

Die Bezeichnung **TOUR DE SUISSE**, kombiniert mit der verkleinerten Abbildung einer Schweizerkarte, wird vom einheimischen Käufer als Hinweis auf schweizerische Erzeugnisse aufgefasst, weshalb diese Wort-Bildmarke nur mit entsprechend eingeschränktem Schutzbereich zu erneuern ist (Erw. 2).

Abgrenzung zwischen Fabrikmarken und Handelsmarken (Erw. 3b).
Allgemeine Voraussetzungen einer schweizerischen Herkunft i. S. von Art. 18 MSchG (Erw. 3c).

Art. 8 al. 2 LMF; art. 18 al. 1 RE/LMF; art. 14 al. 1 ch. 2 LMF.
Renouvellement de la durée de protection. Marque trompeuse.

Du renouvellement de la marque
La protection et l'usage d'une marque enregistrée ne confèrent aucun droit absolu au renouvellement. Lors de ce dernier, rien ne peut empêcher le Bureau de s'écarter d'une pratique reconnue inexacte ou de tenir compte d'un changement de circonstances (consid. 1).

La désignation **TOUR DE SUISSE**, combinée avec la représentation réduite de la carte géographique de la Suisse, évoquera dans l'esprit de l'acheteur de notre pays l'idée que les produits munis de cette marque sont suisses; la marque ne pourra être renouvelée qu'avec une restriction parallèle de l'étendue de protection (consid. 2).

Délimitation entre les marques de fabrique et les marques de commerce (consid. 3b).
Conditions générales d'utilisation d'une indication de provenance suisse au sens de l'art. 18 LMF (consid. 3c).

Art. 8 cpv. 2 LMF; art. 18 cpv. 1 RE/LMF; art. 14 cpv. 1 n. 2 LMF. Rinnovamento dell'iscrizione di un marchio. Marchio ingannevole.

In merito al rinnovamento
La protezione e l'uso di un marchio registrato non conferiscono un diritto assoluto al rinnovamento. In caso di rinnovamento, nulla può impedire l'ufficio di dipartirsi da una prassi rivelatasi inasatta o di prendere in considerazione una modificazione di circostanze (consid. 1).

La designazione **TOUR DE SUISSE**, combinata con un'immagine in scala ridotta della carta geografica della Svizzera, fa nascere nella mente di un acquirente del nostro paese l'idea che i prodotti muniti di questo marchio siano svizzeri; il rinnovamento dell'iscrizione del marchio potrà dunque essere ottenuto soltanto riducendo in conformità la portata della protezione (consid. 2).

Delimitazione tra marchi di fabbrica e marchi di commercio (consid. 3b).
Requisiti generali per l'uso di un'indicazione di provenienza svizzera ai sensi dell'art. 18 LMF (consid. 3c).

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 8. 6. 71 i. S. Tour de Suisse-Rad AG gegen das Amt.

A. — Die Handelsfirma Helene Gschwend hatte am 22. November 1934 im schweizerischen Markenregister unter Nr. 84519 eine Wort-/Bildmarke, enthaltend die Beschriftung **TOUR DE SUISSE**, für Fahrräder, deren Bestandteile und Zubehör eintragen lassen. Am 20. Januar 1949 hinterlegte J. Gschwend, Ehemann der Helene Gschwend, eine neue Wort-/Bildmarke für komplette Fahrräder, einzelne Fahrradrahmen und sämtliches Fahrradzubehör. Das unter Nr. 127 728 als Fabrik- und Handelsmarke registrierte Zeichen zeigte den kartenmässigen Umriss des schweizerischen Staatsgebietes und darin die Worte **TOUR DE SUISSE-RAD**. Am 28. April 1967 wurde diese Marke auf die Tour de Suisse-Rad AG als der Rechtsnachfolgerin von J. Gschwend übertragen.

