

BVGer B-6363/2014 vom 8. Juli 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-07-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6363_2014

FR: TAF B-6363/2014 du 8 juillet 2016

IT: TAF B-6363/2014 del 8 luglio 2016

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). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 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), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht 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

Zwischen der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaften gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP und der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.

E. 2.2

Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum erklären, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP). Die Eintragung der Marke IR 914'430 wurde der Vorinstanz am 22. März 2007 notifiziert. Die Vorinstanz erklärte ihre provisorische Schutzverweigerung am 17. März 2008, womit die Frist eingehalten wurde.

E. 3.1

Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz unter anderem angeben, die Marke entbehre jeglicher Unterscheidungskraft oder sei ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich seien (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2

PVÜ), oder die Marke verstosse gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Art. 6quinquies Bst. B Ziff 3 PVÜ). Beide Ablehnungsgründe hat die Vorinstanz mit ihrer Schutzverweigerung geltend gemacht. Sie sind auch in Art. 2 Bst. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) erwähnt, die Zeichen vom Schutz ausschliessen, wenn sie Gemeingut sind oder irreführen (Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 "bticino[fig.]" mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"), so dass auf die Rechtsprechung zu diesen nationalen Normen verwiesen werden kann.

E. 3.2

Unter den Begriff der geografischen Herkunftsangabe fallen direkte sowie indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N 380). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne unmittelbar das mögliche Produktionsgebiet zu erwähnen (Marbach, a.a.O., N 382). Hierzu gehören insbesondere bekannte Namen von Bergen, Seen, Flüssen oder Monumenten von nationaler oder internationaler Bedeutung, bekannte Trachten und Uniformen, bekannte Wahrzeichen von Städten oder Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten (Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 E. 3, in: sic! 1999, S. 644 E. 3 "Uncle Sam"). Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG), namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort in den Augen der massgeblichen Verkehrszeichen nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort infrage kommt oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (BGE 135 III 416 E. 2.6 "Calvi"; Urteil des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.5 "Luxor").

E. 3.3

Irreführend ist eine Marke unter anderem, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]", BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteile des BVGer B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 3.1 "Austin used in 1833 & ever since [fig.]" ; B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 "Java Monster"). Es gilt als Erfahrungssatz, der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; BGE 97 I 79 E. 1 "Cusco"; BGE 93 I 570 E. 3 "Trafalgar", Urteile des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle"; 4A_324/2009 vom 8.

Oktober 2009 E. 3 "Gotthard"; Simon Holzer, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2009, Art. 47 MSchG N 28 ff.; vgl. hierzu auch Franziska Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf Grundlage eines Erfahrungssatzes Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011 S. 4 ff.).

E. 3.4

Direkte geografische Herkunftsangaben ohne unterscheidungskräftigen Zusatz sind überdies als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wobei sich Überschneidungen zwischen diesen beiden Fallgruppen ergeben können (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; Marbach, a.a.O., N 247 und 249). Indirekte Herkunftsangaben im Gegensatz zu direkten Herkunftsangaben sind in der Regel als Marken eintragbar, sofern sie nicht irreführend sind (BGE 72 I 238 "5th Avenue"; Urteil des BVGer B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.8 "Frankonia [fig.]"). Ist die Marke nicht absolut freihaltebedürftig und hat sie sich im Verkehr zugunsten der fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen durchgesetzt, hat sie den Schutzausschlussgrund des Gemeinguts überwunden (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG; E. 6.2 nachstehend).

E. 3.5

Im Gegensatz zu den Zeichen des Gemeinguts (BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece") werden Grenzfälle irreführender oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossender Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 "bticino [fig.]").

