

**3.4.2** Wurde eine Marke gutgläubig angemeldet oder eingetragen oder wurden Rechte an einer Marke durch gutgläubige Benutzung erworben, a) bevor diese Bestimmungen in diesem Mitgliedstaat im Sinne von Teil VI Anwendung finden oder, b) bevor die geographische Angabe in ihrem Ursprungsland geschützt ist, so dürfen die zur Umsetzung dieses Abschnitts getroffenen Massnahmen die Eintragungsfähigkeit oder die Gültigkeit der Eintragung einer Marke oder das Recht auf Benutzung einer Marke nicht aufgrund der Tatsache beeinträchtigen, dass die Marke mit einer geographischen Angabe identisch oder ihr ähnlich ist (Art. 24 Abs. 5 TRIPS).

Mit anderen Worten gewährt Art. 24 Abs. 5 TRIPS im Rahmen eines Bestandesschutzes ein zeitlich unbegrenztes Weiterbenutzungsrecht an gutgläubig erworbenen Marken, die eine geografische Angabe eines Mitgliedstaates enthalten oder ihr ähnlich sind, aber von einem Nichtortsansässigen gehalten werden. Der Weiterbestand der Marke neben der geografischen Angabe ist in allen Ländern gewährleistet und nicht nur auf das Sitzland des Markeninhabers beschränkt. Das Weiterbenutzungsrecht besteht unter den in Bst. a oder b alternativ genannten Voraussetzungen. Danach muss die Marke vor der Anwendung des TRIPS-Übereinkommens in dem betreffenden Land oder bevor die geografische Angabe im Ursprungsland geschützt wurde, erworben worden sein; der Erwerb der Marke erfolgt durch gutgläubige Anmeldung, Eintragung oder Benutzung (STRAUCH, a.a.O., Art. 24, N. 17 und 19; vgl. auch KNAAK, a.a.O., S. 136, und VITALI, a.a.O., S. 78).

Die Beschwerdeführerin vertritt die Meinung, diese Ausnahmebestimmung treffe im vorliegenden Fall zu, da die Bezeichnung "Zacapa" in Guatemala nicht geschützt sei. Sie figuriere auch nicht in einem zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Guatemala abgeschlossenen Vertrag betreffend den Schutz von geographischen Bezeichnungen und könne folglich keinen Listenschutz beanspruchen. Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern, nachdem der guatemalteckische Staat im Jahr 2006 beschlossen habe, der Beschwerdeführerin ein Monopolrecht an dieser Bezeichnung in Form einer Markeneintragung einzuräumen.

Unbestritten ist, dass die Bezeichnung "Zacapa" in Guatemala nicht ausdrücklich als Herkunftsbezeichnung geschützt ist. Sodann besteht zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Guatemala auch kein bilateraler Staatsvertrag zum gegenseitigen

Markenschutz respektive zum Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen sowie anderen geografischen Bezeichnungen (vgl. FLORENT THOUVENIN / MICHAEL NOTH, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Einleitung, N. 68), jedoch wurde am 9. September 2002 das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Guatemala über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen (SR 0.975.237.6, in Kraft seit 3. Mai 2005) geschlossen, das nach dessen Art. 1 Abs. 1 Bst. d auch Herkunftsangaben erfasst. Dieses Abkommen enthält indessen keine Liste mit geschützten Herkunftsangaben. Diese Umstände bedeuten indessen nicht, dass "Zacapa" nicht im Sinne des TRIPS-Abkommens geschützt ist, denn dieses sieht nicht vor, die Entstehung des Rechts an Herkunftsbezeichnungen von einer Eintragung in ein Register respektive von einem anderen Rechtsakt abhängig zu machen. Vielmehr räumt es faktisch jedem Produzenten der entsprechenden Region das Recht ein, eine geografische Angabe zu verwenden (STAEHELIN, a.a.O., S. 111 und 121). Dies entspricht denn auch der Rechtslage in der Schweiz: Der Schutz geografischer Herkunftsangaben nach Art. 47 ff. MSchG entsteht automatisch; eine Registrierung ist ebenso wenig notwendig wie eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch oder eine rechtsgeschäftliche Erklärung (LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Bern 2003, S. 37, mit Verweisen; vgl. auch: MEISSER / ASCHMANN, SIWR III/2, S. 270). Wesentlich ist, dass Guatemala seit dem 1. November 2000 mit den Artikeln 78–80 des Gesetzes zum Schutz des Geistigen Eigentums ("Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000", abrufbar unter: <http://www.wipo.int/wipolex/fr/profile.jsp?code=GT>) ein Instrument zur Verfügung hat, um die Benutzung irreführender geografischer Herkunftsangaben zu verbieten und insofern geografische Herkunftsangaben wie "Zacapa" generell zu schützen (vgl. STRAUCH, a.a.O., Art. 24, N. 24; REGER, a.a.O., S. 190).

