

BVGer B-5183/2015 vom 6. Juni 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-06-06, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5183_2015

FR: TAF B-5183/2015 du 6 juin 2017

IT: TAF B-5183/2015 del 6 giugno 2017

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 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Bundesrepublik Deutschland sowohl das Madrider Abkommen als auch das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 12 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 22. März 2012 beginnende Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 19. März 2013 eingehalten.

E. 2.2

Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der

Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").

E. 3

Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie beansprucht werden, nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG).

E. 3.1

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "YOU"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "PERNATON/PERNADOL 400"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247 und N. 249; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (Marbach, a.a.O., N. 257, Willi, a.a.O. Art. 2 N. 42). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande" und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D]"). Die Frage der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beurteilen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 42 und 44).

E. 3.2

Konturlose Farben und Farbkombinationen können als Marke eingetragen werden (BVGE 2007/22 E. 2 "Farbmarke Blau-Silber"). Allerdings gilt es zu beachten, dass Farben in erster Linie eine ästhetische Funktion erfüllen (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar [in der Folge: BK], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, MSchG Art. 2 N. 181). In Alleinstellung werden Farben daher nicht ohne weiteres als verlässliches Anzeichen für eine betriebliche Herkunft aufgefasst, weshalb konturlose Farbtöne und deren Kombinationen grundsätzlich zum Gemeingut zählen (BVGE 2007/22 E. 3 mit Hinweis "Farbmarke Blau-Silber"; Adrian P. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 21 mit Hinweisen; Roman Baechler, Rote Bullen und lila Kühe - Zur kennzeichenrechtlichen Behandlung der Farbe in Europa und der Schweiz, 2008, S. 141 f., Rz. 187 ff.; David Rüetschi/Demian Stauber, Eintragung und Schutz abstrakter Farbmarken, in: sic! 2006, S. 9). Dazu hält das Bundesgericht in vergleichbarer Weise zur Positionsmarke fest, dass es nicht ausreicht,

wenn die hinterlegte Farbe im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht gebräuchlich ist, um dem Zeichen in der Gesamtbetrachtung Unterscheidungskraft zu verleihen (Urteil des BGer 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017 E. 3.3.4 "Schuhsole [Positionsmarke]"). Entsprechend hängt die Eintragungsfähigkeit einer Farbmarke in erster Linie davon ab, ob in der betreffenden Branche am angemeldeten Farbton ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht oder nicht. Weiter ist die Markeneintragung in der Regel nur möglich, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Farbe in kennzeichnendem Sinn für die entsprechenden Waren bekannt ist, also nicht nur als ästhetisches Merkmal der Ware, sondern darüber hinaus als Kennzeichen für deren betriebliche Herkunft Verkehrsgeltung erlangt hat (BVGE 2007/22 E. 3 mit Hinweis "Farbmarke Blau-Silber"). Nur ausnahmsweise wird eine Farbkombination bzw. eine Farbe derart unerwartet, ungewöhnlich und zugleich für den Verkehr entbehrlich sein, dass auf einen solchen Nachweis verzichtet werden kann. Rechtsvergleichend kann auf die deutsche Rechtsprechung hingewiesen werden, wonach ein solcher Umstand darin bestehen kann, dass "die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der massgebliche Markt sehr spezifisch ist" (Bundesgerichtshof [BGH], Beschluss vom 21. Juli 2016, I ZB 52/15, Rz. 27 mit Hinweisen "Sparkassen-Rot"). Schliesslich muss jeder verwendete Farbton für die Registrierung eindeutig und bleibend definiert werden und als solcher öffentlich zugänglich sein, damit Konkurrenten einen genügenden Abstand einhalten können (BVGE 2007/22 E. 3 mit Hinweis "Farbmarke Blau-Silber").