E. 4.1

Die Beschwerdeführerin argumentiert, sie sei ein 1708 gegründeter Manufakturbetrieb für hochwertiges Porzellan und Porzellangegenstände. Sie gelte als erste und somit älteste europäische Porzellanmanufaktur. Während Jahrhunderten sei ihr eine hoheitlich gewährte Monopolstellung für die Herstellung von Porzellan unter dem Zeichen "Meissen" zugekommen, welche die Existenz anderer Porzellanmanufakturen unter dem gleichen Zeichen ausgeschlossen habe. Ihre Erzeugnisse aus Porzellan, einschliesslich Schmuck, Zier- und Haushaltsgegenstände gälten als Kulturgüter ersten Ranges, würden in Museen ausgestellt und an Kunstauktionen versteigert. In Deutschland und in der EU sei das verfahrensgegenständliche Zeichen im Bereich der beanspruchten Waren bzw. in vergleichbaren Warenbereichen von der Beschwerdeführerin mehrfach geschützt worden. Die deutsche Ortschaft Meissen sei eine Kleinstadt, die weder grenznah gelegen sei noch in der Schweiz aus anderen Gründen als der Produktion der Beschwerdeführerin überhaupt zur Kenntnis genommen werde. Die Verkehrsdurchsetzung bei Herkunftsangaben sei anders zu interpretieren als bei den übrigen Zeichen des Gemeinguts. Statt die Entwicklung von der sachlichen zur kennzeichenmässigen Wahrnehmung, sei die Entwicklung von der Aussage über die geografische Herkunft zum betrieblichen Herkunftshinweis zu belegen, bzw. dass ein ursprünglich geografisch verstandener Begriff durch eine zweite Bedeutung als individualisierendes Kennzeichen verdrängt worden sei. Sollte das Gericht wider Erwarten von einer Irreführungsgefahr ausgehen, so wäre die Beschwerdeführerin im Eventualstandpunkt bereit, die Einschränkung "...alle vorgenannten Waren aus Meissen

[Deutschland]" zu akzeptieren.

E. 4.2

Die Vorinstanz entgegnet, da kein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, könne die Verkehrsdurchsetzung der reinen Wortmarke zwar durch aussagekräftige Belege glaubhaft gemacht werden. Diese müssten aber einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens und keinen rein dekorativen, Firmen- oder Hilfswarengebrauch zeigen. Die massgebenden Verkehrskreise sähen im hinterlegten Zeichen die bekannte geografische Angabe. Umsatzzahlen der Beschwerdeführerin seien erst ab 2003 dokumentiert. Sie umfassten bis zum Schutzbeginn lediglich gut vier Jahre. Aktenkundig seien zwar Zeitungsausschnitte und Werbeanstrengungen aus den Jahren 1992, 2002, 2003, und 2005-2010, aus der relevanten Zeitspanne vom 22. März 1997 bis zum Schutzbeginn aber nur maximal drei Belege pro Jahr. Die jährlichen Umsätze in der Schweiz von zwischen 130'000.- und 220'000.- in den Jahren 2003 bis 2007 machten keinen ernsthaften Gebrauch glaubhaft. Auch beschränkten sich die eingereichten Belege auf einzelne Waren der Klasse 21, und meistens werde das Zeichen in Kombination mit gekreuzten Schwertern oder dem Zusatz "Manufaktur" dokumentiert. Die eingereichten Belege erlaubten damit insgesamt keine Rückschlüsse auf eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens in Alleinstellung und machten diese nicht glaubhaft.

E. 5

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Marbach, a.a.O., N 180; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. Bern 2015, S. 25). Waren aus Porzellan, nämlich Toilettengarnituren, Lampenvasen und Lampenfüsse in Klasse 11 werden vor allem von reiferen Endkonsumenten, Antiquitätenhändlern und Kaufhäusern (Lampenvasen und Lampenfüsse auch von Elektrofachgeschäften) erworben. Uhrengehäuse; Broscheblättchen; Ringsteine; Münzen und Plaketten in Klasse 14 sind Ausgangsstoffe für Schmuck und werden darum von Juwelieren und Goldschmieden nachgefragt. Die massgeblichen Verkehrskreise von Geräten und Behältern für den Haushalt und die Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert) in Klasse 21 sind aus Personen gebildet, die einen eigenen Haushalt führen. Gleiches gilt für Waren aus Porzellan, Ton, Glas, insbesondere Tafel-, Kaffee-, Tee-, Mokka-, Likör- und Konfektservice; Kunstporzellan, insbesondere Vasen, Dosen, Wandteller, Dessertschalen, Körbe, Figuren und Leuchter in Klasse 21.

