

# **BVGer BVGE 2015/49 vom 3. Juli 2015**

Bundesverwaltungsgericht, 2015-07-03, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_BVGE\\_2015\\_49](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_BVGE_2015_49)

FR: TAF BVGE 2015/49 du 3 juillet 2015

IT: TAF BVGE 2015/49 del 3 luglio 2015

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 2**

« LUXOR » ist eine direkte Herkunftsangabe; Ausführungen zum Begriff der indirekten Herkunftsangabe (E. 4.2).

#### **E. 2.1**

Die Beschwerdeführerin verweist auf Art. 22 Ziff. 3 TRIPS. Gemäss dieser Bestimmung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Dieser Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS umfasst im Gegensatz zum Markenschutzgesetz nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im Wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS). Abgesehen davon stimmen die Bestimmungen von Art. 47 MSchG und Art. 22 TRIPS jedoch weitgehend überein (Urteil des BVGer B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 3.1 - BRORA). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin beschränkt das TRIPS den zulässigen Schutz für geografische Herkunftsangaben nicht auf solche mit einem besonderen Ruf für die betroffenen Waren und Dienstleistungen, sondern stellt vielmehr Minimalerfordernisse auf. Den Mitgliedstaaten ist es unbenommen, einen weitergehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben als im TRIPS vorzusehen. Das schweizerische Recht sieht in vielen Bereichen, unter anderem beim Schutz der direkten und indirekten Herkunftsbestimmungen von Waren und Dienstleistungen, ein höheres Schutzniveau vor (Urteile des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 2.3 - COS [fig.]; B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 7 - TOSCANELLA; Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung der GATT/WTO Übereinkommen [Uruguay-Runde] [Gatt-Botschaft 1], BBl 1994 IV 1, 332; Botschaft vom 19. September 1994 zu den für die Ratifizierung der GATT/WTO Übereinkommen [Uruguay-Runde] notwendigen Anpassungen [Gatt-Botschaft 2], BBl 1994 IV 950, 995).

#### **E. 2.2**

Weiter macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ, wonach die Verbandsländer Marken zurückweisen oder für ungültig erklären können, falls diese jeglicher Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Ware oder der Zeit ihrer Erzeugung dienen können, sei verletzt. Da Luxor keinen Herkunftsort für die beanspruchten Waren darstellen könne, müsse das Zeichen eingetragen werden. Die Beschwerdeführerin scheint zu übersehen, dass keine internationale Markenmeldung, sondern eine Anmeldung einer nationalen Marke vorliegt, weshalb die PVÜ grundsätzlich nicht anwendbar ist. Abgesehen davon hat die Vorinstanz den Markenschutz für « LUXOR » nicht aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft oder des beschreibenden Charakters, sondern aufgrund einer Täuschungsgefahr verweigert (...). Dies würde neben der Angabe, welche als Ursprungsort infrage kommt (vgl. E. 4.2 und 5), gemäss Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ einen zulässigen Grund für die Verweigerung des Markenschutzes darstellen (vgl. auch Urteil des BVGer B-3149/2014 E. 2.3 - COS [fig.]). Die PVÜ verleiht der Beschwerdeführerin vorliegend keine weitergehenden Rechte als das schweizerische Markenschutzgesetz, weshalb auch kein Anwendungsfall von Art. 20 Abs. 2 MSchG vorliegt. Es ist somit auf das schweizerische Markenschutzgesetz abzustellen. 3.

### **E. 3**

Der Erfahrungssatz, wonach eine bekannte geografische Angabe in der Regel als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren verstanden wird, ist nicht veraltet (E. 4.3).

#### **E. 3.1**

Irreführende Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. c MSchG). Irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und die Adressaten damit zur Annahme verleitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 - COLORADO; 128 III 4 54 E. 2.2 - YUKON; Urteile des BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 - WILSON; 4A\_508/2008 vom 10. März 2009 E. 3.2 - AFRI-COLA; Urteile des BVGer B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 3.1 - AUSTIN USED IN 1883 & EVER SINCE; B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 - JAVA MONSTER; B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 2 - AgieCharmilles).

#### **E. 3.2**

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind auch Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, 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; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 116 ff.). Gemäss der Rechtsprechung sind Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, einzutragen (BGE 130 III 328 E. 3.2 - Swatch; BVGE 2013/41 E. 3.5 - DIE POST).

#### **E. 3.3**

Beschreibend und damit als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch direkte geografische Herkunftsangaben. Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf einen geografischen Ort als Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (vgl. 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; Marbach, a.a.O., Rz. 380). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne unmittelbar das mögliche Produktionsgebiet zu erwähnen (vgl. Marbach, a.a.O., Rz. 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, sic! 6/1999 E. 3 - Uncle Sam). Indirekte Herkunftsangaben sind im Gegensatz zu direkten Herkunftsangaben in der Regel unter dem Vorbehalt der Irreführung als Marke eintragungsfähig (BGE 72 I 238 - 5th Avenue; Urteil des BVGer B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.8 - FRANKONIA [fig.]).