E. 4

Die internationale Registrierung IR 1'109'076 beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren "Sphères d'articulations coxofémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires, tous les produits précités étant exclusivement destinés à être distribués aux producteurs d'implants" in Klasse 10. Die Beschwerdeführerin führt aus, der Abnehmerkreis beschränke sich entsprechend der Formulierung im Warenverzeichnis auf Implantathersteller. Demgegenüber ist die Vorinstanz der Ansicht, dass es sich bei der von der Beschwerdeführerin gewählten Formulierung einzig um eine Beschreibung der Zweckbestimmung der beanspruchten Waren handle, was aber den effektiven Verkehrskreis der Waren nicht ändere. Entsprechend zählt die Vorinstanz nebst Implantatherstellern auch Fachärzte der Chirurgie bzw. Orthopädie sowie Traumatologie zum Verkehrskreis. Es ist der Vorinstanz dahingehend zuzustimmen, dass die gewählte Formulierung nicht den Abnehmerkreis, sondern den Vertriebskreis einschränkt. Wohl werden die Waren gemäss der Beschreibung einzig über Implantathersteller vertrieben, doch die beanspruchten Waren selber richten sich sowohl an die Vertreiber wie auch Fachärzte der Chirurgie bzw. Orthopädie sowie Traumatologie, welche die Waren schlussendlich einsetzen werden. Entsprechend ist auf das Verständnis dieser beiden Fachkreise (Implantatshersteller und Fachärzte) abzustellen. Im Übrigen kann aus der Tatsache allein, dass die Vorinstanz den Verkehrskreis anders definiert als die Beschwerdeführerin, nicht, wie von Letzterer behauptet, auf eine Verletzung der Begründungspflicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehör geschlossen werden.

E. 5

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für

welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; Marbach, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006, S. 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der hinterlegten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

E. 5.1

Die Farbmarke beansprucht Schutz im Zusammenhang mit "Hüftgelenksgugeln, Hüftgelenksschalen/-pfannen, alle vorgenannten Waren ausschliesslich zum Vertrieb an Implantathersteller". Die Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens in erster Linie damit, dass eine Farbe grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Im betroffenen Warenssegment sei die Einfärbung der Waren in einem rosaroten Farbton üblich (angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 5). Jedenfalls seien dezente Farbtöne, welche die Ästhetik von Muskeln und Knochen nachahmen würden, üblich und somit banal (angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 5). Entsprechend werde ein rosaroter Farbton vom Abnehmer nicht als einen betrieblichen Hinweis erkannt.

E. 5.2

Die Beschwerdeführerin gibt an, die sonst auf dem Markt erhältlichen Hüftgelenksgugeln bzw. Hüftgelenksschalen/-pfannen seien grundsätzlich "farblos" bzw. nicht eingefärbt (Beschwerde, S. 15 Rz. 38 ff; Replik, S. 5 Rz. 6). Die Farbgebung werde in erster Linie durch das verwendete Material der beanspruchten Waren bestimmt: sind die Waren aus Metall, seien sie meist silbern oder grau. Die keramischen Produkte würden üblicherweise weiss oder cremefarben angeboten. Die Beschwerdeführerin gibt an, sie sei die einzige Anbieterin, welche rosafarbene Hüftgelenksgugeln sowie Hüftgelenksschalen/-pfannen anbietet (Beschwerdebeilage 5, S. 5, Rz. 13). Die Beschwerdeführerin betont weiter, diese Waren würden ohne ergänzende Logos oder Schriftzug vertrieben: Einzig die Farbe werde als Kennzeichnung verwendet (Beschwerdebeilage 5, S. 5 f., Rz. 15 f.). Ausserdem liege im vorliegenden Warenssegment eine Art Kennzeichnungsnotstand vor (Beschwerde, S. 17, Rz. 44). Aufgrund der glatten Oberflächengestaltung der Implantatskomponenten könne einzig die Farbgestaltung als zur Form hinzukommendes Identifizierungsmerkmal dienen (Beschwerde, S. 17, Rz. 44). Ausserdem handle es sich bei Hüftgelenksgugeln um Zuliefererware, welche ausschliesslich an Prothesenhersteller verkauft werde, die ihrerseits daraus vollständige Prothesensysteme herstellen und unter ihrer einheitlichen Kennzeichnung vermarkten (Beschwerde, S. 17, Rz. 45). Entsprechend seien die Hersteller von Hüftgelenksgugeln dazu übergegangen, ihre Waren mit ungewöhnlichen Farben einzufärben (Beschwerde, S. 17, Rz. 46). Mit Hinweis auf die eidestaatlichen Erklärungen zweier neuseeländischer Fachärzte (Beschwerdebeilagen 10 und 12) erklärt die Beschwerdeführerin, sie sei die weltweit einzige Herstellerin, welche ihre Waren im beanspruchten Farbton einfärbe (Beschwerde, S. 16, Rz. 42 f.). Die betroffenen Abnehmer würden die Farbgebung daher klar als betrieblichen Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstehen (Beschwerde, S. 16 Rz. 42).

