

Dokument	sic! 2017 S. 209
Urteilsdatum	03.11.2016
Gericht	Bundesverwaltungsgericht
Publikation	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Rechtsgebiete	Gewerblicher Rechtsschutz
Seiten	209-216

sic! 2017 S. 209

«Bond St. 22 London (fig.)» Bundesverwaltungsgericht vom 3. November 2016

Täuschende Herkunftsangabe für Tabakwaren

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

[MSchG 2 c](#). Bei der Prüfung des Irreführungsschutzes ist auf den irreführungsanfälligsten Teil des Adressatenkreises (hier: Raucher und potentielle Raucher) abzustellen, ohne dabei den Teil mit spezifischen Fachkenntnissen (hier: Zwischen- und Fachhandel) aus den Augen zu verlieren (E. 3.1).

[MSchG 2 a](#). Eine Wortbildmarke mit einem zum Gemeingut gehörenden Sinngehalt ist nur dann als Marke eintragbar, wenn sie sich durch eine besondere Gestaltungshöhe auszeichnet; diese wird jedoch durch naheliegende Hervorhebungen und Unterstreichungen sowie durch eine Typografie, die innerhalb der tradierten Sehgewohnheiten liegt, nicht erreicht (E. 3.2-3.4).

[MSchG 47 I, II](#), 2 c, 2 a. Der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung, wonach bekannte geografische Bezeichnungen so lange als geografische Bezeichnungen zu verstehen sind, als nicht weitere Umstände hinzutreten, die ein solches Verständnis ausschliessen, entspricht der normativen Konzeption von [Art. 47 MSchG](#); er gilt unabhängig von Qualitätsvorstellungen (E. 4.1-4.3, 4.5-4.5.2).

[MSchG 2 c](#), a; [VwVG 12, 13](#); [ZGB 8](#); [BV 29 I](#). Das IGE hat mit Bezug auf die absoluten Ausschlussgründe den erheblichen Sachverhalt festzustellen und die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel zu erheben. Dem Markenanmelder steht es aber frei, Einwände vorzubringen und diese zu beweisen. In beiden Fällen gilt das reduzierte Beweismass der Glaubhaftmachung (E. 4.4-4.4.4).

[MSchG 2 c](#), 2 a, 47 I, II. Die sachliche Unmöglichkeit einer Herkunftsangabe wird nur angenommen, wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Bezeichnung eine entsprechende Gedankenverbindung hervorruft und dadurch als Herkunftsangabe verstanden werden kann, wobei nicht auf die eingeschränkte Gegend der geografischen Bezeichnung (hier: London), sondern auf das Land, auf welches die Bezeichnung hinweist (hier: Grossbritannien), Bezug zu nehmen ist (E. 5-5.1.3).

[MSchG 2 c](#), 2 a, 47 I, II. Der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe im Sinne einer «secondary meaning» ist vergleichbar mit der Verkehrsdurchsetzung einer zum Gemeingut zugehörigen Marke gemäss [Art. 2 lit. a MSchG](#), doch sind angesichts des Schutzzweckes von [Art. 2 lit. c MSchG](#) die Anforderungen an die Gebrauchsdauer und die Beweismittel höher (E. 5.3.2).

[MSchG 2 c, 2 a, 47 I, II](#). Der Umstand, dass viele Waren einer Klasse (hier: Tabakprodukte der Klasse 34) geografische Bezeichnungen tragen, spricht nicht dafür, dass sich der Adressatenkreis an solche gewöhnt hat und somit eine herkunftsbezogene Erwartung verloren gegangen ist, sondern dass diesbezüglich die geografische Herkunft wichtig ist (E. 5.4-5.4.2).

4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marken/Marques

[LPM 2 c](#). L'analyse de l'induction en erreur doit porter sur la partie du cercle des personnes intéressées la plus sujette à être induite en erreur (en l'espèce: les fumeurs et les fumeurs potentiels), sans perdre de vue la partie des personnes intéressées ayant des connaissances spécifiques (en l'espèce: les magasins spécialisés et les intermédiaires) (consid. 3.1).

[LPM 2 a](#). Une marque combinée consistant en un texte stylisé dont le sens appartient au domaine public ne peut être admise à l'enregistrement à titre de marque que lorsqu'elle se distingue par un certain degré d'originalité; ce seuil ne peut pas être atteint par l'utilisation d'accentuations évidentes et de soulèvements ainsi que par des polices de caractères ordinaires (consid. 3.2-3.4).

[LPM 47 I, II, 2 c, 2 a](#). La déduction reposant sur l'expérience générale de la vie appliquée aux attentes quant à la provenance, selon laquelle les indications géographiques connues doivent être comprises comme des indications géographiques, pourvu qu'il n'existe pas de circonstances additionnelles qui excluraient cette compréhension, est conforme à la ratio legis de l'[art. 47 LPM](#); elle est indépendante de la notion de qualité (consid. 4.1-4.3, 4.5-4.5.2).

[LPM 2 c, a](#); [PA 12, 13](#); [CC 8](#); [Cst. 29 I](#). L'API doit établir les faits pertinents relatifs aux motifs absolus d'exclusion et collecter les moyens de preuves qui sont disponibles en engageant des efforts raisonnables. Cependant, le déposant d'une marque est libre de soulever des objections et

sic! 2017 S. 209, 210

de produire des moyens de preuve y relatifs. Dans les deux cas, le degré de preuve requis est réduit à la vraisemblance (consid. 4.4-4.4.4).