Da die Umstände, welche im Jahre 2006 zur Eintragung der Marke "Zacapa" ins guatemalteke Markenregister geführt haben (Registrierung Nr. 2006-5209), dem Bundesverwaltungsgericht nicht bekannt sind, könnte es sich auch um eine zu Unrecht erfolgte Eintragung handeln, wie bereits die Vorinstanz vorgebracht hat.

Es liegen somit keine Gründe vor, welche es dem Bundesverwaltungsgericht nahe legen würden, "Zacapa" als eine in Guatemala

nicht geschützte Herkunftsbezeichnung zu betrachten. Ohnehin wird für die Anwendung von Art. 24 Abs. 5 TRIPS weiter vorausgesetzt, dass der Erwerb des Markenrechts gutgläubig erfolgt ist. Eine im Ursprungsland geschützte geografische Angabe, die im Schutzland als Phantasiename o.ä. keine Herkunftsassoziation bewirkt, kann gutgläubig erworben werden (STRAUCH, a.a.O., Art. 24, N. 21; REGER, a.a.O., S. 188 f.). Hinsichtlich der in Guatemala erworbenen Marke "Zacapa" fallen Ursprungsland und Schutzland zusammen. Da "Zacapa" nicht nur der Name einer Stadt, sondern auch eines Departements ist, ist nicht anzunehmen, dass diese Bezeichnung in Guatemala keine Herkunftsassoziation bewirkt, zumal in "Zacapa" Rum produziert wird, was selbst die Beschwerdeführerin einräumt. Insofern durfte die Beschwerdeführerin bei Eintragung ihrer Marke nicht gutgläubig davon ausgehen, dass es sich bei "Zacapa" nicht um eine Herkunftsbezeichnung handelt, welche einem Markenschutz entgegenstehen könnte.

Die Voraussetzungen zur Anwendung der Ausnahmebestimmung von Art. 24 Abs. 5 TRIPS sind somit nicht erfüllt.

**3.4.3** Schliesslich besteht nach Art. 24 Abs. 9 TRIPS keine Verpflichtung, geografische Angaben zu schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht oder nicht mehr geschützt sind oder in diesem Land ungebräuchlich geworden sind.

Diesbezüglich verweist die Beschwerdeführerin auf eine vom Bürgermeister von Zacapa abgegebene förmliche Erklärung vom 7. Oktober 2008. In der Übersetzung dieser Äusserung wird Folgendes festgehalten:

"The Department of Zacapa is not a region of the Republic of Guatemala known for farming, producing or cultivating sugar canes. (...) The Department of Zacapa is not known in Guatemala, nor in any other part of the world, as a region dedicated to producing distilled alcoholic beverages."

Aus dieser Erklärung, wonach das Department Zacapa in Guatemala nicht bekannt sei als Region, in welcher Zuckerrohr angebaut wird, respektive in welcher destillierte alkoholische Getränke produziert werden, zieht die Beschwerdeführerin den Schluss, dass es sich bei "Zacapa" um eine in Guatemala ungebräuchliche geografische Angabe handelt, welche gestützt auf Art. 24 Abs. 9 TRIPS wieder als Marke beansprucht werden dürfe.