E. 5.3

In Bezug auf die farbliche Gestaltung der beanspruchten Waren stimmen die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz im Ergebnis dahingehend überein, dass eine

monochrome "Färbung" der Waren üblich ist. Die Beschwerdeführerin betont allerdings, dass die materialbedingte Färbung der Waren von den relevanten Abnehmern als farblos wahrgenommen werde (Replik, S. 5 Rz. 7). Entsprechend schliesst sie, dass jede andere Farbgebung als Einfärbung und damit als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werde (Beschwerde, S. 16, Rz. 42; Replik, S. 5 Rz. 8). Es ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, dass dem betroffenen Verkehrskreis wohl bekannt ist, dass die farbliche Gestaltung der beanspruchten Waren grundsätzlich vom gewählten Material abhängt. Auch sind die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten besonderen Marktgegebenheiten, wonach die Waren unter der einheitlichen Kennzeichnung des Implantatherstellers und nicht des Einzelteilherstellers vermarktet werden, den Abnehmern bekannt. Dass die Beschwerdeführerin allenfalls die einzige Anbieterin ist (Beschwerde, S. 16, Rz. 42 f.), welche ihre Waren im beanspruchten Farbton "Rose (Pantone 677 C, édition 2010)" einfärbt, kann vorliegend nicht zu ihren Gunsten ausgelegt werden. Denn obschon die Einfärbung der beanspruchten Waren aufgrund der Tatsache, dass sie im Körper verbleiben, keine gestalterische Funktion übernimmt (Beschwerde, S. 17, Rz. 45 und S. 19, Rz. 50), hebt sich der beanspruchte Farbton, welcher einem blassen Rosa entspricht (<https://www.pantone.com/color-finder?q=677+C>), nur wenig von einer üblichen weissen bzw. cremefarbenen Färbung ab. Damit dient der hinterlegte Farbton zwar der Unterscheidung von anderen Waren im beanspruchten Warenssegment (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.9 "Mischerspitzen [3D]"), was die Beschwerdeführerin im Übrigen auch angibt (Beschwerde, S. 16, Rz. 41). Allerdings handelt es sich beim hinterlegten Farbton nicht - wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht (Beschwerde, S. 17, Rz. 46) - um einen im betreffenden Warenssegment ungewöhnlichen Farbton, weil er sich zu wenig von einem ebensolchen üblichen, materialbedingten Farbton unterscheidet (vgl. Urteil des BVGer B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 5.8 "[3D] [élément de prothèse]"). Selbst unter der Annahme, dass die angesprochenen Verkehrskreise im vorliegenden, spezifischen Warenssegment eine individuelle Einfärbung womöglich eher als in anderen Produktkategorien als Unternehmenshinweis auffassen, erachten diese den beanspruchten Farbton als naheliegende Gestaltung, weil er sich nicht auffällig von der materialüblichen Farbe unterscheidet (vgl. Urteil des BGer 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017 E. 3.3.4 in fine "Schuhsole [Positionsmarke]"). Damit wird der gewählte Farbton nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen.

E. 6

Nachdem die originäre Unterscheidungskraft der Farbmarke verneint wird, ist zu prüfen, ob sich diese, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht (Beschwerde, S. 19, Rz. 50 ff.), im Zusammenhang mit den strittigen Waren im Verkehr durchgesetzt hat.