[LPM 2 c, 2 a, 47 I, II](#). Le fait qu'une indication de provenance soit de facto impossible n'est pris en compte que dans la mesure où il peut être exclu que l'indication suscite une association d'idées et puisse de cette manière être comprise comme une indication de provenance; à cet égard, il ne faut pas se référer à la région de l'indication géographique (en l'espèce: London), mais au pays auquel l'indication géographique fait référence (en l'espèce: la Grande-Bretagne) (consid. 5-5.1.3).

[LPM 2 c, 2 a, 47 I, II](#). La mutation de la signification d'une indication de provenance au sens d'un «secondary meaning» est comparable à l'imposition dans le commerce d'un signe appartenant au domaine public en vertu de l'[art. 2 lit. a LPM](#), mais en raison de la finalité de l'[art. 2 lit. c LPM](#), les exigences quant à la durée d'usage et aux moyens de preuve sont plus élevées (consid. 5.3.2).

[LPM 2 c, 2 a, 47 I, II](#). Le fait que de nombreux produits appartenant à une classe (en l'espèce: des produits de tabac en classe 34) comportent des indications géographiques ne permet pas de conclure que le cercle des personnes intéressées s'y est habitué et que ces indications ne provoquent donc pas une attente quant à la provenance de ces produits, mais plutôt que la provenance géographique est importante (consid. 5.4-5.4.2).

Abteilung 2; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. [B-2217/2014](#)

Die Beschwerdeführerin beantragte beim IGE die Eintragung folgender Wortbildmarke für verschiedene Tabakwaren und Raucherutensilien der Klasse 34:



Das IGE wies das Eintragungsgesuch ab, worauf die Beschwerdeführerin ans BVGer gelangte.

Aus den Erwägungen:

3.1Für die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Marke ist auf die Beurteilungsperspektive und auf das mutmassliche Verständnis der schweizerischen Abnehmer abzustellen (BGer vom 14. Februar 2008, [4A_492/2007, E. 2](#), «Gipfeltreffen»; BVGer vom 18. Februar 2015, [B-5024/2013, E. 4](#), «Strela»).

Die Verkehrskreise für die nunmehr auf Tabakwaren eingeschränkte Warenliste setzen sich vornehmlich aus den im Zwischen- oder Fachhandel tätigen Tabakspezialisten sowie aus Raucherinnen und Rauchern ab 16 Jahren zusammen. Lehre und Rechtsprechung gehen davon aus, dass sich diese Produkte nicht nur an bestehende, sondern darüber hinaus auch an potentielle Raucherinnen und Raucher richten (BVGer vom 3. November 2010, [B-6046/2008, E. 5](#), «R Rothmans [fig.]» m.w.H.). Die angesprochenen Konsumenten wählen ihre Tabakmarke in aller Regel sorgfältig aus, erwerben die Produkte mit einer gewissen Regelmässigkeit und entwickeln zudem eine hohe Markentreue. Wegen diverser Schutzbestimmungen werden Tabakprodukte üblicherweise nicht in Selbstbedienungsregalen angeboten, sondern über eine Verkaufstheke oder über Verkaufsautomaten mit Ausweisleser nachgefragt. Es ist demnach davon auszugehen, dass die Konsumenten in der konkreten Kaufsituation der Marke gegenüber keine geringe, sondern eine durchschnittliche Aufmerksamkeit zuwenden. Im Bereich des Irreführungsschutzes ist auf die generalisierte Wahrnehmung der irreführungsanfälligsten Gruppe abzustellen, ohne dabei die Abnehmer mit spezifischen Fachkenntnissen aus den Augen zu verlieren (BVGer [sic! 2016, 61 ff. E. 3.7](#), «Luxor»; BVGer vom 4. Juni 2014, [B-5451/2013, E. 4.2](#), «Firenza»).

3.2Für die Bedeutungsermittlung zusammengesetzter Marken ist der Gesamteindruck massgeblich, wobei in einem ersten Schritt die Einzelelemente auf ihren geografischen Sinngehalt und auf ihre Relevanz für ein abnehmerbezogenes Herkunftsverständnis hin zu untersuchen sind.

Englische Begriffe sind im Rahmen der Markenprüfung zu berücksichtigen, sofern sie einem wesentlichen Teil der schweizerischen Bevölkerung bekannt sind ([BGE 129 III 225 E. 5.1](#), «Masterpiece»; BVGer vom 1. Dezember 2015, [B-5389/2014, E. 5.2](#), «Street One»). Das hinterlegte Wort-Bild-Zeichen «Bond St. 22 London (fig.)» enthält vier lexikalische Bedeutungskomponenten. Der Begriff «Bond» gehört dem englischen Grundwortschatz an und bedeutet «Bindung», «Verpflichtung», «Schuldverschreibung» oder «Kautions» (PONS Online-Wörterbuch Englisch/Deutsch <de.pons.com> [27. Oktober 2016]). Das Wort «Bond» geniesst zudem durch die Romanfigur des MI6-Agenten James Bond eine hohe Bekanntheit als Eigenname. Die nachfolgende Abkürzung «St.» bedeutet unter anderem «Strasse». Sie gehört ebenfalls dem englischen Grundwortschatz an und ist semantisch unmittelbar erschliessbar. Aus den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz geht hervor, dass London mehrere Strassen mit dem Namen «Bond» aufweist. Eine «Bond Street» befindet sich im Stadtteil Ealing in West-London. Im zentral gelegenen Stadtviertel Mayfair liegen zudem die nördliche New Bond Street und die süd-

sic! 2017 S. 209, 211

liche Old Bond Street, wobei letztere, gleich wie die daran angrenzende Untergrundstation, kurz «Bond Street» genannt wird. Der Tabakhändler Philip Morris eröffnete 1847 sein erstes Verkaufsgeschäft an der Bond Street 22. Ab 1854 produzierte er eigene Zigaretten und bot diese an selbiger Adresse zum Verkauf an. Die in Mayfair gelegene Bond Street erlangte ein Renommee als teure Einkaufsstrasse mit eleganten Geschäften, die im Prestige- und Luxussegment exklusive Markenartikel, Schmuck, Kunstgegenstände und Antiquitäten anbieten. Unter den Verfahrensbeteiligten ist unstrittig, dass London den massgeblichen Verkehrskreisen als Hauptstadt des Vereinigten Königreichs und Nordirland sowie des Landesteils England bekannt ist.

