

# **BVGer B-5011/2018 vom 25. Mai 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-05-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5011\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5011_2018)

FR: TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020

IT: TAF B-5011/2018 del 25 maggio 2020

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Markenmelderin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2.1**

Die Beschwerdeführerin rügt zunächst einmal eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör. Die Vorinstanz habe die Begründungspflicht verletzt, indem sie sich im Eintragungsverfahren nicht mit den Argumenten der Beschwerdeführerin betreffend Vorliegen einer Ausnahme vom Erfahrungssatz auseinandergesetzt habe. Sie habe zu Unrecht behauptet, dass kein Ausnahmetatbestand nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geltend gemacht worden sei (Beschwerdeschrift, Rz. 131 f.; Replik vom 28. Januar 2019, Rz. 28, 32). Weiter sei die Vorinstanz, obwohl sich die Beschwerdeführerin wiederholt darauf berufen habe, dass sie selbst die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 2 MSchG (und damit automatisch auch diejenigen von Art. 49 Abs. 1 MSchG) erfülle, auf das Vorliegen einer Irreführungsfahr nicht eingegangen (Beschwerdeschrift, Rz. 126).

### **E. 2.2**

Die Parteien haben im Verwaltungsverfahren und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 ff. VwVG). Dazu gehört, dass die Behörde ihren Entscheid in nachvollziehbarer Weise begründet, sodass er sachgerecht angefochten werden kann (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Welchen Anforderungen eine Begründung zu genügen hat, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände und der Interessen der Betroffenen festzulegen (BGE 112 Ia 107 E. 2b; BVGE 2017 I/4 E. 4.2; Lorenz Kneubühler/Ramona Pedretti, Art. 35 VwVG, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019 [VwVG-Kommentar], Rz. 7; je m.H.). Die in Art. 32 Abs. 1 VwVG geregelte Pflicht zur Würdigung der Parteivorbringen bildet einen Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Die Behörde hat bei der Feststellung des Sachverhalts nach Massgabe von Art. 12 VwVG die Vorbringen nicht nur tatsächlich zu hören (Art. 30-31 VwVG), sondern diese

auch sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen (Patrick Sutter, Art. 32, VwVG-Kommentar, Rz. 1 m.H.). Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb seine Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache grundsätzlich zur Aufhebung der mit dem Verfahrensmangel behafteten Verfügung führt. Eine Gehörsverletzung kann indes ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die Gewährung des rechtlichen Gehörs in einem Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird, in dem die Rechtsmittelinstanz mit der gleichen Kognition prüft wie die Vorinstanz, die Gehörsverletzung nicht besonders schwer wiegt und der betroffenen Partei durch die Heilung kein Nachteil entsteht (statt vieler BGE 137 I 195 E. 2.3.2; Kneubühler/Pedretti, a.a.O., Rz. 21 f.; je m.H.).

### **E. 2.3**

In ihrem Schreiben vom 27. September 2017 machte die Vorinstanz geltend, dass es die Beschwerdeführerin unterlassen habe, auszuführen, inwiefern eine Ausnahme zum Erfahrungssatz gegeben sei (Ziff. 4 am Ende, S. 2). Die Beschwerdeführerin konkretisierte daraufhin in ihrem Schreiben vom 9. Oktober 2017, dass die von der Rechtsprechung entwickelten Ausnahmekonstellationen nicht abschliessend seien und sie sich auf eine Ausnahme gestützt auf das Konzernprivileg in Art. 49 Abs. 2 MSchG berufe. In ihrer Verfügung vom 29. Juni 2018 führte die Vorinstanz aus, dass keine Ausnahmekonstellation nach Art. 47 Abs. 2 MSchG vorliege und die Beschwerdeführerin eine solche auch nicht geltend gemacht habe (Ziff. 2, S. 2). Die Beschwerdeführerin führte spätestens in ihrem Schreiben vom 9. Oktober 2017 aus, weshalb vorliegend ihrer Meinung nach eine Ausnahme zum Erfahrungssatz gegeben sei. Dennoch war die Vorinstanz weiterhin der Ansicht, eine Ausnahmekonstellation sei gar nicht geltend gemacht worden. Bei ihrer Begründung kann sich die Vorinstanz auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 141 III 28 E. 3.2.4; 138 I 232 E. 5.1; 136 I 229 E. 5.2). Vorliegend hielt die Vorinstanz in ihrer Verfügung allerdings lediglich fest, dass eine Ausnahmekonstellation nach Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht verwirklicht sei, ohne Gründe für ihre Auffassung anzuführen oder auf die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente einzugehen. Damit verletzte sie deren Anspruch auf rechtliches Gehör.