#### **E. 3.4**

Nach einem Erfahrungssatz, der aber im Einzelfall widerlegt werden kann, wird eine geografische Angabe, wenn sie den massgeblichen Verkehrskreisen als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, in der Regel als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen der damit gekennzeichneten Produkte verstanden (BGE 135 III 419 E. 2.2 - CALVI; Urteil des BGer 4A\_508/2008 E. 4.2 - AFRI-COLA; Michael G. Noth, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 lit. c N. 46). Stammen diese Waren und Dienstleistungen nicht aus dem betreffenden Gebiet, so ist die geografische Herkunftsangabe irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG. Bei geografischen Herkunftsangaben, die auf eine bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, genügt es, dass die Waren im entsprechenden Land hergestellt werden, um die Irreführungsgefahr zu bannen (BGE 135 III 416 E. 2.4 - CALVI, mit Verweis auf BGE 117 II 327 - MONTPARNASSE mit zahlreichen weiteren Hinweisen).

#### **E. 3.5**

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 Verkehrskreise 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 (vgl. auch BGE 135 III 416 E. 2.6). Diese sechs Kategorien sind jedoch nicht abschliessend; so existieren beispielsweise geografische Angaben, welche offensichtlich eine schweizerische Zweigniederlassung bezeichnen (Noth, a.a.O., Art. 2 lit. c N. 43).

#### **E. 3.6**

Das Bundesgericht hat die zweite Ausnahmekategorie dahingehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen auch ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominieren könne. Diese trete damit in den Hintergrund und lasse keine Herkunftserwartung entstehen (Urteil des BGer 4A\_6/2013 E. 3.3.2 - WILSON; Urteile des BVGer B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 - VICTORIA; B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 - MADISON; B-3511/2007 E. 5.2 - AgieCharmilles; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 233).

### **E. 3.7**

Es gilt, die Marke aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstverantwortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im Einzelfall (Eugen marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 1/2007 S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren (Urteil des BVGer B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.2 - FIRENZA; B-6222/2009 vom 30. November 2010 E. 3 - LOUIS BOSTON).

### **E. 3.8**

Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Gemeingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachverhaltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewürdigt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und - bei mehrdeutigen Zeichen - von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine Herkunftserwartung zu bejahen. Ein Glaubhaftmachen des Gegenteils durch den Beschwerdeführer ist damit zwar nicht ausgeschlossen. Entsprechende weitergehende Beweismittel müssen aber von ihm beigebracht werden, und er trägt die Folgen der Beweislosigkeit (Urteile des BVGer B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 5 - Laura Biagiotti Aqua di Roma; B-3511/2007 E. 4 - AgieCharmilles; B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.1 ff. - AFRI-COLA). 4. Vorliegend sind in einem ersten Schritt die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Anschliessend ist zu prüfen, ob Luxor den massgeblichen Verkehrskreisen als geografische Herkunftsangabe bekannt ist und allenfalls, ob weitere Ausnahmetatbestände vorliegen, welche eine Herkunftserwartung ausschliessen. Hierzu führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen die Unmöglichkeit der Herkunft der Waren vom besagten Ort, den Symbolgehalt und die mehrfachen Sinngehalte von LUXOR sowie die Erlangung einer « secondary meaning » als betrieblicher Herkunftshinweis an. Da « LUXOR » in Ägypten als Marke registriert ist, kann davon ausgegangen werden, dass kein Freihaltebedürfnis im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zugunsten anderer Anbieter besteht (BGE 117 II 327 E. 2b - MONTPARNASSE; Urteile des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 - PARK AVENUE; B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 - GERRESHEIMER). Die Eintragungsfähigkeit des Zeichens ist

daher nur unter dem Aspekt der Unterscheidungskraft gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sowie der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 Bst. c MSchG zu prüfen, wobei irreführenden Zeichen regelmässig auch die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. Urteil des BVGer B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 7.2 - GB).

#### **E. 4**

Es bestehen keine Ausnahmen vom Erfahrungssatz der Herkunftserwartung im Sinne einer sachlichen Unmöglichkeit, eines offensichtlichen Symbolgehalts, einer überwiegenden anderen Bedeutung des Zeichens « LUXOR » oder einer « secondary meaning » (E. 5-7.4).

##### **E. 4.1**

Bei den beanspruchten Waren handelt es sich um Mikroskope und chirurgische Apparate zur Verwendung in der ophthalmologischen Chirurgie. Diese Waren werden praktisch ausschliesslich von medizinischen Fachkreisen nachgefragt. Es kann somit festgehalten werden, dass die massgeblichen Verkehrskreise aus medizinischen Fachkreisen der Augen Chirurgie bestehen.