3.3Die kombinierte Wort-Bild-Marke zeigt auf der Bildebene ein graues Rechteck in vertikaler Ausrichtung. In dessen oberstem Viertel ist die Strassenbezeichnung «Bond St.» in Grossbuchstaben gesetzt. Das Wort «Bond» und die Abkürzung «St.» sind zur Hervorhebung mit einem weiten Buchstabenabstand (Sperrung) und in Fettschrift ausgezeichnet. Eine Linie trennt diese von der Zahl 22 in der Bildmitte. Ein Hell-Dunkel-Kontrast konturiert deren geschwungene Formen. Die geschwungene und verspielte Zeichengestaltung der Zahl ruft eine unmittelbar wahrnehmbare Kontrastwirkung zu den schlicht und schnörkellos wirkenden Grossbuchstaben der Strassenbezeichnung «Bond St.» hervor. Das untere Zeichenviertel ist ebenfalls durch eine Linie abgetrennt und enthält das Wort «London». Mit Ausnahme der noch ausgeprägteren Sperrung weist dieser Begriff dieselben typografischen Merkmale auf wie der Zeichenbestandteil «Bond St.». In der gebotenen Gesamtbetrachtung wirkt die Zahl 22 durch das Wiederholungsmoment der Ziffer 2 sowie durch ihre Grösse und Ausgestaltung als starker Wahrnehmungsreiz. Obgleich die Zahl 22 aufgrund ihrer typografischen Gestaltung auffällt, kann der daraus gezogenen Folgerung der Beschwerdeführerin, die Zahl präge das Zeichen insgesamt, nicht gefolgt werden. Im Gesamtbild treten die übrigen Zeichenbestandteile nicht vollständig in den Hintergrund, sondern sie bleiben deutlich wahrnehmbar und sie sind entscheidend für die Herstellung eines Sinnzusammenhangs, in den sich die Zahl 22 widerspruchsfrei einfügt. Das Argument der Beschwerdeführerin, die genannte Zahl löse keine Herkunftsassoziationen aus, erweist sich bei einer isolierten Betrachtung als richtig. Dieser Umstand ist indessen unmassgeblich, weil die Zahl im Gesamtzeichen eingebunden auf einen allfällig beschreibenden Charakter hin zu beurteilen ist (vgl. BVGer

vom 30. September 2008, [B-7426/2006, E. 2.4](#), «The Royal Bank of Scotland»; D. Aschmann, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], *Markenschutzgesetz*, Bern 2009, [MSchG 2](#) a N 29).

3.4 Die Beschwerdeführerin argumentiert, die ausgewählten Schrifttypen und die Lage des Rechteckes vermittelten den Eindruck eines erlesenen Retrolooks und führten insgesamt zu einer ausgefallenen grafischen Gestaltung mit einer hinreichenden Unterscheidungswirkung.

Rechtecke und Linien gelten in der Regel als schwach individualisierende Merkmale und zählen zum Gemeingut (Aschmann, [MSchG 2](#) a N 75; L. David, *Kommentar zum Markenschutzgesetz*, 2. Aufl., Basel 1999, [MSchG 2](#) N 31). An diesem Befund vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass diese geometrischen Grundformen der Kennzeichnung von Tabakprodukten dienen. Der Beschwerdeführerin ist in Bezug auf die Zahl 22 beizupflichten, dass die historisierende Nachbildung auf die um 1900 entwickelte Jugendstil-Typografie anspielt. Die überlieferte Formensprache bricht im Zusammenhang mit Hausnummernschildern indessen weder mit tradierten Sehgewohnheiten, noch erreicht das vertikal gesetzte Rechteck mit Blick auf die beanspruchten Produkte eine unterscheidungskräftige Signifikanz. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung erschöpft sich die Zeichengestaltung in naheliegenden Hervorhebungen, Unterstreichungen, dekorativer Schriftwahl und in Anspielungen mit geografischem Bezug. In kombinierten Marken erlangen beschreibende Angaben die Markenschutzfähigkeit indessen nur unter der Voraussetzung, dass sie sich der Einordnung in das Gemeingut durch eine besondere Gestaltungshöhe entziehen (BGer, [sic! 2011 102 ff](#), «V [fig.]»; David, [MSchG 2](#) N 37; Ch. Willi, *Markenschutzgesetz*, Zürich 2002, [MSchG 2](#) N 99). In Anbetracht des vorstehend Ausgeführten kann der Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise wegen des in ihr enthaltenen beschreibenden geografischen Gehalts keine hinreichende originäre Unterscheidungskraft für die Kennzeichnung der betroffenen Raucherwaren zuerkannt werden. Wegen der fehlenden Gestaltungshöhe verliert die Marke auch im Gesamteindruck den Charakter eines im Gemeingut stehenden Zeichens nicht.

4.