### **E. 2.4**

Bereits in ihrem Schreiben vom 8. Juni 2017 berief sich die Beschwerdeführerin auf Art. 49 Abs. 2 MSchG und machte geltend, dass die Schweiz das "Mutterland" des Swiss Re Konzerns sei (S. 3). Die Vorinstanz äusserte sich in ihrem Schreiben vom 27. September 2017 zu diesem Vorbringen dahingehend, dass die Überprüfung der in Art. 49 MSchG statuierten kumulativen Vorgaben den Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen würde (Ziff. 5). Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 entgegnete die Beschwerdeführerin, dass dies keine Rechtfertigung dafür sein könne, Art. 49 Abs. 2 MSchG bei der Einschränkungspraxis zu ignorieren (Ziff. 4, S. 3). Aus den vorinstanzlichen Akten ergibt sich damit, dass die Vorinstanz - zwecks Vermeidung von übermässigem Prüfungsaufwand - eine Prüfung der Voraussetzungen von Art. 49 MSchG verweigert hat. Auch in der vorinstanzlichen Verfügung wurden lediglich die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 2 MSchG aufgezählt, ohne diese jedoch einer Prüfung zu unterziehen (vgl. Verfügung vom 29. Juni 2018, Ziff. 3, S. 2 f.). Darin liegt eine Verletzung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör.

### **E. 2.5**

Die Gehörsverletzungen sind vorliegend nicht derart beschaffen, als dass sie im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nicht mehr geheilt werden könnten (vgl. zu den Voraussetzungen einer Heilung vorn E. 2.2). Zudem verlangt die Beschwerdeführerin ausdrücklich einen Entscheid in der Sache und beantragt eine Rückweisung an die Vorinstanz nur im Eventualstandpunkt. Durch die Heilung der Gehörsverletzungen entsteht der Beschwerdeführerin somit kein Nachteil. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Vorinstanz das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt hat, diese Verletzungen aber im vorliegenden Beschwerdeverfahren geheilt werden können.

### **E. 3.1**

Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem dann irreführend, wenn es eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft.

### **E. 3.2**

Gemäss Art. 47 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Abs. 1). Geografische Namen und Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1 (Abs. 2). Als unmittelbare Herkunftsangaben gelten insbesondere Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 380 ff.; m.H. auch zum Folgenden). Mittelbare Herkunftsangaben erwecken durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den Herkunftsort der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen (Urteile des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.4 "COS [fig.]" und B-2150/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 3.2 "esmara see you IN PARIS [fig.]" ; je m.H.).

### **E. 3.3**

In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den widerlegungsfähigen Erfahrungssatz, wonach eine geografische Bezeichnung, wenn sie nach dem mutmasslichen Verständnis der Verkehrskreise als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, nach der Lebenserfahrung im Regelfall als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. BGE 135 III 419 E. 2.2 "Calvi [fig.]" m.H.; 97 I 79 E. 1 "CUSCO"; Urteile des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 f. "BOND ST. 22 LONDON (fig.)"; B-2150/2019 E. 3.2 f. "esmara see you IN PARIS [fig.]" ; Letztere beide je m.H. auch zum Folgenden). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gelten geografische Angaben, die nicht als Hinweis auf eine Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird namentlich keine Herkunftserwartung geweckt, wenn (i.) die geografische Angabe den inländischen Markenadressaten unbekannt ist, (ii.) das Zeichen aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (iii.) der bezeichnete Ort offensichtlich als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort nicht in

Frage kommt, (iv.) das Zeichen als Gattungs- bzw. Typenbezeichnung erkannt wird oder (v.) sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. statt vieler BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]" ; Urteile des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.5 "Luxor"; B-319/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.2.2 "GÖTEBORGS RAPÉ"; je m.H.).

