

# **BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019**

Bundesverwaltungsgericht, 2019-06-20, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2792\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2792_2017)

FR: TAF B-2792/2017 du 20 juin 2019

IT: TAF B-2792/2017 del 20 giugno 2019

## **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]). Als Markenmelderin und Adressatin der an-gefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kosten-vorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

### **E. 1.2**

Die Beschwerdeführerin verlangt in ihrem Hauptantrag, die Ziffer 1 der Verfügung vom 29. März 2017 sei aufzuheben und dem am 17. Dezember 2013 hinterlegten Zeichen IGP sei auch für alle ursprünglich beantragten Waren der Klasse 2 Markenschutz zu gewähren, d.h. für Farben, Lacke, Pigmente, Effekstoffmischungen und Färbemittel, insbesondere in Pulverform; Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten); Oberflächenbeschichtungsmittel; Rostschutzprimer für Oberflächenbeschichtungen; Bindemittel für die vorgenannten Waren. Die Beschwerdeführerin hat indes ihr Gesuch im Verlaufe des vorinstanzlichen Verfahrens mit Schreiben vom 29. Januar 2015 eingeschränkt, nämlich bezüglich die Klasse 2 auf die Waren Lacke in Pulverform; Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten). Die Beschwerdeführerin macht nun im Beschwerdeverfahren geltend, sie habe lediglich ein eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht und in keiner Weise zum Ausdruck gebracht, sie würde vorbehaltlos das Verzeichnis in Klasse 2 einschränken. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. In ihrer Stellungnahme im vorinstanzlichen Verfahren vom 29. Januar 2015 schreibt die Beschwerdeführerin: "Es wird hiermit ein eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht (...). Die Einschränkung betrifft die Klasse 02; die nunmehr noch umfassten Waren sind: Lacke in Pulverform; Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten)." In einer weiteren Stellungnahme vom 11. August 2015 schreibt die Beschwerdeführerin von den "(...) verbliebenen beanspruchten Waren der Klasse 2 Lacke in Pulverform; Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten)

(...) " Diese Stellungnahmen können nicht anders verstanden werden als ein Verzicht auf einen Teil der ursprünglich geltend gemachten Waren bzw. eine Einschränkung auf die genannten zwei Waren. Das ursprünglich gestellte Markeneintragungsgesuch wurde dadurch rechtsgültig eingeschränkt.

### **E. 1.3**

Entsprechend hat sich die Vorinstanz in ihrer Verfügung auch nur noch zum eingeschränkten Warenverzeichnis geäußert bzw. nur noch das eingeschränkte Warenverzeichnis in das Dispositiv der Verfügung aufgenommen. Der Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren bildet das Dispositiv der angefochtenen Verfügung zusammen mit dessen Begründung. Insoweit die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren nun die Eintragung der ursprünglich zur Eintragung vorgesehenen Waren der Klasse 2 markenrechtlich schützen lassen möchte, nimmt sie eine Erweiterung des Streitgegenstandes vor. Eine solche Ausweitung ist nicht zulässig (BGE 136 II 457 E. 4.2; Urteil des BVGer B-2144/2006 vom 1. November 2007 E. 2.2; BVGE 2014/25 E. 1.5.2). Ausnahmsweise werden Antragsänderungen und -erweiterungen, die im Zusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen, aus prozessökonomischen Gründen jedoch zugelassen. Voraussetzung dafür ist, dass einerseits ein sehr enger Bezug zum bisherigen Streitgegenstand besteht und andererseits die Verwaltung im Laufe des Verfahrens Gelegenheit hatte, sich zu dieser neuen Streitfrage zu äussern (BVGE 2009/37 E. 1.3.1 mit Hinweisen).