E. 6.1.1

Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass ein ursprünglich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen dadurch Unterscheidungskraft erlangt, dass es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 "Swatch"; Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 6.1.1 "[bouton] [fig.]"). Zeichen, die Gemeingut sind, können dadurch nachträglich markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern an ihnen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 "Oktoberfest-Bier"). Ein solches kann

insbesondere dann verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht, so dass die Bezeichnung für den Verkehr nicht unentbehrlich ist (BGE 137 III 82 E. 3.3 "Hotel-Sterne" mit Verweis auf BGE 134 III 321 E. 2.3.3 "M/M-Joy" und BGE 131 III 121 E. 4.4 "Smarties"; Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post").

E. 6.1.2

Die Durchsetzung eines Kennzeichens im Verkehr kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die einen Rückschluss auf seine Wahrnehmung durch das Publikum erlauben, zum Beispiel langjährige, bedeutsame Umsätze und intensive Werbeanstrengungen. Sie kann auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (demoskopisches Gutachten) belegt werden (BGE 130 III 332 E. 3.1 "Swatch Uhrband", BGE 131 III 131 E. 6 "Smarties"). Da die Behörde in ihrer Beweiswürdigung frei ist, gelten keine festen Beweismittelvorgaben. Deshalb wäre zum Beispiel die Vorgabe unzulässig, ein Nachweis könne in jedem Fall nur mittels eines demoskopischen Gutachtens erbracht werden. Stattdessen sind alle Beweismittel erlaubt, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (Urteil des BVGer B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 6.2.1 m.w.H. "Betonhülse"; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2. Aufl. 2013, S. 200 Rz. 3.124; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG]*, Zürich 2008, Art. 12, N. 18; Marbach, *SIWR III/1*, Rz. 466). Dementsprechend kann für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nebst dem Nachweis mittels demoskopischem Gutachten auch auf Indizien wie langjährige bedeutsame Umsätze der Marke, intensive Werbeanstrengungen und unangefochtene Alleinstellung abgestellt werden (Marbach, *SIWR III/1*, Rz. 455; David Rüetschi, in: Noth/Bühler/Thouvenin, [Hrsg.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, Bern 2009, Beweisrecht, Rz. 75). Grundsätzlich sind Belege betreffend die ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller", BGE 127 III 33 E. 2 "Brico"). Je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen ursprünglich ist, desto dichter müssen die Indizien für die Verkehrsdurchsetzung dargelegt werden (BGE 128 III 441 E. 1.4 "Appenzeller", BGE 117 II 321 E. 3.a "Valser"), ohne dass dafür ein höherer Beweisgrad oder eine stärkere Verbreitung des Zeichens erforderlich wird. Eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, kann schwierig sein (Urteil des BGer vom 30. November 2009 4A_434/2009 E. 3 "Radio Suisse Romande"; Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 f. "Schweizer Fernsehen"). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren (Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2014, Titel 10, Ziff. 10.2.5, S. 149; Marbach, *SIWR III/1*, Rz. 459 f.). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2 m.w.H. "Ein Stück Schweiz"; Wyss, a.a.O., S. 51 f.).

E. 6.1.3

Vorliegend sind sich Vorinstanz und Beschwerdeführerin einig, dass kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich dieser Beurteilung an, dass die Farbe für den Verkehr nicht unentbehrlich ist und genügend Alternativen zur Verfügung stehen (Urteil des BVGer B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 6.1.3 "[3D] [élément de prothèse]"). Die Verkehrsdurchsetzung kann demnach geprüft werden (BGE