#### **E. 3.4**

Diese sechs Kategorien sind jedoch nicht abschliessend. So existieren beispielsweise geografische Angaben, welche offensichtlich eine schweizerische Zweigniederlassung bezeichnen (Michael Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. c, Rz. 45). In gewissen Fällen erkannten die ehemalige Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) und das Bundesverwaltungsgericht, dass der Sinngehalt des geografischen Wortelements im Kontext mit den anderen Bestandteilen verändert und von der Herkunft der gekennzeichneten Waren auf betriebliche Verhältnisse des Markenanmelders oder bestimmte Personen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ware verschoben sei, ohne dass die zu prüfenden Zeichen unmittelbar zu einer der genannten Fallgruppen zählten (Urteil des BVGer B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.2 "ALTEC LANSING" m.H.; Entscheide der RKGE vom 9. Oktober 2002, veröffentlicht in sic! 2003 S. 429 f. E. 9 "ÖKK Öffentliche Krankenkasse der Schweiz"; vom 19. Mai 2006, veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f. E. 3 f. "British American Tobacco Switzerland [fig.]" ; vom 24. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 891 E. 7 "La differenza si chiama Gaggenau").

#### **E. 3.5**

Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado"; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; je m.H.).

#### **E. 3.6**

Bei zusammengesetzten Marken sind zunächst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob der geografische Bestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn Letzteres bejaht wird, ist zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck - und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile - eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteil des BVGer B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 "AgieCharmilles"; Noth, a.a.O., Art. 2 lit. c, Rz. 47; je m.H.). Enthalten aus mehreren (Wort-)Bestandteilen zusammengesetzte Marken Wörter, die nicht den schweizerischen Landessprachen entstammen, so ist auf die

voraussetzbaren Fremdsprachenkenntnisse der massgeblichen Verkehrskreise abzustellen. Mit Bezug auf die englische Sprache gehen Rechtsprechung und Lehre davon aus, dass sie zumindest in den Grundzügen der breiten Öffentlichkeit in der Schweiz bekannt ist, sodass englische Begriffe zu berücksichtigen sind, soweit sie von einem nicht unwesentlichen Teil der Schweizer Bevölkerung verstanden werden (Urteil des BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 "AJC presented by Arizona girls [fig.]" m.H.).

#### **E. 4**

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Verkehrskreise bestimmen sich nach dem Registereintrag der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des BVGer B-3149/2014 E. 4.2 "COS [fig.]" m.H.). Im Bereich des Irreführungsschutzes ist auf die Wahrnehmung der irreführungsanfälligsten Gruppe abzustellen, ohne dabei die Abnehmer mit spezifischen Fachkenntnissen aus den Augen zu verlieren (Urteile des BVGer B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.2 "Firenza"; B-2150/2019 E. 4 "esmara see you IN PARIS [fig.]" ; Simon Holzer, MSchG, Art. 47, Rz. 22; je m.H.). Die Dienstleistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36 richten sich sowohl an Fachleute als auch an ein breites, an Versicherungs- und Finanzdienstleistungen interessiertes Publikum (Urteile des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.2 "CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]" ; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 "SANSAN/Santasana"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 "TOTAL TRADER"; je m.H.). Auch die Vorinstanz geht davon aus, dass sich das in Frage stehende Zeichen an Durchschnittsabnehmer und Fachkreise richtet (Schreiben der Vorinstanz vom 24. Mai 2017, Ziff. 3, S. 2). Dies wird von der Beschwerdeführerin weder bestritten noch ist aus anderen Gründen ersichtlich, weshalb diese Annahme nicht zutreffend sein sollte. Es ist somit davon auszugehen, dass sich das in Frage stehende Zeichen sowohl an Fachkreise als auch an ein breites, einschlägig interessiertes Publikum richtet.

