

# **BVGer B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-10-31, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4519\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4519_2011)

FR: TAF B-4519/2011 du 31 octobre 2012

IT: TAF B-4519/2011 del 31 ottobre 2012

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), insbesondere solche der Anstalten und Betriebe des Bundes (Art. 33 Bst. e VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Vorinstanz ist eine Bundesanstalt im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG und ihre Eintragungsverfügungen in Markensachen sind Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG. Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss (Art. 63 Abs. 4 VwVG) rechtzeitig geleistet. Als Markenmelderin und Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2.1**

Soweit die Vorinstanz verfügte, die Zeichen RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 39 und 41 ins Markenregister einzutragen, sind die Dispositiv-Ziffern 2 der Verfügungen 52615/2008 (Rhätische Bahn), 52620/2008 (Berninabahn) und 52619/2008 (Albulabahn) unangefochten in Rechtskraft erwachsen (vgl. BGE 103 Ib 16 S. 18 E. 2 Banquet; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 2.3 Mobility; Entscheid der RKGE Nr. MA-AA 14/04 vom 7. April 2005 E. 1 Marché, auszugsweise veröffentlicht in sic! 2005, S. 653).

### **E. 2.2**

Die Beschwerdeführerin beantragt, dass das Bundesverwaltungsgericht demoskopische Gutachten bezüglich der Marken BERNINABAHN und ALBULABAHN anordne, falls es der Meinung der Vorinstanz folge. Die Vorinstanz beantragt Ablehnung dieses Antrags, weil genügend Indizien vorlägen, um eine direkte Herkunftsangabe zu vermuten. Die Parteien haben bei der Feststellung des Sachverhalts in Verfahren mitzuwirken, die sie durch ihre Begehren einleiten (Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG). Diese Mitwirkungspflicht gilt namentlich für Umstände, die eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können (BGE 117 V 263 f., BGE 122 II 394 m.w.H.; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 13 Rz. 4). Insbesondere hat die Verkehrsdurchsetzung seiner Marke darzutun,

wer sie geltend macht (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [nachfolgend: Marbach, Markenrecht], Rz. 454 mit weiteren Hinweisen). Es obliegt darum vorliegend der Beschwerdeführerin, die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marken glaubhaft zu machen, auch wenn das Bundesverwaltungsgericht zusätzlich eigene Abklärungen treffen kann. Die Beschwerdeführerin hätte eine demoskopische Umfrage zur Frage der Verkehrsgeltung ihrer Marken darum spätestens im Beschwerdeverfahren auf eigene Kosten durchführen und einreichen müssen, um sich auf dieses Beweismittel zu berufen. Der Antrag der Beschwerdeführerin, von Amtes wegen demoskopische Umfragen durchzuführen, ist abzuweisen.

### **E. 3**

Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.

#### **E. 3.1**

Ob ein Zeichen mangels Unterscheidungskraft zum Gemeingut zählt (Art. 2 Bst. a MSchG), bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriterium seines beschreibenden Charakters. Nicht unterscheidungskräftig sind insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, wenn solche Hinweise von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 S. 368 E. 2.5.5 akustische Marke; BGE 131 III 495 S. 503 E. 5 Felsenkeller; BGE 129 III 514 S. 524 E. 4.1 Lego; BGE 128 III 454 S. 457 E. 2.1 Yukon). Grenzfälle sind einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.2 Swatch Uhrband; BGE 129 III 225 S. 229 E. 5.3 Masterpiece; BGE 103 Ib 268 S. 275 E. 3b Red & White). Die letztgenannte Regel gilt allerdings nicht bei irreführenden oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Zeichen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 bticino [fig.]).

#### **E. 3.2**

Zum Gemeingut zählen insbesondere auch Zeichen, die unmittelbar oder mittelbar auf die geografische Herkunft, die mit der Herkunft zusammenhängende Beschaffenheit oder entsprechende Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen hinweisen, für welche die Marke beansprucht wird (Art. 47 Abs. 1 MSchG). In der Lehre wird zwischen direkten und indirekten Herkunftsangaben unterschieden. Als direkte Herkunftsangaben gelten alle Bezeichnungen, welche unmittelbar das Herkunftsgebiet der Waren oder Dienstleistungen umschreiben. Unerheblich ist dabei, ob die Angabe als Adjektiv oder als Substantiv gebraucht wird. Als direkte Herkunftsangaben gelten vor allem Namen von Städten, Ortschaften, Gebieten und Ländern, welche als Produktionsstandort in Frage kommen. Indirekte Herkunftsangaben sind mittelbare Hinweise auf die Herkunft, ohne dass der tatsächliche Herkunftsort namentlich genannt wird. Diese umfassen beispielsweise Namen von Gewässern, Flüssen, Bergen und Gebirgen, solange diese nicht den Ort, von dem aus die Dienstleistung erbracht wird, bezeichnen, sowie symbolische Wahrzeichen eines

bestimmten Ortes wie bekannte Strassennamen oder Plätze. Direkte Herkunftsangaben sollen dem Markenschutz grundsätzlich nicht zugänglich, allenfalls sogar absolut freihaltebedürftig sein, während indirekte Herkunftsangaben Markenschutz erlangen können, wenn sie nicht täuschend sind (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Rz. 68 ff.; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 380 ff.; Michael Noth, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. c Rz. 35 f.). Auch symbolhafte Zeichen und Namen, welche untrennbar mit einem geografischen Begriff verknüpft sind, werden den indirekten Herkunftsangaben zugerechnet (Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 382). Das Bundesgericht unterscheidet - zumindest in Bezug auf irreführende Herkunftsbezeichnungen - weniger kategorisch und stärker fallbezogen. Wenn eine Marke eine geografische Bezeichnung enthalte oder nur aus einer solchen bestehe, glaube der Leser in der Regel, dass das Produkt aus dieser Region komme. Gemäss Art. 47 Abs. 1 MSchG reiche die Erwähnung einer geografischen Bezeichnung, um Erwartungen bezüglich der Herkunft zu wecken (Urteil des Bundesgerichts 4A\_587/2008 vom 9. März 2009 E. 2.2 Calvi). Werden Herkunfts- und Sachbezeichnungen kombiniert, kann trotzdem eine Herkunftserwartung entstehen (Entscheidung der RKG vom 12. Februar 2004 E. 4 und 6 in sic! 2004 S. 673 f. Tahitian Noni und vom 17. April 1998 E. 3 in sic! 1998 S. 475 f. Finn Comfort).

### **E. 3.3**

Der Schutz von Herkunftsangaben vor unbefugtem Gebrauch bezweckt in erster Linie, den Verkehr vor Irreführung und Täuschung zu schützen (Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 67 und vor Art. 47 Rz. 5; Noth, a.a.O., Art. 2 Bst. c Rz. 33). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus der Region oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 128 III 454 S. 460 E. 2.2 Yukon, BGE 132 III 770 S. 772 E. 2.1 Colorado [fig.]; Urteil des Bundesgerichts 4A\_587/2008 vom 9. März 2009 E. 2.1 Calvi). Ein weiteres Ziel des Schutzes von Herkunftsangaben ist es, eine unzulässige markenmässige Monopolisierung von geografischen Bezeichnungen zu verhindern. Jeder Produzent soll die Möglichkeit haben, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, ohne dabei durch Marken von Konkurrenten behindert zu werden. Ausnahmen davon können im Einzelfall für Garantie- und Kollektivmarken gelten, die zum Zweck haben, die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren oder für Marken mit Bezug auf Regionen, die dauerhaft in der ausschliesslichen Verfügungsgewalt des Anmelders liegen (Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 380, 388 f.; Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 65 ff.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2 Swiss Army, B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 The Royal Bank of Scotland).

### **E. 3.4**

Direkte Herkunftsangaben werden nicht als betriebliche, sondern als nicht unterscheidungskräftige geografische Herkunftshinweise wahrgenommen und können in der Regel, auch wenn sie nicht irreführend sind, nicht als Marke geschützt werden. Sie gelten solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1 Yukon). Anders verhält es sich bei indirekten Herkunftsangaben,

die, sofern sie sich weder in ihrem Gesamteindruck in einer sachlich-geografisch beschreibenden Aussage erschöpfen, noch irreführend sind, als Marken geschützt werden können (Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 69; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 22). In der Praxis lässt sich nicht jeder Fall eindeutig als direkte oder indirekte Herkunftsbezeichnung identifizieren. Geografische Begriffe können mehrdeutig sein und beispielsweise Berge, Flüsse und Regionen gleichzeitig bezeichnen oder in abgewandelter Form erscheinen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4080/2008 vom 8. September 2010 E. 2.5 Aussie Dual Personality; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 383). Nicht als Herkunftsangaben gelten geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Bei der Beurteilung zu berücksichtigen sind die Bekanntheit der geografischen Bezeichnungen, das Vorliegen von Beziehungen zwischen der Herkunft und den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen und allfällige weitere Umstände, welche die Wahrscheinlichkeit der Bezugnahme erhöhen oder verringern (Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 73; vgl. BGE 79 II 98 S. 101 Solis). Das Bundesgericht hat diese Rechtsprechung präzisiert und in seinem Entscheid BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Fallgruppen gebildet, in denen geografische Angaben in Marken nicht als geografische Herkunftsangaben verstanden werden: 1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden. 2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der Verwendung der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können.