B. — Die gesetzliche Schutzfrist für die Marke Nr. 127 728 **TOUR DE SUISSE-RAD** lief bis zum 20. Januar 1969. Am 24. Mai 1969 ersuchte die Tour de Suisse-Rad AG um Erneuerung der Eintragung mit Weglassung des Wortes «Rad» und der geänderten Warenangabe «Fahrräder, Motor-Fahrräder». Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum beanstandete die Marke als täuschend für Erzeugnisse, die nicht schweizerischer Herkunft sind. Es verlangte die Ermächtigung, das Zeichen nur als Fabrikmarke einzutragen oder das Warenverzeichnis auf «Fahrräder und Motorfahrräder

schweizerischer Herkunft» einzuschränken. Beidem widersetzte sich die Gesuchstellerin. Es ergab sich ein längerer Korrespondenzwechsel, in dessen Verlauf das Amt seine Auffassung einlässlich erläuterte und die Gesuchstellerin auf ihrem Anspruch beharrte.

Schliesslich wies das Amt mit Verfügung vom 13. Januar 1971 das Gesuch zurück, soweit es die Erneuerung der Marke Nr. 127 728 für nicht schweizerische Erzeugnisse betrifft.

C. — Die Tour de Suisse-Rad AG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, «das Markeneintragungsgesuch... und die Erneuerung der Marke Nr. 127 728... vollumfänglich zu bewilligen». Das Amt beantragt Abweisung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Nach Art. 8 Abs. 2 MSchG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MSchV unterliegt die Erneuerung einer Marke den gleichen Förmlichkeiten wie eine Ersteintragung. Sie ist nur möglich, wenn im gegebenen Zeitpunkt noch alle Voraussetzungen erfüllt sind, die für eine Neueintragung erforderlich wären (BGE 70 I 299).

Daraus erhellt, dass Schutz und Gebrauch einer einmal eingetragenen Marke keinen absoluten Anspruch auf Erneuerung verleihen. Verletzt die zu erneuernde Marke die Art. 13^{bis} und 14 MSchG, so weist das Amt nach dem in Art. 12 MSchV vorgesehenen Verfahren das Eintragungsgesuch sofort oder nach vergeblicher Beanstandung zurück (BGE 70 I 299/300). Dabei kann dem Amt sowenig wie bei einer ersten Eintragung verwehrt sein, von einer als unrichtig erkannten Praxis abzugehen oder veränderten Verhältnissen gebührend Rechnung zu tragen (BGE 91 I 359, 89 I 296). Insbesondere kann sich der Begriff der guten Sitten im Laufe der Zeit ändern und besteht ein Bedürfnis nach Klärung, ob eine Marke damit noch im Einklang steht, ehe ihr Schutz für weitere 20 Jahre gewährt wird (BGE 70 I 300).

2. — Als sittenwidrig gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG gilt eine Marke, wenn sie geeignet ist, den Käufer der mit ihr bezeichneten Ware irgendwie irrezuführen; so namentlich dann, wenn sie geographische Angaben enthält, die zur Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus dem Lande, auf das jene Angabe hinweist, obwohl es in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe augenfällig blossen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftshinweis zu verstehen ist (BGE 96 I 254, 95 I 474, 93 I 571 und angegebene frühere Präjudizien, ferner die Urteile vom 26. Januar 1971 i. S. Interfood S.A. und vom 25. Juni 1970 i. S. Look S.A.).

Die Beschwerdeführerin bestreitet die Täuschungsgefahr der Marke **TOUR DE SUISSE**. Sie hält dafür, der Durchschnittskäufer bringe den erwähnten Wortbestandteil mit der gleichnamigen Rundfahrt in Verbindung; er wisse, dass diese radsportliche Veranstaltung zu einem grossen Teil von ausländischen Fahrern und Fahrzeugmarken beschickt werde und dass die streitige Bezeichnung kein Hinweis auf schweizerische Erzeugnisse, also keine Herkunftsbezeichnung sei; die bildliche Wiedergabe der Umrisse der Schweiz ändere nichts daran. Sie illustrierte nur die Wortangabe. Diese Argumentation trifft nicht zu. Die Radrundfahrt «Tour de Suisse» wird seit 1934 durchgeführt und ist wegen ihrer Tradition und der grossen Publizität, die ihr jedes Jahr zuteil wird, in den breitesten Bevölkerungskreisen der Schweiz und weitgehend auch im Ausland bekannt. Sie gilt gemeinhin ebensowohl als schweizerische Veranstaltung wie die