#### **E. 5**

Bei der Wortmarke "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" handelt es sich um ein zusammengesetztes Zeichen. Die den Gesamteindruck bildenden Zeichenbestandteile sind daher zunächst auf einen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung zu untersuchen (vgl. hierzu vorn E. 3.6).

##### **E. 5.1**

Die Wortmarke der Beschwerdeführerin besteht aus den Zeichenbestandteilen "Swiss" und "Re", welche zusammengesetzt den Firmennamen der Beschwerdeführerin ergeben, sowie dem durch einen Strich abgetrennten, aus sechs englischen Worten bestehenden Slogan "WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT". "SWISS RE" ist als teilweise durchgesetzte Marke für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35-36, 41-42 als Marke Nr. 717011 im schweizerischen Markenregister eingetragen und "WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" als Marke Nr. 690428 für Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36 sowie als IR Nr. 1331766 für dieselben Dienstleistungen. Das vorliegend im Streit stehende Zeichen kombiniert diese Marken.

##### **E. 5.2**

Der Markenbestandteil "Swiss" ist ein englisches Wort aus dem Grundwortschatz, das von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird (vgl. zum Grundwortschatz Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.2 "STINGRAY/ROAMER

STINGRAY"; B-2125/2008 E. 2.1 "TOTAL TRADER"). "Swiss" bedeutet als Substantiv "Schweizer(in)" oder in der Mehrzahl "die Schweizer" und als Adjektiv "schweizerisch" oder "Schweizer-" (vgl. < <https://www.pons.de> > Swiss, besucht im Mai 2020). Auch eine Übersetzung mit "Eidgenoss(in)" oder "eidgenössisch" ist möglich (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.3 "SWISS MILITARY BY BTS"). Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits mehrfach Gelegenheit, sich mit dem Wort "Swiss" als Markenbestandteil auseinanderzusetzen. Nach dieser, vorliegend anwendbaren Rechtsprechung ist der einzelne Zeichenbestandteil "Swiss" als bekannte geografische Angabe geeignet, die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen, die aus der Schweiz stammen (Urteile des BVGer B-6372/2010 E. 3.3 am Ende "SWISS MILITARY BY BTS"; B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 9.2.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"; B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.6 "Swistec"). Dies gilt auch in Bezug auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36, welche durchaus aus der Schweiz stammen können.

### **E. 5.3**

Der nächste Zeichenbestandteil "RE" lässt sich mit dem lateinischen bzw. vorliegend englischen Präfix "re" für "wieder", "neu" oder "zurück" übersetzen, wie beispielsweise im Wort "reimbursement" (Rückerstattung) oder "reelection" (Wiederwahl). Das Abkürzungsverzeichnis (< <https://www.acronymfinder.com> >, besucht im Mai 2020) nennt 75 verschiedene Bedeutungen von "re", darunter auch die verbreitete Abkürzung für "reinsurance" (Rückversicherung). Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Buchstabenfolge "Re" von Rückversicherungsunternehmen häufig in ihren Firmennamen verwendet wird (z.B. Munich Re, Swiss Re, PartnerRe, Everest Re; vgl. eine Liste der 50 grössten Rückversicherungsunternehmen auf < <https://www.reinsurancene.ws/top-50-reinsurance-groups/> >, besucht im Mai 2020). Dieser Sinngehalt tritt daher vorliegend klar in den Vordergrund, was umso mehr gilt, als sich die in Frage stehenden Dienstleistungen auch an Fachkreise richten (vgl. hierzu vorn E. 4). Auch die Parteien stimmen in diesem Punkt überein. Die Wortkombination "Swiss Re" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen somit als "Schweizerische Rückversicherung" verstanden.