### **E. 3.5**

Diese anhand von Einzelfällen entwickelte Rechtsprechung lässt sich allerdings erst nach vertiefter Prüfung auf neue Fälle übertragen und erlaubt insbesondere nicht, Herkunftsangaben anhand von einfach feststellbaren Merkmalen oder gar abstrakt von Nichtherkunftsangaben zu unterscheiden. Oft ist der massgebliche Sachverhalt bei Marken mit einem erkennbaren geografischen Bestandteil deshalb genauer abzuklären als bei Anmeldungen und Eintragungen, die keinen solchen Bestandteil aufweisen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.1 Afri-Cola).

### **E. 3.6**

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Verbraucher massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. Marbach, Verkehrskreise]; Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 41).

### **E. 3.7**

Bei Wortabwandlungen geht der Gemeingutcharakter in der Regel nicht verloren, wenn entweder das Schriftbild verändert oder unbedeutende Änderungen, Weglassungen oder Hinzufügungen vorgenommen werden, so dass das im Gemeingut stehende Wort in einer der Landessprachen erkennbar bleibt und nicht durch erinnerbare, wesentliche Ergänzungen individualisiert ist. Bei Abwandlungen beschreibender Angaben ist deshalb zu prüfen, ob

diese in der erkennbaren Abwandlung derart beschreibend bleiben, dass sie vom Markenschutz auszunehmen sind (David, a.a.O., Art. 2 Rz. 35; Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 95). Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann jedoch durch eine besondere grafische Gestaltung kennzeichnende Kraft verliehen werden. Dann ist allerdings nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung geschützt, sondern nur die originelle, typische Ausgestaltung. Andererseits ist die Marke als Ganzes nichtig, wenn ihr Hauptbestandteil zum Gemeingut gehört und die übrigen, kennzeichnenden Merkmale blosses Beiwerk darstellen (David, a.a.O., Art. 2 Rz. 8, 37). Auch speziell gestaltete geografische Angaben sind hinsichtlich der ungewöhnlichen Form schutzfähig (Andrea E. Flury, Grundprobleme des Rechts der geographischen Herkunftsbezeichnungen, Bern 2003, S. 14).

### **E. 3.8**

Nach Art. 2 lit. a MSchG kann Zeichen des Gemeinguts Markenschutz zukommen, wenn sie sich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben und der Anmelder - zumindest einredeweise - einen entsprechenden Antrag gestellt hat; andernfalls ist nur die originäre Unterscheidungskraft der Marke zu prüfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 Swiss Army). Ein der Verkehrsdurchsetzung entgegenstehendes absolutes Freihaltebedürfnis besteht nur, wenn der Verkehr bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist (BGE 134 III 314 S. 319 E. 2.3.2 M/M-joy ; Urteile des Bundesgerichts 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 Radio Suisse Romande; 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 Post). Was der Verkehrsdurchsetzung zugänglich ist, kann nicht allgemein gesagt werden und ist unter Umständen von sich wandelnden Verhältnissen bestimmt. Dies gilt insbesondere bei geographischen Namen, die die Herkunft der Waren angeben. Solche können die Natur eines Freizeichens verlieren und zum Individualzeichen werden, wenn sie während langer Zeit nur von einem einzigen Unternehmer als Marke verwendet werden. Das Alleinrecht an einer derartigen Ortsbezeichnung kann allerdings nur erworben werden, wenn die Warenqualität der Arbeitsleistung des Markeninhabers zuzuschreiben ist (BGE 117 II 321 S. 324 Valser). Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 Smarties; BGE 130 III 328 S. 331 Swatch Uhrband; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 Appenzeller). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die Folge eines intensiven oder langen und im wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs, der dazu führt, dass das Zeichen trotz seiner von Haus aus fehlenden Kennzeichnungskraft im Laufe der Zeit trotzdem als Merkmal eines bestimmten Unternehmens gewertet wird. Je grösser das Freihaltebedürfnis am Zeichen ist, desto aufwendiger wird seine Verkehrsdurchsetzung; für wirklich unentbehrliche Wörter kann keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht werden (David, a.a.O., Art. 2 MSchG, Rz. 38). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich nicht auf einen anderen Waren- und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als denjenigen, für welchen sie nachgewiesen wurde. Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Oberbegriff aus der gleichen Waren- und/oder Dienstleistungsklasse nach sich. Im Eintragungsverfahren kann sich der Hinterleger zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen. Sie kann auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6 Salesforce.com; Willi, a.a.O., Art. 2, Rz. 187).

### **E. 3.9**

Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Sie kann aber auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums belegt werden (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.1 Swatch Uhrband, BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 Smarties). Feste Beweissätze, wie zum Beispiel die Vorgabe, dass der Nachweis in jedem Fall nur mittels demoskopischem Gutachten erbracht werden könne, sind unzulässig. Grundsätzlich sind alle Beweismittel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.124; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12 Rz. 18; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 466).

### **E. 3.10**

Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen (E. 2.2). Der Hinterleger hat indessen nicht den vollen Beweis für die Verkehrsdurchsetzung zu erbringen, sondern muss diese nur glaubhaft machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.11 Oktoberfestbier). Die Vorinstanz erstellt keine eigenen demoskopischen Gutachten (Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 454 mit weiteren Hinweisen).

### **E. 3.11**

Wird die Durchsetzung mit Hilfe von Gebrauchsbelegen glaubhaft gemacht, müssen diese auch die Wahrnehmung der Marke als Kennzeichen für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen nahelegen. In der Regel genügt dafür nur ein sogenannt markenmässiger Gebrauch. Kein markenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn das Zeichen keine eigene Kennzeichnungswirkung entfalten konnte, beispielsweise wenn es in Verbindung mit dritten Markenbestandteilen gebraucht wurde (Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 185; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 428). Die Verkehrsdurchsetzung muss in der ganzen Schweiz erfolgt sein. Bloss regionale Verkehrsdurchsetzung genügt nicht (BGE 127 III 33 S. 37 E. 2c Brico). Sprachregionale Schwankungen sind allerdings zulässig (BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 Appenzeller; Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 173; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 437 f.). Die Verkehrsdurchsetzung muss im Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen und noch andauern (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 Salesforce.com; Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 190). Sie kann sich nicht auf einen anderen Waren- und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als denjenigen, für welchen sie nachgewiesen wurde (Urteil der RKGE Nr. MA-AA 12/00 vom 5. Februar 2002 E. 5 Postgelb, publiziert in sic! 2002, S. 244). 4.

## **E. 4**

Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.

### **E. 4.1**

Angefochten ist im vorliegenden Verfahren einzig die in der vorinstanzlichen Verfügung zurückgewiesene Eintragung der Zeichen RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN für die in Bst. J vorstehend genannten Waren und Dienstleistungen. Zunächst sind die relevanten Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der noch strittigen Klassen 9, 12, 16, 28, 37, 39, 42 und 43 zu bestimmen.

#### **E. 4.2**

Personentransporte in Klasse 39 und die damit verwandten Dienstleistungen richten sich vorab an Fahrgäste, wofür ein breites Publikum vom urteilsfähigen Kind ab sechs Jahren bis zu hochbetagten und gehbehinderten Personen in Frage kommt.

#### **E. 4.3**

Die Verkehrskreise der in den Klassen 16 und 28 angemeldeten Waren sind nicht auf Bahnbenützer beschränkt, aber auf ein eher aufmerksames Publikum gerichtet, das Papeteriewaren und Spiele im Alltag verwendet.

#### **E. 4.4**

Relevante Verkehrskreise der Verpflegungs- und Unterkunfts-Dienstleistungen in Klasse 43 sind vornehmlich Touristen und Geschäftsreisende.

#### **E. 4.5**

Gütertransport-Dienstleistungen (Klasse 39) richten sich vor allem an Nachfrager aus Industrie und Gewerbe, während die Dienstleistungen für Parkplätze von Mietwagen (Klasse 39) von Autovermietungen und Carsharing-Betreibern nachgefragt werden.

#### **E. 4.6**

Bahnunterhalts-Dienstleistungen in Klasse 37 und Bahnbetriebs-Dienstleistungen in Klasse 42 sind typische Infrastrukturdienstleistungen einer Bahngesellschaft. Da der Markengebrauch nur rechtserhaltend wirkt, wenn sich diese Dienstleistungen nicht nach innen richten (Willi, a.a.O., Art. 11 Rz. 27), kommen nur spezialisierte Firmen, namentlich andere Bahnbetriebe als relevante Verkehrskreise in Betracht. Auch für Rollmaterial (Klasse 12) sind vor allem Industrie- und andere Bahnbetriebe die relevanten Verkehrskreise. 5. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die Zeichen RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN nicht als geografische Begriffe wahrgenommen und verstanden werden.

#### **E. 5**

Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben.