E. 6

Meissen ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises im Freistaat Sachsen und hat knapp 27'200 Einwohner. Ihr Name geht auf eine im Jahr 929 von König Heinrich I. angelegte Reichsburg "Misni" (slawisch Mjesni = "Ort, Stelle") zurück und hat keine andere Bedeutung als die geografische (Dietmar Urnes, Handbuch der geographischen Namen, Wiesbaden 2003, S. 316). International berühmt ist die Stadt Meissen für die Herstellung des Meissener Porzellans, das als erstes europäisches Porzellan seit 1708 hergestellt wird. Die Stadt Meissen - 25 km nordwestlich von Dresden, 75 km östlich von Leipzig und 30 km nördlich von Freiberg - liegt am Ausgang des Elbtalkessels an der Elbe und ihrem Nebenfluss, der Triebisch. Das wohl bekannteste Unternehmen Meissens ist die Beschwerdeführerin, die handgefertigtes und kostbares Meissener Porzellan herstellt. Weitere dort ansässige Unternehmen wie das Elblandklinikum Meissen, die Bienenwirtschaft Meissen, die Meissener Schwerter Privatbrauerei oder die Meissener

Stadtwerke GmbH sind wesentlich weniger bekannt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Meißen>, besucht am 22. April 2016). Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat, bieten verschiedene Schweizer Reisebüros Reisen nach Meissen an. Die Rechtsprechung hat die Namen eines deutschen Stadtteils (Gerresheimer: Urteil des BVGer B-7256/2010 vom 12. Juli 2011) und einer deutschen Kleinstadt mit 30'000 Einwohnern ("La differenza si chiama Gaggenau", Entscheid der RKGE vom 24. Juni 2005, in: sic! 2005, S. 890) zum Vergleich als wenig bekannt gewürdigt. Auch der Name der schwedischen Kleinstadt Trelleborg mit 41'000 Einwohnern wurde als hierzulande unbekannt angesehen (Urteil des BVGer B-673/2008 vom 5. November 2008). Die Käuferschaft von Porzellan hingegen wird die Stadt Meissen schon des bekannten Porzellans wegen erinnern und auch eine geografische Bezeichnung darin erkennen. Aufgrund der Weltberühmtheit dieser Marke dürfte ein erheblicher Teil "Meissen" sowohl mit der Stadt als auch mit dem Betrieb der Beschwerdeführerin in Verbindung bringen. Ein Markeninhaber muss sich die Bekanntheit einer Herkunftsangabe in der Schweiz auch entgegenhalten lassen, wenn die damit bezeichnete, ausländische Ortschaft bei den hiesigen Verkehrskreisen wohl nur seines eigenen Geschäftserfolgs wegen bekannt ist, die Herkunftserwartung also auf seine eigene Verkehrsgeltung zurückgeht (Urteil des BGer 4A_674/2010 vom 6. April 2011 E. 3.4 "Zacapa"). Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass "Meissen" nicht originär unterscheidungskräftig ist, weshalb der Hauptantrag als unbegründet abzuweisen ist.

E. 7.1

Damit ist zu prüfen, ob die Marke sich für die Waren, für die sie angemeldet ist, im Verkehr durchgesetzt hat. Der internationalen Registrierung der Beschwerdeführerin liegt ihre Gemeinschaftsmarke Nr. 34'743'663 zugrunde. Bei deren Eintragung wurde die Frage absoluter Eintragungshindernisse, unter anderem aufgrund einer geografischen Herkunftsangabe, mit Bezug auf die EU-Mitgliedstaaten bereits geprüft (vgl. Art. 7 Abs. 1 Bst. c der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke). Aufgrund dieser Eintragung steht das Zeichen "Meissen" in Deutschland heute nur noch einem Anbieter zu. Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung richtig erkannt hat, besteht damit kein Grund, in der Schweiz ein absolutes Freihaltebedürfnis anzunehmen (Urteil des BVGer B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 "Gerresheimer").

E. 7.2

Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 "Post"; Urteil des BVGer B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E. 2 "Stuhl [3D]"). Zwar ist die Verkehrsdurchsetzung ein Rechtsbegriff; bei der Frage, ob eine bestimmte Verkehrsgeltung besteht, handelt es sich aber um eine Tatfrage (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Post"). Wer sich auf jenen beruft, hat diese zu belegen (Urteil des BVGer B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E. 4.1 "Stuhl [3D]"). Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz allerdings nur eine beschränkte Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt, dass sie glaubhaft gemacht wird (Urteil des BVGer B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E. 4.1 "Stuhl [3D]"; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 2 MSchG N 42). Der Nachweis muss nicht zur vollen Überzeugung der Behörde erbracht werden, sondern es