### **E. 5.4**

Die Vorinstanz geht davon aus, dass die massgeblichen Verkehrskreise den durch einen Strich abgegrenzten Slogan "WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" verstehen würden, da sämtliche Worte zum englischen Grundwortschatz gehören (Verfügung vom 29. Juni 2018, Ziff. 1, S. 2). Dies trifft zweifellos auf die Worte "we", "make", "the", "world" und "more" zu. Dem englischen Wort "resilient" kommen je nach Kontext verschiedene Bedeutungen zu. Als Fachbegriff aus der Psychologie ist das Wort sogar eingedeutscht (vgl. < <https://www.duden.de> > resilient, besucht im Mai 2020). Resilient bedeutet (auf Deutsch und Englisch) abgeleitet vom Substantiv "Resilienz" oder "Resilience" so viel wie belastbar, anpassungs- oder widerstandsfähig (vgl. < [https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz\\_\(Psychologie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz_(Psychologie)) > besucht im Mai 2020). Im wirtschaftlichen Kontext wird "resilient" auch zur Bezeichnung eines regenerations- und entwicklungsfähigen Systems verwendet (vgl. Henrik Brinkmann/Christoph Harendt/Friedrich Heinemann/Justus Nover, Economic Resilience - A new concept for policy making?, Bertelsmann Stiftung, Inclusive Growth for Germany No. 11 2017, S. 12

f.). Die vom verfahrensgegenständlichen Zeichen angesprochenen Fachkreise, welche über erhöhte Englischkenntnisse verfügen (Urteil des BGer 4A\_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"), werden "resilient" im soeben erläuterten wirtschaftlichen Sinn auffassen. Das ebenfalls angesprochene breite Publikum wird den englischen Begriff "resilient" auch allgemeiner im Sinne von "anpassungsfähig" bzw. "belastbar" verstehen.

### **E. 5.5**

Das vorliegend zu beurteilende Zeichen wird im Gesamteindruck wesentlich durch den Zeichenanfang "SWISS RE" und nicht den anpreisenden Slogan "WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" geprägt (vgl. zur Aussagekraft von Slogans Urteil des BVGer B-559/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 3.3 "Un gout de fou...jusq'au bout" m.H.). Dieser Eindruck wird durch den Strich, der den Leser zu einer kurzen Pause veranlasst und durch die optische Zweiteilung des Zeichens noch verstärkt. Weiter bezieht sich das Wort "we" im zweiten Markenbestandteil auf das erste Zeichenelement "SWISS RE".

### **E. 5.6**

Das in Frage stehende Zeichen wird von den massgeblichen Verkehrskreisen insgesamt als "Schweizerische Rückversicherung - wir machen die Welt widerstandsfähiger" verstanden. Der Zeichenbestandteil "SWISS" ist als bekannte geografische Angabe für sich genommen geeignet, die Herkunft der in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 36 zu bezeichnen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage nach der Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes (vgl. hierzu vorn E. 3.3) auf Dienstleistungsmarken im Allgemeinen und auf das verfahrensgegenständliche Zeichen nicht. Es erübrigen sich daher weitere Ausführungen dazu (vgl. stattdessen zur dogmatischen Begründung des Erfahrungssatzes Urteile des BVGer B-2217/2014 E. 4.2 f. "BOND ST. 22 LONDON [fig.]" m.H. sowie als Beispiele zur Anwendung desselben auf Dienstleistungsmarken Urteile des BVGer B-5228/2014 vom 15. Dezember 2016 E. 3.4 f., 5.2.1 "RENO" sowie aktuell B-854/2018 vom 2. Oktober 2019 E. 5.4 f. "GRAND BASEL" und B-151/2018 vom 4. Februar 2020 E. 3.1.2 "BVLGARI"; je m.H.).

### **E. 6**

Weiter ist zu prüfen, ob "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" irreführend d.h. objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft (vgl. hierzu vorn E. 3.1).

#### **E. 6.1**

Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang im Wesentlichen vor, dass es die Vorinstanz zu Unrecht unterlassen habe, die Irreführungsgefahr zu prüfen und rein vorsorglich einen Disclaimer verlangt habe. Es sei der Vorinstanz bei Dienstleistungsmarken - im Gegensatz zu Warenmarken - auch nach Inkrafttreten der "Swissness-Vorlage" zumutbar, die Kriterien der Herkunft von Dienstleistungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG mit geringem Aufwand zu überprüfen. Im vorliegenden Fall erfülle die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG, weshalb die verfahrensgegenständliche Marke gar nicht irreführend gebraucht werden könne (Beschwerdeschrift, Rz. 114 ff.; Replik vom 28. Januar 2019, Rz. 55 ff.). Die Vorinstanz führte diesbezüglich bereits im Markeneintragungsverfahren (vgl. Schreiben vom 27. September 2017, Ziff. 5, S. 2) und danach im Beschwerdeverfahren aus, dass die Überprüfung der kumulativen Voraussetzungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG im Markeneintragungsverfahren nicht zumutbar sei. Die einzelfallweise Prüfung der