#### **E. 5.1**

RHÄTISCHE BAHN

##### **E. 5.1.1**

Bezüglich der Marke RHÄTISCHE BAHN rügt die Beschwerdeführerin, das Adjektiv "rhätische" werde von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftshinweis aufgefasst. Die römische Provinz Rätien habe ihren kulturellen Schwerpunkt im Gebiet um Augsburg gehabt. Aus heutiger Sicht sei nicht klar, welches Gebiet Rätien damals umfasst habe. Die Provinz sei in eine westliche Provinz Raetia prima mit der Hauptstadt Chur und eine nordöstliche Provinz mit der Hauptstadt Augsburg aufgeteilt worden. Die nördliche

Provinz sei schliesslich an die Alemannen gefallen. Daraus gehe deutlich hervor, dass Rätien nicht mit Graubünden gleichgesetzt werden könne und es nicht möglich sei, von einer bestimmten Herkunft zu sprechen. Die Vorbringen der Vorinstanz seien schon damit widerlegt, dass unter rätischer Küche auch Spezialitäten aus dem Südtirol verstanden würden und der rätische Wein aus dem Südtirol stamme. Es gebe darum kein einheitliches Gebiet Rätien. Auch im Duden würden zwei Begriffe dazu aufgeführt. Rätien gebe es heute als Ort nicht mehr, weshalb es dem Markenschutz zugänglich sei. Die Beschwerdeführerin sei zudem die einzige Konzessionärin des Bundes und habe keine Konkurrenten.

#### **E. 5.1.2**

Die Vorinstanz hält dagegen, "Rätien" bezeichne einerseits eine altrömische Provinz und sei andererseits eine lexikalisch nachweisbare Bezeichnung für Graubünden, die üblicherweise verwendet werde, um die Herkunft eines Produktes aus Graubünden zu umschreiben. Von diesem aktuellen Sprachgebrauch sei auszugehen. Der Begriff sei sogar im Duden eingetragen und bezeichne ein geografisch genau definiertes Gebiet. Auch Adjektive seien als direkte Herkunftsangaben zu verstehen. Rätien komme als Ort zur Erbringung der Dienstleistung ohne Weiteres in Frage. Der Begriff wirke darum als direkte Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG. Der Begriff bezeichne keine historische Ortschaft, die es nicht mehr gebe, sondern stelle ein Synonym für Graubünden dar. Es sei kein Gedankenschritt nötig, um von Rätien auf Graubünden zu schliessen.

#### **E. 5.1.3**

Auf <http://www.swissdox.ch> kann nach Wörtern, die in der schweizerischen Presse verwendet werden, gesucht werden. Nach dieser Suchmaschine wurde das Wort "Rätien" im Zeitraum des vergangenen Jahres einundzwanzigmal in geografischem Sinn beschreibend verwendet, so z.B. im "Blick am Abend" vom 30. Mai 2012 unter dem Titel "Rätien vs. Sansibar" bezüglich eines Fussballspiels zwischen Regionalmannschaften. Die angesprochene Leserschaft versteht den Ausdruck in diesen Beispielen als Hinweis auf "bündnerisch" oder "aus Graubünden stammend". Im Gegensatz zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin wirkt dieses Wort darum nicht als Fantasiezeichen (vgl. BGE 128 III 459, E. 2.1.1 Yukon). Die antike Lage der römischen Provinz(en) Rätien und die singuläre Verwendung des Begriffs für Südtiroler Spezialitäten sind dafür nicht entscheidend. Zwar ist Rätien gleich wie Franken (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 Frankonia [fig.]) eine Restregion eines früheren Reiches. Es ist aber keine relativ wenig bekannte, ausländische Teilregion, sondern ein aktuell verwendetes Synonym für einen namentlich als Ferienregion bekannten Kanton. Auch die Schreibweise "rhätisch" ist als Transkription der griechischen Schreibweise "Rhaitioí" historisch ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) > Stichwort "Räter", besucht am 26. September 2012; Brockhaus Enzyklopädie, 17. Aufl. Wiesbaden 1972, Band XV S. 433 > Rätische Alpen, Rhätische Alpen) und wird ohne Fantasiaufwand verstanden.

#### **E. 5.1.4**

Die Beschwerdeführerin behauptet zwar zu Recht, abgesehen von 30 km SBB-Strecke zwischen Landquart und Chur die einzige aktuelle Eisenbahnbetreiberin in Graubünden zu sein. Doch ist das Wort "Bahn" in den fraglichen Marken nicht auf Eisenbahnen beschränkt. Es bezeichnet auch Bergbahnen, wovon in den Gebieten Rätien, Albula und Bernina viele bestehen, die nicht der Beschwerdeführerin gehören. Dass diese Bahnen auch Dienstleistungen und Waren anbieten, für welche die strittigen Marken angemeldet wurden,

ist gerichtsnotorisch. Die Beschwerdeführerin vermag eine originäre Unterscheidungskraft ihrer Marken sodann auch nicht daraus abzuleiten, dass sie gewisse Dienstleistungen - auf welche sie ihre Anmeldungen zudem nicht eingeschränkt hat - in Rätien und in den Regionen Albula und Bernina ausschliesslich erbringen darf, da ihre Konzession zeitlich befristet ist und somit weitere Konzessionen ausgestellt werden können (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-3553/2007 vom 26. August 2008, E. 7.2 Swiss Army und Nr. B-7426/2006 vom 30. September 2008, E. 3.3 The Royal Bank of Scotland). Es ist darum festzuhalten, dass das Adjektiv "rhätisch" als Herkunftsbezeichnung verstanden wird.

## **E. 5.2**

### **BERNINABAHN**

#### **E. 5.2.1**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, Nachschlagewerke wie Duden und Brockhaus würden mehrere Bedeutungen des Wortes "Bernina" unterscheiden. Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung kenne Bernina überdies gar nicht. Der Bezirk Bernina sei politisch und wirtschaftlich unbedeutend; nur ein kleiner Teil der Bevölkerung kenne die Gebirgsgruppe oder den Pass, ein grösserer Teil kenne Bernina nur im Zusammenhang mit der Berninabahn, da die Strecke zum UNESCO Welterbe ernannt worden sei. Der Begriff werde somit primär mit der Bahn in Verbindung gebracht. Spezialisierte Verkehrskreise würden das Zeichen stets der Beschwerdeführerin zuordnen. Eine Google-Suche nach "Berninabahn" ergebe 208'000 Treffer, die sich alle auf die Beschwerdeführerin bezögen. Bernina sei eine Marke mit Symbolcharakter, ein betrieblicher Herkunftshinweis und eine dem Markenschutz zugängliche, indirekte geografische Herkunftsangabe. Die Bernina-Region komme als Ort zur Erbringung der Dienstleistung ohne weiteres in Frage. Massgeblich sei, dass das Zeichen in seinem Gesamteindruck keinen geografischen Herkunftsbezug aufweise. Das Bundesgericht habe in einem älteren Entscheid Solis die Marke Bernina-Nähmaschine als Fantasiezeichen bezeichnet. Darum sei nicht ersichtlich, weshalb Bernina für Nähmaschinen ein Fantasiezeichen darstelle, nicht aber für Papier, Fahrzeuge und Spiele.

#### **E. 5.2.2**

Die Vorinstanz hält dagegen, der Begriff Bernina sei sprachüblich für den Bernina-Bezirk und die Bernina-Region und werde auch von privaten Firmen und Vereinen dazu verwendet, auf ihren Sitz in der Region hinzuweisen. Der Begriff sei deshalb bekannt, und die Abnehmer würden ihn ohne Weiteres als Hinweis auf die Region verstehen. Es handle sich um eine direkte Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG.

#### **E. 5.2.3**

Die Einschätzung der Beschwerdeführerin, dass die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung den geografischen Sinn von "Bernina" nicht kenne, wird von ihr ungenügend belegt. Die Anzahl der Suchresultate auf Google ist irrelevant, da diese in jedem erdenklichen Kontext stehen können, beispielsweise jedes Angebot einer Bernina-Nähmaschine in einem Online-Shop als Suchtreffer zählt, und die Beschwerdeführerin für ihre Behauptung, dass sich alle 208'000 Suchresultate auf die Beschwerdeführerin beziehen, keinen Nachweis erbringt. Auch schliesst die symbolische Bedeutung gewisser Berge für Orte eine damit verbundene Herkunftserwartung nicht aus. Die Bezeichnung "Bernina" steht gleichermassen für den Berg, den Pass und die geografische Region dieses Namens, die

insofern eine Einheit bilden (vgl. Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 383). Dies anerkennt die Beschwerdeführerin implizit, wenn sie ausführt, die Bernina-Region komme als Ort der Leistungserbringung in Frage. Dass das Zeichen "Bernina" für Nähmaschinen als markenfähig gilt, weil Berg, Pass und Region nicht als Herstellungsort in Frage kommen (BGE 79 II 101 E. 1d Solis; Entscheid des EJPD in VEB 1929 97 Nr. 80 Bernina), lässt sich nicht ohne Weiteres auf die vorliegende Marke übertragen.