Die Vorinstanz wendet dagegen zu Recht ein, dass die Meinung des Bürgermeisters der Stadt Zacapa nicht für die Verkehrsauffassung in Guatemala sprechen kann. Ausserdem ergibt sich aus den von der Vorinstanz eingereichten Dokumenten, dass in Zacapa Zuckerrohr angebaut und, namentlich durch die Licorera Zacapaneca, Branntwein respektive Rum produziert wird (Beilagen 3 und 4 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 23. Dezember 2008; Beilagen 2 und 4 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 4. September 2009). Im Handel sind denn auch Rums unter der Bezeichnung "Ron Zacapa" erhältlich (vgl. Beilagen 1, 2 und 6 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 23. Dezember 2008; Beilage 18 zur Stellungnahme vom 30. August 2010). Der "Ron Zacapa" ist unter Kennern wohlbekannt und wurde mit zahlreichen Preisen bedacht; der "Ron Zacapa Centenario" wird von vielen Kritikern sogar als der beste Rum der Welt bezeichnet (vgl. Beilage 26 zur Beschwerde). Unter Rum-Liebhabern insbesondere in Guatemala dürfte "Zacapa" als Bezeichnung für Rum mit einem bestimmten Ursprung daher zumindest heute noch bekannt sein (vgl. Urteil des BVGer B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 3.3 – Brora). Es kann somit nicht der Schluss gezogen werden, bei "Zacapa" handle es sich um eine in Guatemala ungebräuchliche geografische Angabe, welche gestützt auf Art. 24 Abs. 9 TRIPS wieder als Marke beansprucht werden darf.

**3.5** Bei diesem Resultat erübrigt sich die Prüfung, ob die Vorinstanz das hinterlegte Zeichen "Zacapa" zu Recht auch gestützt auf Art. 2 Bst. a und c MschG zurückgewiesen hat.

#### **4.**

Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf den Umstand, dass sie das Wortzeichen "Zacapa" am 5. Juli 2006 für die identischen Erzeugnisse (Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum, Cocktails aus Rum sowie Rum enthaltende alkoholische Getränke) in Guatemala hinterlegt und dafür ohne Weiteres Markenschutz erhalten habe (Registrierung Nr. 2006-5209). Zudem sei ihre Marke beispielsweise auch vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) für die beanspruchten Waren der Klasse 33 als schutzfähig anerkannt worden (Registrierung Nr. 005214184).

**4.1** Diesbezüglich ist festzuhalten, dass gemäss ständiger Rechtsprechung ausländischen Entscheiden grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zukommt (Urteil des Bundesgerichts [BGer]

4A.5/2004 E. 4.3 – Firemaster; Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.], und B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.3 – Vuvuzela, je mit Verweis auf: WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 9). Von diesem Grundsatz ausgenommen sind Entscheidungen betreffend ausländische Herkunftsangaben, soweit es um die Frage geht, ob ein geografischer Name freihaltebedürftig ist (Urteil des BVGer B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4 – Brora, mit Verweis auf Urteil des BVGer B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 – Bellagio). Der Umstand, dass eine Bezeichnung im Ausland als Marke registriert wurde, ist folglich nur ein Kriterium unter mehreren, die zu berücksichtigen sind (BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece; Urteil des BGer 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 3 – BahnCard).

**4.2** Wie festgestellt wurde, handelt es sich beim Zeichen "Zacapa" im Zusammenhang mit "Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum, Cocktails aus Rum sowie Rum enthaltende alkoholische Getränke" der Klasse 33 um eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens. Angesichts des klaren Verstosses gegen Art. 23 Abs. 2 des TRIPS-Abkommens und somit gegen geltendes Recht, den eine Eintragung mit sich bringen würde, liegt weder ein Grenzfall vor noch ist die Frage eines allfälligen Freihaltebedürfnisses zu beurteilen, in welchen Fällen eine ausländische Eintragung als Indiz für die Schutzfähigkeit berücksichtigt werden kann (Urteil des BVGer B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4 – Brora, mit Verweis auf BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.], und B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 – Toscanella).

## **5.**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Marke "Zacapa" (Gesuchs-Nr. 56157/2008) nach Art. 2 Bst. d MschG i.V.m. Art. 23 Abs. 2 TRIPS gegen geltendes Recht verstösst. Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

## **6.**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 56157/2008 ZACAPA; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 11. November 2010