Tour de France ein französisches oder der Giro d'Italia ein italienisches Radsportereignis ist. Dass die Bezeichnung «Tour de Suisse», markenmässig gebraucht, die geographische Bedeutung verliere, legt die Beschwerdeführerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Schon das Wort «Suisse» allein lässt eine solche Annahme nicht zu. Der französische Ausdruck «Tour de Suisse» stellt in der Vorstellung unwillkürlich eine Beziehung zum Gebiet der Schweiz her. Der einheimische Käufer ist daher geneigt, die mit der genannten Marke gekennzeichneten Fahrräder und Motorfahräder der Beschwerdeführerin als schweizerisches Erzeugnis anzusehen. Erweckt schon der Wortbestandteil einen solchen Eindruck, so gilt das erst recht für die mit der verkleinerten Abbildung einer Schweizerkarte versehene kombinierte Marke. Die vom Amt konsultierte Vertretung der Fachkreise vertritt die gleiche Meinung. Demnach ist erstellt, dass die Wort-/Bildmarke TOUR DE SUISSE für Erzeugnisse nichtschweizerischer Herkunft täuschend wirkt. Ihre Eintragung kann daher nach den eingangs erwähnten gesetzlichen Bestimmungen nicht ohne Einengung des Schutzbereiches erneuert werden (BGE 93 I 576, 577 ff.).

3. — Früher pflegte das Amt die in Fabrik- und Handelsmarken enthaltenen und als Herkunftsbezeichnungen zu verstehenden geographischen Angaben dann nicht zu bemängeln, wenn sich der Fabrikbetrieb des Hinterlegers an dem Ort oder in dem Gebiet befand, auf den die Angabe hinwies. Es nahm an, dass die Handelsmarke dem Hinterleger auch dazu diene, die aus dem eigenen Fabrikationsbetrieb stammenden Erzeugnisse, mit denen er handle, zu kennzeichnen.

Das Amt stützt seine Weigerung, die bisher als Fabrik- und Handelsmarke eingetragene Bezeichnung TOUR DE SUISSE ohne Einschränkung zu erneuern, auf das (in BGE 92 II 279 f. auszugsweise, ohne die hier interessierende Stelle, veröffentlichte) Urteil des Bundesgerichtes vom 6. Dezember 1966 i. S. Getreideflocken AG c. SA Bernasconi und Antognini. Darin wurde über Eigenart und Gebrauch eines Zeichens als Fabrik- und Handelsmarke u. a. ausgeführt (S. 16): die Auffassung, eine Marke sei auch Handelsmarke, weil der Hersteller sein Erzeugnis in den Handel gebracht habe, halte nicht stand; jeder Fabrikant, der die Ware mit einer Marke versehe, setze sie auch ab; blosser Fabrikmarken wären also gar nicht denkbar; nur wer ein Erzeugnis nicht selber herstelle, könne Inhaber einer Handelsmarke sein.

a) Die Beschwerdeführerin wendet ein, in ihrem Falle taue die Unterscheidung zwischen Fabrik- und Handelsmarke nicht. Sie befasse sich mit Herstellung und Handel. Bei jeder Fahrrad-Serie könnten die Anteile eigener, fremder und ausländischer Produktion nach der jeweiligen Marktlage verschieden sein. Es gebe «einen breiten Fächer von Arbeitsverteilung bei Herstellung und Zusammenbau einzelner Teile». Eine scharfe Auseinanderhaltung von Fabrikmarke und Handelsmarke führe hier nicht zu brauchbaren Erkenntnissen. Es gebe dafür auch keine klaren Kriterien. Die Grenzen zwischen Fabrik- und Handelsmarke seien fließend. Welche fabrikatorischen Leistungen für die Führung einer Fabrikmarke vorausgesetzt würden, sei nicht erkennbar. Die vom Amt verfügte Ablehnung der nachgesuchten Markenerneuerung, soweit nicht schweizerische Erzeugnisse betreffend, ergebe keine brauchbare Abgrenzung des Schutzbereiches.