### **E. 5.3**

#### **ALBULABAHN**

##### **E. 5.3.1**

Die Beschwerdeführerin macht auch für "Albula" geltend, es sei ein mehrdeutiger Begriff, den ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung aber überhaupt nicht kenne. Der Fluss und der Bezirk dieses Namens seien jedenfalls kaum bekannt; allenfalls notorisch sei der Albulapass. Auch der Duden erwähne Albula nicht. Viele, namentlich nach der Auszeichnung der Eisenbahnstrecke der Beschwerdeführerin in der Albula- und Bernina-Region zum UNESCO Welterbe im Jahr 2008, würden den Begriff nur im Zusammenhang mit der Albulabahn kennen. Werde "Albula" mit dem Pass oder dem Fluss in Zusammenhang gebracht, handle es sich nur um eine indirekte Herkunftsangabe, die als Marke eintragungsfähig sei, da niemand glaube, dass die Waren daselbst hergestellt würden. Wer nach "Albulabahn" google, erhalte 40'800 Treffer, die sich alle auf die Beschwerdeführerin bezögen. Somit enthalte das Zeichen im Gesamteindruck keinen geografischen Herkunftsbezug. Wer Albulabahn höre oder lese, denke automatisch an die Beschwerdeführerin.

##### **E. 5.3.2**

Die Vorinstanz hält dagegen, unter dem Begriff Albula werde der Bezirk, der Fluss, das Tal und der Pass verstanden und er werde üblicherweise dazu verwendet, um auf die Region zu verweisen. Es sei kein Gedankenschritt nötig, um von Albula auf die geografische Herkunftsangabe zu schliessen. Der Begriff stelle somit eine direkte geografische Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG dar.

##### **E. 5.3.3**

Da der originär geografische Sinn der Bezeichnung "Albula" nicht bestritten wird, ist es Sache der Beschwerdeführerin, durch geeignete Beweismittel glaubhaft darzulegen, dass die Region Albula völlig unbekannt sei, wie sie behauptet (E. 3.10.). Sie stützt sich jedoch auch hierfür auf ungenügend oder nicht näher belegte Behauptungen. Der Begriff Albula ist nur mehrdeutig, soweit er die Region, den Pass, das Tal und den Fluss bezeichnet, die geografisch eng miteinander verbunden sind. Von den relevanten Verkehrskreisen wird er als flächendeckende geografische Herkunftsbezeichnung für die ganze Region verstanden. Die mit der Auszeichnung zum UNESCO Welterbe erlangte Bekanntheit ist von geringer Relevanz, weil die relevanten Verkehrskreise die Albula-Ferienregion kennen. Die Bezeichnung "Albula" ist damit ebenfalls geeignet, eine geografische Herkunftserwartung zu wecken.

### **E. 5.4**

Die Namen "Albulabahn" und "Berninabahn" beziehen sich auf historische Bahnbauprojekte, die aufgrund ihres Umfangs und der Überwindung damaliger technischer Grenzen internationale Beachtung gefunden haben. "Albulabahn" hiess das 1903/4

vollendete Projekt der Beschwerdeführerin, Thusis mit Celerina bzw. St. Moritz zu verbinden. "Berninabahn" hiess die Strecke bzw. das Trasse der 1905 gegründeten Privatbahn Bernina-Bahn AG, Poschiavo, die - unter anderem im Zusammenhang mit neu erbauten Kraftwerken im Puschlav - 1910 den durchgehenden Bahnbetrieb zwischen Celerina und Tirano, Italien, aufnahm. Die Gesellschaft wurde 1943 von der Rhätischen Bahn übernommen. Der Begriff "Albulabahn" wurde wohl auch durch die Konkurrenz zur Scaletta- und zur Julierbahn geprägt, die "Berninabahn" durch die Malojabahn (Brüngger/Keller/Mengotti, Abenteuer Albulabahn Chur 2003, S. 60: Lukmanierbahn). Die Rhätische Bahn hatte weitere Projekte mit ähnlicher Namensbildung, insbesondere die Engadinbahn, die Arosabahn, die Misoxer Bahn und die Landquart-Davos-Bahn.

### **E. 5.5**

Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, das in allen Marken verwendete Wortelement "Bahn" schliesse im Gesamteindruck der Zeichen einen Herkunftsbezug aus. Allerdings befand das Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall, dass die Verbindung von "Bahn" mit einem Sachbegriff für Bahndienstleistungen keine Unterscheidungskraft begründe (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 BahnCard). Zumal die fraglichen Bahn-Dienstleistungen in Rätien, im Albulagebiet und im Berninagebiet erbracht werden können, wie noch näher darzulegen sein wird, wird in Kombination mit dem Wort "Bahn" ein geografisch-beschreibender Sinn der Marke eher verstärkt.

### **E. 6**

Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird. Bei Marken, die mit geografischen Bezeichnungen assoziiert werden, bedarf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass ein Zeichen im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, tatsächlich eine entsprechende Herkunft erwarten lässt und - bei mehrdeutigen Zeichen - von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 Afri-Cola mit weiteren Hinweisen). So wurde im Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 Cheshire Cat eine in der Schweiz relativ unbekannt geografische Bezeichnung als Marke zugelassen, mit der Begründung, es bestehe aufgrund des geringen Bekanntheitsgrads der englischen Cheshire County keine Gefahr der Irreführung der angesprochenen Abnehmerkreise bezüglich der geografischen Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Produkte (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 Cheshire Cat E. 8.5). Mit diesem Entscheid wurde die frühere Praxis präzisiert, dass Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung besitzen, nur dann nicht als Herkunftsangaben zu betrachten sind, wenn aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise die nichtgeografische Bedeutung dominiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 Victoria mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 Madison; RKGE in sic! 2004 S. 681 E. 3b US40; RKGE in sic! 1998 S. 475 E. 3b Finn Comfort; Marbach, Markenrecht, a.a.O., S. 74; Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 233; David, a.a.O., Art. 2 Rz. 63).

### **E. 6.1**

Die Vorinstanz wies die Eintragung der Marken zurück, soweit diese unmittelbar den thematischen Inhalt von Datenträgern in Klasse 9, Drucksachen in Klasse 16 und Spielsachen in Klasse 28 beschreiben. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin werden Zeichen auch nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in der Tat zum Gemeingut gezählt, wenn sie sich in einer Beschreibung des thematischen Inhalts solcher Waren erschöpfen, da diese vor allem um ihres Inhalts willen gekauft werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 Pirates of the Caribbean; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.4 Total Trader; B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.2 Park Avenue; B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 6.3.2 Paradies). Bleibt das Zeichen neben einem inhaltlichen Hinweis allerdings geeignet, die Waren als betrieblicher Herkunftshinweis zu individualisieren; bezeichnet es insbesondere schlagwortartig, einprägsam und in der erkennbaren Absicht seiner Unterscheidbarkeit von Überschriften anderer Waren dieser Kategorie einen potentiellen Inhalt, ist die Eintragung zu gewähren (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-1759/2007 vom 26. Februar 2008, E. 3 Pirates of the Caribbean). Vorliegend beschränken sich die drei je aus einem geografischen und einem Sachbegriff zusammengesetzte Marken kurz, sachlich und schnörkellos auf das Thema einer Bahn im betreffenden Gebiet. Bahnanlagen werden üblicherweise auf diese Art beschrieben, weshalb die Zeichen nicht in unterscheidungskräftiger Weise über einen blossen thematischen Inhalt hinausführen. Bezüglich der Anmeldung für "Produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes" in Klasse 16 verweist die Beschwerdeführerin allerdings zu Recht auf die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 4.8.2 Cleantech und Nr. B-1759/2007 vom 26. Februar 2008, E. 5 Pirates of the Caribbean), wonach Papierwaren - im Unterschied zu z.B. Werbeträgern aus Papier und Karton (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B 848/2010 vom 4. August 2010 E. 4.1.2 Wild Bean Café) - in der Regel ihrer äusseren Gestaltung wegen gekauft werden, die Marken also nicht thematisch beschreibend wirken, sondern eingetragen werden können. Gleiches muss für "Kartonwaren" gelten. Die Beschwerden sind deshalb mit Bezug auf diese Waren gutzuheissen, für die übrigen inhaltsbezogenen Waren der Klassen 9, 16 und 28 aber abzuweisen.

## **E. 6.2**

Für Eisenbahnfahrzeuge der Klasse 12 beschreiben die Marken nach Ansicht der Vorinstanz deren Zweckbestimmung ("eine Bahn in Rätien, in Albula, in Bernina"), womit sie allerdings übersieht, dass Bahnbetriebe nicht in Warenklasse 12, sondern in Dienstleistungsklasse 39 eingeteilt werden. Mit der Eintragung einer Marke für Eisenbahnfahrzeuge in Klasse 12 wird die Marke gegenüber einer Käuferschaft beansprucht, die als Händler und Eisenunternehmungen ihren Bedarf an Rollmaterial damit decken. Da in Bergregionen häufig Bergbahnfahrzeuge eingesetzt werden, die auch zu den angemeldeten Begriffen "Véhicules; appareils de locomotion par terre etc." zählen, liegt es indessen näher, die drei Marken als Beschreibungen des Verkaufs von Occasions-Eisenbahnfahrzeugen durch Bahnen in jenen Regionen zu verstehen als darin eine reine Fantasiebezeichnung für eine Eisenbahnfabrik zu erblicken, bezüglich deren Produzenteneigenschaft der Zeichenbestandteil "Bahn" sonst irreführend wäre. Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die Marken RHÄTISCHE BAHN, ALBULABAHN und BERNINABAHN bezüglich Waren der Klassen 9, 12, 16 und 28, mit Ausnahme von Papier- und Kartonwaren in Klasse 16, beschreibend und dem Gemeingut zuzuordnen sind.

