

# **BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-11-03, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2217\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2217_2014)

FR: TAF B-2217/2014 du 3 novembre 2016

IT: TAF B-2217/2014 del 3 novembre 2016

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert und als Verfügungsadressatin hat sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. a - c des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021]). Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG).

### **E. 1.2**

Die Beschwerdeführerin schränkt im Beschwerdeverfahren ihre Warenliste ein auf 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 schlägt sie eine weitergehende Einschränkung auf Tabac, brut ou manufacturé vor. Gemäss Art. 52 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 37 VGG hat die Beschwerdeschrift an das Bundesverwaltungsgericht die Rechtsbegehren zu enthalten. Eine Einengung, bzw. Einschränkung im Sinne eines teilweisen Verzichts auf ein gestelltes Rechtsbegehren ist auch in einem späteren Verfahrensabschnitt zulässig (Urteil des BGer 2C\_258/2011 vom 30. August 2012 E. 1.2.2; BVGE 2014/24 E. 1.4.3; Urteil des BVGer A-3274/2012 vom 25. März 2013 E. 1.3.2; Frank Seethaler / Fabia Portmann, in: Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. A. 2016, Art. 52 N. 38 f.). Die Beschwerdeführerin hat demnach einen Anspruch darauf, dass ihre nunmehr eingeschränkten Haupt- und Eventualbegehren erörtert und beurteilt werden. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sind in Bezug auf das Eventualbegehren keine Gründe ersichtlich, die auf das Nichtvorliegen eines aktuellen praktischen Rechtsschutzinteresses hindeuten.

### **E. 1.3**

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten, soweit sie durch die Teilanerkennung der vorinstanzlichen Verfügung seitens der Beschwerdeführerin nicht gegenstandslos geworden ist.

## **E. 2**

Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisungsverfügung auf die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zudem bestehe in Bezug auf die Herkunft der Waren eine Irreführungsgefahr (Art. 2 Bst. c MSchG).

### **E. 2.1**

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind im Gemeingut stehende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen Zeichen, die sich nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 2 N. 5). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen insbesondere beschreibende Angaben, elementare Zeichen und geografische Herkunftsangaben unter diesen Sammelbegriff (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 "A-Z"; David Aschmann, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 Bst. a N. 53 ff., 115 ff.; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34 ff.).

### **E. 2.2**

Nach 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 (BGE 132 III 772 E. 2.1 "Colorado" [fig.]; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteile des BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 "Wilson"; 4A\_508/2008 vom 10. März 2009 E. 3.2 "Afri-Cola"; Urteil des BVGer B 6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.1 "Luxor").

### **E. 2.3**

Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition von 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. Die Täuschungsgefahr einer als Marke oder als Markenbestandteil verwendeten geografischen Bezeichnung beurteilt sich nicht abstrakt, sondern hängt im Einzelfall vom Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens ab. In die Bewertung miteinzubeziehen sind insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Warenbereich sowie die Ausgestaltung der Marke und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteil des BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 "Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]; David, a.a.O., Art. 2 N. 65; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 227). Das Eintragungsverbot irreführungsfähiger Angaben (Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG) erfasst demnach namentlich Waren, die nicht an dem mit einer Herkunftserwartung verknüpften Ort her-

gestellt werden (BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon").

#### **E. 2.4**

Als direkte Herkunftsangaben gelten neben den Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können, auch Strassen, Gebäude oder Gebäudekomplexe, die vom Publikum einer bestimmten Stadt zugeordnet werden (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; 117 II 327 E. 1 "Mont-parnasse"; 89 I 290 E. 5 "Dorset / La Guardia"; 76 I 168 E. 2 f. "Big Ben"; 72 I 238 E. 3 "5th Avenue"; 56 I 469 E. 2 "Kremlin"; Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, in: von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. A. 2009, N. 380).