### **E. 1.4**

Vorliegend hat sich die Vorinstanz zwar im materiellen Beanstandungsschreiben vom 1. Mai 2014 zu allen ursprünglich beanspruchten Waren der Klasse 2 geäußert und festgehalten, dass das Zeichen IGP für alle Waren der Klasse 2 freihaltebedürftig sei. Auch ein enger Sachzusammenhang zwischen der Beanspruchung der ursprünglich aufgeführten Waren in der Klasse 2 mit den Waren des eingeschränkten Verzeichnisses kann nicht ohne weiteres verneint werden. Indessen ist eine Ausdehnung des Streitgegenstandes vorliegend nicht lediglich ein prozessökonomisches Gebot, über eine anderweitig spruchreife Materie ebenfalls zu entscheiden, wie dies das Bundesgericht formuliert (BGE 110 V 48 E. 3b). Vielmehr muss auch die materielle Natur des Streitgegenstandes mit beachtet werden, denn die Beschwerdeführerin hat im vorinstanzlichen Verfahren mittels Einschränkung der Warenliste den Umfang ihres Gesuches verkleinert, was vorliegend zum Verzicht auf einen möglichen Anspruch auf markenrechtlichen Schutz der Waren Farben, Pigmente, Effektstoffmischungen und Färbemittel, insbesondere in Pulverform; Oberflächenbeschichtungsmittel; Rostschutzprimer für Oberflächenbeschichtungen; Bindemittel für die vorgenannten Waren unter dem Zeichen IGP mit Prioritätsdatum gemäss Eintragungsgesuch führte. Um für diese genannten Waren Markenschutz zu beantragen, bedürfte es eines neuen Eintragungsgesuchs mit entsprechend neuem Prioritätsdatum, was eindeutig nicht mehr als "spruchreife Materie", welche aus prozessökonomischen Gründen mitentschieden werden kann, anzusehen ist. Vielmehr würde es einem venire contra factum proprium nahe kommen, wenn ein Gesuch im erstinstanzlichen Verfahren eingeschränkt, im Beschwerdeverfahren dann aber auf die ausgeschlossenen Waren wieder erweitert werden könnte. Damit ist auf den Hauptantrag nicht einzutreten, hingegen kann auf den Eventualantrag betreffend die Waren Lacke in Pulverform; Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten) sowie die Subeventualanträge 1 und 2 eingetreten werden.

### **E. 2.1**

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun", BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 34 ff.). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteil des BVer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.>"; Urteil B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 11; Eugen Marbach, Markenrecht in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], N. 258).

### **E. 2.2**

Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, Art. 2 N. 48). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des BVer 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BVer 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun", BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, wenn das betroffene Zeichen im Wirtschaftsverkehr nicht nur wesentlich, sondern unentbehrlich ist, das heisst, wenn die Mitanbieter ein erhebliches Interesse an der Verwendung des in Frage stehenden Zeichens haben und kaum gleichwertige Alternativen bestehen (Urteil des BVer 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 f. "Post"). Eine Verkehrsdurchsetzung ist bei einem Zeichen mit einem absoluten Freihaltebedürfnis, im Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen Freihaltebedürfnis, nicht möglich (BGE 137 III 77 E. 3.1 "Hotelsterne [fig.]" und BGE 134 III 314 E. 2.32 "M/M-Joy").

### **E. 2.3**

Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist auf die Sichtweise von (potentiell) konkurrierenden Unternehmen abzustellen, die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung getragen werden (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteil des BVer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 "Vuvuzela"). Bei Sachbezeichnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist in der Regel von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen (Urteil des BVer

4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun").

### **E. 3.1**

Die Vorinstanz macht geltend, das Zeichen IGP für Waren der Klasse 2, namentlich Lacke in Pulverform; Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten) wie sie die Beschwerdeführerin nach erfolgter Einschränkung beansprucht, könne als Marke nicht eingetragen werden, da IGP absolut Freihaltebedürftig sei. Denn das revidierte Markenschutzgesetz sehe in Art. 50a bzw. in Art. 20 der dazugehörigen Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse vor, dass geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Produkte registriert und mit der Bezeichnung indication géographique protégée, kurz IGP und zu Deutsch GGA, versehen werden können. Da nicht auszuschliessen sei, dass Lacke in Pulverform und Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art als Produkte unter einer geschützten geografischen Angabe hergestellt werden könnten, müsse das Kürzel IGP für solche Fälle zur freien Verfügung bleiben.