### **E. 6.3**

Nicht beschreibend sind die drei strittigen Marken für diejenigen Dienstleistungen, die nicht mit einer Bahn assoziiert werden. Unter einer Bahn wird ein Transportmittel für Güter und Personen verstanden, das bewegliche Beförderungskörper auf einem dezidierten Trasse einsetzt und fahrplanmässig verkehrt. Die mit diesem Begriff verbundene Erwartung kann sich auf eine Eisenbahn, aber auch auf eine Seil-, Berg- oder Sesselbahn beziehen.

Entfernen sich Dienstleistungen allzu weit von diesem begrifflichen Kernbereich, reicht die blosser Möglichkeit, dass eine Bahn nebenbei auch solche Dienstleistungen anbieten könnte, nicht zur Annahme einer ohne Fantasie beschreibend wirkenden Beziehung. (Klasse 39)

Für eine Bahn ist es somit untypisch, auch im Strassentransport tätig zu sein, denn selbst wenn gewisse Bahnen auch Strassentransporte organisieren sollten, wird dies von den relevanten Verkehrskreisen nicht erwartet. Der Transport von Personen und Gütern auf der Strasse gehört deshalb nicht zu den Kerndienstleistungen einer Bahn. Weiter wird von einer Bahn nicht erwartet, dass sie Parkplätze für Mietwagen zur Verfügung stellt, auch wenn es sich in der Schweiz vielerorts aus praktischen oder finanziellen Gründen ergeben hat, dass Car-Sharing-Betreiber ihre Fahrzeuge auf von Bahnen gemieteten Parkplätzen abstellen.

Die Organisation von Tourismus-Dienstleistungen bezüglich Urlaubsreisen wird von einem spezialisierten Reiseveranstalter (nicht Reisebüro), nicht aber von einer Bahn erwartet. Von einer Bahn erwartet man auch nicht, dass sie Dienstleistungen für die Reservation von Passagierplätzen in Automobilen erbringt. Dienstleistungen zur Verfügungstellung von Parkplätzen ergeben sich aus dem Immobilienbesitz, nicht aus dem Bahnbetrieb, und auch die Autovermietung wird in der Regel von spezialisierten Firmen betrieben, die alle dazu notwendigen Dienstleistungen erbringen. (Klasse 42) Gutachten, Lösungsvorschläge und Computerprogramme (Programme für die Datenverarbeitung) für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser- und Lufttransporten, werden typischerweise von spezialisierten Ingenieurunternehmen erstellt. Auch die Vermietung von EDV-Systemen erfolgt in der Regel durch spezialisierte EDV-Betriebe. Die Projektleitung und Planung von Telekommunikationslösungen für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser- und Lufttransporten erfolgt in der Regel durch spezialisierte Ingenieurunternehmen oder Telekom-Anbieter. (Klasse 43) Schnellservice- und Selbstbedienungsrestauration impliziert im Gegensatz zur Verpflegung von Gästen in Zügen, den Betrieb ortsgebundener Gaststätten, was von einer Bahn nicht erwartet wird. Die Organisation von Banketten und Cocktails wird in gleicher Weise nicht von einer Bahn, sondern von einem Catering-Unternehmen erwartet. Reservationen von vorübergehenden Unterkünften, Hotels und Pensionen erfolgen in der Regel via Internet oder durch Reisebüros. Dasselbe gilt für die Informationen über diese Dienste. Bei "Dienstleistungen für Hotel- und Restaurantbetreiber sowie Organisation solcher Leistungen" (der französische Originaltext lässt hier verschiedene Interpretationen zu) erwarten die relevanten Verkehrskreise ebenfalls keine bahntypischen Transportleistungen. Die Unterbringung von Gästen in Eisenbahnwagen und Schiffen betrifft nicht den Betrieb von Schlafwagen, sondern z.B. die Unterbringung von Arbeitern oder Asylbewerbern in Bahnwagen und Schiffen, was eher von Privaten, nicht aber von einer Bahn erwartet wird. Für alle diese Dienstleistungen sind die Marken deshalb einzutragen.

### **E. 6.4**

Für die Dienstleistungen einer öffentlichen Bahn und die damit eng zusammenhängenden und gewöhnlich erwarteten Dienstleistungen wirken die drei zu prüfenden Marken nach

dem vorstehend Gesagten beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Dies ist vorliegend für folgende Dienstleistungen der Fall: Klasse 37: Unterhalt und Reparatur von Schienenfahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen für den Bahnbetrieb; Hochbau, Tiefbau, Tiefbauarbeiten im Schienennetz, insbesondere Ein- und Zusammenbau von Signal-, Funk- und Telekommunikationsanlagen für Schienenfahrzeuge (zweimal erwähnt); Bau und Unterhalt der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere von Weichenanlagen, Apparaten und Ausrüstungen; Unterhalt und Reparatur von Telekommunikations-Endgeräten. Klasse 39: Begleitung von Passagieren; Vermietung von Gleisanlagen; Gepäckträgerdienste; Gepäckaufbewahrung; Informationen über Fahrpläne und Verkehr, auch mit Hilfe von elektronischen Geräten; Platzreservierungen für die Bahn; Organisation und Vorkehrungen im Zusammenhang mit Bahnfahrten wie Zugbegleiter oder Dienstleistungen bezüglich Reiseplanung, Reservationen und Organisation von Reisen, gefolgt von elektronischer Sendungsverfolgung; Betrieb der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere Installationen von Weichenanlagen sowie Tracking und operative Kontrolle von Fahrzeugen; Dienstleistungen betreffend die Reservation von Plätzen in Zügen und Bussen; Informationsdienste über Fahrpläne und Verkehrsaufkommen, auch durch elektronische Mittel; Betrieb von Schlafwagen, nämlich Transport; Lagerung und Verpackung von Gütern; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation von Lagerung und Verpackung von Gütern, Gepäckaufbewahrung, Gepäckträgern sowie Gepäckkarren; Vermietung und Lagerung von Paletten, Transport- und Lagerbehältern aus Holz, Kunststoff oder Metall; Dienstleistungen rund um die Vermietung von Schienenfahrzeugen; Vermietung von Land- und Schienenfahrzeugen. Klasse 42: Überwachung und Kontrolle von Zugsteuerungsanlagen und Ausrüstungen zum Tracking und zur betrieblichen Steuerung von Rollmaterial und seinen Geräten; Geräte und Einrichtungen für die Sicherheitsinfrastruktur des Schienennetzes; Entwicklung von Apparaten und Ausrüstungen zum Tracking und zur betrieblichen Steuerung von Rollmaterial und seiner Sicherheitsausrüstung; Betrieb der Eisenbahn-Infrastruktur, nämlich Planung und Entwicklung des Schienennetzes, der Weichen, der Betriebssteuerung und Sicherheitsausrüstung; Planung von Eisenbahnlinien einschliesslich Entwicklung und Implementation von Zugsteuerungsanlagen. Klasse 43: Gastronomie (Lebensmittel, Speisen, Imbisse, Tellerservice und Mahlzeiten), auch zum Mitnehmen, auch in Zügen; Betrieb fester und fahrbarer Bars und Snack-Bars, auch in Zügen; Organisation von Unterkunft und Verpflegung von Gästen in Hotels und Restaurants und Betrieb von Schlafwagen, insbesondere Unterkunft und Verpflegung von Gästen in Schlafwagen (dreimal erwähnt); Feinkostdienstleistungen.

#### **E. 6.5**

Keine typischen Dienstleistungen einer Bahn hingegen sind: Klasse 39: Transport von Personen und Gütern auf der Strasse; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Parkplätzen für Mietwagen; Organisation von Tourismus-Dienstleistungen bezüglich Urlaubsreisen, insbesondere Organisation und Dienstleistungen in den Bereichen Jugend, Freizeit, Ausflüge und Themen- und Studienreisen auf dem Landweg; Dienstleistungen für die Reservation von Plätzen für Passagiere in Automobilen; Dienstleistungen bezüglich der Verfügungstellung von Parkplätzen und Automiete; Vermietung von Kraftfahrzeugen; Dienstleistungen rund um die Vermietung von Kraftfahrzeugen. Klasse 42: Erstellung von Gutachten, Lösungsvorschlägen und Computerprogrammen für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser- und Lufttransporten; Entwicklung und Umsetzung von Programmen zur Datenverarbeitung für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser- und

Lufttransporten; Vermietung von EDV-Systemen und Programmen zur Datenverarbeitung für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser- und Lufttransporten; Projektleitung und Planung von Telekommunikationslösungen für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser- und Lufttransporten. Klasse 43: Schnellservice-Restaurations, Selbstbedienungsrestauration, Organisation von Banketten und Cocktails; Reservation von vorübergehenden Unterkünften; Reservationen von Hotels und Pensionen; Unterbringung von Gästen in Eisenbahnwagen und Schiffen; Dienstleistungen für Hotel- und Restaurantbetreiber sowie Organisation solcher Leistungen; Informationen über Unterkunft und Verpflegung mittels aller Medien, inklusive elektronische Übertragung und Internet.