131 III 121 E. 4.4 "Smarties").

E. 6.2

Zur Glaubhaftmachung der Durchsetzung im Verkehr in der Schweiz legt die Beschwerdeführerin in erster Linie eine demoskopische Umfrage ins Recht. Diese zeigt ihrer Ansicht nach, dass sich die hinterlegte Farbmarke in den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien im Verkehr durchgesetzt habe, was ihrer Ansicht nach auch auf das Verständnis in der Schweiz übertragbar sei (Replik, S. 6, Rz. 11). Zur Ergänzung legt die Beschwerdeführerin diverse weitere Belege ins Recht, welche in Kombination mit der demoskopischen Umfrage glaubhaft machen sollen, dass sich die Farbmarke in der Schweiz durchgesetzt hat. Die Vorinstanz verneint hingegen die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung der strittigen Farbmarke in der Schweiz. Sie bemängelt in erster Linie, dass in der demoskopischen Umfrage kein repräsentativer Anteil der Verkehrskreise in der Schweiz befragt wurde. Ausserdem würden die zumeist undatierten, ergänzenden Belege keinen langjährigen Gebrauch der strittigen Farbmarke in der Schweiz zeigen.

E. 6.2.1

Demoskopische Gutachten können die Wahrnehmung des Marktauftritts bis zu einem gewissen Grad abbilden, jedoch sind deren Ergebnisse im Rahmen der Beweiswürdigung für die Gerichte nicht bindend (Urteil des BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 8.2 m.w.H. "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]"; Marbach, SIWR III/1, N. 462 ff., 942 ff.). Es ist Aufgabe des Gerichts, die Eignung des Gutachtens zu prüfen sowie festzustellen, ob es korrekt erstellt wurde und ob die Kriterien der Wiederhol-, Überprüf- und Nachvollziehbarkeit beachtet wurden (Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.8 "Oktoberfest-Bier", mit Hinweis auf Marbach, SIWR III/1, N. 463).

E. 6.2.2

Die von der Beschwerdeführerin vorgelegte demoskopische Umfrage zur Bekanntheit der strittigen Farbmarke (Beschwerdebeilagen 15 und 16) wurde anlässlich des vom 24. bis 25. Mai 2012 in Berlin veranstalteten 13. EFORT-Kongress durchgeführt. Zunächst gilt es festzustellen, dass die Umfrage damit nicht in der Schweiz sondern in Deutschland durchgeführt wurde. Dieser alljährlich stattfindende Kongress der EFORT European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (<https://www.efort.org/>), der auch die Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie angehört, ist international ausgerichtet und findet jeweils in einem der Mitgliedsstaaten, u.a. 2016 in der Schweiz, statt. Es ist daher anzunehmen, dass er Fachpublikum über die Grenzen hinweg anzieht und damit auch schweizerische bzw. in der Schweiz tätige Fachärzte diesen Kongress besuchen. Aus den vorgelegten Auswertungen geht hervor, dass 77 deutsche und 148 internationale Teilnehmer interviewt wurden (Beschwerdebeilagen 15 und 16, S. 1 und 3). Die vorgelegten zwei Auswertungen zeigen zum einen die Ergebnisse der deutschen Teilnehmer (Beschwerdebeilage 15) und zum anderen nebst den deutschen Teilnehmern auch jene der als Ländergruppe zusammengefassten Ergebnisse der Teilnehmer aus Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden (Beschwerdebeilage 16). Wie von der Vorinstanz bemängelt, wurden keine schweizerischen Personen befragt. Ebenso wenig geht aus den Ergebnissen hervor, ob sich unter den Befragten solche befinden, die in der Schweiz arbeiten. Die vorliegende demoskopische Umfrage ist damit mangels Befragung eines repräsentativen Anteils der schweizerischen Verkehrskreise per se nicht geeignet eine Verkehrsdurchsetzung in der

Schweiz glaubhaft zu machen.

E. 6.2.3

Aufgrund des soeben Gesagten kann zudem offengelassen werden, ob die vorgelegte demoskopische Umfrage, welche vier Monate nach der internationalen Registrierung der Marke durchgeführt wurde, aufgrund dessen überhaupt geeignet wäre, eine Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der internationalen Registrierung zu belegen (Urteil des BVGer B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 4.4 "PARIS RE"; Wyss, a.a.O., S. 122).

