



---

Abteilung II  
B-5953/2008  
{T 1/2}

## Urteil vom 7. Januar 2010

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech,  
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

---

Parteien

**Foundation for Sustainable Agriculture and Forestry  
in Developing Countries, Stiftung des Bürgerlichen  
Rechts**, Wandsbeker Strasse 3, DE-22179 Hamburg,  
vertreten durch Fürsprecherin Dr. iur. Béatrice Pfister,  
Thunstrasse 84, Postfach 256, 3074 Muri b. Bern,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Schutzverweigerung gegenüber der internationalen  
Marke Nr. 898'022 Cotton made in Africa (fig.).

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

Die Internationale Registrierung IR 898'022 Cotton made in Africa (fig.) wurde am 21. August 2006, gestützt auf eine europäische Gemeinschaftsmarke, mit Schutzausdehnung für das Gebiet der Schweiz und der USA ins Internationale Markenregister eingetragen. Die Eintragung wurde der Vorinstanz am 19. Oktober 2006 notifiziert. Die Marke ist für

- 23 Fils et filés à usage textile.
- 24 Tissus et produits textiles (compris en classe 24); jetés de lit et tapis de table.
- 25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

eingetragen und sieht wie folgt aus:

**B.**

Die Vorinstanz beanstandete die Marke, da sie mit Bezug auf die geografische Herkunft der Waren irreführend sei, am 10. Oktober 2007 mit einem Refus provisoire (sur motifs absolus) für alle eingetragenen Waren. Sie erläuterte, dass die Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung der Marke mit dem Wortlaut "tous les produits concernés; tous les produits précités provenant d'Afrique" verhindert werden könnte.

**C.**

Mit Schreiben vom 29. Februar 2008 entgegnete die Beschwerdeführerin, dass sie die Förderung einer ökologischen, ökonomischen und sozialverträglichen Produktion von Baumwolle in Afrika bezwecke. Die mit ihrer Hilfe in Afrika produzierte Baumwolle könne auch ausserhalb Afrikas zu Endprodukten verarbeitet werden, weshalb sie anstelle der vorgeschlagenen Einschränkung bereit sei, die Marke für

das Gebiet der Schweiz mit dem Wortlaut: "tous les produits précités fabriqués de coton provenant d'Afrique" (Waren, die aus Baumwolle afrikanischer Herkunft bestehen), einzuschränken.

**D.**

Mit Schreiben vom 13. Mai 2008 und 27. Juni 2008 hielten beide Seiten an ihren Ansichten fest.

**E.**

Am 27. Juni 2008 verfügte die Vorinstanz für das Gebiet der Schweiz die definitive Schutzverweigerung der Marke IR 898'022.

**F.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 16. September 2008 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

Die Schutzverweigerungsverfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 27.7.2008 sei aufzuheben und der IR-Marke Nr. 898'022 der Schutz in der Schweiz für Waren der internationalen Klassen 23, 24 und 25 wie folgt zu gewähren:

- Klasse 23: Fils et filés à usage textile; tous les produits précités fabriqués de coton provenant d'afrique.
- Klasse 24: Tissus et produits textiles (compris en classe 24); jetés de lit et tapis de table; tous les produits précités fabriqués de coton provenant d'afrique.
- Klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; tous les produits précités fabriqués de coton provenant d'afrique.

**G.**

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, schweizerische Durchschnittskäufer verstünden ohne Weiteres den Sinn des Slogans "Cotton made in Africa" und übersetzten diesen mit "Baumwolle, hergestellt in Afrika". Da die Wörter im roten Rechteck der Marke über einander angeordnet seien, sei eine isolierte Interpretation einzelner Teile ausgeschlossen. Mit dem Slogan werde auf die Herkunft der Baumwolle hingewiesen. Auch der Bildbestandteil der Marke weise auf diese Baumwolle hin. Aus dieser Baumwolle seien die unter der Marke verkauften Waren gemacht. Dass die Waren als solche ebenfalls in Afrika hergestellt worden seien, erwarteten die Abnehmerkreise aufgrund des Slogans dagegen nicht. In dieser Beziehung bestehe auch keine Irreführungsgefahr. Mit der Beschwerde werde die Einschränkung "tous les produits précités fabriqués de coton provenant d'afrique" beantragt, die ausschliesse, dass unter der Marke auch Waren aus Seide oder Leder angeboten würden, aber den Gebrauch

der Marke für Kleider aus afrikanischer Baumwolle zulasse, die ausserhalb Afrikas produziert worden seien.