b) Damit setzt sich die Beschwerdeführerin mit der vom Amt herangezogenen These des genannten Entscheides, die als solche durchaus klar ist, nicht auseinander. Danach

erfasst die Fabrikmarke die vom Inhaber selber hergestellten Erzeugnisse sowie den Handel mit ihnen, und kann eine Handelsmarke daneben oder allein nur für vom Inhaber nicht selber hergestellte Waren erteilt und geführt werden. Nichts kommt darauf an, ob eine reine Handelsmarke oder eine kombinierte Marke vorliege. Das als Fabrik- und Handelsmarke eingetragene Zeichen hat eine entsprechende Doppelfunktion, ohne dass sich deswegen an den Voraussetzungen für die eine und andere zu beachtenden Zulässigkeitsvoraussetzungen etwas ändern würde.

c) In Wirklichkeit wirft die Beschwerdeführerin die Frage nach den für Fahrräder und Motorfahräder massgebenden Merkmalen der schweizerischen Herkunftsbezeichnung auf. Diese Frage bildet aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, in dem es lediglich um die Erneuerung der Eintragung und um die Bestimmung des von der Schutzfähigkeit abhängigen Schutzbereiches der Marke TOUR DE SUISSE geht.

Die Akten würden auch gar nicht erlauben, im einzelnen darüber zu befinden, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die von der Beschwerdeführerin auf den Markt gebrachten Fahrräder und Motorfahräder als schweizerisch gelten können. Nach Art. 18 MSchG lässt sich allgemein sagen, dass der wesentliche Teil der Herstellung in der Schweiz erfolgen, die Ware hier wichtige Fabrikationsstadien durchlaufen und darauf ein angemessener Teil der Gesteuerungskosten entfallen muss (vgl. VON BÜREN, Wettbewerbsgesetz S. 88/89 N. 47 und 51; DAVID, Kommentar 2. Aufl. zu Art. 18 MSchG N. 11; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 385 f.), wenn der Name Schweiz einem Erzeugnis seinen Ruf geben soll. Die Normen können nach Warenkategorien verschieden sein. «Wo das allgemeine Interesse der schweizerischen Wirtschaft es rechtfertigt», kann zudem gemäss dem durch Bundesgesetz vom 18. März 1971 (für das allerdings noch die Referendumsfrist bis 24. Juni 1971 läuft) neu aufgenommenen Art. 18^{bis} MSchG inskünftig «der Bundesrat die Voraussetzungen näher umschreiben, die ein Erzeugnis entsprechend seiner Eigenart erfüllen muss, damit eine schweizerische Herkunftsbezeichnung benützt werden darf» (vgl. BBl. 1971 I S. 554 f.). Diese Bestimmung wurde zwar in Verbindung mit der Einführung der amtlichen Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie, als gesetzliche Grundlage für die Begriffsbestimmung der schweizerischen Herkunftsbezeichnung für Uhren, erlassen, hat darüber hinaus aber selbständige Bedeutung für die schweizerische Wirtschaft schlechthin (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 2. September 1970 BBl. 1970 II/1 S. 735). Einer darauf gestützten allfälligen Anordnung für die Fahrrad- und Motorfahrrad-Branche vorzugreifen, verbietet sich schon mangels Zuständigkeit. Jedenfalls aber ist, wie erwähnt, über konkrete Aufforderungen und deren Einhaltung nicht im vorliegenden Verfahren über die Erneuerung der Markeneintragung, sondern wäre in einem solchen wegen missbräuchlicher Verwendung der schweizerischen Herkunftsbezeichnung nach Art. 24 lit. f. in Verbindung mit Art. 18 Abs. 3 MSchG zu entscheiden.

4. — Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, es stehe ihr ein wohlverworbenes Recht auf uneingeschränkte Erneuerung zu, weil sie durch langjährigen unangefochtenen Gebrauch der bisherigen Marke einen wertvollen Besitzstand geschaffen habe. Wohl gilt der diesem Einwand zugrundeliegende Leitsatz des Art. 2 ZGB vom Handeln nach Treu und Glauben auch im Verwaltungsrecht (BGE 95 I 125 Erw. 4 b/c, 521 Erw. 6, 94 I 531, 520 Erw. 4b). Er verpflichtet aber die Behörde jedenfalls nicht zu ungesetzlichem Vor-

Das Amt verfügte anlässlich der ersten Eintragung der Marke TOUR DE SUISSE nur deshalb keine Einschränkung der Warenliste, weil es nach seiner damaligen Praxis keinen Anlass hatte, einen täuschenden Gebrauch der Marke zu vermuten. Das ändert aber nichts daran, dass sich der Schutz der Marke von allem Anfang an nur auf solche Erzeugnisse beschränkte, die sich mit der verwendeten Herkunftsbezeichnung deckten. Die vom Amt verlangte Einschränkung der Warenliste engt somit den Schutzbereich der Marke nicht ein. Dieser wurde andererseits nicht etwa dadurch erweitert, dass die Beschwerdeführerin und ihre Rechtsvorgänger angeblich «seit Jahrzehnten» ganze Fahrräder und Motorfahräder einführen und sie unter der Bezeichnung «Tour de Suisse» auf den Markt bringen; denn der langjährige Gebrauch einer Marke, die beim kaufenden Publikum irreführende Vorstellungen über die Herkunft der gekennzeichneten Erzeugnisse hervorrufen kann, beseitigt die Täuschungsgefahr nicht, sondern erhöht sie eher (BGE 69 II 208, unveröffentlichter Entscheid der I. Zivilabteilung vom 25. Juni 1970 i. S. Look SA gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum). Insoweit also die Beschwerdeführerin den Besitzstand durch Benützung einer täuschenden Marke erworben hat, steht ihr kein Anspruch auf Erhaltung zu. Dem stehen die in der Beschwerde angerufenen Entscheide nicht entgegen. Sie handeln von der Befugnis der Behörden zum Eingreifen während der Schutzfrist, sei es durch Ablehnung der Uebertragung (BGE 69 I 121) oder durch amtliche Löschung (BGE 70 I 200), wegen nachträglich eingetretener Sittenwidrigkeit einer Marke und setzen dafür besondere Bedingungen. Die Erneuerung der Marke ist aber nicht diesen Bedingungen unterworfen, sondern richtet sich nach der entsprechenden gesetzlichen Ordnung (vgl. Erw. 1).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Art. 16bis LMF. Radiation d'office.

L'application de l'art. 16bis LMF ne doit intervenir que dans les cas d'une gravité particulière, à savoir lorsque la marque est manifestement contraire aux bonnes mœurs et que, pour ce motif, l'intérêt général exige impérieusement une radiation immédiate.

En l'espèce, il ne se justifie pas d'éliminer, dans une procédure d'opposition, les succédanés de café et leurs extraits de la liste des produits couverts par les marques NESCAFE.

Art. 16bis MSchG. Löschung von Amtes wegen.

Von Art. 16bis MSchG soll nur in besonders schwerwiegenden Fällen, nämlich dann Gebrauch gemacht werden, wenn die Marke offensichtlich gegen die guten Sitten verstösst und sich daher eine sofortige Löschung im Interesse des Publikums gebieterisch aufdrängt.

Der vorliegende Fall rechtfertigt es nicht, dass die Kaffee-Ersatzmittel und deren Auszüge mit Hilfe eines amtlichen Verfahrens aus dem für die Marken NESCAFE hinterlegten Warenverzeichnis gestrichen werden.