genügt, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht gegeben sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch"; 125 III 368 E. 4; 120 II 393 E. 4c). Doch wird die Verkehrsdurchsetzung nur für Waren und Dienstleistungen bejaht, für die sie glaubhaft erscheint (Urteil der RKGE vom 5. Februar 2002, in: sic! 2002, S. 242 ff. E. 5a "Postgelb [Farbmarke]"). Aus Durchsetzungsbelegen muss in der Regel ersichtlich sein, dass die Marke am Markt so in Erscheinung trat, wie sie geschützt werden soll (Urteile des BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 "Post" und B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility"). Höhere Anforderungen an die erworbene Verbreitung und Beachtung gelten, wenn der Gebrauch von Zusätzen geprägt war, die im angemeldeten Zeichen nicht wiederkehren. Wird das Zeichen aufgrund der Zusätze nicht mehr als Unterscheidungsmittel wahrgenommen, ist keine Durchsetzung erfolgt (Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 MSchG N 175; Marbach, a.a.O., N 434). Grundsätzlich muss eine Durchsetzung in der ganzen Schweiz bestehen (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller"). Die Verkehrsdurchsetzung ist nicht Gegenstand des deutschschweizerischen Übereinkommens betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (SR 0.232.149.136; Willi, a.a.O., Art. 2 MSchG N 179). Ein Gebrauch im Ausland ist darum im Grunde unerheblich. Bei internationaler Vermarktung kann die Situation im Ausland aber im Rahmen der Beweiswürdigung als Indiz für eine vergleichbare Zeichenrezeption in der Schweiz gelten.

E. 7.3

Die Verkehrsdurchsetzung muss im Zeitpunkt der Hinterlegung bestanden haben (Urteile des BVGer B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 4.4 "Paris Re" und B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 "Salesforce.com"; Willi, a.a.O., Art. 2 MSchG N 190). Für das Glaubhaftmachen lässt die Vorinstanz in der Regel als Beweiserleichterung einen belegten Markengebrauch während zehn Jahren genügen (Urteile des BVGer B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 "traveltip Das Magazin für Ferien [fig.]" sowie B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 5 "Yeni Raki/Yeni Efe"). Die erforderliche Dauer und Intensität der Benutzung und der verlangte Durchsetzungsgrad werden fallweise bestimmt. Je banaler ein Kennzeichen, desto weniger wahrscheinlich ist die assoziative Verknüpfung zwischen Zeichen und Produkt. An die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung sind darum umso strengere Anforderungen zu stellen, je ursprünglich unterscheidungsschwächer das Zeichen ist (BGE 131 III 121 S. 127 E. 4.1 "Smarties"; Marbach, a.a.O., N 433 mit Verweis auf BGE 130 III 328 E. 3.4 Uhrenarmband; Adrian P. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 87 ff.; Willi, a.a.O., Art. 2 MSchG N 171). Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. c der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.11]; Urteil des BVGer B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 7.1 "Grand Casino Luzern").

E. 8.1

"Meissner", "Meissener" oder "Meissen" Porzellan stammt aus der ersten europäischen und im 18. Jahrhundert führenden Königlich-Sächsischen Porzellan-Manufaktur Meissen. Zeitweise war sie ein volkseigener Betrieb der DDR. Seit dem 26. Juni 1991 firmiert sie als "Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH" im Besitz des Bundeslands Sachsen.

Besonders bekannt ist ihr Porzellangeschirr mit dem klassischen Weinlaub- und dem sogenannten Zwiebelmusterdekor (https://de.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%9Fner_Porzellan, besucht am 1. April 2016).

E. 8.2

Die im Beschwerdeverfahren ergänzten Durchsetzungsbelege machen keine zusätzlichen Angaben zu den Schweizer Umsätzen der Beschwerdeführerin während der Jahre 1998-2007, welche die angefochtene Verfügung als ungenügend beurteilt. Trotz ihrer Beanstandung wurde auch der Nachweis zum Markengebrauch während des unbelegten Teils jener Zehnjahresperiode, insbesondere in der Romandie und im Tessin, nicht gezielt verbessert. Stattdessen beschränken sich die eingereichten Belege auf Schweizer Werbeinserate der Beschwerdeführerin, Presseberichte über die Beschwerdeführerin, Porzellansammlungen, -ausstellungen und -auktionen in Schweizer Zeitschriften und Zeitungen von 2006 bis 2014, in welchen ihre Produkte genannt werden, 22 Rechnungen für Lieferungen an Schweizer Zwischenhändler, Auszüge aus Wikipedia-Artikeln, einen Wörterbucheintrag sowie eine Verkehrsumfrage zur Bekanntheit der Marke in Deutschland.