**H.**

Am 30. Oktober 2008 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung.

**I.**

Das Bundesverwaltungsgericht forderte mit Instruktionsverfügung vom 4. November 2008 beide Seiten auf, beweiskräftige Belege zur Beantwortung von möglicherweise relevanten Tatfragen im Zusammenhang mit der Qualifikation der Marke "Cotton made in Africa (fig.)" als irreführendes Zeichen einzureichen.

**J.**

Am 4. Dezember 2008 legte die Beschwerdeführerin Belege aus Wikipedia und aus dem Duden vor. Die Vorinstanz reichte am 6. Januar 2009 Auszüge aus dem Online-Brockhaus, eine Länderinformation des SECO und veröffentlichte Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung als Beweismaterial zu den Akten.

**K.**

Vom 23. Januar bis 8. Mai 2009 wurde das Beschwerdeverfahren auf Antrag der Beschwerdeführerin sistiert, um den Entscheid des Bundesgerichts im Verfahren Nr. 4A\_508/2008 zur Frage der Beweislast in Markeneintragungsverfahren abzuwarten. Nach Eingang dieses Entscheids äusserten sich mit Schreiben vom 19. Mai und 7. Juli 2009 beide Seiten hierzu.

**L.**

Mit Schreiben vom 17. Juli 2009 nahm die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 7. Juli 2009 Stellung. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 25. August 2009 auf Gegenbemerkungen.

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

### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die angefochtene Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

### **2.**

#### **2.1**

Zwischen der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaften gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP und der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.

**2.2** Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum erklären, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ["RKGE"], veröffentlicht in sic! 2006, 31 *Schmuckkäfer*). Die Eintragung der Marke Nr. 898'022 wurde der Vorinstanz am 19. Oktober 2006 notifiziert. Die Vorinstanz erklärte ihre provisorische Schutzverweigerung am 10. Oktober 2007. Die Achtzehnmonatsfrist wurde damit eingehalten.

**2.3** Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstosse, insbesondere geeignet sei, das Publikum zu täuschen (Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. b Ziff. 3 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. c des

Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), den Schutzausschluss irreführender Zeichen, angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*).

### 3.

**3.1** Die Vorinstanz begründet die Zurückweisung der "Marke Cotton made in Africa (fig.)" mit einer Irreführungsgefahr bezüglich der geografischen Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Produkte. "Möglicherweise" werde die Botschaft der Marke von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht nur als Hinweis auf die Herkunft des verwendeten Ausgangsstoffs Baumwolle, sondern daneben auch als Hinweis auf den Ort der Verarbeitung dieses Ausgangsstoffs zu den gekennzeichneten Waren, nämlich Fäden und Garnen zum textilen Gebrauch (Klasse 23), Web- und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, Bettüberwürfen und Tischteppichen (Klasse 24), Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungsartikeln (Klasse 25) verstanden. Dieser Täuschungsgefahr wegen sei der Marke der Schutz zu verweigern. Denn in Afrika werde nicht nur Baumwolle angebaut, sondern auch Bekleidung gefertigt. Textilien und Bekleidung seien die aus gewissen afrikanischen Ländern sogar am meisten in die Schweiz exportierten Güter. Wenn ein Bettüberwurf oder Tischteppich, Bekleidungsstücke, Schuhwaren oder Kopfbedeckungsartikel nicht aus Baumwolle hergestellt seien, werde "Cotton" erst recht nicht mit der Ware in Beziehung gebracht, sondern "made in Africa" als Herkunftshinweis für diese Ware verstanden.