#### **E. 2.5**

In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den widerlegungsfähigen Erfahrungssatz der Herkunftserwartung, wonach eine geografische Bezeichnung, wenn sie nach dem mutmasslichen Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, nach der Lebenserfahrung im Regelfall als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (BGE 135 III 419 E. 2.2 "Calvi [fig.]"; 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]"; 97 I 79 E. 1 "Cusco"; 93 I 570 E. 3 "Trafalgar"; Urteile des BGer 4A.508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; 4A\_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 5.1 "Gotthard"). Die Zweckbestimmung von Art. 47 ff. MSchG liegt darin, Fehlzurechnungen zu vermeiden und die Abnehmer vor enttäuschten Erwartungen über die geografische Herkunft zu bewahren (BGE 132 III 770 E. 3.1 "Colorado [fig.]"). Geografische Herkunftsangaben unterstehen aus diesem Grund dem Wahrheitsgebot (vgl. BGE 132 III 770 E. 3.3 "Colorado"; BGer, PMMBI 96 I 25 E. 2c, "San Francisco 49ers"). In ständiger Rechtsprechung bezieht sich eine geografische Bezeichnung auf das Land und nicht auf eine eingeschränkte Gegend im Ausland (BGE 132 III 770 E. 3.2 "Colorado"; 117 II 327 E. 2a "Montparnasse"; kritisch J. David Meisser / David Aschmann, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 2, 2. A. 2005, S. 282). Eine herkunftsbezogene Erwartung ist indessen zu verneinen, falls das Kennzeichen aus der Abnehmerperspektive tatsächlich nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG).

#### **E. 2.6**

In BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon" erklärte das Bundesgericht den Erfahrungssatz der Herkunftserwartung ausnahmsweise für unbeachtlich, falls alternativ (i) die geografische Angabe den inländischen Markenadressaten unbekannt ist, (ii) das Zeichen einen klar erkennbaren Symbolgehalt aufweist, (iii) der bezeichnete Ort offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, (iv) das Zeichen als Gattungs- bzw. Typenbezeichnung erkannt wird oder (v) sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. "Calvi"; Urteil des BGer 4A\_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle"; Urteile des BVGer B 1785/2015 vom 15. Dezember 2015 E. 4.2 ff. "Hyde Park"; B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.5 "Luxor").

#### **E. 3.1**

Für die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Marke ist auf die Beurteilungsperspektive und auf das mutmassliche Verständnis der schweizerischen Abnehmer abzustellen (Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 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 (Urteile des BVGer B 6046/2008 vom 3. November 2010 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 (Urteil des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.7 "Luxor"; B 5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.2 "Firenza").

### **E. 3.2**

Für die Bedeutungsermittlung zusammengesetzter Marken ist der Gesamteindruck massgeblich, wobei in einem ersten Schritt die Einzelelemente auf ihren geographischen 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"; Urteil des BVGer 5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 5.2 "Street One"). Das hinterlegte Wort-/Bildzeichen BOND ST. 22 LONDON (fig.) enthält vier lexikalische Bedeutungskomponenten. Der Begriff BOND gehört dem englischen Grundwortschatz an und bedeutet "Bindung", "Verpflichtung", "Schuldverschreibung" oder "Kaution" (PONS Online Wörterbuch Englisch / Deutsch <<http://de.pons.com>> [27.10.2016]). 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 südliche 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.

### E. 3.3

Die kombinierte Wort-/Bildmarke 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 Sinnzusammenhanges, 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. Urteil des BVer B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 2.4 "The Royal Bank of Scotland"; Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 29).

### E. 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, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 75; David, a.a.O., Art. 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 (Urteil des BVer 4A\_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 2.2 f. "V" [fig.]; David, Art. 2 N 37; Willi, a.a.O., Art. 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.

#### **E. 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 Bst. 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 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.

#### **E. 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 solange 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 (siehe Erwägung 2.5; Franziska Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Irreführung über die geographische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes. Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, sic! 2011, S. 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 (Bianca Beutel, Wahrnehmungsbezogene richterliche Erfahrungssätze im Marken- und Lauterkeitsrecht, 2011, S. 58). Das Bundesgericht 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").