E. 6.3.1

Gelingt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mittels Demoskopie nicht, kann er sich womöglich aus anderen Belegen ergeben. Werden demoskopische Beweismittel allerdings mit Belegen kombiniert, muss beachtet werden, dass dies nur geht, solange das demoskopische Beweismittel keine einwandfreien Resultate liefert (Wyss, a.a.O., S. 242). Dass die vorgebrachte Umfrage nicht geeignet ist, für die Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens in der Schweiz einwandfreie Resultate zu liefern, wurde soeben festgestellt (vgl. E. 6.2 hiavor). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren verwies die Beschwerdeführerin auf die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege (Beschwerdebeilage 9), weshalb vorliegend zu überprüfen ist, ob der Beschwerdeführerin die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung mittels dieser ergänzenden Belege gelingt.

E. 6.3.2

Diesfalls stellt der markenmässige Gebrauch eine notwendige Voraussetzung der Verkehrsdurchsetzungstatbestands dar (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.4 "Ein Stück Schweiz"; Wyss, a.a.O., S. 108 f.). Ein zwar kennzeichenmässiger aber nicht markenmässiger Gebrauch genügt nicht (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; Wyss, a.a.O., S. 182 f.). Dieser legt vielmehr nahe, dass die Abnehmer das Zeichen als Firma oder als reine Beschreibung wahrnehmen (Wyss, a.a.O., S. 183). Damit liegt jedoch kein Nachweis vor, wonach die Abnehmer das Zeichen als Marke wahrnehmen (Wyss, a.a.O., S. 183). Es soll also glaubhaft gemacht werden, dass das Zeichen als Marke wieder erkannt wird, wozu es eines ebensolchen Gebrauchs bedarf. Markenmässig ist der Gebrauch eines Kennzeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen am entsprechenden Markt, d.h. der produktbezogene Gebrauch der Marke (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; Wyss, a.a.O., S. 182). Dem steht der rein unternehmensbezogene, ausschliesslich firmenmässige, dekorative oder anderweitig produktunabhängige Gebrauch entgegen (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."). Ein Anbringen der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung ist nicht erforderlich (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."). Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktbezug im Sinne eines Kennzeichens und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt, auch anders hergestellt werden; so zum Beispiel durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten (Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility" mit Verweis auf Urteil des BGer 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 "Tripp Trapp"). Insbesondere müssen Durchsetzungsbelege aber glaubhaft machen, dass die Marke auf dem Markt als solche und

so als Zeichen wahrgenommen wurde, wie sie geschützt werden soll (Urteile des BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 m.w.H. "Post", B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility").