Art. 16bis LMF. Cancellazione d'ufficio.

L'art. 16bis LMF va applicato soltanto in casi particolarmente gravi, precisamente quando la marca è contraria al buon costume e, per questo motivo, l'interesse generale esige imperiosamente una cancellazione immediata.

Nella fattispecie, non è giustificato eliminare, in una procedura di opposizione, i succedanei del caffè e i loro estratti dalla lista dei prodotti coperti dalle marche NESCAFE.

Arrêt du Tribunal fédéral (le Cour civile) du 29. 6. 1971: Société des produits Nestlé contre la décision du Département de justice et police dans la cause qui oppose la recourante au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

A. — La Société des produits Nestlé S.A. a fait enregistrer auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après désigné: le Bureau) les 7 marques suivantes:

- le 3 mars 1960 la marque No 179 687 constituée de caractères arabes signifiant selon déclaration de la déposante NESCAFE,
- le 14 mai 1962 les marques Nos 192 032, 192 412, 192 983, contenant, outre un élément figuratif, les indications NESCAFE NESTLE,
- le 1^{er} mars 1965 la marque No 208 758 purement verbale NESCAFE,
- le 2 juillet 1965 la marque No 212 005 NESCAFE apposée sur une étiquette,
- le 4 mars 1966 la marque No 216 385 NESCAFE GOLD.

Ces marques ont en commun le terme «Nescafé». Elles ont été enregistrées pour divers produits alimentaires et boissons, dont les «cafés et extraits de cafés» et les «succédanés de cafés et extraits de succédanés de cafés».

B. — Le 15 septembre 1970, le Bureau a avisé la titulaire que ses marques, contenant le terme générique «café», étaient trompeuses en tant qu'elles couvraient des «succédanés de cafés et extraits de succédanés de café» et par là contraies aux art. 14 al. 1 ch. 2 et 3 al. 4 LMF, et que le «Bureau n'aurait pas dû procéder à l'enregistrement», effectué «par erreur». Il l'invitait à éliminer ces mentions, faute de quoi il procéderait à une radiation partielle d'office en application de l'art. 16bis LMF.

La Société des produits Nestlé S.A. s'étant opposée à cette manière de voir, le Bureau a introduit la procédure de radiation d'office par l'envoi au Département fédéral de justice et police d'une lettre accompagnée d'un projet de décision.

C. — Statuant le 4 mars 1971, le Département fédéral de justice et police a ordonné la radiation des mentions «succédanés de café et extraits de succédanés de café» pour les 7 marques enregistrées contenant l'indication NESCAFE, en application des art. 16bis al. 1 et 14 al. 1 ch. 2 LMF.

D. — La Société des produits Nestlé S.A. recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont elle requiert l'annulation.

Considérant en droit:

1. — Selon la décision attaquée, les marques litigieuses seraient contraies aux bonnes mœurs en tant qu'elles couvrent des succédanés de café et extraits de succédanés de café. NESCAFE, élément essentiel de ces marques, désigne dans ses deux dernières syllabes un produit naturel, le café, dont la dénomination est phonétiquement la même dans les trois langues nationales. Le consommateur suisse serait dès lors trompé si cette indication couvrait une marchandise contenant des succédanés de café ou des extraits de ceux-ci. Les marques litigieuses sont encore contraies à l'art. 15 al. 1 ODA; le terme NESCAFE doit en effet être réservé, en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, au café exempt de tout succédané. Le Bureau n'aurait par conséquent pas dû procéder à l'enregistrement de ces marques, opéré par erreur, pour des succédanés de café et extraits de ceux-ci. Les marques en question étant initialement entachées de nullité pour ces produits, il n'y a aucun motif de les maintenir dans le registre des marques. La sauvegarde du consommateur contre toute tromperie impose en l'espèce la radiation partielle selon l'art. 16bis LMF, disposition applicable dès lors que deux des trois