#### **E. 4.3**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Anwendung des Erfahrungssatzes der Herkunftserwartung sei unhaltbar, weil die Richtigkeit des strittigen Regel-/Ausnahmeverhältnisses empirisch nie nachgewiesen worden sei. Insofern die Beschwerdeführerin damit vorträgt, dass Erfahrungssätze im Unterschied zu Rechtsätzen 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 (Patrick Krauskopf / Katrin Emmenegger / Fabio Babey, in: Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. A. 2016, Art. 12 N. 174).

#### **E. 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.

##### **E. 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, a.a.O., Art. 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, a.a.O., Art. 12 N. 213; Kathrin Klett, Beweisrechtliche Besonderheiten des Immaterialgüterrechts aus Sicht des Bundesgerichts, sic! 2014, S. 265, 267 mit Hinweis 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.

##### **E. 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 (Häfelin / Müller / Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 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 unbewiesen gebliebenen oder nach dem anwendbaren Beweisgrad nicht glaubhaft gemachten Tatsache Rechte ableitet (vgl. Häfelin / Müller / Uhlmann, a.a.O., N. 988 m.w.H.). Das Bundesverwaltungsgericht 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 (Urteile des BVGer B 6053/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.8 "Luxor"; B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 5 "Laura Biagiotti Aqua di Roma"; B-3511/2007 vom 30. September 2008 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 (David Aschmann, Der Markenbeweis, sic! 2008, S. 699 [zit.: Aschmann, Markenbeweis]). Entsprechende weitergehende Beweismittel müssen indessen von der Beschwerdeführerin beigebracht werden, und sie trägt die Folgen der Beweislosigkeit (Urteile des BVGer B-6053/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.8 "Luxor"; B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 5 "Laura Biagiotti Aqua di Roma"; B 3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 "AgieCharmilles").

#### **E. 4.4.3**

Nach Art. 13 Abs. 1 Bst. 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, a.a.O., Art. 13 N. 10 f.; vgl. Klett, a.a.O., 267 mit Hinweis auf BGE 130 III 478 E. 3.3 "Lernstudio"; Willi, a.a.O., Art. 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; Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl. 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"; Urteil des BVGer 7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.4 "Afri-Cola"; Aschmann, Markenbeweis, S. 706).

#### **E. 4.4.4**

In 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.

#### **E. 4.5**

Anstelle 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.

##### **E. 4.5.1**

Wie 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, BBl 1991 I 38 f.; Meisser / Aschmann, a.a.O., S. 273). Aus dem pauschal angerufenen Urteil "Eau de Lierre [fig.]" (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.

##### **E. 4.5.2**

Das Bundesgericht 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.]; Urteile des BGer 4A\_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycles"; 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 "Wilson"; 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; 4A\_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 "Gotthard"; 4A\_508/2008 vom 10. März 2009 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.

#### **E. 5**

Nachfolgend ist zu prüfen, ob Hinweise vorliegen, die ein herkunftsbezogenes Verständnis der Marke BOND ST. 22 LONDON ausschliessen.

## **E. 5.1**

Die 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.

### **E. 5.1.1**

Der 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 (Urteil des BGer 4A\_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; B-6959/2009 vom 21. Juni 2009 E. 4.2 "Capri"). In konstanter Rechtsprechung zu Art. 47 MSchG nimmt das Bundesgericht 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"; Urteil des BGer 4A\_508/2008 vom 10. März 2009 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"; Urteil des BVer B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 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 "Wilson"; 117 II 327 E. 2a "Montparnasse"; kritisch Meisser / Aschmann, a.a.O., S. 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 (<<http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-27035630>>; <<http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-27050019>>, [18.10.2016]). 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.]").

### **E. 5.1.2**

Die 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 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 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 Bundesgericht 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").