E. 8.3

Indessen beruht die Beweiswürdigung der Vorinstanz, wie die Beschwerdeführerin zurecht beanstandet, auf allzu selektiven Erwartungen und Kriterien, die den Rechtsbegriff der Verkehrsdurchsetzung überschreiten. So hat die Vorinstanz es rechtsfehlerhaft unterlassen, in der angefochtenen Verfügung den Umfang der originär ungenügenden Unterscheidungskraft der Marke und somit den Grad der Glaubhaftmachung zu bestimmen, den die Marke erfordert (siehe E. 6.3). In diesem Rahmen hätte sie der Beschwerdeführerin insbesondere zugutehalten müssen, dass die Stadt Meissen nur ihretwegen in der Schweiz bekannt ist, die Marke also vor allem dank ihrem Geschäftserfolg überhaupt als Herkunftsangabe verstanden wird (siehe E. 5). Auch hätte die Vorinstanz zu berücksichtigen gehabt, dass Porzellanwaren, Uhrengehäuse und Geschirr langlebig sind, jahrzehnte- und mitunter jahrhundertlang aufbewahrt und als Antiquitäten gesammelt werden können, so dass traditionelle Marken auf diesem Markt höhere Beachtung finden als auf innovationsabhängigen Verbrauchsmärkten, etwa von Arzneimitteln oder Textilien. Traditionsmarken von Porzellanwaren sind nicht bloss in Fachkreisen, sondern auch den interessierten Endkonsumenten solcher Märkte daher eher geläufig und können leichter als durchgesetzt gelten. Die Vorinstanz übersieht sodann grundlegend, dass ihre Beweiserleichterung eines zehnjährigen Markengebrauchs verhältnismässig neu eingeführten beschreibenden Kennzeichen die Möglichkeit eines mittelfristigen Markenschutzes anbieten soll (siehe E. 6.3), aber keineswegs dazu dient, alteingesessene Marken von diesem Schutz abzugrenzen oder die Wahrnehmung des Marktes jener zehn Jahre absolut zu stellen. Der Prozess einer umfassenden Verkehrsdurchsetzung im notorischen Marktwissen einer breiten Abnehmerschaft ist nach zehn Jahren noch lange nicht abgeschlossen. Ebenso wenig ist eine allgemein bekannt gewesene Marke nach zehn Jahren bereits wieder vergessen (vgl. Urteil BVGer B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 2.5 "Swissair"). Es besteht daher kein vernünftiger Grund Belege, die zeitlich vor der Zehnjahresperiode liegen, von der Beweiswürdigung auszuschliessen und abschliessend auf Belege der Jahre 1998-2007 abzustellen, wie die Vorinstanz es getan hat. Sie verwendete damit einen fiktiven und zu formalistischen Begriff der Verkehrsdurchsetzung, der nicht dem gesetzlichen entspricht.

