

**08/09 9 Markenschutz. Art. 2 lit. a, Art. 47 Abs. 1 MSchG. Wortmarke "Gotthard" und Wort-/Bildmarke "Gotthard" für "Brennstoffe (einschliesslich Motorentreibstoffe)". Als Gemeingut nach Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch geografische Herkunftsangaben. Darunter fallen nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Jedem Produzenten muss es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen. Der Name "Gotthard" bezeichnet geografisch (zumindest auch) die Gotthardregion. Geografische Herkunftsangaben sind als Gemeingut vom Markenschutz ausgenommen, falls der entsprechende Ort als Herkunftsort der entsprechenden Produkte überhaupt in Frage kommt. Der Name "Gotthard" kann bspw. im Zusammenhang mit dem Brennstoff Holz ohne weiteres als Produktions-, Fabrikations- und Handelsort dieser Ware verstanden werden. Bejahung der Freihaltebedürftigkeit des Wortes "Gotthard" zur Bezeichnung von Brennstoffen. Die entsprechende Wortmarke ist nichtig. Bei der Wort-/Bildmarke "Gotthard" ist der Gesamteindruck ausschlaggebend. Bei der Wort-/Bildmarke ist der Schriftzug "Gotthard" das dominierende Element. Die Wort-/Bildmarke wird vom freihaltebedürftigen Begriff "Gotthard" geprägt und ist damit als Ganzes schutzunfähig. Die streitgegenständlichen Marken sind nichtig.**

Obergericht, 23. Januar 2009, OG Z 08 4

(Das Bundesgericht hat die dagegen erhobene Beschwerde in Zivilsachen abgewiesen, BGE 4A\_324/2009 vom 08.10.2009)

#### **Aus den Erwägungen:**

4. Die Klägerin/Widerbeklagte (nachfolgend Klägerin) verlangt im Wesentlichen, dass der Beklagten/Widerklägerin (nachfolgend Widerklägerin) verboten wird, das Wort "GOTTHARD" als Firmabestandteil zu benutzen. Sie, die Klägerin, sei Inhaberin der im Schweizer Markenregister eingetragenen Wortmarke "GOTTHARD". Die Eintragung erstrecke sich u.a. auf die in die Klasse 4 fallenden Waren "Brennstoffe (einschliesslich Motorentreibstoffe)".

Die Widerklägerin ihrerseits macht im Wesentlichen geltend, dass das Wort "GOTTHARD" zum Gemeingut i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG gehöre und somit gar nicht schutzfähig sei und verlangt deshalb die Nichtigerklärung sowohl der Wortmarke "GOTTHARD" als auch der Wort-/Bildmarke "GOTTHARD".

Strittig ist somit im Wesentlichen die Schutzfähigkeit i.S. des MSchG des Wortes "GOTTHARD" im Zusammenhang mit "Brennstoffe (einschliesslich Motorentreibstoffe)".

a) Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Die Marke soll den Verbraucher in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Die Marke ist somit - rechtlich betrachtet - ein Mittel zur positiven Auszeichnung (Individualisierung) der eigenen Waren oder Dienstleistungen. Allein diese Unterscheidungseignung resp. das

Potenzial zur Identifikation des eigenen Angebotes im Wettbewerb mit Konkurrenzprodukten ist rechtlich geschützt (von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, N. 551 m.H.).

b) Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Ware oder Dienstleistung durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Mit dem Schutzausschlussgrund Gemeingut will der Gesetzgeber Fehlmonopolisierungen verhindern. Als Gemeingut gelten daher ganz allgemein diejenigen Zeichen, welche im Verkehr freihaltebedürftig sind oder welchen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, um die markenspezifische Individualisierungsfunktion zu erfüllen. Vorbehalten bleibt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung (von Büren/Marbach/Ducrey, a.a.O., N. 576). Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden. Dabei kann unterschieden werden zwischen Zeichen, die ihres Inhaltes wegen (per se) nicht als Marke erkannt werden, und Zeichen, die aus anderen Gründen nicht oder nicht mehr als Marken aufgefasst werden. Zu jenen gehören alle beschreibenden Angaben wie insbesondere Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben, zu diesen die Freizeichen und die einfachen Zeichen. Alle diese Zeichen sind im Prinzip nicht monopolisierbar und daher vom Markenschutz ausgeschlossen; sie müssen dem Geschäftsverkehr zur freien Benützung reserviert bleiben. Sie werden deshalb Gemeingut genannt, weil sich ihrer jedermann bedienen kann (Lucas David, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 5 zu Art. 2 MSchG). M.a.W.: Ein Zeichen ist dem Markenschutz nur zugänglich, wenn dem Schutz nicht ein absoluter Ausschlussgrund entgegensteht. Die absoluten Ausschlussgründe sind in der Natur der Marke begründet und dienen dem Schutz höherwertiger öffentlicher Interessen (Christoph Willi, MSchG, Zürich 2002, N. 1 zu Art. 2).

5. Als freihaltebedürftiges Gemeingut i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich bspw. in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen oder gebräuchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware erschöpfen und daher die zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft nicht aufweisen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 128 III 457 f. E. 2.1 m.H.). Von beschreibendem Charakter und damit als Gemeingut nach Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch geografische Herkunftsangaben, d.h. "... Angaben ..., die im Verkehr zur Bezeichnung ... des Ursprungsortes der Erzeugnisse ... dienen können ...". Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1 MSchG 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. Jedem Produzenten muss es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen. Unmittelbare Herkunftsangaben, also die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, bilden daher Gemeingut und sind nicht eintragungsfähig (BGE 128 III 458 E. 2.1 m.H.). 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. Zu diesen gehören insbesondere Namen und Bezeichnungen der folgenden sechs Gruppen (BGE 128 III 458 f. E. 2.1 in fine): Die 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, wie

gemäss schweizerischer Rechtsprechung selbst Namen von inländischen Weilern oder Gemeinden z.B. die Marken "Solis" und "Carrera" (BGE 128 III 459 E. 2.1.1). Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden, wie Galapagos für Fernsehgeräte, Congo für Schuhwächse, Alaska für mentholhaltige Zigaretten, Südpol für Kühlschränke oder Ätna für Bunsenbrenner. Damit eine den massgebenden Verkehrskreisen bekannte geografische Angabe nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als schutzfähiger Fantasienamen aufgefasst wird, muss der Verwendung der geografischen Angabe in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können, sodass die Marke nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder der Gegend führt. Einen solchen Symbolgehalt hat das Bundesgericht bspw. der Bezeichnung "Alaska" für mentholhaltige Zigaretten zugemessen, nicht aber - als Grenzfall - für Getränke (BGE 128 III 459 E. 2.1.2). In ähnlichem Sinne braucht eine bekannte geografische Angabe für den Verkehr nicht als Gemeingut freigehalten zu werden, wenn 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 in Frage kommt. Daher dürfen die Namen von unbesiedelten Gebieten (z.B. Sahara) oder von Bergen, Seen und Flüssen grundsätzlich, d.h. für einen weiten Bereich von Waren, monopolisiert werden (BGE 128 III 459 f. E. 2.1.3). Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmermodell Venedig, Telefonapparat Ascona (BGE 128 III 460 E. 2.1.4). Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben (BGE 128 III 460 E. 2.1.5 m.H. auf BGE 125 III 202 "Budweiser" und 117 II 323 f. E. 3a "Valser"). Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird, wie z.B. "eau de Cologne", "Hamburger" oder "Wienerli" (BGE 128 III 460 E. 2.1.6).