Irreführungsgefahr sei aufwändig und könne nicht wie bisher bei Dienstleistungsmarken allein anhand des Handelsregisterauszugs geschehen. Zum Ausschluss jeglicher Irreführungsgefahr sei - auch im Hinblick auf einen zukünftigen Markengebrauch durch Dritte - ein Disclaimer nötig (Vernehmlassung vom 12. November 2018, Rz. 20 f.; Duplik vom 1. April 2019, Rz. 23 ff.).

## **E. 6.2**

Vor dem 1. Januar 2017 bestimmte sich die Herkunft von Dienstleistungen nach Art. 49 Abs. 1 MSchG(alt) alternativ a. nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, b. der Staatsangehörigkeit der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben oder c. dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben. Zusätzlich konnte nach Abs. 2 die Erfüllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden. Mit der "Swissness"-Vorlage (AS 2015 3631) wurde Art. 49 Abs. 1 MSchG dahingehend geändert, dass zur Bestimmung der Herkunft von Dienstleistungen neu nur noch auf zwei kumulativ zu erfüllende Kriterien, und zwar a. den Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, und b. einen Ort der tatsächlichen Verwaltung dieser Person im gleichen Land abgestellt wird. Als ein Ort der tatsächlichen Verwaltung wird nach Art. 52o der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV; SR 232.111) der Ort vermutet, an dem a. für die Erreichung des Geschäftszwecks massgebliche Tätigkeiten ausgeübt werden, und b. für das Erbringen der Dienstleistung massgebliche Entscheide getroffen werden (Simon Holzer, MSchG, Art. 49, Rz. 16 ff.; Alexander Pfister, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 49, Rz. 6 ff.; je m.H.). Die "Swissness"-Reform beabsichtigte - zur Sicherung des Mehrwerts "Schweiz" - eine Stärkung des Schutzes von Schweizer Herkunftsangaben. Ein wichtiges Ziel der Reform war es auch, die Rechtssicherheit (insbesondere auch für die Produzenten) durch präzisere Kriterien zur Bestimmung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen zu verbessern (Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen "Swissness"-Vorlage vom 18. November 2009; BBl 2009, 8534 f., 8558 und 8658 [im Folgenden: Botschaft "Swissness"-Vorlage]; Simon Holzer, MSchG, Vorbemerkungen Art. 47-51/I.-II., Rz. 6).

## **E. 6.3**

Im vorliegenden Fall erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG offensichtlich, was auch von der Vorinstanz weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Beschwerdeverfahren bestritten wird. Der Geschäftssitz der Beschwerdeführerin befindet sich in Zürich (vgl. Handelsregisterauszug "Swiss Re AG", S. 1; Beschwerdebeilage Nr. 29). Weiter geht aus dem Handelsregisterauszug hervor, dass ein Grossteil der zeichnungsberechtigten Personen ihren Wohnsitz in der Schweiz hat, sodass klarerweise ein Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz vorliegt (vgl. Handelsregisterauszug "Swiss Re AG", S. 3-5; Beschwerdebeilage Nr. 29). Dass die verfahrensgegenständliche Marke in Zukunft auf einen Dritten übertragen oder lizenziert werden könnte, ändert daran nichts. Dieses Risiko hat bereits unter der alten Markeneintragungspraxis bestanden. Da die Kriterien von Art. 49 Abs. 1 MSchG erfüllt sind, trifft die Herkunftsangabe der in Frage stehenden Dienstleistungen zu, sodass die Marke "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" nicht irreführend im

Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG sein kann. Die Beschwerde ist daher bereits aus diesem Grund gutzuheissen.