### **E. 5.1.3**

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

### **E. 5.2**

Die 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"; Urteil des BGer 4A\_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; Willi, a.a.O., Art. 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.

### **E. 5.3**

Die 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 traditionale Grundmoment sei ein ähnlich starkes Identifikationsmerkmal wie die "10 Downing Street" oder der Apple Sitz an der "1 Infinite Loop".

#### **E. 5.3.1**

Die 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. Ebensovienig erbringt die auf Tabakbehältern aufgedruckte historisierende Abbildung eines Verkaufsgeschäftes (Beilage 10 -11) 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 Verkaufsgeschäfts unter Angabe der Adresse doch vielmehr geeignet, dessen beschreibenden Charakter zu illustrieren.

### **E. 5.3.2**

Die Anforderungen an den Nachweis eines Bedeutungswandels im Sinne einer secondary meaning sind vergleichbar mit der Verkehrsdurchsetzung einer dem Gemeingut zugehörigen Marke (Art. 2 Bst. a MSchG). Angesichts des Schutzzwecks von Art. 2 Bst. c MSchG sind allerdings höhere Anforderungen an die Gebrauchsdauer und an die Beweismittel zu stellen (Urteile des BVGer B-6053/2014 vom 3. Juli 2015 E. 7.2 "Luxor"; B 4119/2008 vom 9. März 2009 E. 7 "Como View"; Michael G. Noth, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. 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.

### **E. 5.3.3**

In Anbetracht dieser Beweisgrundlage liegt der Schluss nahe, dass ein betriebliches Herkunftsverständnis bereits im Vorstadium des behaupteten Bedeutungswandels zum Scheitern verurteilt ist, weil den massgeblichen Verkehrskreisen das hierfür notwendige Vorwissen über die Firmengeschichte von Philip Morris International fehlt.

### **E. 5.4**

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

#### **E. 5.4.1**

Zwar 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 (Urteil des BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 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 Bst. c MSchG) erachtet wurden. Für den Ausnahmefall der durchgesetzten Marke "Parisienne" verweist die Vorinstanz richtigweise auf den Entscheid BGE 89 I 290 E. 6 "Dorset / La Guardia".

#### **E. 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.

#### **E. 6.1**

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Eintragung des strittigen Zeichens als Europäische Gemeinschaftsmarke (CTM 010463313). Die Vorinstanz wendet ein, ein allfälliger Eintrag einer CTM-Marke in einem nationalen Register entfalte lediglich eine deklaratorische Wirkung. Das Markenamt des Vereinigten Königreiches sei nicht berechtigt, Widerspruch gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarke zu erheben (Art. 8 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke [kodifizierte Fassung] vom 26. Februar 2009 ABl. EU Nr. L 78 vom 24. März 2009, S. 1- 42 [GMVO]). Ausländischen Eintragungsentscheiden kommt in der Schweiz grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Die Schweiz prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach ihrer eigenen Gesetzgebung und Beurteilungspraxis (BGE 114 II 171 E. 2c "Eile mit Weile"; 89 I 297 E. 7 "Dorset / La Guardia"). Es handelt sich bei der strittigen Marke BOND ST. 22 LONDON nicht um einen Grenzfall, bei dem der Blick auf die ausländische Eintragungspraxis den Ausschlag für die Schutzfähigkeit des Zeichens geben könnte (Urteile des BGer 4A\_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V [fig.]" ; 4A\_455/2008, E. 7 "AdRank"; BVGer B-4854/2010 vom 29. November 2010, E. 7 "Silacryl"). Insoweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auch eine Inländerdiskriminierung unter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, PVÜ, SR 0.232.04) beanstandet, ist erstens darauf hinzuweisen, dass die PVÜ lediglich einzuhaltende Mindestschutzrechte festlegt (Marbach, SIWR III / 1, N. 86). Zweitens besagt der Grundsatz der Inländergleichbehandlung nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ nicht, dass ausländische Voreintragungen ungeachtet allfälliger absoluter Ausschlussgründe verbindlich seien, sondern dass den Angehörigen anderer Vertragsstaaten der gleiche Schutz und die gleichen Rechtsbehelfe wie den Staatsangehörigen des jeweiligen Vertragsstaates zu gewähren sei.