6. Es darf vorliegend wohl als gerichtsnotorisch angesehen werden, dass der Name "GOTTHARD" praktisch von jedem Schweizer und jeder Schweizerin seit seiner bzw. ihrer Schulzeit als geografische Bezeichnung, nämlich als Name eines der berühmtesten Berge bzw. Bergmassivs der Schweiz bekannt ist und es sich dabei um einen der wichtigsten Alpenübergänge handelt. Der Name "GOTTHARD" kann im massgeblichen schweizerischen Verkehrskreis gar nicht als Fantasiebezeichnung verstanden werden. Die geografische Bezeichnung "GOTTHARD" ist nicht schutzfähig, weil sie als direkte geografische Herkunftsbezeichnung den massgebenden schweizerischen Verkehrskreisen bekannt ist und auch nicht als Fantasiebezeichnung, sondern eben als Herkunftsbezeichnung verstanden wird. Der Name "GOTTHARD" kann bspw. im Zusammenhang mit dem Brennstoff Holz ohne Weiteres als Produktions-, Fabrikations- und Handelsort dieser Ware verstanden werden. Würde ein in einem Grossverteiler verkauftes Bündel Holzscheite mit dem Namen "GOTTHARD" versehen, würde mit Bestimmtheit die grosse Mehrheit der Konsumenten und Konsumentinnen davon ausgehen, dass dieses Holz aus der Gotthardregion stammt. Auch nach Auffassung der Klägerin (s. auf deren Websites X und Y) bezeichnet der Name "GOTTHARD" nicht nur den eigentlichen Passübergang, sondern eine Alpenregion im Herzen Europas, die die Zentralschweiz, das Tessin sowie angrenzende Gebiete des Wallis, des Berner Oberlandes, des Oberrheintales und Teile von Glarus mitumfasst. Das IGE führt in seinem an den Rechtsvertreter der Klägerin gerichteten Schreiben vom 28. August 2008 betreffend Beanstandungen im Rahmen der Markenprüfung 53702/2007 - GOTTHARD aus: "GOTTHARD ist die bekannte Bezeichnung des Bergmassivs auf Schweizer Boden auf der Grenze der Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri, benannt nach dem gleichnamigen St.-Gotthard-Pass (2108 MüM). Die Bezeichnung 'GOTTHARD' kann sowohl möglicher Inhalt von Waren, wie auch die Bezeichnung der Art und Besonderheit sowie der Herkunft von Rohwaren und Erzeugnissen sein als auch die Beschreibung des Ortes der Erbringung von Dienstleistungen darstellen." Zusammenfassend gelte, dass die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zu den direkten (qualifizierten) Herkunftsangaben gehörten. Diese

würden die geografische Herkunft eines Produkts eindeutig beschreiben und seien deshalb Gemeingut. Dies gilt jedoch nicht nur für die vom IGE am 28. August 2008 zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen, sondern nach Ansicht des Obergerichts auch für "Brennstoffe (einschliesslich Motorentreibstoffe)". Brennstoffe sind natürliche oder durch Veredelungsprozesse erhaltene Stoffe, die zur Erzeugung von Wärmeenergie durch Verbrennung, i.w.S. auch durch Kernspaltung oder -fusion dienen (Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, 21. Aufl., Band 4, Leipzig/Mannheim 2006). Zu den natürlichen Brennstoffen gehören Kohle, Erdöl, Erdgas, während zu den veredelten Brikett, Koks, Gas, Benzin und Heizöl gehören (Der Brockhaus in fünfzehn Bänden, 2. Aufl., Band 2, Leipzig/Mannheim 2002). Zum heutigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Gotthardregion z.B. auch der Brennstoff Erdgas gefunden wird. Hier würde der Name "GOTTHARD" (wie bei Holz) auf die geografische Herkunft der Brennstoffe hinweisen, was die Freihaltebedürftigkeit des Namens "GOTTHARD" als Herkunftsort bedingt. Geografische Herkunftsangaben sind wegen ihres beschreibenden Charakters und mangels (durch Verkehrsdurchsetzung überwindbarer) Unterscheidungskraft als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen, falls der entsprechende Ort, wie vorliegend, als Herkunftsort der entsprechenden Produkte überhaupt in Frage kommt (sic! 2004 S. 216 ff.).