### **E. 7.1**

Dienstleistungen, für welche eine Marke Gemeingut darstellt, stehen dem Nachweis der Verkehrsdurchsetzung offen, wenn am Zeichen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Art. 2 Bst. a MSchG; Willi, a.a.O., Rz. 149).

### **E. 7.2**

Im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren kann sich der Hinterleger zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (Art. 2 Bst. a MSchG; Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 187). Die Beschwerdeführerin macht die Verkehrsdurchsetzung allerdings nur sinngemäss geltend. In welchem Umfang und für welche Waren und Dienstleistungen sie diese beantragt, bleibt unklar, schreibt sie doch an die Vorinstanz nur lakonisch: "Schliesslich ist die Anmelderin bereit, den Beweis der Verkehrsdurchsetzung (gerade für Klasse 39) zu erbringen", wobei sie die Klammerbemerkung für eine der Marken wegliess und für die dritte etwas umformulierte. Die Ansicht, dass die beantragten Marken zum Teil absolut Freihaltebedürftig seien, hat die Vorinstanz zu Recht fallenlassen (vgl. Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2 Radio Suisse Romande).

### **E. 7.3**

Die Beschwerdeführerin reichte insgesamt 111 Belege zur Verkehrsdurchsetzung ein, davon 22 zur Berninabahn (act. 43), 16 zur Albulabahn (act. 25) und 73 zur Rhätischen Bahn (act. 7). Da die drei markenrechtlichen Beschwerden vereinigt worden sind, ist die Relevanz jedes Belegs mit Bezug für alle Marken zu berücksichtigen. Auf Bildern gut erkennbare Logos sind der Erwähnung im Text gleichzustellen. Bei drei Belegen handelt es sich um Ausdrücke von Google Suchergebnissen, welchen nur ein geringer Beweiswert zukommt. 47 Verkehrsdurchsetzungsbelege stammen aus der Zeit vor 1990 und sind somit nur noch historisch relevant, 12 aus den 1990er Jahren, 14 sind ohne Datumsangaben. 38 Belege können zuverlässig ins Jahr 2000 und jünger datiert werden. Die Mehrheit der eingereichten Belege bezieht sich somit nicht auf den aktuellen Sprachgebrauch. Von den 111 eingereichten Belegen zur Verkehrsdurchsetzung waren aufgrund der Vereinigung der drei Beschwerden 18 Belege (Belege Nr. 7.2, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.22, 7.25, 7.31, 7.32, 7.45, 7.47, 7.67, 7.68, 25.1 und 25.2) mehrfach vorhanden, so dass 93 unterschiedliche Belege verbleiben, auf welchen zum Teil mehrere Begriffe verwendet werden. 12 Belege verwenden fremdsprachige Bezeichnungen, in 12 Belegen wird die Albulalinie erwähnt, in 6 Belegen die Berninalinie, in 30 Belegen ein "Bernina-Express", in 28 Belegen ein "Glacier-Express", in zwei Belegen ein "Heidi-Express", in drei Belegen ein "Heidiland-Bernina-Express", in 21 Belegen die Albulabahn, in 27 Belegen die Berninabahn, in 81 Belegen die Rhätische Bahn, in 35 Belegen "RhB", in 3 Belegen ein Speisewagenbetreiber, und 9 Belege haben einen Bezug zu Modellbahnen.

#### **E. 7.4**

Die eingereichten Belege zeigen, dass die Beschwerdeführerin die Begriffe "Berninabahn" und "Albulabahn" früher intensiver verwendete als heute. Von den anzurechnenden 19 Belegen erwähnen nur drei die Berninabahn und zwei die Albulabahn, in zwei bzw. einem Fall im historischen Kontext und je einmal in Bezug auf die Linienführung. Dafür wird in 16 Belegen "Rhätische Bahn", in zehn Belegen "Glacier-Express" und in acht Belegen "Bernina-Express" mit Bezug auf den Bahnbetrieb verwendet. Auf der Website der Rhätischen Bahn (<http://www.rhb.ch>, besucht am 9. Mai 2012) erscheinen die Begriffe "Albulabahn" und "Berninabahn" nur im historischen Kontext oder als Buchtitel. Ein weiteres Indiz dafür, dass diese Begriffe ausschliesslich beschreibend sind, bildet die Tatsache, dass sie mit den Begriffen "Albulalinie" bzw. "Berninalinie" schon seit langer Zeit substituiert werden (z.B. Gion Caprez, Meisterleistung der Pionierzeit, die Bündner Kulturbahn, Chur 2004; RhB Unesco Welterbe Pass; Richard Hettlinger, Albula, Winterthur 1973; Brünger/Keller/Mengotti, Abenteuer Albulabahn Chur 2003, S. 63). Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer wurden und werden die Begriffe nicht zur Bezeichnung des Zugbetriebs oder für Bahnunterhaltsleistungen verwendet, sondern als rein beschreibende Bezeichnungen von Streckenabschnitten der Beschwerdeführerin. Beispiele dafür sind der Satz "Die Albulabahn, Thusis-St. Moritz, ist 61.7 km lang." (Die Rhätische Bahn, Chur 1912, S. 18), die Aufzählung "Chur-Arosa; Berninabahn; Bellinzona-Mesocco" (Die elektrischen und Diesel-Triebfahrzeuge schweizerischer Eisenbahnen, Villigen 1973, S. 10), "Albula-Bahn, Chur-Thusis-Filisur-St. Moritz" und "Die von Beginn an elektrifizierte Berninastrecke wurde von 1906 bis 1910 als Berninabahn gebaut" (100 Jahre Rhätische Bahn, Köniz 1989), "Albulabahn - bei diesem Schlagwort denke ich jedes Mal unwillkürlich an kühne Viadukte, lange Kehrschleifen und Tunnel. Manches Jahr, und oft sogar mehrmals, habe ich die Albulastrecke auf der Fahrt ins Engadin durchfahren" (Henning Wall, Albula, Aachen 1984, S. 5) und in der Überschrift "Thusis-St. Moritz, Albulabahn" in den eingereichten Belegen der Beschwerdeführerin. Während Bahnexperten und Modellbauer noch die historischen Begriffe "Albulabahn" und "Berninabahn" verwenden, benützen Bahnkunden eher die Bezeichnung des entsprechenden Sonderzugs "Glacier-Express", "Bernina-Express", "Heidiland-Bernina-Express" der Betreiberin ("Rhätische Bahnen), zumal sich die Sonderzüge seit der Inbetriebnahme von Mehrstromlokomotiven nicht mehr auf bestimmte Strecken beschränken.

#### **E. 7.5**

Die Marken ALBULABAHN und BERNINABAHN sind somit nicht als markenmässige Kennzeichen durchgesetzt. Die Verkehrskreise assoziieren sie mit Streckenabschnitten, nämlich die Albulabahn mit der Strecke Thusis-St. Moritz und die Berninabahn mit der Strecke St. Moritz-Tirano. Die Verkehrsdurchsetzung erscheint deshalb mit den vorliegenden Belegen nicht glaubhaft. Auch wurden keine Belege dafür eingereicht, dass auch in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz die Ausdrücke ALBULABAHN und BERNINABAHN durchgesetzt wären. Es wird lediglich ein Gebrauch von "Ferrovie retica nel paesaggio Albula/Bernina" und "Linea del Bernina" belegt.

#### **E. 7.6**

Die Verkehrsdurchsetzung der Marken ALBULABAHN und BERNINABAHN wurde damit für die Dienstleistungen der Klassen 37, 39, 42 und 43 nicht glaubhaft gemacht.

### **E. 8.1**

Anders als bei der Albulabahn und der Berninabahn wurde das Zeichen RHÄTISCHE BAHN stets als Marke verstanden. Im Jahre 1888 wurde die Schmalspurbahn Landquart-Davos AG gegründet, die 1895 zur Rhätischen Bahn (RhB) umfirmiert wurde - das h im Wort "rätisch" wurde eingefügt, weil das Kürzel "RB" bereits von der Rigibahn beansprucht wurde. 1897 wurde mittels Volksabstimmung beschlossen, die Rhätische Bahn zur Bündner Staatsbahn zu machen.