E. 6.3.3

Die Beschwerdeführerin gibt an, ihr Unternehmen benutze den Slogan "The Future is Pink!", welcher die beanspruchte Farbe als Erkennungszeichen für sie etabliere (Beschwerdebeilage 9, S. 19, Rz. 41), und bewerbe ihre Produkte als "die Pinken" (Beschwerde, S. 15, Rz. 37). Weiter verwende sie die beanspruchte Farbe konsequent in der Werbung ihrer Waren sowie zur Kennzeichnung ihres Unternehmens (Beschwerdebeilage 9, S. 21 ff., Rz. 44 ff.). Entsprechend seien Messestände und Werbegeschenke in der beanspruchten Farbe gestaltet (Beschwerdebeilage 9, S. 21, Rz. 44 und S. 26 f., Rz. 49 f.). Auch in der Werbung werde die Farbe intensiv verwendet (Beschwerdebeilage 9, S. 17 ff., Rz. 40 ff. und S. 22 f., Rz. 47). Generell dominiere der hinterlegte Farbton den gesamten Werbeauftritt der Markeninhaberin im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren (Beschwerdebeilage 9, S. 17, Rz. 40). Zur Verdeutlichung weist die Beschwerdeführerin auf Werbeplakate hin (Beschwerdebeilage 9, S. 18, Rz. 40). Zwar ist der Farbton insbesondere in einem Beispiel sehr prominent verwendet, doch ist keines der Werbeplakate datiert. Weiter sind die Plakate in Englisch gehalten, was jedenfalls ohne nähere Angaben nicht darauf hindeutet, dass sie auf den schweizerischen Markt fokussieren. Desgleichen gilt für die Werbefilme der Beschwerdeführerin, welche auf der Plattform YouTube aufgerufen werden konnten (Beschwerdebeilage 9, S. 22 ff., Rz. 47). Auch kann aus dem verwendeten Werbeslogan "The Future is Pink!" nicht auf die Bekanntheit der hinterlegten Farbmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren geschlossen werden. Selbst wenn angenommen würde, dass die konsequente Verwendung des beanspruchten Farbtons im Marketing der Beschwerdeführerin zu dessen Bekanntheit führen würde, deutet dies nicht direkt darauf hin, dass der Farbton im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bekannt ist. Eher wird anzunehmen sein, dass die Abnehmer die Farbe in erster Linie mit der Beschwerdeführerin selbst in Verbindung bringen. Schliesslich ist in Bezug auf das von der Beschwerdeführerin aufgeführte Marketingmaterial wie USB-Stick, Schlüsselanhänger etc. im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass diese Werbegeschenke (Beschwerdebeilage 9, S. 22, Rz. 52) nicht zu beachten sind, da sie, obschon im hinterlegten Farbton eingefärbt sind, keinen markenmässigen Gebrauch des strittigen Zeichens zeigen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren gibt die Beschwerdeführerin an, der Werbeetat des massgebenden Geschäftsbereichs der Beschwerdeführerin habe sich im Jahre 2012 auf ca. 2,3 Mio. Euro sowie im Jahr 2013 auf rund 3 Mio. Euro belaufen (Beschwerdebeilage 9, S. 13, Rz. 34), belegt sie allerdings nicht. Auch ist nicht erkennbar, ob es sich um den die Schweiz betreffende Werbeetat handelt. Es ist demnach festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin vorliegend keine Belege einreicht, welche Werbeaktivitäten in der Schweiz aufzeigen.

E. 6.3.4

Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es seien seit ihrer Markteinführung im Jahr 2003 weltweit über 3 Mio. der mit der beanspruchten Farbe eingefärbten Waren eingesetzt worden (Beschwerdebeilage 9, S. 10, Rz. 26). Sie legt hierzu eine interne Übersicht der Europalieferungen für die Jahre 2006 bis 2010 (Beilage 17 der Beschwerdebeilage 9; Vorakte 18, Beilage 17) ins Recht. Diese von Zahlen des europäischen Dachverbands für Medizinprodukte-Unternehmen Eucomed ausgehende Übersicht zeigt, dass die Lieferungen

von Implantatsköpfen in die Schweiz seit 2006 (rund 6000 Lieferungen) stetig angewachsen sind und 2010 rund 9'200 Lieferungen erfolgten. Auch die Lieferungen von keramischen Pfannenschalen in die Schweiz haben sich von 2006 bis 2010 praktisch verdoppelt, nämlich von nahezu 900 auf rund 1800 Lieferungen. Die Beschwerdeführerin hält fest, dass aus diesen Zahlen auf die Bekanntheit der Produkte der Beschwerdeführerin und damit auch auf die Bekanntheit der sie kennzeichnenden Farbgestaltung zu schliessen sei (Beschwerdebeilage 9, S. 12 f., Rz. 36 f.). Für die Jahre 2010 und 2011 legt die Beschwerdeführerin einerseits eine Auflistung von Lieferungen an Prothesenhersteller in die Schweiz vor (Beschwerdebeilage 9, S. 13, Rz. 33). Aus diesen Tabellen geht hervor, dass in den Jahren 2010 und 2011 insgesamt 107'519 Kugelköpfe bzw. 36'693 Pfannenschalen in die Schweiz geliefert wurden. Die von der Beschwerdeführerin für diese Jahre ebenfalls ins Recht gelegte eidesstaatliche Versicherung des Vertriebs- und Marketingleiters der Beschwerdeführerin (Beilage 18 der Beschwerdebeilage 9; Vorakte 18, Beilage 18) ist nicht zu beachten, da sie keine Lieferungen in die Schweiz aufführt. Setzt man die Anzahl gelieferter Stücke beispielsweise mit der Anzahl in der Schweiz jährlich eingesetzten Hüft-Totalprothesen, nämlich 16'000 (Stand 2011 gemäss der Schulthess Klinik [Beschwerdebeilage 13, S. 18]), in Verhältnis, zeigt sich, dass insbesondere in den Jahren 2010 und 2011 davon auszugehen ist, dass die Produkte der Beschwerdeführerin in der Schweiz häufig eingesetzt wurden. Jedenfalls weist die Beschwerdeführerin insbesondere in diesen zwei Jahren eine hohe Anzahl an Lieferungen an Implantatshersteller in der Schweiz aus.