**3.2** Nach Ansicht der Beschwerdeführerin vermittelt die aus vier in ein gemeinsames Rechteck eingebetteten und nacheinander platzierten Wörtern gebildete Botschaft dagegen unmissverständlich die Sinnaussage: "Baumwolle hergestellt in Afrika". Dass die Wörter auf drei aufeinanderfolgende Zeilen verteilt und in unterschiedlicher Schriftgrösse geschrieben sind, beeinträchtigt dieses Verständnis nicht. Durch ihre Platzierung würden die Wörter vielmehr unwillkürlich als Einheit wahrgenommen, denn alle seien im selben Schrifttyp geschrieben. Der Einwand der Vorinstanz, auch nicht-baumwollene Waren könnten unter die Marke fallen, übersehe, dass die Beschwerdeführerin schon vor der Vorinstanz eine Einschränkung auf Waren, hergestellt aus Afrika stammender Baumwolle, beantragt habe.

#### 4.

Nach Art. 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister ausgeschlossen.

**4.1** Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e *Budweiser*, BGE 93 I 675 E. 2 *Diamalt*; JÜRIG MÜLLER, Zum Begriff der täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, in einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218). Im ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (aMSchG) war das Verbot irreführender Zeichen im Schutzausschluss sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3 Abs. 4 aMSchG; vgl. E. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Farbrük- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene Abnehmerkreise im Interesse eines sittlichen und anständigen Geschäftsgebahrens vor Täuschung zu bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.

**4.2** Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b *Alpina*, BGE 135 III 418 E. 2.1 *Calvi* mit weiteren Hinweisen). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber hinaus auch Marken

mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom Schutz ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 *Sheila diffusion*, BGer in PMMBI 18/1979 I 78 René d'Aristide), sind im geltenden Recht unrichtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare Fantasiezeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht irreführen (BGE 98 Ib 10 E. 3 *Santi deutsches Erzeugnis*). Es gilt darum als Erfahrungssatz, kann aber im Einzelfall widerlegt werden, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 *Calvi*, 97 I 80 E. 1 *Cusco*, 93 I 571 E. 3 *Trafalgar*, BGer, 4A\_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 *Afri-Cola*). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS, SR 0.632.20) haben die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst dieser Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS, vgl. auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird von Art. 2 Bst. c MSchG für das Vorliegen einer irreführenden Marke nicht vorausgesetzt (BGE 132 III 774 E. 3.1 *Colorado*).

**4.3** Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung dar-

stellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 *Calvi*).

**4.4** Im vorliegenden Fall ist nicht allein das Vorliegen einer Herkunftserwartung der Abnehmerkreise anhand der Marke IR 898'022 zu prüfen. Die Beschwerde nimmt vielmehr eine Einschränkung der Schutzgewährung auf Waren aus afrikanischer Baumwolle vorweg und widersetzt sich nur der von der Vorinstanz verlangten Einschränkung auf Waren afrikanischer Herkunft. Zu prüfen ist also das Bestehen einer Irreführungsgefahr mit der weniger weitgehenden Einschränkung. Dieser Beschwerdeantrag ist zulässig, da der Marken-anmelder grundsätzlich frei über das gewünschte Zeichen entscheidet (Art. 28 Abs. 2 Bst. b MSchG). Der Einwand der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, allein der Zivilrichter habe zu beurteilen, ob sich die geografische Herkunft der Ware nach den verwendeten Ausgangsstoffen und Bestandteilen, nämlich der Baumwolle, oder nach der Herstellung der Ware richte, ist jedenfalls insoweit unzutreffend, als es dem Marken-anmelder unbenommen ist, im Marken-zulassungsverfahren eine Einschränkung auf den Ort der Herstellung oder auf den Ort der Ausgangsstoffe und Bestandteile zu beantragen und, wenn möglich, durch eine weniger weitgehende Formulierung eine Irreführungsgefahr zu beseitigen, namentlich wenn mit zureichender Sicherheit bestimmt ist, wonach sich die Herkunft der Ware nach den Vorstellungen des Verkehrs im betreffenden Fall richtet.