4.1 Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid auf die Feststellung, ohne Einschränkung der Waren auf britische Produkte sei die Verwendung der Marke «Bond St. 22 London [fig.]» aufgrund der darin enthaltenen Herkunftsangabe geeignet, die Abnehmer im Sinne von [Art. 2 lit. c MSchG](#) i.V.m. [Art. 47 Abs. 1 MSchG](#) irrezuführen. Im Folgenden ist demnach zu beurteilen, ob der massgebliche Adressatenkreis des Zeichens zu den Waren *Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à l'usage non médical)*, eventualiter

sic! 2017 S. 209, 212

Tabac, brut ou manufacturé eine gedankliche Verbindung herstellt oder ob das Zeichen nach Massgabe von [Art. 47 Abs. 2 MSchG](#) – ungeachtet seiner objektiv gegebenen Bedeutung als Londoner Adresse – nicht vielmehr als Herkunftshinweis für die betroffenen Waren offensichtlich ausscheidet.

4.2 Insbesondere in ihrer Replik und Triplik übt die Beschwerdeführerin dezidiert Kritik am «generalpräventiven Irreführungsschutz», der aus der «holzschnittartigen Anwendung» des Erfahrungssatzes der Herkunftserwartung folge. Die Heranziehung dieses Erfahrungssatzes sei mit einem Legitimationsdefizit behaftet, weil die darin formulierte Herkunftsvermutung jeder positivrechtlichen Grundlage entbehre.

Dieser Rüge ist entgegenzuhalten, dass der gesetzgeberische Verzicht auf eine positive Umschreibung von Kriterien zur Bestimmung einer Herkunftsangabe ([Art. 47 Abs. 1 MSchG](#)) mit der in Abs. 2 getroffenen Negativabgrenzung in einem systematischen Zusammenhang steht. Die daraus gezogene Folgerung, wonach bekannte geografische Bezeichnungen so lange als Herkunftsangaben zu verstehen sind, als nicht weitere Umstände hinzutreten, die ein solches Verständnis ausschliessen, steht in Einklang mit der normativen Konzeption und der *ratio legis* von [Art. 47 MSchG](#) (F. Gloor Guggisberg, *Die Beurteilung der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes*. Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, [sic! 2011, 14](#)). Mit der Revision des Markenschutzgesetzes von 1992 sollte der Schutz von Herkunftsangaben ausdrücklich verbessert werden (Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990, BBl 1991 I 38 f.). Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung liegt der Rechtsprechung kein deterministisches Verständnis des strittigen Erfahrungssatzes zugrunde. Ein zwingender Zusammenhang zwischen einem bestimmten Ereignis (direkter oder indirekter Herkunftshinweis) und der zu erwartenden Ereignisfolge (Warenherkunft, bzw. Täuschungsgefahr) besteht durch den oben dargelegten gesetzlichen Aufbau ausdrücklich nicht. Vielmehr gelangt die Rechtsprechung durch eine deduktive Schlussfolgerung zu einer Wahrscheinlichkeitsaussage über den Eintritt eines Regelfalls (B. Beutel, *Wahrnehmungsbezogene richterliche Erfahrungssätze im Marken- und Lauterkeitsrecht*, Berlin 2011, 58). Das BGer reflektiert diesen Umstand mit der relativierenden Formulierung, dass eine geografische Bezeichnung im Regelfall



(*normalement*) beziehungsweise üblicherweise (*habituellement*) als Hinweis auf eine entsprechende Warenherkunft verstanden wird ([BGE 135 III 416 E. 2.2](#), «Calvi [fig.]»). Weil demnach nicht alle Angaben mit einem geografischen Gehalt rechtlich als Herkunftsangabe geschützt sind, werden im konkreten Einzelfall auch alle Hinweise geprüft, die auf ein entgegengesetztes Verständnis hindeuten ([BGE 128 III 454 E. 2.2](#), «Yukon»; [117 II 327 E. 1a](#), «Montparnasse»).

4.3 Die Beschwerdeführerin rügt, die Anwendung des Erfahrungssatzes der Herkunftserwartung sei unhaltbar, weil die Richtigkeit des strittigen Regel-Ausnahme-Verhältnisses empirisch nie nachgewiesen worden sei.

Insoweit die Beschwerdeführerin damit vorträgt, dass Erfahrungssätze im Unterschied zu Rechtssätzen wahr oder falsch sein können, ist ihr darin zuzustimmen. Insofern die Beschwerdeführerin ausschliesslich wissenschaftlich fundierten Beobachtungssätzen einen Wahrheitswert zugestehen will und den Rückgriff der Rechtsprechung auf die Lebenserfahrung für unzulässig erklärt, kann ihr allerdings nicht gefolgt werden (P. Krauskopf/K. Emmenegger/F. Babey, in: Waldmann/Weissenberger [Hg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich 2016, [VwVG 12 N 174](#)).

4.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter eine Verletzung von [Art. 8 ZGB](#) (SR 210) sowie von [Art. 12 VwVG](#) und [Art. 29 Abs. 1 BV](#) (SR 101) geltend. Die Heranziehung des strittigen Erfahrungssatzes entbinde einerseits Behörden und Richter vom positiven Nachweis eines entsprechenden Herkunftsverständnisses. Der Beschwerdeführerin werde andererseits in einer «kalten Beweislastumkehr» der Beweis einer negativen Tatsache auferlegt.