### **E. 3.2**

Zur Beurteilung des absoluten Freihaltebedürfnisses wird auf die Sichtweise von potentiell konkurrierenden Unternehmen abgestellt (E. 2.3 vorne). Wie die Vorinstanz feststellte, und im Grundsatz von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten wurde, können Lacke in Pulverform und Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art grundsätzlich in das Register für geschützte geografische Angaben aufgenommen werden, wenn die übrigen dafür vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind. Gestützt auf Art. 50c MSchG erliess der Bundesrat die GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse. Diese äussert sich in Art. 20 Abs. 1 zum französischsprachigen Akronym IGP in der entsprechenden Fassung wie folgt: "Les mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée» ou leurs acronymes «AOP» ou «IGP» doivent figurer dans une langue officielle de la Confédération sur l'étiquetage des produits pour lesquels la dénomination protégée suisse est enregistrée conformément à la présente ordonnance et utilisée conformément au cahier des charges correspondant." Damit ist klar, dass potentielle Mitbewerber darauf angewiesen sind, das Zeichen IGP benutzen zu dürfen, sofern entsprechende Produkte nach Massgabe der einschlägigen Vorschriften in das Register aufgenommen wurden.

### **E. 3.3**

Die Beschwerdeführerin anerkennt grundsätzlich, dass das Zeichen IGP als Vermerk für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse Mitbewerbern zur Nutzung zur Verfügung stehen muss. Sie macht allerdings in zwei Einwänden geltend, dass diese Nutzungsbefugnis der Mitbewerber nicht die Intensität eines absoluten Freihaltebedürfnisses hätten und eine Koexistenz des Zeichens IGP als Vermerk für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse einerseits und als Marke andererseits durchaus möglich sei.

#### **E. 3.3.1**

Als erstes führt sie an, dass gemäss GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse das Zeichen IGP nur im Sinne eines Vermerks geschützt sei, vorliegend aber eine Marke eingetragen werden solle. Die Marke IGP würde demnach die Benützung von IGP als Vermerk nicht beeinträchtigen, denn der Vermerk IGP würde niemals in Alleinstellung verwendet, sondern immer im Zusammenhang mit einer geografischen Angabe. Diese Argumentation verfängt nicht. Art. 20 Abs. 1 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse schreibt vor, dass der Vermerk IGP (und

gleichermaßen der Vermerk AOP, welcher formal gleichbehandelt wird) auf der Etikette des Erzeugnisses, deren geschützte Bezeichnung eingetragen wurde, aufgeführt sein muss bzw. in Abs. 3, dass eine Verwendung des Vermerks IGP für Erzeugnisse, welche nicht im entsprechende Register eingetragen sind, verboten sei. Die GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse schreibt somit nicht vor, dass der Vermerk IGP stets im Zusammenhang mit der geschützten geografischen Angabe verwendet werden muss, sondern lediglich im Zusammenhang mit dem entsprechenden Erzeugnis. Es ist daher auch möglich, dass der Vermerk IGP auf einer Etikette in Alleinstellung verwendet werden kann, sofern die Bezeichnung des entsprechenden Erzeugnisses im Register eingetragen wurde. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass der Vermerk IGP stets im Zusammenhang mit einer geografischen Angabe verwendet würde, ist daher nur insofern korrekt, als diese geografischen Angaben nicht zwingend in Schriftform, sondern auch in Form des eingetragenen Erzeugnisses selbst auftreten kann. Mit anderen Worten ist es durchaus denkbar, dass auf einem Etikett das Zeichen IGP in Alleinstellung präsentiert wird, wenn klar ist, was das entsprechende Erzeugnis ist. Um diese Situation besser zu verdeutlichen, ist ein Vergleich mit dem Schutz einer geografischen Angabe eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses gemäss GUB/GGA Verordnung (Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse, GUB/GGA Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse, SR 910.12) hilfreich. Denn materiell-rechtlich gesehen besteht zwischen dem Schutz von landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Produkten kein Unterschied (Erläuternder Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom 2. September 2015, S. 3f. abgerufen am 30. April 2019 unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch) > Immaterialgüterrecht National > Herkunftsangaben > Rechtliche Grundlagen > Ausführungsverordnungen > Erläuterungen). Illustrativ ist hier insbesondere die Handhabung des Vermerks AOP, welcher in der Benützung gleich geregelt ist, wie der Vermerk IGP (vgl. E. 3.2/3.3.1 oben bzw. Art. 16 Abs. 1 und 2 GUB/GGA Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse). So wird bspw. das Freiburger Brot Cuchaul in der Regel nur mit dem Vermerk AOP auf dem Brot selber oder als Cuchaul AOP ohne Hinweis auf Freiburg vermarktet (vgl. etwa [www.cuchaulaop.ch](http://www.cuchaulaop.ch), abgerufen am 26. April 2019), ebenso werden der Brantwein Damassin AOP, die Produkte aus der Birnensorte Poire à Botzi AOP, die Wurst Longeole AOP oder die Käse Vacherin Mont-d'Or AOP und Bloder-Sauerkäse AOP ohne direkte geografische Angabe, sondern nur mit dem Hinweis auf das Erzeugnis, vermarktet (für alle Produkte vgl. [www.aop-igp.ch](http://www.aop-igp.ch), abgerufen am 26. April 2019). Die Nutzung des Vermerks AOP ohne direkte geografische Angabe ist also nicht nur theoretisch denkbar, sondern auch in der Praxis anzutreffen, im Falle von Cuchaul Brot wird der Vermerk AOP sogar in schriftlicher Alleinstellung verwendet. Mit vergleichbaren Situationen ist auch bei der Nutzung des Vermerks IGP für den Schutz von nicht landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu rechnen. Damit ist klar, dass der Vermerk IGP nicht zwingend mit einer geografischen Angabe verbunden werden muss. Eine Verwechslung einer möglichen Marke "IGP" mit dem Vermerk IGP bzw. eine Verwirrung für potentielle Hersteller, welche Lacke in Pulverform; Pulverbeschichtungen für Oberflächen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten) als geschützte geografische Angaben eintragen lassen wollen, ist nicht auszuschliessen.