#### **E. 6.2**

Schliesslich macht die Beschwerdeführerin das Gleichbehandlungsgebot geltend, wonach juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu beurteilen sind (Art. 8 BV). Die Beschwerdeführerin legt zwölf Voreintragungen ins Recht, ohne sich im Einzelnen mit der Vergleichbarkeit der Zeichen auseinanderzusetzen. Die Vergleichsmarken sind für den verfolgten Zweck insofern unbehelflich, als den Zeichen entweder der Bestandteil "London" fehlt oder sie mit weiteren unterscheidungskräftigen Elementen ausgestattet sind, welche der unmittelbaren Vergleichbarkeit entgegenstehen. Ausserdem widerspiegelt die Marke "Bond Street (fig.)" mit Prioritätsdatum vom 11. Januar 1992 die aktuelle Markeneintragungspraxis nicht (Urteile des BVGer B 1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.3 "Mischgerätespritze [3D]"; B 8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 8 "Green Package").

## **E. 7**

Nach umfassender Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 Bst. a MSchG und Art. 2 Bst. c MSchG kommt das Bundesverwaltungsgericht zusammenfassend zu folgendem Ergebnis:

### **E. 7.1**

Im Rahmen der Anwendung von Art. 2 Bst. a MSchG ergibt die einzelfallbezogene Betrachtungsweise aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise, dass die Marke BOND ST. 22 LONDON im Gesamteindruck eine starke eigenständige Bedeutung als geografische Herkunftsangabe für die Herstellung und den Grossvertrieb von Tabakprodukten aufweist, wobei auch eine Bezugnahme auf die Ausgangsstoffe nicht ausserhalb des Vorstellbaren liegt. Als unmittelbare Herkunftsangabe gehört die Marke damit zum eintragungsunfähigen Gemeingut. Für Endkunden liegen verkaufsortbezogene Assoziationen indessen fern, da es für durchschnittlich aufmerksame Abnehmer unmittelbar einsichtig ist, dass Tabakwaren an unbestimmt vielen und beliebigen Orten verkauft werden. In Bezug auf die Unterscheidungskraft fehlt der kombinierten Wort-/Bildmarke die entsprechende Gestaltungshöhe, um den beschreibenden Charakter des Zeichens zu überwinden. Da es sich um einen klaren Fall von fehlender Unterscheidungskraft handelt, ist der Anwendungsbereich für die Grenzfallregelung zugunsten der Hinterlegerin nicht eröffnet.

### **E. 7.2**

Im Ergebnis ist auch der Gefährdungstatbestand der Irreführung im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 47 ff. MSchG erfüllt. Der im Zeichen enthaltene unmittelbare Herkunftshinweis BOND ST. 22 LONDON eignet sich aufgrund des plausiblen Herkunftszusammenhangs für alle Herstellungsstufen inklusive für den Grossvertrieb, einen unrichtigen Eindruck über die Herkunft der Waren zu vermitteln. Ebenso handelt es sich um einen klaren Fall einer Irreführungsfahr, sodass sich die Prüfung der Grenzfallregelung, die im Anwendungsbereich von Art. 2 Bst. c MSchG im Zweifelsfall zuungunsten des Hinterlegers und zugunsten des Schutzes der Abnehmer vor Irreführung entscheidet, erübrigt (vgl. BGer, PMMBI 96 I 25 ff. E. 2d, "San Francisco 49ers").

## **E. 8**

Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

## **E. 9**

Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr ist nach

Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Dieser Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

#### **E. 10**

Die obsiegende Vorinstanz hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.