4.4.1 Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die kritisierte Wahrscheinlichkeitsaussage in erster Linie die freie Beweiswürdigung von Anscheins- und Indizienbeweisen betrifft und nicht eine Beweislastverteilungsregel zum Inhalt hat. Innere Tatsachen – wie das mutmassliche Verständnis und die Erwartungshaltung der massgeblichen Verkehrskreise – lassen sich in der Regel nicht direkt, sondern lediglich indirekt über Indizien beweisen (vgl. Krauskopf/Emmenegger/Babey, [VwVG 12 N 213](#)). Im Eintragungsverfahren wird diesen verfahrensrechtlichen Schwierigkeiten insofern Rechnung getragen, als es durch das herabgesetzte Beweismass denn auch ausreichend ist, dass die Beschwerdeführerin einen oder mehrere Gründe glaubhaft darlegt, inwiefern Zweifel an der Richtigkeit der durch die Vorinstanz beigebrachten Indizien oder der daraus gezogenen Schlussfolgerung bestehen und weshalb die massgeblichen Verkehrskreise im strittigen Zeichen «Bond St. 22 London (fig.)» etwas anderes als einen Herkunftshinweis erkennen. Von der Beschwerdeführerin werden demnach lediglich objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte verlangt, die mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit auf das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen (vgl. [BGE 130 III 321 E. 3.3](#); Krauskopf/Emmenegger/Babey, [VwVG 12 N 213](#); K. Klett, Beweisrechtliche Besonder-

sic! 2017 S. 209, 213

heiten des Immaterialgüterrechts aus Sicht des Bundesgerichts, [sic! 2014, 267](#) m.H. auf [BGE 133 III 81 E. 4.2.2](#)).

Nach dem Ausgeführten läuft die Rüge der Beschwerdeführerin, ihr werde der kaum zu erbringende Beweis eines Negativums auferlegt, ins Leere.

4.4.2 Die Beschwerdeführerin argumentiert, die Untersuchungsmaxime nach [Art. 12 VwVG](#) verlange, dass auch über die dem Sachverhalt zugrunde liegenden Vermutungen Beweis erhoben werden müsse, falls die Behörde keine sicheren Kenntnisse über bestimmte Geschehensabläufe oder deren Ursache und Wirkungen habe.

Die Untersuchungsmaxime verpflichtet die Verwaltungs- und Justizbehörden, den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären und die Entscheidungsgrundlagen zu beschaffen (U. Häfelin/G. Müller/F. Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., Zürich 2016, N 988). Der Untersuchungsgrundsatz ändert nichts an der Verteilung der materiellen Beweislast. Nach der Beweislastregel von [Art. 8 ZGB](#), die auch im öffentlichen Recht Anwendung findet, hat derjenige die Folgen einer Beweislosigkeit zu tragen, der aus einer unbewiesenen gebliebenen oder nach dem anwendbaren Beweisgrad nicht glaubhaft gemachten Tatsache Rechte ableitet (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, N 988 m.w.H.). Das BVGer setzt für die Prüfung der Frage, ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Gemeingut zählt beziehungsweise irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachverhaltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewürdigt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, als Herkunftsangabe aufgefasst und im Fall eines mehrdeutigen Zeichens von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine Herkunftserwartung zu bejahen (BVGer, [sic! 2016, 61 ff. E.](#)



[3.8](#), «Luxor»; BVGer vom 7. Oktober 2008, [B-1611/2007, E. 5](#), «Laura Biagiotti Aqua di Roma»; BVGer vom 30. September 2008, [B-3511/2007, E. 4](#), «AgieCharmilles»). Ergibt die Würdigung der vorgelegten Beweismittel, dass die angesprochenen Verkehrskreise mit der angemeldeten Marke eine Herkunftserwartung verbinden, ist der Nachweis einer anderen Verkehrsauffassung damit noch nicht ausgeschlossen. Die fehlerhafte Anwendung von Erfahrungssätzen ist der gerichtlichen Überprüfung grundsätzlich zugänglich. Geeignete Beweismittel können das hilfsweise herangezogene Erfahrungswissen jederzeit ergänzen oder korrigieren (D. Aschmann, Der Markenbeweis, [sic! 2008, 699](#)). Entsprechende weiter gehende Beweismittel müssen indessen von der Beschwerdeführerin beigebracht werden, und sie trägt die Folgen der Beweislosigkeit (BVGer, [sic! 2016, 61 ff. E. 3.8](#), «Luxor»; BVGer vom 7. Oktober 2008, [B-1611/2007, E. 5](#), «Laura Biagiotti Aqua di Roma»; BVGer vom 30. September 2008, [B-3511/2007, E. 4](#), «AgieCharmilles»).

4.4.3Nach [Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG](#) wird die Untersuchungsmaxime ([Art. 12 VwVG](#)) bei Verfahren, die durch Begehren der Parteien eingeleitet werden, durch die erhöhte Mitwirkungspflicht relativiert (Krauskopf/Emmenegger/Babey, [VwVG 13 N 10 f.](#); vgl. Klett, 267 m.H. auf [BGE 130 III 478 E. 3.3](#), «Lernstudio»; Willi, [MSchG 31 N 43 f.](#)). Die Mitwirkungspflicht der Verfahrensparteien nach [Art. 13 VwVG](#) ändert indessen nichts an der Verteilung der objektiven Beweisführungslast ([BGE 112 Ib 67 E. 3](#); R. Rhinow/H. Koller/C. Kiss/D. Thurnherr/D. Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, N 1208). Das IGE trägt grundsätzlich die Beweislast für die Erstellung des wesentlichen Sachverhalts zum Vorliegen absoluter Ausschlussgründe. Die Vorinstanz ist hingegen nicht beweisbelastet für die Einwände und Einreden des Anmelders ([BGE 130 III 478 E. 3.3](#), «Lernstudio»; BVGer, [sic! 2009 621 ff. E. 4.4](#), «Afri-Cola»; Aschmann, Markenbeweis, 706).

4.4.4In Anbetracht dieser Erwägungen erweisen sich die Rügen der materiellen Rechtsverweigerung ([Art. 29 Abs. 1 BV](#)), der Verletzung von bundesrechtlichen Beweislastregeln ([Art. 8 ZGB](#)) sowie der Missachtung des Untersuchungsgrundsatzes ([Art. 12 VwVG](#)) als unbegründet.

