

2020 IV/5

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i. S. Swiss Re Ltd. gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
B-5011/2018 vom 25. Mai 2020

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Herkunftsangaben. Keine Irreführungsgefahr bei zutreffender Herkunftsangabe für Dienstleistungen aus der Schweiz.

Art. 2 Bst. c, Art. 47, Art. 49 Abs. 1 MSchG.

1. « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » wird im Sinn von « Schweizerische Rückversicherung – wir machen die Welt widerstandsfähiger » verstanden. Das Zeichen enthält einen Hinweis auf die geografische Herkunft der infrage stehenden Dienstleistungen aus der Schweiz (E. 3.1–3.2 und 5.2–5.6).
2. Der Herkunftshinweis trifft vorliegend zu, da sich der Geschäftssitz und ein Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz befinden; keine Irreführung (E. 6.3).
3. Enthält eine Dienstleistungsmarke eine geografische Herkunftsangabe, muss die Vorinstanz prüfen, ob der Hinterleger die Erfüllung der Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG im Hinblick auf seine Dienstleistungen glaubhaft machen kann (E. 6.4).

Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Indications de provenance. Pas de risque de tromperie si l'indication de provenance est exacte pour des services provenant de Suisse.

Art. 2 let. c, art. 47, art. 49 al. 1 LPM.

1. « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est compris dans le sens « Réassurance suisse – nous rendons le monde plus résistant ». Le signe comprend une référence à la provenance géographique suisse des services en question (consid. 3.1–3.2 et 5.2–5.6).
2. L'indication de provenance est exacte en l'espèce, car le siège et un réel site administratif se trouvent en Suisse; pas de risque de tromperie (consid. 6.3).

3. **Si une marque de services contient une indication de provenance géographique, l'autorité inférieure doit examiner dans quelle mesure le déposant peut rendre vraisemblable le respect des critères visés à l'art. 49 al. 1 LPM pour ses services (consid. 6.4).**

Protezione dei marchi. Motivi assoluti di esclusione. Indicazioni di provenienza. Nessun rischio di inganno se l'indicazione di provenienza per servizi provenienti dalla Svizzera è esatta.

Art. 2 lett. c, art. 47, art. 49 cpv. 1 LPM.

1. **« SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » è inteso come « Riassicurazione svizzera – rendiamo il mondo più resistente ». Il segno contiene un riferimento alla provenienza geografica svizzera dei servizi in questione (consid. 3.1–3.2 e 5.2–5.6).**
2. **Nel caso in esame l'indicazione di provenienza è esatta, poiché la sede sociale e un luogo effettivo dell'amministrazione del fornitore dei servizi si trovano in Svizzera; nessun rischio di inganno (consid. 6.3).**
3. **Se il marchio di un servizio contiene un'indicazione di provenienza geografica, l'autorità inferiore deve verificare se il depositante è in grado di rendere verosimile l'adempimento dei criteri di cui all'art. 49 cpv. 1 LPM per i suoi servizi (consid. 6.4).**

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wies die Anmeldung der Marke « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » für die Dienstleistungen *Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen* der Klasse 36 zurück. Das Zeichen enthalte mit dem Bestandteil « SWISS » einen Hinweis auf die geografische Herkunft der infrage stehenden Dienstleistungen, weshalb die Gefahr einer Irreführung bestehe. Ob die Voraussetzungen gemäss Art. 49 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) erfüllt seien, könne im Markeneintragungsverfahren seit Inkrafttreten der « Swissness-Reform » angesichts des grossen Aufwands nicht mehr überprüft werden. Die Marke könne daher nur mit einer Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf « Dienstleistungen Schweizer Herkunft » eingetragen werden. In ihrer Beschwerde ersuchte die Swiss Re das Bundesverwaltungsgericht um Eintragung ihrer Marke ohne Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses.

Die Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht gutgeheissen. Der Entscheid wurde vom Bundesgericht mit Urteil 4A_361/2020 vom 8. März 2021 bestätigt.

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem dann irreführend, wenn es eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft.

3.2 Gemäss Art. 47 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 (Abs. 1). Geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1 (Abs. 2; ...).

3.3–5.1 (...)