**4.5** Zum relevanten Tatbestand dieser Prüfung zählen alle das Wissen und Sprachverständnis der massgeblichen Verkehrskreise entsprechender Waren prägenden oder mitbeeinflussenden Umstände. Auch wenn dafür vereinzelt Erfahrungssätze herangezogen werden können, ist doch im Einzelfall zu prüfen, ob die Marke aufgrund der mit vernünftigem Aufwand erhältlichen oder vom Marken-anmelder eingereichten Beweismittel eine entsprechende geografische Herkunft erwarten lässt (BGE 135 III 421 E. 2.6 *Calvi*, BGE 132 III 773 E. 2.1 *Colorado*, BGE 128 III 460 E. 2.2 *Yukon*). Das Bundesverwaltungsgericht erwartet hinreichende Abklärungen der Vorinstanz bei dieser Sachverhaltsermittlung, würdigt die Beweislosigkeit jedoch zu-ungunsten des Marken-anmelders bzw. -inhabers, wenn die vorhandenen Belege kein vollständiges Bild erbringen (Entscheidung des

Bundesverwaltungsgerichts in sic! 2009, S. 622 f. E. 4.3 *Afri-Cola* und vom 15. Oktober 2008, B-7413/ 2006 E. 4.3 *Madison*).

## 5.

Die angefochtene Verfügung beruft sich auf Auszüge aus dem Oxford Grosswörterbuch Englisch-Deutsch und auf Länderinformationen des Seco zu Importen aus afrikanischen Ländern in die Schweiz. Im Beschwerdeverfahren haben beide Seiten weitere Beweismittel eingereicht, nämlich Auszüge aus der Sammelwebseite "Wikipedia", eine Kopie aus dem Duden zum Stichwort Afrika, Suchresultate aus dem Online-Brockhaus und dem Wahrig Rechtschreiblexikon sowie veröffentlichte Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung zu Importen aus Afrika in die Schweiz.

Fäden, Garne, Textilwaren, Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen aus Baumwolle werden nicht nur von einer breiten und meist erwachsenen Detailhandelskundschaft, sondern auch von Zwischenhändlern erworben. Wird die mit dem Herkunftshinweis auf die verwendete Baumwolle gekennzeichnete Ware in spezialisierten Afro- oder Drittweltläden feilgeboten, kann von einer entsprechend herkunftsbewussten und, gleich wie bei den branchenerfahrenen Zwischenhändlern, mit Bezug auf die Warenherkunft besonders aufmerksamen, also tendenziell eher irreführungsresistenten Kundschaft ausgegangen werden.

Auf solche spezialisierte Verkehrskreise wurde das Warenverzeichnis der Marke allerdings nicht eingeschränkt. Die Marke ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstverantwortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im Einzelfall (vgl. E. 4.1; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren (restriktiver: ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, sic! 2009, S. 687). Auch in Textil- und Kleiderläden ohne Drittweltbezug werden Baumwollwaren regelmässig feilgeboten. Sie unterscheiden sich nach der geografischen Herkunft der verwendeten Baumwolle kaum wesentlich.

Insbesondere ist afrikanische Baumwolle nicht für eine besondere Qualität gegenüber chinesischer oder amerikanischer Baumwolle bekannt, auch wenn diese offenbar aus Ertragsgründen oft gentechnisch verändert wird (Wikipedia). Die geografische Herkunft grenzt die Verkehrskreise darum nicht objektiv von einander ab, sondern hat als marketingmässige Positionierung der Beschwerdeführerin ausser Acht zu bleiben (MARBACH, a.a.O., S. 11). Der Ausgangsstoff Baumwolle dagegen erlaubt eine objektive Einteilung in bestimmte Waren. Die Marke ist somit nach dem sprachlichen Wissen und Verstehen der täglichen Käuferschaft von Baumwollwaren, insbesondere Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen usw. aus Baumwolle, zu beurteilen, deren Irreführungsbereich die Irreführung aufmerksamerer Verkehrskreise in der Regel konsumiert.