### **E. 3.3.2**

Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass IGP als Vermerk nicht markenmässig gebraucht würde und daher eine Koexistenz der Marke "IGP" mit dem Vermerk IGP durchaus denkbar sei. Ein markenmässiger Gebrauch eines Zeichens stützt sich allgemein formuliert auf die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion eines Kennzeichens (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "M-Watch II" m.H.). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn dieser Gebrauch eine Ware oder Dienstleistung kennzeichnet, diese Ware ein eigenständiges Angebot im Wirtschaftsverkehr darstellt und der Gebrauch ernsthaft und im Inland stattfindet (Urteile des BVGer B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 6.3.2 "élément de prothèse [3D]"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 4.1.4 "7seven [fig.]/SEVENFRIDAY"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 1303ff. Markus Wang, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 Rz. 7ff.). Der Vermerk IGP i.S.v. Art. 50c MSchG i.V.m. Art. 20 GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse erfüllt diese Anforderungen annäherungsweise. Denn der Vermerk IGP dient zur Kennzeichnung von bestimmten Waren im Wirtschaftsverkehr, nämlich solchen, welche im entsprechenden Register eingetragen sind. Zwar individualisiert IGP selber diese Waren noch nicht, sondern nimmt erst eine Unterteilung in eingetragene und nicht eingetragene Waren vor. Da IGP aber immer mit dem Erzeugnis, dessen Bezeichnung im Register eingetragen wurde, verwendet wird, findet indirekt allerdings dennoch eine Individualisierung statt, welche der Unterscheidungsfunktion des Markenrechts zumindest nahekommt. Das Verwenden eines bestimmten Zeichens auf Verpackungen und Etiketten, wie es die GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse vorsieht, ist somit nahe bei einer markenmässigen Verwendung. Es ist damit nicht auszuschliessen, dass für Abnehmer eine potentielle Marke "IGP" als Vermerk IGP verstehen würden. Die Unterscheidung des Zeichens IGP als Vermerk einerseits und als mögliche Marke andererseits ist in erster Linie eine theoretisch-dogmatische, welche nicht so weit geht, dass zwischen einem Vermerk und einer Marke ein klares Hierarchieverhältnis bestünde, wie das die Beschwerdeführerin für sich geltend macht. Entsprechend kann eine Unterscheidung des Zeichens als Vermerk einerseits und als Marke andererseits das markenrechtliche Freihaltebedürfnis nicht überwinden.

### **E. 3.3.3**

Damit kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Nutzung des Zeichens IGP i.S. einer Marke die Nutzung des Vermerks IGP i.S.v. geschützte geografische Angabe ohne Beeinträchtigung lässt. Eine nichtbehindernde Koexistenz, wie das die Beschwerdeführerin für möglich hält, kann unter diesen Umständen nicht angenommen werden.

### **E. 4.1**

Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, sie habe Anrecht auf eine Prüfung der Eintragung des Zeichens IGP als durchgesetzte Marke. Sie begründet dies damit, dass die Vorinstanz ihr diese Möglichkeit im Verlauf des Eintragungsverfahrens mit Schreiben vom 7. August 2014 zugestanden habe. Als Gesuchstellerin habe sie ein berechtigtes Vertrauen in dieses Verhalten der Vorinstanz, welches auch rechtlich geschützt werden müsse.