E. 6.3.5

Schliesslich legt die Beschwerdeführerin diverse Referenzen (Beschwerdebeilage 9, S. 14 ff., Rz. 38; Beilage 21 der Vorakte 18) ins Recht. Diese in der Werbung verwendeten Aussagen zur Qualität der Waren der Beschwerdeführerin haben zwar einen Bezug zur Schweiz, da es sich um schweizerische Unternehmen handelt, doch sind diese undatiert und als Werbeaussagen von Kunden der Beschwerdeführerin nur bezüglich dem Abnehmerkreis der Implantatshersteller aussagekräftig. Inwiefern diese Abnehmerkreise allerdings die strittige Farbmarke als solche erkennen, ist daraus nicht ersichtlich. Dies gilt ebenso für die Referenzliste zur Keramik-Lösungen vom März 2012 (Beschwerdebeilage 9, S. 14, Rz. 37 mit Verweis auf Beilage 20). Darin werden die Produkte der Beschwerdeführerin zwar analysiert bzw. mit solchen anderer Hersteller verglichen (Vorakte 18, Beilage 20; Beilage 20 der Beschwerdebeilage 9). Mehr als einen qualitativen Hinweis auf die Produkte der Beschwerdeführerin enthält diese Liste jedoch nicht. Auch aus den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Zertifikaten und Auszeichnungen in Deutschland (Beschwerdebeilage 9, S. 14, Rz. 35) sowie dem von ihr gestifteten Preis (Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis; Beschwerdebeilage 9, S. 19, Rz. 42) kann zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin abgeleitet werden. Diese Belege weisen weder einen markenrechtlichen Bezug zum strittigen Zeichen, noch einen Bezug zur Schweiz auf.

E. 6.4

Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass der Beschwerdeführerin die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ihrer strittigen Farbmarke weder mittels einer demoskopischen Umfrage noch in Kombination mit weiteren Belegen gelingt. Die Tatsache, dass sie eine insbesondere in den Jahren 2010 und 2011 hohe Anzahl von Lieferungen der beanspruchten Waren in die Schweiz belegen kann, reicht nicht aus, um eine Verkehrsdurchsetzung einer

Farbmarke in der Schweiz glaubhaft zu machen.

E. 7

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen und die vorinstanzliche Verfügung zu bestätigen ist. Der internationalen Registrierung IR 1'109'076 "Marque de couleur (Pantone 677 C édition 2010)" ist der Markenschutz in der Schweiz zu verweigern.

E. 8.1

Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei nach Massgabe ihres Unterliegens (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien; sie beträgt in vermögensrechtlichen Streitigkeiten maximal Fr. 50'000.- (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b VwVG). Art. 4 des Reglements des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) sieht bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten - und als solche gelten markenrechtliche Beschwerdeverfahren - vor, dass sich die Gerichtsgebühr nach dem Streitwert richtet. Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 [Turbinenfuss] [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten auf Fr. 2'500.- festzusetzen. Angesichts des Verfahrensausgangs sind die Kosten der Beschwerdeführerin vollumfänglich aufzuerlegen. Der von ihr in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Gerichtskosten zu verwenden.

E. 8.2

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

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