## 6.

Die zu prüfende Marke besteht aus einem Bild und einem darunter gesetzten Text in einem roten Rechteck im Hochformat. Das Bild zeigt eine symmetrisch stilisierte Baumwoll-Fruchtkapsel von schräg unten, die als solche zwar kaum auf den ersten Blick, aber doch nach längerem Hinsehen erkannt wird. Mit diesem Sinngehalt des Bildes verbindet sich der auf drei Zeilen verteilte, englische Text: "Cotton / made in / Africa", den die Abnehmerkreise in lexikalischer Hinsicht, aufgrund der allgemeinen Englischkenntnisse, unbestrittenermassen verstehen. Unbestritten ist auch, dass "Afrika" nicht mehrere Bedeutungen hat, sondern allein mit seinem geografischen Sinn verstanden wird.

Dagegen ist vorliegend strittig, mit welchem Sinngehalt die Wortgruppe im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren aufgefasst und verstanden wird. Zum Verstehenshintergrund macht die Beschwerdeführerin geltend, für Afrika hätten Baumwoll-Exporte eine sehr hohe wirtschaftliche Bedeutung, der Export von Textilverarbeitungen wie Garne, Bekleidungsstücke, Schuhwaren oder Kopfbedeckungen dagegen eine geringe. Die Vorinstanz hält dem in der angefochtenen Verfügung entgegen, in Afrika würden nichtsdestotrotz auch textile Endprodukte gefertigt. Aus gewissen afrikanischen Ländern seien Textilien und Bekleidung zudem die am meisten in die Schweiz exportierten Güter. Als Herkunftsregion von Baumwolle schaffe Afrika sodann auch für aus Baumwolle gefertigte Waren eine Herkunftserwartung.

## 7.

**7.1** Die zu dieser Frage vorgelegten Beweismittel sind allein mit Bezug auf die Wahrnehmung der schweizerischen Verkehrskreise zu prüfen (vgl. E. 5.1). Bedürfnisse afrikanischer Produzenten und Händler an einer Freihaltung der Marke "Cotton made in Africa (fig.)" beeinflussen die Beurteilung nicht. Die Vorinstanz hat die Marke der Beschwerdeführerin zurecht nicht als Gemeingut beanstandet, also kein Freihaltebedürfnis an ihr festgestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmungen von Art. 2 Bst. a und c MSchG sind Interessen von afrikanischen Produzenten und Anbietern zwar für die Frage der Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut, nicht aber für seine Qualifikation als irreführende Marke relevant. Dass die Praxis für die Beurteilung von Gemeingut und Irreführung übereinstimmend auf den Begriff der Herkunftsangabe nach Art. 47 abstellt (vgl. BGE 128 III 458 E. 2.1 *Yukon*, BGE 125 III 421 E. 2.6 *Calvi*), bedeutet nicht, dass ein geografisches Element einer Marke mit der Verneinung ihrer Irreführungsfahr stets als unterscheidungskräftig und nicht Freihaltebedürftig gelten muss. Folglich ist auch der Umkehrschluss nicht begründet.

Zwar hat das Bundesgericht in manchen Fällen, in welchen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht zu prüfen war, dennoch aus Rücksicht auf ein Gebrauchsbedürfnis der Produzenten am Ort der ausländischen Herkunftsangabe das Vorliegen einer irreführenden Marke bejaht (BGer, Mitt. 1980, 132 E. 3b *Lima*, BGE 135 III 423 E. 2.6.6 *Calvi*). Die von der Vorinstanz vorgelegte Importstatistik zeigt, dass in der Tat nur ca. 0,3% aller Importe baumwollener Bekleidungsstücke und von Schuhwaren in die Schweiz aus Afrika stammen. Sie könnte e contrario zum Rückschluss führen, die Bezeichnung einer Region mit derart geringer wirtschaftlicher Tätigkeit in dieser Branche komme als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort offensichtlich nicht in Frage (BGE 128 III 464, E. 4.2 *Yukon*, insbesondere zur Vernachlässigung des Handels handgefertigter Waren von Ureinwohnern). Ein solches Abstellen auf Produzenteninteressen im Land der geografischen Angabe ist jedoch systemfremd, wenn es nur um die Frage eines irreführenden Zeichens geht. Da im vorliegenden Fall gar nur die Frage einer Irreführung durch eine auf die Herkunft der Ausgangsstoffe limitierte Einschränkung des Warenverzeichnisses zu prüfen ist, welche sich allein nach den hiesigen Verhältnissen bestimmt (E. 4.5), und da schweizerische Abnehmerkreise die Einzelheiten der Zoll-