4.5Anstelle der aus Sicht der Beschwerdeführerin rechtswidrigen Heranziehung des strittigen Erfahrungssatzes möchte sie ein zweistufiges Prüfverfahren angewendet wissen. In einem ersten Prüfschritt soll die Herkunftserwartung unter dem Titel der Bekanntheit der geografischen Angabe untersucht werden, was insofern zu keiner Beanstandung Anlass gibt, als die Rechtsprechung diesen Umstand regelmässig berücksichtigt (siehe E. 3.2). Im Fall der Bejahung will die Beschwerdeführerin die Herkunftserwartung der massgeblichen Verkehrskreise mit einer «realen Qualitätsvorstellung» beziehungsweise mit einer «Qualitätserwartung für Tabakprodukte» verknüpft sehen, die zum Kaufentschluss in einem adäquat-kausalen Wirkungszusammenhang steht.

4.5.1Wie die Vorinstanz richtigerweise einwendet, sind nach dem ausdrücklichen gesetzgeberischen Willen besondere Qualitäts- oder Wertvorstellungen zur Feststellung einer Herkunftserwartung unbeachtlich (Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990, BBI 1991 I 38 f.;

sic! 2017 S. 209, 214

D. Meisser/D. Aschmann, SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, 273). Aus dem pauschal angerufenen Urteil «Eau de Lierre [fig.]» (BVGer vom 13. Januar 2010, [B-1988/2009](#)) kann die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang nichts zu ihren Gunsten ableiten, zumal ihr Analogieschluss zum Kausalverhältnis von herkunftsbezogener Qualitätserwartung und Kaufentscheidung jeglicher Textgrundlage im zitierten Urteil entbehrt.

4.5.2Das BGer hat in [BGE 132 III 770](#) «Colorado [fig.]» die von Qualitätsvorstellungen unabhängige Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes erörtert und diese Praxis seither in konstanter Rechtsprechung bestätigt ([BGE 132 III 770 E. 3.1, 3.3](#), «Colorado [fig.]»; [135 III 416 E. 2.2](#), «Calvi [fig.]»; BGer, [sic! 2016, 212 ff. E. 4.4](#), «Indian Motorcycle»; BGer, [sic! 2013, 532 ff. E. 3.3.2](#), «Wilson»; BGer, [sic 2010, 162 ff. E. 3.1](#), «Radio Suisse Romande»; BGer, [sic! 2010, 91 ff. E. 3](#), «Gotthard/Gotthard [fig.]»; BGer vom 10. März 2009, [4A 508/2008, E. 4.2](#), «Afri-Cola»). Eine Praxisänderung lässt sich nur begründen, wenn die neue Lösung einer besseren Erkenntnis der *ratio legis*, veränderten äusseren Verhältnissen oder einer gewandelten Rechtsanschauung entspricht; andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten ([BGE 132 III 770 E. 4](#), «Colorado [fig.]»). Für einen zwischenzeitlich eingetretenen Wandel der Rechtsanschauung besteht vorliegend kein Anhaltspunkt. Die *ratio legis* von [Art. 47 MSchG](#) liegt unverändert in der Schaffung einer herkunftsbezogenen Markttransparenz, die den Schutz der Abnehmerkreise und der Mitbewerber vor täuschenden Informationen über die geografische Herkunft der Waren garantieren soll. Die Beschwerdeführerin bringt auch keine substantiierten Argumente vor, die für eine Veränderung der äusseren Verhältnisse sprechen.

5.Nachfolgend ist zu prüfen, ob Hinweise vorliegen, die ein herkunftsbezogenes Verständnis der Marke «Bond St. 22 London» ausschliessen.



5.1Die Beschwerdeführerin macht im Rahmen der Anwendung von [Art. 47 Abs. 2 MSchG](#) geltend, aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise falle die strittige Herkunftsangabe als Produktions- und Fabrikationsort für die beanspruchten Waren offensichtlich ausser Betracht. Die bekanntermassen unerschwinglichen Mietpreise und das hohe Lohnniveau in London sowie die für den Tabakanbau ungeeigneten klimatischen Bedingungen in Grossbritannien ständen einer entsprechenden Herkunftserwartung entgegen.