### **E. 4.2**

Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf

Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt da-rauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (Urteil des Bundesge-richts 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; BGE 129 I 170 E. 4.1 je m.w.H.).

#### **E. 4.3**

Es ist indes zweifelhaft, ob das Schreiben vom 7. August 2014 der Vor-Instanz an die Beschwerdeführerin eine Vertrauensgrundlage bildet. Zum einen hat die Vorinstanz in selbigem Schreiben unter dem Titel "zukünftiges Freihaltebedürfnis" bereits erläutert, dass das Zeichen IGP künftig von Konkurrenten als Qualitätsangabe gebraucht würde. Der Schutz von Konkurrenten, wie von der Vorinstanz beschrieben, ist allerdings nur im Falle eines absoluten Freihaltebedürfnisses überhaupt relevant und kann nicht durch eine Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Insofern waren die Erläuterungen der Vorinstanz im Schreiben vom 7. August 2014 nicht ohne Widerspruch, was dem rechtskundigen Vertreter der Beschwerdeführerin wohl auch nicht entgangen sein dürfte. Entsprechend durfte die Beschwerdeführerin auch nicht ohne weiteres darauf vertrauen, eine Eintragung aufgrund Verkehrsdurchsetzung erwirken zu können. Zum anderen muss vorliegend auch die Natur des Markeneintragungsverfahrens mitberücksichtigt werden. Denn dieses Verfahren ist mehrstufig und führt nur im Idealfall ohne Beanstandung direkt zu einer Eintragung. Bestehen wie vorliegend materielle und formelle Schutzausschlussgründe, eröffnet die erste vorinstanzliche Beanstandung einen Schriftenwechsel, in welchem dem Hinterleger stets das rechtliche Gehör gewährt wird (Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 bzw. Art. 17 Abs. 1 MSchV). Faktisch wird das Gesuch daher bis zum Erlass der anfechtbaren Verfügung mehrmals geprüft. Entsprechend kann sich höchstens in Bezug auf das letzte Schreiben der Vorinstanz vor Erlass einer anfechtbaren Verfügung die Frage stellen, ob diesem der Charakter einer behördlichen Auskunft zukommt, auf welche ein Hinterleger berechtigterweise vertrauen kann (vgl. zum Ganzen BVGE 2010/31 E. 7 "Kugelschreiber [3D]", m.H. und Urteil des BVGer B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 5.2 "Glass Fiber Net"). Vorliegend hat die Vorinstanz nach dem besagten Schreiben vom 7. August 2014, in welchem sie die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung erwähnte, in einem weiteren Schreiben vom 29. Januar 2015 ebendiese Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses wieder verneint und der Beschwerdeführerin auch die Möglichkeit gegeben, Stellung zu nehmen, bevor sie eine beschwerdefähige Entscheidung erliess. Die Beschwerdeführerin stützt sich somit nicht auf ein letztes Schreiben vor Erlass der anfechtbaren Verfügung. Insgesamt ist damit nicht von einer genügenden Grundlage für ein Vertrauen der Beschwerdeführerin in den Hinweis der allfälligen Verkehrsdurchsetzung auszugehen.

#### **E. 4.4**

Weiter ist anzumerken, dass selbst wenn eine Vertrauensgrundlage gegeben wäre, vorliegend das öffentliche Interesse der absoluten Freihaltebedürftigkeit des Zeichens IGP wohl einem möglichen Vertrauensschutz entgegenstünde. Denn dem Interesse von Mitbewerbern das Zeichen IGP als Qualitätsangabe zu nutzen, ohne eine Marktverwirrung durch eine mögliche Marke "IGP" gewärtigen zu müssen (vgl. E. 3.3.2 oben), kommt erhebliches Gewicht zu. Ein solches Interesse bestünde zudem grundsätzlich unabhängig von einer möglichen Verkehrsdurchsetzung. Denn eine Verkehrsdurchsetzung weist

lediglich die veränderte Wahrnehmung der Abnehmer nach, beeinflusst hingegen nicht direkt das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber am entsprechenden Zeichen (vgl. Adrian P. Wyss, " Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht", Diss. Bern 2013, S. 165ff.). Die Beschwerdeführerin dringt mit ihrer Argumentation daher nicht durch. Eine Eintragung aufgrund der Verkehrsdurchsetzung ist somit nicht zu prüfen.