### **E. 8.2**

Die Bezeichnung "Rhätische Bahn" kommt in der überwiegenden Mehrzahl der eingereichten Belege vor (82 von 93 gezählten Belegen), sowohl als Wort-/Bildmarke wie auch als Wortmarke vor. Der Gebrauch ist als markenmässig einzustufen, da damit eine Individualisierung gegenüber den anderen Bahngesellschaften, z.B. der SBB oder der Matterhorn-Gotthard-Bahn erreicht wird. Für die französischsprachige Bevölkerung wird der gleiche Begriff verwendet, während für die italienischsprachige Bevölkerung "Ferrovie retiche" und für die romanischsprachige Bevölkerung "Viafier retica" verwendet wird. Da die drei Schreibarten fast immer aufeinanderfolgend angewendet werden, kann davon ausgegangen werden, dass auch die italienisch- und romanischsprachige Bevölkerung den Begriff "Rhätische Bahn" kennt bzw. dem korrekten Synonym zuordnen kann.

### **E. 8.3**

Was die bahntechnischen Ingenieur- und Baudienstleistungen der Klasse 37 betrifft, so geht aus den eingereichten Unterlagen nicht hervor, dass die Beschwerdeführerin für diese Leistungen bekannt wäre, insbesondere als betriebsinterne Leistungen nicht geeignet sind, eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, da die Verkehrskreise für bahntechnische Hilfsdienstleistungen andere Bahnbetriebe sind. Nur wenige, vereinzelte und meist recht alte Belege geben Hinweise darauf, dass solche Dienstleistungen tatsächlich von der Beschwerdeführerin erbracht wurden, wobei auch externe Ingenieurbüros genannt werden. Über die aktuellen Aktivitäten der Beschwerdeführerin ist nichts bekannt. Eine Verkehrsdurchsetzung bezüglich der bahntechnischen Hilfsdienstleistungen der Klasse 37 konnte somit nicht glaubhaft gemacht werden. Der eigentliche Bahnbetrieb ist in Klasse 39 enthalten. Keine Durchsetzungsbelege wurden bezüglich der Vermietung von Gleisanlagen, Gepäckträgerdienste, Gepäckaufbewahrung, Organisation und Vorkehrungen im Zusammenhang mit Bahnfahrten, elektronische Sendungsverfolgung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation von Lagerung und Verpackung von Gütern, Dienstleistungen bezüglich Gepäckkarren, Vermietung und Lagerung von Paletten, Transport- und Lagerbehältern, Schienenfahrzeugen, Betrieb von Schlafwagen sowie Dienstleistungen rund um die Vermietung von Schienenfahrzeugen eingereicht. Bezüglich der Begleitung von Passagieren verweist lediglich ein Beleg auf eine Reiseleitung, was für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht ausreicht. Platzreservierungen für die Bahn werden mit zwei Durchsetzungsbelegen derselben Prospektserie, die Reservationen am Rande erwähnen, belegt. Für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist das ungenügend. Bezüglich der Informationen über Fahrpläne und Verkehr liegen mehrere ältere Kursbücher im Recht; diese verwenden jedoch nur die Kursnummern. Der Fahrplan der Website (<http://www.rhb.ch>, besucht am 21. Mai 2012) leitet auf den Server der SBB (<http://www.sbb.ch/home.html>, besucht am 21. Mai 2012) um. Ein Gebrauch der Marke mit Bezug auf Fahrpläne und Verkehrsinformationen und deren Verkehrsdurchsetzung wurde

somit nicht glaubhaft gemacht. Was den Betrieb der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere den Betrieb von Signalanlagen sowie Tracking und operative Kontrolle von Fahrzeugen anbetrifft, so wird dies nur in einem älteren Artikel thematisiert (act. 7.56). Die zahlreichen Bilder mit Signalanlagen sagen nichts darüber aus, wer diese Anlagen betreibt und spezifische Unterlagen liegen nicht vor. Insbesondere wird auch diese Dienstleistung rein innerbetrieblich erbracht und richtet sich mutmasslich nicht an die relevanten Verkehrskreise, nämlich andere Bahngesellschaften. Aus diesem Grund erscheint die Verkehrsdurchsetzung für diese Dienstleistung nicht glaubhaft.

#### **E. 8.4**

Betreffend der Dienstleistungen der Klasse 42 erscheint der Betrieb der Eisenbahn-Infrastruktur, nämlich Planung und Entwicklung des Schienennetzes, der Weichen, der Betriebssteuerung und Sicherheitsausrüstung erneut, diesmal mit einer Einschränkung auf Planung und Entwicklung, jedoch fehlen Durchsetzungsbelege. Auch bezüglich der Dienstleistungen Überwachung und Kontrolle von Zugsteuerungsanlagen und Ausrüstungen zum Tracking und zur betrieblichen Steuerung von Rollmaterial und seinen Geräten, Geräte und Einrichtungen für die Sicherheitsinfrastruktur des Schienennetzes sowie Entwicklung von Apparaten und Ausrüstungen zum Tracking und zur betrieblichen Steuerung von Rollmaterial und seiner Sicherheitsausrüstung werden keine Belege zur Verkehrsdurchsetzung vorgelegt. Die Planung von Eisenbahnlinien einschliesslich Entwicklung und Implementation von Zugsteuerungsanlagen müsste sich an andere Eisenbahnbetreiber richten und über einen gewissen Zeitraum dokumentiert werden, weshalb auch diesen Dienstleistungen die Verkehrsdurchsetzung versagt bleibt.

#### **E. 8.5**

Die Beschwerdeführerin macht überdies Verkehrsdurchsetzung für Gastronomie-Dienstleistungen der Klasse 43 geltend. Ab 1928 wurden farblich vom übrigen Zug abgesetzte Speisewagen der Mitropa AG, Berlin, mitgeführt (Finke/Schweers, die Fahrzeuge der Rhätischen Bahn 1889-1996, S. 185 und 246; Schweizerische Bauzeitung, 1931, Speisewagen der Mitropa). Die "rollende Beiz" für Eishockeyfans im Gesellschaftswagen 3820 war ebenfalls optisch von den anderen Wagen abgesetzt, da sie in den Farben und mit dem Schriftzug der Calanda-Brauerei gehalten war (Schweizerische Bauzeitung, a.a.O., S. 252). Ein weiterer Speisewagen ist mit "La Bucunada" beschriftet. Am 1. Mai 2006 hat die RailGourmino swissAlps AG mit Hauptsitz in Chur die Gastronomie des gesamten Streckennetzes der Rhätischen Bahn übernommen (<http://www.rgswissalps.ch/> > [Über uns], besucht am 9. Mai 2012; Die RailGourmino swissAlps AG heisst Sie auf der Rhätischen Bahn herzlich willkommen). Diese Wagen sind auch mit "Railgourmino" angeschrieben. Die Beschwerdeführerin legte keine weiteren Belege mit Bezug zur Bahngastronomie ins Recht. Aus den vorliegenden Belegen geht nicht hervor, dass die Beschwerdeführerin eine markenmässige Verbindung zwischen den strittigen Marken und der Bahngastronomie hergestellt hätte. Es ist deshalb festzuhalten, dass die Verkehrsdurchsetzung für die als Bahnebenleistung geltenden Bahngastronomie-Dienstleistungen der Klasse 43 nicht glaubhaft gemacht werden konnte.

#### **E. 8.6**

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung der Marke RHÄTISCHE BAHN zu Recht auf die Kerndienstleistungen des Bahnbetriebs beschränkt hat und für die weiteren beantragten Dienstleistungen keine

Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht werden konnte.

### **E. 9.1**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sie aufgrund des Gleichbehandlungsgebots von Art. 8 BV eine gleiche Behandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind, erheische. Sie sei mit anderen Markeninhabern, deren Marken geografische Bezeichnungen beinhalteten, gleichzustellen.

### **E. 9.2**

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 BV). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne Weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichen von grosser Bedeutung sein können (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 7.1 Express Advantage; B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 6.2 Radiant Apricot). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens, für welches ein absoluter Ausschlussgrund besteht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteile des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 6.2 Radiant Apricot). Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird nur anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot [fig.]; B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 6.2 Radiant Apricot). Ältere Voreintragungen widerspiegeln grundsätzlich nicht die aktuelle Praxis und sind unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 Kugeldreieck [fig.]). Im Fall "Swiss Business Hub" wurde eine acht Jahre alte Eintragung als nicht mehr vergleichbar bezeichnet (RKGE Nr. MA-AA 32/02 vom 10. Dezember 2003, publiziert in sic! 2004, S. 573).