E. 8.4

Zurecht hat die Vorinstanz von der Beschwerdeführerin Belege für den konkreten Gebrauch ihrer Marke auf Waren verlangt, die nicht zum Porzellangeschirr zählen, für das sie notorisch bekannt ist. Durch ihre sehr lange Markenbenützung und hervorragende Marktstellung erübrigen sich aber spezifische Belege aus französisch- und italienischsprachigen Teilen der Schweiz, wo sich eine hinreichende Verbreitung und Bekanntheit aus dem hervorragenden, jahrhundertealten internationalen Ruf der Beschwerdeführerin und ihrer praktisch ununterbrochen bestehenden Marktpräsenz bis heute glaubhaft folgern lässt. Die Marke der Beschwerdeführerin ist aufgrund ihrer überragenden und langjährigen Verkehrsgeltung zu einem Begriff geworden, dessen Bekanntheit auch das teilweise mitverwendete Logo mit gekreuzten Kurzschertern nicht mehr in Zweifel ziehen kann, sondern die sich auf das Verständnis der Marke für nicht aus Porzellan hergestellte Waren mit diesem Logo oder dieser Marke in der Wahrnehmung der Verkehrskreise überträgt. Nebst Geschirr zeigen die eingereichten Belege die Marke auf einem Ablagebehälter mit Blumenmalerei und wildem Mohn, einem chinesischen Hocker, diversem Schmuck, einer Deckelvase, Wandschale und einer Uhr, Figuren und Tischleuchten. In der NZZ Online vom 16. Juli 2009 wird von porzellangefertigten Toilettenschüsseln, Bettflaschen, Bügeleisen, Lampenfassungen, Drehschaltern und Sicherungssockeln berichtet. Diese Belege machen die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "Meissen" für folgende Waren glaubhaft: Waren aus Porzellan, nämlich Toilettengarnituren, Lampenvasen und Lampenfüsse (Klasse 11); Ringsteine (Klasse 14); Waren aus Porzellan, insbesondere Tafel-, Kaffee-, Tee-, Mokka-, Likör und Konfektservice; Kunstporzellan, insbesondere Vasen, Dosen, Wandteller, Dessertschalen, Körbe, Figuren und Leuchten (Klasse 21). Für Uhrengehäuse; Broscheblättchen; Münzen und Plaketten (Klasse 14), sowie Waren aus Ton und Glas (Klasse 21), die ein anderes Handwerk und teilweise andere Märkte betreffen, wurde die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens hingegen nicht glaubhaft gemacht. Auch der Oberbegriff "Geräte und Behälter für den Haushalt und die Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert) reicht über den festgestellten Markengebrauch hinaus und erweist sich damit als nicht genehmigungsfähig.

E. 9

Die Beschwerdeführerin hat zwei Eventualanträge gestellt und beantragt die Eintragung der Marke im ersten Eventualstandpunkt als durchgesetzt ohne Einschränkung, im zweiten Eventualstandpunkt als durchgesetzt mit Einschränkung auf Meissen (Deutschland). Tatsächlich ist eine geografische Täuschungsgefahr unter Umständen auch bei Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zu beachten. Dass die Herkunftsangabe als Zeichen einer bestimmten betrieblichen Herkunft verstanden wird, schliesst nämlich die gleichzeitige geografische Herkunftserwartung nicht in allen Fällen aus. Vorliegend wird die Qualitätserwartung des Meiss(e)ner Porzellans insbesondere auch aufgrund der langjährigen Tradition geprägt, während der die Beschwerdeführerin stets in Meissen, Sachsen (Deutschland) ansässig geblieben ist. Es rechtfertigt sich darum, das Warenverzeichnis der Marke entsprechend dieser Herkunftserwartung auf Produkte einzuschränken, die aus dem bezeichneten Gebiet stammen (Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Bern 2003, S. 63; Holzer, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 47 MSchG N 40 und 41). Die Beschwerde ist somit im zweiten Eventualstandpunkt teilweise gutzuheissen, die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke für: Produits en porcelaine, à savoir robinets de

toilette, vases-lampes et pieds de lampes; tous les produits précités de provenance Meissen (Allemagne), in Klasse 11, Pierres pour bagues; tous les produits précités de provenance Meissen (Allemagne), in Klasse 14, Produits en porcelaine, en particulier services de table, à café, à thé, à moka, à liqueur et à pâtisserie; porcelaine artificielle, en particulier vases, boîtes, assiettes murales, bols à dessert, paniers, personnages, bougeoirs, tous les produits précités de provenance Meissen (Allemagne), in Klasse 21 in der Schweiz Schutz zu gewähren. Soweit weitergehend, ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 10

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, 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]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinefuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 2'500.- sind der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 1'250.- teilweise aufzuerlegen, da sie nur in einem Eventualantrag teilweise obsiegt hat. Der Beschwerdeführerin ist der Rest des Kostenvorschusses von Fr. 1'250.- zurückzuerstatten. 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 zum Teil aufzuerlegen sind. Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in Höhe von Fr. 7'770.- eingereicht. Die Kostennote erscheint selbst unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades sowie der umfangreichen Beweismittel, welche die Beschwerdeführerin eingereicht hat, höher als die effektiv notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE) und daher angemessen herabzusetzen. In Würdigung der Rechtsschriften und der übrigen Korrespondenz erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'500.- als angemessen. Da die Beschwerdeführerin nur in einem Eventualantrag teilweise obsiegt hat, ist ihr eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'250.- zuzusprechen.

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