## **E. 5**

Die Beschwerdeführerin beantragt subeventualiter, das Zeichen IGP mit einem Disclaimer einzutragen.

### **E. 5.1**

Der Disclaimer in Subeventualantrag 1 hat folgenden Wortlaut: "Die Marke wird nicht als Vermerk für geschützte geografische Angaben wiedergegeben (gemäss Art. 50a MSchG und Art. 20 der GUB/GGA Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse)." Die Beschwerdeführerin vergleicht diesen Disclaimer mit jenem, welcher üblicherweise beim Ausschluss der Farbkombination rot/weiss bei Zeichen mit einem gleichschenkligen Kreuz verwendet wird. Die Beschwerdeführerin verkennt allerdings, dass sich der Disclaimer im Falle des Ausschlusses der Farbkombination auf die Wiedergabe des Zeichens an und für sich bezieht. Der vorgeschlagene Disclaimer bezieht sich indes nicht auf das Zeichen selber, sondern auf die weiteren Umstände, wie das Zeichen verwendet wird. Der Vermerk IGP im Sinne von indication géographique protégée kann sowohl in Zusammenhang mit einer verbalen geografischen Angabe wie auch in Alleinstellung verwendet werden (Erwägung 3.3.1 oben), indem dieser auf dem Etikett des eingetragenen Erzeugnisses angebracht wird. Eine Wiedergabe des Zeichens IGP, die nicht im Sinne einer indication géographique protégée ist, hängt damit stets davon ab, in welchem Zusammenhang dieses Zeichen auf einer Verpackung oder Ausstattung dargestellt wird. Oder anders formuliert, müsste die Beschwerdeführerin stets sicherstellen, dass das Zeichen IGP nie im Zusammenhang mit einer verbalen oder anderweitigen geografischen Angabe bzw. im Zusammenhang mit einem Erzeugnis, welches registriert werden könnte, verwendet wird. Damit bezieht sich der Disclaimer auf weit mehr Elemente als nur das Zeichen an und für sich. Es ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass ein derart weitgehender Disclaimer dem Schweizer Markenrecht unbekannt ist und daher nicht zugelassen werden kann.

### **E. 5.2**

Der zweite Disclaimer bezieht sich auf die geschützten Waren und hat folgenden Wortlaut: "[...]; alle vorgenannten Waren ausgenommen solche, für die eine Eintragung in das Register für geografische Angaben nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse (gemäss Art. 50a MSchG und Art. 20 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse) erfolgt ist." Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass sich dieser Disclaimer auf eine objektive Eigenschaft der Waren bezöge und der Disclaimer daher mit jenem Disclaimer vergleichbar sei, welcher üblicherweise benützt werde, wenn eine Marke nur Schutz für Waren aus einem bestimmten Land, bspw. nur für Waren schweizerischer Herkunft, erhalte. Der Beschwerdeführerin ist zwar zuzustimmen, dass der Umstand, ob eine Ware oder ein Erzeugnis in einem Register eingetragen sei oder nicht, wohl als objektive Eigenschaft, vergleichbar der Herkunft einer Ware, angesehen werden kann. Allerdings muss der Beschwerdeführerin folgendes entgegengehalten werden. Sollte die Beschwerdeführerin das Zeichen IGP in Alleinstellung auf ihren Waren anbringen, so ist nicht ausgeschlossen, dass dies auch als Vermerk zum Schutz einer geografischen Angabe aufgefasst würde (vgl.

E. 3.3.2 oben). Da die Beschwerdeführerin das Zeichen IGP aber gerade nicht für Erzeugnisse, die in das Register für geschützte Waren eingetragen sind, verwenden will, wäre eine derartige Nutzung irreführend. Mit anderen Worten führte ein solcher Disclaimer eine irreführende Situation gerade herbei, anstatt sie aufzulösen. Entsprechend muss der Antrag, das Zeichen IGP mit dem Disclaimer 2 einzutragen, ebenfalls abgewiesen werden.

## **E. 6**

Die Beschwerdeführerin rügt weiter zwei Verletzungen von Verfahrensvorschriften.