### **E. 9.3**

Die Beschwerdeführerin will Gleichbehandlung der Marke RHÄTISCHE BAHN mit den Marken CH 593'231 Turicum, CH 589'313 Vindonissa-Wy, CH 539'573 Miss Helvetica, CH 539'651 Basilia, CH 522'680 Graubünden Bus AG, CH 517'003 Turicum, CH 518'850 Rätia Energie, P-466'124 Antica Raetia, CH P-451'977 CURIA, CH P-332'507 Neue Helvetica, CH 2P-266'328 Helvetica-Inserat. Die Begriffe Turicum, Basilia und Curia würden wie Rätien heute immer noch verwendet. Auch die beiden Helvetica seien vergleichbare Marken. Die 2010 eingetragene Marke Turicum Asset Management sei für die Klasse 36 klar beschreibend. Die Marken Bahnhof-TAXI Uster und City-TAXI Uster seien für Warentaxis beschreibend. Die Marken CH 607'142 Residence Inn, Fly Inn und

Race Inn würden für Bündner Abnehmer auch einen Hinweis auf den Fluss bedeuten. Die Vorinstanz macht in der Vernehmlassung geltend, dass es sich bei den historischen Namen um Bezeichnungen handle, die heute nicht mehr zur Bezeichnung der entsprechenden Gebiete verwendet würden und deshalb keine direkten Herkunftsangaben seien. Die Voreintragung CH 522'680 Graubünden Bus AG sei für Apparate zur Beförderung in der Luft und auf dem Wasser eingetragen. Die Voreintragung CH 518'850 Rätia Energie sei ein Einzelfall, der keine Praxis begründe. Die Marken CH P-332'507 Neue Helvetica und CH 2P-266'328 Helvetica-Inserat seien mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht vergleichbar.

#### **E. 9.4**

Die Marken Turicum, Vinconissa-Wy, Miss Helvetica, Basilia, Antica Raetia, Curia, Neue Helvetica und Helvetica Inserat stellen allesamt alte, nicht mehr gebräuchliche lateinische Bezeichnungen für geografische Namen der Schweiz dar. Die Hinterlegungsdaten der Marken CH 522'680 Graubünden Bus AG (22. August 2003), CH 517'003 Turicum (21. Oktober 2003), CH 518'850 Rätia Energie (4. November 2002), P-466'124 Antica Raetia (01. April 1999), CH P-451'977 Curia (15. Mai 1998), CH P-332'507 Neue Helvetica (fig.) (26. März 1984) und CH 2P-266'328 Helvetica-Inserat (08. Mai 1973) liegen schon mehr als acht Jahre zurück und sind zufolge Zeitablaufs nicht mehr vergleichbar. Selbst wenn dies nicht der Fall wäre, bestünden nur bezüglich der Waren- und Dienstleistungen der Marken Miss Helvetica (Klasse 25) und Rätia Energie (Klassen 4, 9, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42) Gemeinsamkeiten mit denjenigen der Beschwerdeführerin. Es ist deshalb festzuhalten, dass bezüglich der Marke RHÄTISCHE BAHN keine vergleichbaren Voreinträge geltend gemacht wurden.

#### **E. 9.5**

Die Beschwerdeführerin verlangt weiter Gleichbehandlung der Marken ALBULABAHN und BERNINABAHN mit den Marken CH 611'269 The Riviera House, CH 607'142 Residence Inn, CH 603'078 Bahnhof-TAXI Uster, CH 603'079 City-TAXI Uster, CH 590'549 Days Inn, CH 573'295 Bernina Fund, CH 576'134 Race-Inn, CH 573'837 Fly Inn, CH 492'595 Albula, P-413'314 Bresaola Bernina, P-412'966 Holiday Inn, P-413'614 Cadi, P-406'419 Bergün Albula (fig.), CH'404'810 Cadi, CH 406'299 Riviera, CH 397'374 Inn, P-382'409 Bernina und P-367'534 Riviera Watch (fig.). Insbesondere sei die Marke CH 492'595 Albula für vergleichbare Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 29, 30, 31, 39, 41 und 42 eingetragen. Auch die Grafikelemente von P-406'419 Bergün Albula (fig.) seien nicht besonders kennzeichnungsstark. Die Vorinstanz hält dagegen, dass CH 611'269 The Riviera House keinen eindeutigen geografischen Bezug aufweise. CH 603'078 Bahnhof-TAXI Uster und CH 603'079 City-TAXI Uster seien für die Verpackung und Lagerung von Waren nicht beschreibend. Die Voreinträge mit dem Bezug "INN" würden sich auf das Gasthaus und nicht auf den Fluss beziehen. Aus den Voreinträgen CH 573'295 Bernina Fund und CH 492'595 ALBULA könne nicht auf eine Praxis geschlossen werden, da es sich dabei um Einzelfälle handle. Einige wenige vergleichbare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen reichten für eine Gleichbehandlung im Unrecht nicht aus und vermöchten keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 6.3 Silacryl und B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 i-Option). Die Voreintragung P-406'419 Bergün Albula (fig.) könne unter dem Aspekt des Gemeinguts nicht herangezogen werden, weil die grafische Ausgestaltung ihr Unterscheidungskraft verliehen habe.

## **E. 9.6**

Die hinterlegten Dienstleistungen "Verpackung und Lagerung von Waren" für die Marken CH603078 Bahnhof-TAXI Uster, CH603079 City-TAXI Uster sind für die beiden Marken nicht beschreibend. Inn bezeichnet nicht nur einen Fluss im Engadin, sondern kann auch eine englische Bezeichnung für "Gasthaus, Gasthof, Wirtshaus" bedeuten (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort "Inn"). Die Marken CH 607'142 Residence Inn, CH 590'549 Days Inn, CH 576'134 Race-Inn und CH 573'837 Fly Inn beziehen sich auf diese zweite Bedeutung. Die Marke CH 573'295 Bernina Fund belegt in Klasse 36 "Affaires financières, affaires monétaires", was nicht mit den von der Beschwerdeführerin beantragten Dienstleistungen vergleichbar ist. Bei der Marke CH 611'269 The Riviera House handelt es sich offensichtlich um einen Fehleintrag - Riviera bezeichnet verschiedene Küstenabschnitte in Frankreich und Italien und ein Tal und Bezirk im Tessin - wobei ein einzelner Fehleintrag noch keine Praxis der Vorinstanz zu begründen mag. Die Marke CH 492'595 Albula ist gelöscht. Die Hinterlegungsdaten der Marken CH 492'595 Albula (7. Mai 2001), P-413'314 Bresaola Bernina (22. Juni 1994), P-412'966 Holiday Inn (14. April 1993), P-413'614 CADI (30. Juni 1993), P-406'419 Bergün Albula (fig.) (10. Juni 1993), CH 404'810 Cadi (26. Januar 1993), CH 406'299 Riviera (10. März 1993), CH 397'374 INN (26. April 1992), P-382'409 Bernina (19. Oktober 1990) und P-367'534 Riviera Watch (21. Oktober 1988) liegen schon über acht Jahre zurück, weshalb diese Einträge nicht mehr zum Vergleich herangezogen werden können. Die Beschwerdeführerin hat somit auch bezüglich der Marken ALBULABAHN und BERNINABAHN keine ständige gesetzeswidrige Praxis der Vorinstanz dargetan.

## **E. 10.1**

Damit sind die Beschwerden teilweise gutzuheissen, Ziff. 1 der angefochtenen Verfügungen sind teilweise aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Marken ALBULABAHN, BERNINABAHN und RHÄTISCHE BAHN zusätzlich auch für folgende Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen: 16 Produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes; tous les produits précités de provenance suisse. 39 Services relatifs au transport de personnes et de marchandises par véhicules automobiles; services relatifs à la mise à disposition d'aires de stationnement aux véhicules automobiles de location; organisation de services touristiques dans le domaine des déplacements liés aux vacances, en particulier organisation et services relatifs aux jeunes, loisirs, voyages à thèmes et voyages éducatifs par terre; services relatifs à la réservation de places pour véhicules automobiles; services relatifs à la mise à disposition d'aires de stationnement et véhicules automobiles de location; mise en location de véhicules automobiles; services relatifs à la location de véhicules automobiles. 42 Préparation d'expertises et de plans de solution, également de programmes informatiques, destinés à la régulation et à la mise en oeuvre de transports par eau, terre et air; développement et réalisation de programmes informatiques pour le traitement de données destinés à la régulation et à la mise en oeuvre de transports par eau, terre et air; location d'installations de systèmes informatiques, développement et réalisation de programmes informatiques destinés à la régulation et à la mise en oeuvre de transports par eau, terre et air; établissement de projets et planification de solutions de télécommunications destinés à la régulation et à la mise en oeuvre de transports par eau, terre et air. 43 Restauration à service rapide et permanent; restauration en libre-service; Organisation de banquets et de cocktails; réservation de logements temporaires; réservations hôtelières; réservation de

pensions; services hôteliers et de restauration ainsi qu'organisation desdites prestations; services de pension à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux; informations en matière d'hébergement temporaire et de restauration, fournies par tous moyens, y compris par voie électronique ou en ligne.

#### **E. 10.2**

Im Übrigen sind die Beschwerden abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen.

#### **E. 10.3**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr 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]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 festzulegen (BGE 133 III 490 S. 492 E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.00 festzulegen, wovon die Beschwerdeführerin zwei Drittel, somit Fr. 2'650.00, zu tragen hat.

#### **E. 10.4**

Da die Beschwerdeführerin ungefähr zu einem Drittel obsiegt, ist ihr eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen, die der Vorinstanz als autonomer Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit aufzuerlegen ist (Art. 64 Abs. 1-2 VwVG, Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]). Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 VGKE). Angesichts des mehrfachen Beschwerdeaufwands ist die reduzierte Parteientschädigung vorliegend auf Fr. 2'800.00 festzusetzen.

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