#### **E. 6.4**

Nach dem Inkrafttreten der "Swissness-Reform" hat die Vorinstanz ihre Praxis im Markeneintragungsverfahren im Zusammenhang mit Dienstleistungsmarken, die geografische Angaben enthalten, dahingehend geändert, dass sie neu bei Dienstleistungsmarken - wie sie dies bereits bei Warenmarken tut - das Dienstleistungsverzeichnis vorsorglich auf den entsprechenden Herkunftsort einschränkt (Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2019, Ziff. 8.6.1, S. 192 f., Ziff. 8.6.5.1, S. 194 f.; erläuternder Bericht zum "Swissness"-Ausführungsrecht vom 2. September 2015, S. 23; beide Dokumente sind abrufbar von < <https://www.ige.ch> > besucht im Mai 2020). Davor hätten die Hinterleger von Dienstleistungsmarken davon profitiert, dass die altrechtlichen Kriterien von Art. 49 MSchG ohne irgendwelchen Aufwand liquide gemacht werden konnten (Vernehmlassung vom 12. November 2018, Rz. 20). Anhand des vorliegenden Falls wird allerdings deutlich, dass auch die neu kumulativ zu erfüllenden Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG durchaus einer Prüfung zugänglich sind, die mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden kann (vgl. hierzu vorn E. 6.3). Der Prüfungsaufwand erscheint im Hinblick auf die seit der "Swissness-Reform" präzisierten Kriterien nicht grundsätzlich grösser als unter dem alten Recht. Den Markenhinterlegern hätte altrechtlich angesichts der verschiedenen alternativen Anknüpfungspunkte tendenziell eher ein grösserer Spielraum zur Glaubhaftmachung der Herkunft von Dienstleistungen zugestanden. Es liegt - wie bis anhin - in der Verantwortung der Hinterleger, anhand welcher Belege sie die Herkunft ihrer Dienstleistungen glaubhaft machen. Was die Ungleichbehandlung von Waren- und Dienstleistungsmarken betrifft, bestand diese bereits unter der bisherigen Markeneintragungspraxis. Eine solche erscheint zudem gerechtfertigt, da Dienstleistungen in einem weniger engen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren (Urteil des BVGer B-5228/2014 E. 5.2.1 "RENO"; Pfister, a.a.O., Rz. 4; je m.H.). Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten gehalten, wie bis anhin zumindest zu prüfen, ob es dem Hinterleger einer Dienstleistungsmarke, die eine geografische Angabe enthält, gelungen ist, die Erfüllung der Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG im Hinblick auf seine Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Im Zweifelsfall ist eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses vorzunehmen, was insbesondere für ausländische Herkunftsangaben gilt. Ob eine genügende tatsächliche Verwaltungstätigkeit vorliegt, ist im Streitfall vom Gericht zu entscheiden (Botschaft "Swissness"-Vorlage, a.a.O., 8599). Die Vorinstanz kann eine Prüfung der genannten Kriterien nicht gestützt auf die Vermeidung von übermässigem Prüfungsaufwand verweigern (vgl. hierzu vorn E. 2.4).

#### **E. 6.5**

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36 nicht irreführend ist, da die Herkunftsangabe im Sinne von Art. 49 Abs. 1 MSchG zutreffend ist.

#### **E. 7**

Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob vorliegend die Voraussetzungen für das Vorliegen einer "secondary meaning" im Sinne eines betrieblichen

Herkunftshinweises erfüllt sind, kann offen bleiben, da die Beschwerde bereits aus den obgenannten Gründen gutzuheissen ist.

## **E. 8**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" für die Dienstleistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36 zu Unrecht nicht in das Schweizerische Markenregister eingetragen hat. Die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob das Vorliegen der Voraussetzungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG in Bezug auf die in Frage stehenden Dienstleistungen vorliegend glaubhaft gemacht worden ist. Die Beschwerde ist demnach als begründet gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, das in Frage stehende Zeichen ohne Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses ins Markenregister einzutragen.

## **E. 9.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

## **E. 9.2**

Der Beschwerdeführerin ist überdies eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, so dass ihr die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind.