5.1.1Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass es kostengünstigere Produktions-, Fabrikations- und Handelsstandorte als London bzw. Grossbritannien gibt. Aus einem ökonomischen Effizienzargument lässt sich indessen keine ausserhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegende sachliche Unmöglichkeit im Rechtssinn ableiten (BGer vom 10. März 2009, [4A 508/2008, E. 4.2](#), «Afri-Cola»; BVGer vom 21. Juni 2009, [B-6959/2009, E. 4.2](#), «Capri»). In konstanter Rechtsprechung zu [Art. 47 MSchG](#) nimmt das BGer die sachliche Unmöglichkeit im Zusammenhang mit dem Gefährdungstatbestand der Täuschung nur restriktiv an. Dass die Herkunft der Waren aus dem fraglichen Ort als wenig wahrscheinlich erscheint, genügt den strengen Anforderungen nicht. Vielmehr darf für die massgeblichen Verkehrskreise die Warenherkunft aus dem besagten Ort offensichtlich nicht in Frage kommen beziehungsweise es muss ausgeschlossen sein, dass die Bezeichnung eine entsprechende Gedankenverbindung hervorruft und dadurch als Herkunftsangabe verstanden werden kann ([BGE 135 III 416 E. 2.6](#), «Calvi [fig.]»; [BGE 128 III 454 E. 2.1.3](#), «Yukon»; [BGE 93 I 570 E. 5](#), «Trafalgar»; BGer vom 10. März 2009, [4A 508/2008, E. 4.2](#), «Afri-Cola»). Dieser Ausnahmetatbestand trifft namentlich bei unbesiedelten Gebieten, Bergen, Seen oder Flüssen zu ([BGE 128 III 454 E. 2.1.3](#), «Yukon»; BVGer vom 21. Juni 2010, [B-6959/2009, E. 4.2](#), «Capri»). London ist offensichtlich dicht besiedelt und verfügt über eine überdurchschnittlich gut ausgebaute Infrastruktur für Industrie und Handel. In die Beurteilung miteinzubeziehen ist der Umstand, dass sich nach ständiger Rechtsprechung eine geografische Bezeichnung auf das Land, und nicht auf eine eingeschränkte Gegend im Ausland bezieht ([BGE 132 III 770 E. 3.2](#), «Colorado [fig.]»; [117 II 327 E. 2a](#), «Montparnasse»; kritisch Meisser/Aschmann, 282). Die vorinstanzlichen Sachverhaltserhebungen zur Produktnähe zeigen, dass derzeit in England mindestens ein bedeutender Tabakverarbeitungsbetrieb angesiedelt ist. Aufgrund einer geplanten Produktionsverlagerung nach Frankreich und Polen wird die Fabrik demnächst ihre Tore schliessen und die aktuell noch 540 Angestellten bis Ende 2016 entlassen (www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-27035630; www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-27050019 [18. Oktober 2016]). Diese Feststellung vermag indessen für sich allein keine sachliche Unmöglichkeit zu begründen, denn die tatsächliche Existenz des fraglichen Wirtschaftszweigs vor Ort muss nicht nachgewiesen sein; es genügt, wenn diese nicht völlig ausgeschlossen ist ([BGE 135 III 416 E. 2.6.6](#), «Calvi [fig.]»).

5.1.2Die Herkunft einer Ware bestimmt sich nach dem Ort der Herstellung oder nach der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile ([Art. 48 Abs. 1 MSchG](#)). Das Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin ist allgemein gehalten und umfasst sowohl die Ausgangsstoffe als auch die Herstellung (*tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, y com-*

sic! 2017 S. 209, 215

pris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac [à l'usage non médical], eventualiter Tabac, brut ou manufacturé). Im Zusammenhang mit der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe (*tabac brut*) weist die Vorinstanz darauf hin, dass die Tabakpflanze auch in gemässigten Klimazonen kultiviert werde und der Tabakanbau in Grossbritannien infolgedessen nicht ausserhalb jeder Wahrscheinlichkeit liege. Die Vorinstanz bringt richtigerweise vor, dass im Ergebnis *tabac brut* die Voraussetzungen für eine sachliche Unmöglichkeit erfüllt, falls die strittige Marke als direkte Londoner Herkunftsangabe verstanden wird. Im Anwendungsbereich der vom BGer vertretenen *Pars-pro-toto*-Regel, die in diesen Fällen eine mittelbare Bezugnahme auf die nächst grössere geografische Einheit miteinschliesst, entfällt die sachliche Unmöglichkeit einer entsprechenden Herkunft indessen auch für *tabac brut* (vgl. [BGE 135 III 416 E. 2.6.6](#), «Calvi [fig.]»; [BGE 89 I 290 E. 2](#), «Dorset/La Guardia»).

5.1.3Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Ausnahmetatbestand der sachlichen Unmöglichkeit nicht gegeben ist.

5.2Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Zeichen stehe auf der symbolischen Ebene für einen gewissen Lifestyle und für ein bestimmtes Lebensgefühl.

Für die Annahme eines symbolisch verstandenen Zeichens wird erstens vorausgesetzt, dass der dominierende Symbolcharakter eine herkunftsbezogene Ideenverbindung beziehungsweise eine entsprechende Herkunftserwartung ausschliesst und zweitens, dass sich der symbolische Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen bezieht ([BGE 135 III 416 E. 2.6.2](#), «Calvi»; BGer vom 10. März 2009, [4A 508/2008, E. 4.2](#), «Afri-Cola»; Willi, [MSchG 2 N 73 ff.](#)). Dass das Zeichen «Bond St. 22 London [fig.]» vom Publikum auch als Anspielung auf ein Lebensgefühl oder auf einen Lifestyle aufgefasst werden kann und dadurch einen Symbolwert verkörpert, ist angesichts der beschränkten



Tragweite dieser Ausnahmekategorie nicht ausreichend (vgl. [BGE 135 III 426 E. 2.6.2](#), «Calvi [fig.]»). Die Beschwerdeführerin trägt hierzu weder überzeugende Argumente vor noch bringt sie Unterlagen bei, die deutlich machen, inwiefern der symbolische Hinweis auf wesentliche Produkteigenschaften anspielt und weshalb für die angesprochenen Verkehrskreise der symbolische Sinngehalt klar erkennbar in den Vordergrund rückt, sodass eine herkunftsbezogene Gedankenverbindung ausgeschlossen werden kann.

5.3Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, das angemeldete Zeichen erzeuge durch seinen Status als weltberühmtes Kultzeichen rein betriebliche Gedankenverbindungen im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion. Als Anknüpfungspunkt für den behaupteten Bedeutungswandel (*secondary meaning*) dienen der Beschwerdeführerin der Ursprung und die Tradition von Philip Morris seit der Geschäftseröffnung im Jahr 1847 an der in Mayfair gelegenen Bond Street. Dieses traditionelle Grundmoment sei ein ähnlich starkes Identifikationsmerkmal wie die «10 Downing Street» oder der Apple Sitz an der «1 Infinite Loop».

