

# **BVGer B-550/2012 vom 13. Juni 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-06-13, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-550\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-550_2012)

FR: TAF B-550/2012 du 13 juin 2013

IT: TAF B-550/2012 del 13 giugno 2013

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Gegen Verfügungen in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der eingeforderte Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer verspäteten Stellungnahme vom 18. Juni 2012 können berücksichtigt werden, sofern sie ausschlaggebend erscheinen (Art. 32 Abs. 2 VwVG).

### **E. 2.1**

Das Basisgesuch, auf welches die internationale Registrierung der Marke der Beschwerdeführerin beruht, erfolgte in Finnland. Zwischen Finnland und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Eine allfällige Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz hat die Vorinstanz innert achtzehn Monaten nach der internationalen Registrierung der Marke zu erklären. Dabei reicht es aus, wenn innerhalb der Frist eine provisorische Schutzverweigerung erfolgt, in der sämtliche Gründe für die Schutzverweigerung mitgeteilt werden (Art. 5 Abs. 2 MMP; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7416/2006 vom 8. Januar 2008 E. 3.3, 3.7 Pralinenverpackung und B-5658/2001 vom 9. Mai 2012, E. 2.1 Frankonia). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten.

### **E. 2.2**

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Dies trifft nach Art. 6quinquies lit. B PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im

allgemeinen Sprachgebrauch oder in der rechtlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Ziff. 2), oder wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Ziff. 3). Diese Ausschlussgründe sind auch im schweizerischen Recht vorgesehen. Vom Markenschutz sind nämlich Zeichen ausgeschlossen, welche dem Gemeingut angehören (es sei denn, dass sie sich als Marke durchgesetzt haben) oder irreführend sind (Art. 2 lit. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

### **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**

Das Bundesgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass eine geographische Angabe nach der Lebenserfahrung beim Käufer der damit bezeichneten Ware im Allgemeinen die Vorstellung weckt, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Ort, auf das die Angabe hinweist. Auf der Grundlage dieses Erfahrungsgrundsatzes reicht der Umstand der Verwendung einer geographischen Bezeichnung zur Kennzeichnung von Waren als solcher aus, um diese grundsätzlich als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG zu qualifizieren (BGE 135 III 416 E. 2.2 Calvi; Franziska Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Irreführung über die geographische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungsatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011, S. 4, 9, mit Hinweisen). Der Erfahrungsgrundsatz entbindet im Ergebnis Behörde und Richter vom positiven Nachweis eines Herkunftsverständnisses (Gloor Guggisberg, a.a.O, S. 9).

#### **E. 3.2**

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). Das Bundesgericht hat in BGE 128 III 454, E. 2.1.1 ff Yukon sechs Fallgruppen gebildet, in denen geographische Angaben in Marken nicht als Herkunftsbezeichnungen 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. 3.3**

Wörter, die gleichzeitig eine geographische und eine andere Bedeutung besitzen, sind erst dann nicht mehr als Herkunftsangaben zu betrachten, wenn aus Sicht der Abnehmer die nichtgeographische Bedeutung dominiert (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009, E. 6.1 Victoria und B-5658/2011 vom 9. Mai 2012, E. 3.9, Frankonia, je mit Hinweisen). 4. Die Beschwerdeführerin beansprucht Waren und

Dienstleistungen der Klassen 7, 12 und 37. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Maschinen und Werkzeuge, Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie um Bau-, Reparations- und Installationsarbeiten. Diese Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten als auch - mit grösserer Wahrscheinlichkeit - an gewerbliche Abnehmer und Fachleute im Bau-, Fahrzeug- oder Maschinenbereich. 5. Das Wort "Kalmar" bezeichnet neben der bereits erwähnten südschwedischen Stadt auch einen zehnnarmigen Tintenfisch und einen Familiennamen. Die Vorinstanz erwog, dass keine dieser Bedeutungen derart dominierend sei, um den geographischen Sinngehalt des Wortes "Kalmar" zu verdrängen. Die Beschwerdeführerin wendet diesbezüglich ein, dass das Zeichnen Kalmar keinen Hinweis auf die geographische Herkunft der beanspruchten Waren darstelle und dass die Bedeutung des Tintenfisches gegenüber dem geographischen Sinngehalt dominiere und diesen verdränge.

#### **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. 5**

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

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

Nicht als Herkunftsangabe im Sinne der Yukon-Rechtsprechung gelten in erster Linie 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. Wie bereits erwähnt, bestehen die massgebenden Verkehrskreise sowohl aus Durchschnittskonsumenten als auch aus gewerblichen Abnehmern und Fachleuten im Bau-, Fahrzeug- oder Maschinenbereich.

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

Die Gemeinde Kalmar zählt 62'975 Einwohner, wovon - den Ausführungen der Beschwerdeführerin folgend - 36'392 in der Stadt als solcher wohnen. Die Stadt verfügt über einen Hafen, einen Flughafen und eine Universität. Gemäss der Enzyklopädie Brockhaus, auf welche die Vorinstanz verweist, befinden sich ausserdem in Kalmar: "Hochschule; Museum; Rundfunkstation; Bau von Eisenbahn- und Strassenbahnwagen, Autoindustrie, Elektroapparatebau, Holzverarbeitung, Schokoladen-, Nahrungsmittel-, Bekleidungsindustrie, Werft; bedeutender Fremdenverkehr". Hinsichtlich des Tourismus weist die Vorinstanz auf eine Vielzahl von Hotels, Reiseberichten und Angeboten für Rundreisen hin. Sie bringt zudem vor, dass insbesondere der international in den Bereichen Kompressoren, Bau- und Bergbauausrüstungen, Industriewerkzeuge und Montagesysteme tätige Konzern Atlas Copco in Kalmar einen Einkaufs- und Produktionsstandort sowie ein Schulungszentrum betreibt. Die Beschwerdeführerin erwidert diesbezüglich, dass Atlas Copco seinen Hauptsitz in Stockholm habe und dass die neu eingereichten Belege der Vorinstanz bezüglich Wirtschaft und Industrie in Kalmar nicht über den Umstand hinweg täuschten, dass in Kalmar keine international ausstrahlenden Unternehmen ansässig seien.