## **E. 9.3**

Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Die ausgewiesenen Kosten sind jedoch auch bei Festsetzung der Parteientschädigung auf Basis einer Kostennote nicht unbesehen zu ersetzen. Es ist vielmehr zu prüfen, in welchem Umfang diese als für die Vertretung notwendig anerkannt werden können. Auch an den Detaillierungsgrad der Kostennote werden gewisse Anforderungen gestellt. Aus der Kostennote hat nicht nur hervorzugehen, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Tarif aufgewendet hat, sondern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt. Nur dann kann überprüft werden, ob es sich beim geltend gemachten Aufwand um einen entschädigungspflichtigen notwendigen Aufwand im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt (Michael Beusch, Art. 64, VwVG-Kommentar, Rz. 17 f. m.H.).

## **E. 9.4**

Vorliegend reichte die Beschwerdeführerin eine Kostennote über Fr. 29'853.35.- (inkl. MWST) zur Ausarbeitung der Beschwerde ein (Beschwerdebeilage Nr. 32). Der

Arbeitsaufwand betrug gemäss Kostennote 121.2 Stunden. Die Beschwerdeführerin begründet die Höhe der Kostennote mit dem überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand für das vorliegende Beschwerdeverfahren. Es hätten sich Grundsatzfragen betreffend die Auswirkungen der Markeneintragungspraxis der Vorinstanz auf Markenmeldungen nach dem Madrider System gestellt (Beschwerdeschrift, Rz. 134 und Replik vom 28. Januar 2019, Rz. 74). Replikweise wurde eine weitere Kostennote über Fr. 16'186.25.- (inkl. MWST) zur Ausarbeitung der Replik eingereicht (Beilage Nr. 34 zur Replik vom 28. Januar 2019). In dieser wurde ein Zeitaufwand von 47.75 Stunden angegeben. In ihrem Schreiben vom 11. April 2019 (Rz. 2) führte die Beschwerdeführerin sodann aus, ein erheblicher Teil des im vorliegenden Verfahren entstandenen Aufwands sei dem Umstand zuzuschreiben, dass die Vorinstanz entscheidrelevante Vorbringen erst in der Duplik vorgebracht habe. Die Vorinstanz verlangt eine Reduktion der Parteientschädigung, da das Verfahren weder eine komplexe Sachlage betreffe noch gegenüber dem vorinstanzlichen Verfahren neue Rechtsfragen aufgeworfen würden (Duplik vom 1. April 2019, Rz. 28).

#### **E. 9.5**

Von der Beschwerdeführerin werden vorliegend Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 46'039.60.- (inkl. MWST) geltend gemacht. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass die Ausarbeitung ihrer ausführlichen Eingaben im vorliegenden Beschwerdeverfahren angesichts der sich stellenden Rechtsfragen einen grossen Zeitaufwand erfordert hat. Auf der anderen Seite fällt auf, dass die Beschwerde insbesondere in Bezug auf die Darlegung des Sachverhalts (Beschwerdeschrift, S. 10-25) und die Ausführungen zum Erfahrungssatz (Beschwerdeschrift, S. 27-37) einen Detaillierungsgrad aufweist, der kaum noch als notwendig erachtet werden kann. Der ausgewiesene Zeitaufwand von insgesamt 121.2 Stunden erscheint daher insgesamt als zu hoch. Weiter wiederholen sich die Ausführungen der Beschwerdeführerin insbesondere in der Replik im Verhältnis zur Beschwerde (vgl. insbesondere Replik vom 28. Januar 2019, Rz. 1-14, 28, 50 f.). Die ausgewiesenen 47.75 Stunden Aufwand zur Ausarbeitung der Replik können vor diesem Hintergrund nicht als notwendig im Sinne von Art. 64 Abs. 1 VwVG erachtet werden. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie geltend macht, dass der Aufwand im vorliegenden Beschwerdeverfahren im Wesentlichen darauf zurückzuführen sei, dass die Vorinstanz entscheidrelevante Argumente erst duplikweise vorgebracht habe. Die Parteientschädigung ist daher vorliegend in angemessener Weise zu reduzieren. In Würdigung der gesamten Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 20'000.- (inkl. MWST) für das vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen. (Dispositiv nächste Seite)