statistik nicht kennen, sich also ihrer ungeachtet auch vorstellen können, dass baumwollene Waren aus Afrika eingeführt werden, vermögen die konkreten Importverhältnisse die Annahme einer Herkunftsvorstellung mit Bezug auf die Fertigung der gekennzeichneten Ware vorliegend nicht auszuschliessen.

**7.2** Die Phrase "made in" mit anschliessender Angabe des Herstellungslandes ist auf Waren aller Art international gebräuchlich. Seit dem British Merchandise Act von 1887, der den nach Grossbritannien eingeführten, deutschen Waren den Herkunftsvermerk "Made in Germany" auferlegte, falls sie entweder Namen oder Warenbezeichnungen trugen, die mit der Bezeichnung einer britischen Firma übereinstimmten, als Bezeichnung einer britischen Firma angesehen werden konnten, einer nicht dem tatsächlichen Herstellungsort entsprechenden Ortsbezeichnung entsprachen oder nicht der Sprache des Herstellungslandes entstammten (JULIA WULF, "Made in Germany", Wirtschaftliche Bedeutung und rechtliche Schutzmöglichkeiten, Frankfurt am Main 1995, S. 3), wurde der ursprünglich diskriminierende Vermerk innert weniger Jahrzehnte zum Qualitätssymbol für deutsche Waren und wird er bis heute vielerorts nachgeahmt (WULF, a.a.O., S. 7 f.). Auch Textilwaren aus Baumwolle tragen nicht selten den Herstellungsvermerk: "Made in ..." mit dem Namen des Herstellungslandes. Darunter wird nicht die Herkunft der Ausgangsstoffe und Bestandteile der Ware, sondern allein das Land ihrer Produktion und Fertigung (allenfalls die Einhaltung von Qualitätskriterien) verstanden, das mit der Herkunft der Ausgangsstoffe nicht übereinstimmen muss (WULF, a.a.O., S. 82 ff.).

**7.3** Den massgeblichen Abnehmerkreisen eröffnet die zu prüfende Marke, worauf die Vorinstanz zurecht hinweist, zwei unterschiedliche Verständnismöglichkeiten. Die Phrase "Made in Africa" ist, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, als lokalisierender Hinweis auf die Produktionsregion bekannt und häufig auf entsprechenden Waren anzutreffen. Sie kann darum vom Wort "Cotton" gelöst und isoliert interpretiert werden. Sinnbotschaften in Marken sind in der Regel an die Abnehmerschaft gerichtet und werden darum vor allem in demjenigen Sinn verstanden, der für die Abnehmerschaft am ehesten relevant ist. Auch wer den Bildbestandteil der Marke als Baumwollkapsel erkennt, würde eine Information über das Produktionsland der feilgehaltenen Ware aber möglicherweise nur dann nicht als relevanter ansehen als eine Information, aus welchem Land die als Ausgangs-

stoff verwendete Baumwolle stammt, wenn der Ausgangsstoff unmittelbar eine bestimmte Qualität der gefertigten Ware versprache. Dies ist vorliegend nicht der Fall (E. 6). Die Marke wird von den wenig aufmerksamen Verkehrskreisen deshalb eher mit dem Sinn: "Cotton. Made in Africa", denn als: "Containing cotton from Africa" verstanden.

Einem solchen Verständnis genügt die beantragte Einschränkung der Marke für keine der vorgesehenen Waren. Die Beschwerde ist darum abzuweisen.

**8.**

Bei diesem Ausgang sind die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Es ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3500.- verrechnet. Die Differenz von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rück-  
erstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. tbe; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-  
urkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Philipp J. Dannacher

**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 Rechtsschrift 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: 12. Januar 2010