5.2 Der Markenbestandteil « Swiss » ist ein englisches Wort aus dem Grundwortschatz, das von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird (vgl. zum Grundwortschatz Urteile des BVGer B–3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.2 « STINGRAY/ROAMER STINGRAY »; B–2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 « TOTAL TRADER »). « Swiss » bedeutet als Substantiv « Schweizer(in) » oder in der Mehrzahl « die Schweizer » und als Adjektiv « schweizerisch » oder « Schweizer- » (vgl. < <https://www.pons.de> > Swiss, abgerufen am 10.05.2020). Auch eine Übersetzung mit « Eidgenoss(in) » oder « eidgenössisch » ist möglich (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer B–6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.3 « SWISS MILITARY BY BTS »).

Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits mehrfach Gelegenheit, sich mit dem Wort « Swiss » als Markenbestandteil auseinanderzusetzen. Nach dieser vorliegend anwendbaren Rechtsprechung ist der einzelne Zeichen-

bestandteil « Swiss » als bekannte geografische Angabe geeignet, die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen, die aus der Schweiz stammen (Urteile des BVGer B–6372/2010 E. 3.3 am Ende « SWISS MILITARY BY BTS »; B–5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 9.2.1.1 « The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL »; B–1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.6 « SWISTEC »). Dies gilt auch in Bezug auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen *Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen* der Klasse 36, welche durchaus aus der Schweiz stammen können.

5.3 Der nächste Zeichenbestandteil « RE » lässt sich mit dem lateinischen beziehungsweise vorliegend englischen Präfix « re » für « wieder », « neu » oder « zurück » übersetzen, wie beispielsweise im Wort « reimbursement » (Rückerstattung) oder « reelection » (Wiederwahl). Das Abkürzungsverzeichnis < <https://www.acronymfinder.com> > (abgerufen am 10.05.2020) nennt 75 verschiedene Bedeutungen von « re », darunter auch die verbreitete Abkürzung für « reinsurance » (Rückversicherung). Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Buchstabenfolge « Re » von Rückversicherungsunternehmen häufig in ihren Firmennamen verwendet wird (z.B. Munich Re, Swiss Re, PartnerRe, Everest Re; vgl. eine Liste der 50 grössten Rückversicherungsunternehmen auf < <https://www.reinsurancene.ws/top-50-reinsurance-groups/> >, abgerufen am 10.05.2020). Dieser Sinngehalt tritt daher vorliegend klar in den Vordergrund, was umso mehr gilt, als sich die infrage stehenden Dienstleistungen auch an Fachkreise richten ([...]). Auch die Parteien stimmen in diesem Punkt überein. Die Wortkombination « Swiss Re » wird von den massgeblichen Verkehrskreisen somit als « Schweizerische Rückversicherung » verstanden.

5.4 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die massgeblichen Verkehrskreise den durch einen Strich abgegrenzten Slogan « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » verstehen würden, da sämtliche Worte zum englischen Grundwortschatz gehören ([...]). Dies trifft zweifellos auf die Worte « we », « make », « the », « world » und « more » zu. Dem englischen Wort « resilient » kommen je nach Kontext verschiedene Bedeutungen zu. Als Fachbegriff aus der Psychologie ist das Wort sogar eingedeutscht (vgl. < <https://www.duden.de> > resilient, abgerufen am 10.5.2020). Resilient bedeutet (auf Deutsch und Englisch), abgeleitet vom Substantiv « Resilienz » oder « resilience », so viel wie belastbar, anpassungs- oder widerstandsfähig (vgl. < <https://de.wikipedia.org/wiki/>

Resilienz_(Psychologie) >, abgerufen am 10.05.2020). Im wirtschaftlichen Kontext wird « resilient » auch zur Bezeichnung eines regenerations- und entwicklungsfähigen Systems verwendet (vgl. HENRIK BRINKMANN et al., *Economic Resilience – A new concept for policy making?*, *Inclusive Growth for Germany*, No. 11, Bertelsmann Stiftung 2017, S. 12 f.). Die vom verfahrensgegenständlichen Zeichen angesprochenen Fachkreise, welche über erhöhte Englischkenntnisse verfügen (Urteil des BGR 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 « AdRank »), werden « resilient » im soeben erläuterten wirtschaftlichen Sinn auffassen. Das ebenfalls angesprochene breite Publikum wird den englischen Begriff « resilient » auch allgemeiner im Sinne von « anpassungsfähig » beziehungsweise « belastbar » verstehen.