### **E. 6.1**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Vorinstanz gemäss Art. 6quinquies lit. C Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04) alle Tatumstände, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke, hätte berücksichtigen müssen. Allerdings kann sich gemäss Art. 6quinquies lit. D PVÜ niemand auf die Vorschriften dieses Artikels berufen, wenn die Marke im Ursprungsland nicht eingetragen ist. Da das vorliegende Verfahren gerade diese Eintragung im Ursprungsland zum Gegenstand hat, ist Art. 6quinquies lit. C Abs. 1 PVÜ nicht einschlägig und die Beschwerdeführerin kann sich nicht darauf berufen. Die Vorinstanz hat daher kein Recht verletzt, als sie die Dauer des Gebrauchs der Marke nicht in ihre Überlegungen miteinbezog.

### **E. 6.2**

Insofern die Beschwerdeführerin geltend macht, dass die Vorinstanz auch ausländische Entscheide über die Eintragung des Zeichens IGP als Marke hätte berücksichtigen müssen, ist auszuführen, dass ausländische Eintragungen wohl als Indiz für eine inländische Eintragung sprechen können, soweit die Rechtslage vergleichbar ist (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori" m.w.H.), diese aber keine präjudizielle Wirkung entfalten und eine Eintragung in der Schweiz sich stets auf die in der Schweiz herrschenden Verhältnisse und entwickelte Praxis stützt (BGE 114 II 171 E. 2c "Eile mit Weile"; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 49ff.). So kann die Beschwerdeführerin aus der Tatsache alleine, dass "IGP" in den USA, Russland und der EU eingetragen wurde, nichts für sich ableiten.

### **E. 6.3**

Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, ihr Markeneintragungsgesuch sei von der Vorinstanz gestützt auf künftiges Recht abgelehnt worden, ist folgendes auszuführen. In der Tat ist es so, dass die Beschwerdeführerin ihr Eintragungsgesuch am 17. Dezember 2013 gestellt hatte und die Vorschriften zum Schutz geografischer Angaben nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen der sog. Swissnessvorlage erst am 1. Januar 2017 in Kraft traten. Die vorinstanzliche Ablehnung des Eintragungsgesuchs stützt sich indes auf den Ausschlussgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses gemäss Art. 2 lit. a MSchG. In Lehre und Rechtsprechung ist anerkannt, dass nach Art. 2 lit. a MSchG auch solche Ausschlussgründe ein Freihaltebedürfnis schaffen können, die sich erst in der Zukunft verwirklichen (BGE 128 III 454 E. 4.2 "YUKON"; Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 "Vuvuzela"; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 227). Diese Situation lag auch der Einschätzung der Vorinstanz zugrunde, denn bei Gesuchseingang im Dezember 2013 war die Botschaft zur Swissnessvorlage, datiert vom 18. November 2009, bereits bekannt. Diese erläuterte auch explizit die Einführung des Schutzes geografischer Angaben für nicht landwirtschaftliche

Erzeugnisse nach dem Vorbild der bereits bestehenden Regelung über den Schutz geografischer Angaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und damit die Schutzfunktion des Vermerkes IGP auch für Waren nicht landwirtschaftlicher Herkunft (vgl. Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen BBl. 2009 S. 8602). Mit der Annahme der Vorlage durch das Parlament am 21. Juni 2013 und dem Ausbleiben des Ergreifens eines Referendums innert 100 Tagen war zum Zeitpunkt der Stellung des Markeneintragungsgesuchs am 17. Dezember 2013 mit genügender Sicherheit ersichtlich, dass künftig das Zeichen IGP auch zum Schutz von geografischen Angaben nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse Verwendung finden wird. Entsprechend war es gerechtfertigt, dass sich die Vorinstanz auf diese künftige Entwicklung der Rechtslage abstützte und das Freihaltebedürfnis mit der kommenden Einführung des Vermerkes IGP für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse begründete.

#### **E. 7**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens muss nicht weiter auf die Frage eingegangen werden, ob eine Eintragung des Zeichens IGP allenfalls aufgrund eines Verstosses gegen geltendes Recht im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GUB/GGA Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse unterbleiben muss.

#### **E. 8**

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vorinstanz zurecht die Eintragung des Zeichens IGP für Waren der Klasse 2 verweigert hat. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

#### **E. 9.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts 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.- angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 4'000.- festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Den darüberhinausgehenden Betrag von Fr. 1'000.- hat die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

#### **E. 9.2**

Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-führerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

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