5.3.1Die Argumentation der Beschwerdeführerin stützt sich auf Annahmen, zu deren Glaubhaftmachung sie keine überzeugenden Belege beibringt. Die Hinweise auf die Homepage von Philip Morris International oder auf Wikipedia-Einträge können zwar die Zugänglichkeit dieser Information im Internet nachweisen, hingegen weder deren Kenntnisnahme durch die massgeblichen Verkehrskreise noch die Überwindung der Eintragungshindernisse infolge Wahrnehmung als betriebliches Individualzeichen aufzeigen. Ebenso wenig erbringt die auf Tabakbehältern aufgedruckte historisierende Abbildung eines Verkaufsgeschäftes mit der Aufschrift «Bond Street» den Nachweis, dass das in Bild, Klang und Sinngehalt abweichende Zeichen «Bond St. 22 London [fig.]» vom ganz überwiegenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise nicht länger sachlich, sondern kennzeichnungsmässig verstanden wird. Selbst unter der Annahme, dass bei den gekennzeichneten Tabakbehältern tatsächlich das strittige Zeichen verwendet würde, so wäre die Abbildung eines Verkaufsgeschäftes unter Angabe der Adresse doch vielmehr geeignet, dessen beschreibenden Charakter zu illustrieren.

5.3.2Die Anforderungen an den Nachweis eines Bedeutungswandels im Sinne einer *secondary meaning* sind vergleichbar mit der Verkehrsdurchsetzung einer dem Gemeingut zugehörigen Marke ([Art. 2 lit. a MSchG](#)). Angesichts des Schutzzwecks von [Art. 2 lit. c MSchG](#) sind allerdings höhere Anforderungen an die Gebrauchsdauer und an die Beweismittel zu stellen (BVGer, [sic! 2016, 61 ff. E. 7.2](#), «Luxor»; BVGer vom 9. März 2009, [B-4119/2008 E. 7](#), «Como View»; M. Noth, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, [MSchG 2 c N 95](#)). Die Beschwerdeführerin hat im vorinstanzlichen Verfahren nach rechtsgenügender Information keine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung beantragt. Die im Beschwerdeverfahren beigebrachten Beweismittel genügen den Beweisanforderungen für ein Glaubhaftmachen einer nachträglich erworbenen *secondary meaning* nicht.

5.3.3In Anbetracht dieser Beweisgrundlage liegt der Schluss nahe, dass ein betriebliches Herkunftsverständnis bereits im Vorstadium des behaupteten Bedeutungswandels zum Schei-

sic! 2017 S. 209, 216

tern verurteilt ist, weil den massgeblichen Verkehrskreisen das hierfür notwendige Vorwissen über die Firmengeschichte von Philip Morris International fehlt.

5.4Die Beschwerdeführerin legt im Weiteren historisch gewachsene Branchenusanzen ins Recht. Die häufige Verwendung von geografischen Bezeichnungen im Zusammenhang mit Tabakprodukten lasse auf eine Gewöhnung beim Publikum schliessen, die einer herkunftsbezogenen Erwartungshaltung entgegenstehe.

5.4.1Zwar trifft es zu, dass etliche Tabakprodukte mit geografischen Bezeichnungen gekennzeichnet sind. Die Annahme, dass die angesprochenen Abnehmer aufgrund dessen im strittigen Zeichen anstatt einer Herkunftsangabe einen konkreten Unternehmenshinweis erkennen, vermag hingegen nicht zu überzeugen. Dieses quantitative Argument spricht vielmehr dafür, dass bei Waren der Klasse 34 die geografische Herkunft eine besondere Rolle spielt. Ungeachtet dieser Feststellung ist das Kriterium der Bekanntheit der geografischen Bezeichnung gleichwohl zu berücksichtigen (BGer, [sic! 2013, 532 ff. E. 3.3.3](#), «Wilson»). Beispielsweise dürften die geografischen Bezeichnungen der Marken HB, Benson & Hedges, Cabinet, Camel, Goldfield, Jin Ling, Gudang Garam, Juno, Lux, Kenton, Peter Stuyvesant, Roth-Händle oder die Radwege R1 und R6 den massgeblichen Verkehrskreisen kaum bekannt sein. Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass die Beschwerdeführerin nicht dargelegt hat, inwiefern die vermutungsweise bekannten geografischen Bezeichnungen American Legend White, Bali, Kent, Manhattan, Marocaine, Memphis, Monte Carlo, Nil, Parisienne und Westminster die Voraussetzungen von [Art. 47 Abs. 2 MSchG](#) erfüllen. Soweit die eingereichten Belege durch ihr Hinterlegungsdatum überhaupt geeignet sind, die aktuelle Eintragungspraxis zu widerspiegeln, weist die Vorinstanz in den Beilagen 1–5 ihrer Quadruplik vom 26. Februar 2015 rechtsfehlerfrei nach, dass die zur Rede stehenden Zeichen keinen Anlass zu Täuschungen geben, weil die Waren entweder auf die fragliche Herkunft eingeschränkt oder die Marken in der Schweiz für eintragungsunfähig ([Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG](#)) erachtet wurden. Für den Ausnahmefall der durchgesetzten



Marke «Parisienne» verweist die Vorinstanz richtigerweise auf den Entscheid [BGE 89 I 290 E. 6](#), «Dorset/La Guardia».

5.4.2 Wie die Vorinstanz im Ergebnis zutreffend feststellt, geht die Beschwerdeführerin in ihrer pauschalen Annahme fehl, die mit geografischen Bezeichnungen gekennzeichneten Tabakwaren würden aufgrund der Branchenüblichkeit von den massgeblichen Verkehrskreisen generell nicht als Herkunftsangaben im Sinn von [Art. 47 Abs. 1 MSchG](#) aufgefasst.

[...]

Ko

Nutzung ausschliesslich
zu universitären Zwecken