5.5 Das vorliegend zu beurteilende Zeichen wird im Gesamteindruck wesentlich durch den Zeichenanfang « SWISS RE » und nicht den anpreisenden Slogan « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » geprägt (vgl. zur Aussagekraft von Slogans Urteil des BVGer B-559/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 3.3 « Un gout de fou...jusq'au bout » m.H.). Dieser Eindruck wird durch den Strich, der den Leser zu einer kurzen Pause veranlasst, und durch die optische Zweiteilung des Zeichens noch verstärkt. Weiter bezieht sich das Wort « we » im zweiten Markenbestandteil auf das erste Zeichenelement « SWISS RE ».

5.6 Das infrage stehende Zeichen wird von den massgeblichen Verkehrskreisen insgesamt als « Schweizerische Rückversicherung – wir machen die Welt widerstandsfähiger » verstanden. Der Zeichenbestandteil « SWISS » ist als bekannte geografische Angabe für sich genommen geeignet, die Herkunft der infrage stehenden Dienstleistungen der Klasse 36 zu bezeichnen. (...)

6.–6.2 (...)

6.3 Im vorliegenden Fall erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG offensichtlich, was auch von der Vorinstanz weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Beschwerdeverfahren bestritten wird.

Der Geschäftssitz der Beschwerdeführerin befindet sich in Zürich (vgl. Handelsregistrauszug « Swiss Re AG », S. 1; [...]). Weiter geht aus dem Handelsregistrauszug hervor, dass ein Grossteil der zeichnungsberechtigten Personen ihren Wohnsitz in der Schweiz hat, sodass klarerweise ein Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz vorliegt (vgl. Handelsre-

gisterauszug « Swiss Re AG », S. 3–5; [...]). Dass die verfahrensgegenständliche Marke in Zukunft auf einen Dritten übertragen oder lizenziert werden könnte, ändert daran nichts. Dieses Risiko hat bereits unter der alten Markeneintragungspraxis bestanden. Da die Kriterien von Art. 49 Abs. 1 MSchG erfüllt sind, trifft die Herkunftsangabe der infrage stehenden Dienstleistungen zu, sodass die Marke « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG sein kann. Die Beschwerde ist daher bereits aus diesem Grund gutzuheissen.

6.4 (...) Anhand des vorliegenden Falls wird allerdings deutlich, dass auch die neu kumulativ zu erfüllenden Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG durchaus einer Prüfung zugänglich sind, die mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden kann (vgl. E. 6.3). Der Prüfungsaufwand erscheint im Hinblick auf die seit der « Swissness-Reform » präzisierten Kriterien nicht grundsätzlich grösser als unter dem alten Recht. Den Markenhinterlegern hätte altrechtlich angesichts der verschiedenen alternativen Anknüpfungspunkte tendenziell eher ein grösserer Spielraum zur Glaubhaftmachung der Herkunft von Dienstleistungen zugestanden. Es liegt – wie bis anhin – in der Verantwortung der Hinterleger, anhand welcher Belege sie die Herkunft ihrer Dienstleistungen glaubhaft machen. Was die Ungleichbehandlung von Waren- und Dienstleistungsmarken betrifft, bestand diese bereits unter der bisherigen Markeneintragungspraxis. Eine solche erscheint zudem gerechtfertigt, da Dienstleistungen in einem weniger engen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren (Urteil des BVGer B–5228/2014 vom 15. Dezember 2016 E. 5.2.1 « RENO »; ALEXANDER PFISTER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 49 MSchG N. 4, je m.H.).

Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten gehalten, wie bis anhin zumindest zu prüfen, ob es dem Hinterleger einer Dienstleistungsmarke, die eine geografische Angabe enthält, gelungen ist, die Erfüllung der Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG im Hinblick auf seine Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Im Zweifelsfall ist eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses vorzunehmen, was insbesondere für ausländische Herkunftsangaben gilt. Ob eine genügende tatsächliche Verwaltungstätigkeit vorliegt, ist im Streitfall vom Gericht zu entscheiden (Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [« Swissness »-Vorlage], BBl 2009 8533, 8599). Die

Vorinstanz kann eine Prüfung der genannten Kriterien nicht gestützt auf die Vermeidung von übermässigem Prüfungsaufwand verweigern ([...]).

6.5–7. (...)

8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz das Zeichen « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » für die Dienstleistungen *Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen* der Klasse 36 zu Unrecht nicht in das Schweizerische Markenregister eingetragen hat. Die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob das Vorliegen der Voraussetzungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG in Bezug auf die infrage stehenden Dienstleistungen vorliegend glaubhaft gemacht worden ist. Die Beschwerde ist demnach als begründet gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, das infrage stehende Zeichen ohne Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses ins Markenregister einzutragen.