##### **E. 5.3**

In der Vergangenheit wurden in Kalmar Automobile durch Volvo und Schienenfahrzeuge durch Kalmar Verkstad (später Bombardier Transportation) produziert, welche auch ins Ausland exportiert wurden. Die jeweiligen Werke wurden jedoch bereits in den Jahren 1994 bzw. 2005 geschlossen (vgl. <http://en.wikipedia.org> Volvo Kalmar Assembly und <http://de.wikipedia.org> Kalmar Verkstad, beide konsultiert am 30. Mai 2013). Aufgrund der zeitlichen Distanz dürften die erwähnten Werke und somit die Stadt Kalmar selbst Fachleuten der Fahrzeugindustrie nicht mehr bekannt sein (siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 6.5 Gerresheimer, wo festgehalten wurde, dass nach der 2005 erfolgten Schliessung der im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim ansässig gewesenen Glashütte selbst Fachleute "Gerresheim" nicht mehr in Verbindung mit einem Ort bringen würden). Die übrige, von der Vorinstanz erwähnte Industrie dürfte hingegen nur den skandinavischen Markt beliefern und somit den Verkehrskreisen in der Schweiz unbekannt sein. Dies trifft auch für die Kalmarer Niederlassung von Atlas Copco zu, nachdem im vorliegenden Verfahren nicht dargelegt wurde, welche Produkte in Kalmar erstellt werden und ob diese in die Schweiz exportiert werden (in diesem Sinne auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 6831/2011 vom 16. November 2012 E. 5.2 Wilson). Sofern keine direkten Flugverbindungen aus der Schweiz bestehen, ist auch nicht davon auszugehen, dass Kalmar - unabhängig von der Anzahl der sich dort befindlichen Hotels - über eine besondere Bedeutung als Reisedestination für Touristen aus der Schweiz verfügt, woran die Tatsache, dass einzelne Reisende über Kalmar im Internet berichten oder dass Rundreisen angeboten werden, welche Kalmar berühren, nichts ändert. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Kalmar den massgebenden Verkehrskreisen in der Schweiz nicht bekannt ist. Die Vorinstanz bringt im Zusammenhang mit der behaupteten Bekanntheit von Kalmar vor, dass im Rahmen der Europa League im Jahr 2012 drei Spiele in Kalmar ausgetragen wurden (Kalmar gegen Cliftonville am 12. Juli 2012, gegen Osijek am 26. Juli 2012 und gegen die Young Boys am 2. August 2012, vgl. <http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2013/matches/all/index.html>, am 14. November 2012 konsultiert). Ausserdem sei Kalmar auch einer der Austragungsorte der UEFA Damenfussball-Europameisterschaft 2013. Die Tatsache, dass Kalmar in letzter Zeit Austragungsort verschiedener Fussballspiele auf europäischer Ebene war und auch in Zukunft sein wird, vermag - durch entsprechendes Medienecho - die Bekanntheit der Stadt kurzfristig zu erhöhen. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass damit eine andauernde Bekanntheit erreicht werden kann, weshalb die Stadt auch in Zukunft - für die massgeblichen Verkehrskreise in der Schweiz - als unbekannt einzustufen sein wird (vgl. in diesem Sinne auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 Victoria).

#### **E. 5.4**

Nachdem die geographische Bedeutung von "Kalmar" relativ unbekannt ist, wird die Bezeichnung intuitiv im Sinne von Tintenfisch aufgefasst. Mit Blick auf den von der Vorinstanz eingereichten Telefonverzeichnisauszug - welcher, nach Bereinigung einiger Mehrfacheinträge, den Nachnamen Kalmar nur 15 Mal für die ganze Schweiz enthält - ist nicht davon auszugehen, dass der Sinngehalt des Familiennamens als dominierend erscheint. Das Zeichen "KALMAR" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen somit nicht als Herkunftsangabe verstanden, weshalb auch keine Gefahr der Irreführung besteht.

#### **E. 6**

Die Marke "Kalmar" ist im Schwedischen Markenregister (<http://www.prv.se> > Trademarks > Swedish Trademark Database, konsultiert am 14. November 2011) eingetragen, womit in der Schweiz kein Freihaltebedürfnis zugunsten ortsansässiger Unternehmen anzunehmen ist (BGE 117 II 327 S. 331 f. E. 2b Montparnasse; Urteil des Bundesgerichts 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 4.3 Wilson; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 Park Avenue; B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 Gerresheimer; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009., Rz. 394, mit Hinweis auf BGE 97 I 79 Cusco).

#### **E. 7**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Marke "KALMAR" von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftsbezeichnung verstanden wird und dass daran kein Freihaltebedürfnis besteht. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die internationale Registrierung IR 1'019'668 KALMAR in der Schweiz als Marke zum Schutz zuzulassen.

#### **E. 8**

Der unterliegenden Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Die obsiegende Beschwerdeführerin hat Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Vorliegend reichte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin keine Kostennote ein, weshalb die Höhe der Entschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen ist (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Eine Entschädigung in Höhe von Fr. 2'000.- erscheint im vorliegenden Fall als angemessen. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

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