##### **E. 4.2**

Luxor bezeichnet eine Stadt sowie eine Tempelanlage in Ägypten, wobei letztere üblicherweise « Luxor-Tempel » oder « Tempel von Luxor » genannt wird. Die Stadt zählt als siebtgrösste Stadt Ägyptens je nach Schätzung zwischen 400 000 und 600 000 Einwohner (< <http://population.mongabay.com/population/egypt/360502/luxor> >; < <http://archive.today/dKwe> >; < <http://www.mei.edu/content/luxor%E2%80%99s-chance-smart-development> >, abgerufen am 04.03.2015). Der Luxor-Tempel gehört zusammen mit dem Karnak-Tempel sowie dem Tal der Könige zum UNESCO-Weltkulturerbe (< <http://whc.unesco.org/en/list/87> >, abgerufen am 02.03.2015). Die von der Vorinstanz eingereichten Internet-Ausdrucke von Länder- und Reiseinformationen zeigen auf, dass Luxor zu den beliebtesten Reisezielen Ägyptens gehört. Reiseveranstalter wie Kuoni, Tui und Aldi Suisse Tours bieten in der Schweiz Reisen nach Luxor an (< <http://www.kuoni.ch/afrika/aegypten/luxor/> >; < <https://www.tui.ch/ferien/ausflug/aegypten/assuan/> >; < <http://www.aldi-suisse-tours.ch/de/schiffsreisen-nilkreuzfahrt-baden-schiff-alf-leila-wa-leila-1001-nacht-8407717> >, abgerufen am 02.03.2015). Entsprechend bildet der Tourismus den wichtigsten Wirtschaftszweig in der Stadt Luxor, auch wenn die Einnahmen aufgrund der sozialen Unruhen in Ägypten in den letzten Jahren stark gesunken sind (NZZ Online, Nil-Tourismus in der Krise, 11.02.2014, <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/nil-tourismus-in-der-krise-1.18240233> >, abgerufen am 02.03.2015). Vor dem « arabischen Frühling » im Jahr 2011 war Ägypten gerade bei Schweizern ein beliebtes Reiseziel (< <http://www.handelszeitung.ch/bildergalerie/wohin-es-die-schweizer-im-winter-zieht> >, abgerufen am 10.03.2015). Zur Bekanntheit von Luxor trug auch ein Anschlag bei, welcher im Jahre 1997 beim Hatschepsut-Tempel in Luxor verübt wurde und bei dem 36 Schweizerinnen und Schweizer ums Leben kamen (< <http://www.nzz.ch/der-neue-gouverneur-von-luxor-reisst-alte-wunden-auf-1.18102029> >, abgerufen am 10.06.2015). Nach dem Gesagten kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die Stadt Luxor wie auch der Luxor-Tempel einem bedeutenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise als geografische Herkunftsangabe bekannt sind, insbesondere da es sich bei Fachkreisen der Augen Chirurgie überwiegend um gebildete Personen handeln dürfte. Dass der Tourismus aufgrund von sozialpolitischen Ereignissen in

den letzten Jahren einen starken Einbruch erlitten hat, vermag die Bekanntheit nicht zu mindern. Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass Luxor eine indirekte Herkunftsangabe sei, da dieser geografische Begriff in der Schweiz viel mehr mit der Tempelanlage als mit der Stadt in Verbindung gebracht werde. Im Vergleich zur Tempelanlage sei die Stadt relativ unbekannt. Die Luxor-Tempelanlage ist ein Monument von nationaler und internationaler Bedeutung, welches eine starke Ideenverbindung zum alten Ägypten hervorruft. Als solches ist es grundsätzlich geeignet, eine Ideenverbindung im Sinne einer indirekten Herkunftsangabe zum heutigen Ägypten zu bewirken (vgl. E. 3.3). Nicht unbedingt einleuchtend ist jedoch, weshalb die Vorinstanz den « Umweg » des weitaus breiteren und damit unpräziseren Begriffs der indirekten Herkunftsangabe geht, wo Luxor doch bereits eine exakte direkte Herkunftsangabe darstellt. Luxor ist als grösstes Freilichtmuseum der Welt bekannt (< <http://nilkreuzfahrten.ch/ausflugstipps/ausflugstipps-luxor/index.html> , abgerufen am 04. 03.2015), und zwar nicht nur in Bezug auf den Luxor-Tempel, sondern auch wegen zahlreichen weiteren Monumenten in und rund um die Stadt Luxor. Bei einer Internet-Recherche zeigt sich, dass die überwiegende Zahl der Reiseangebote nicht spezifisch den Luxor-Tempel, sondern vielmehr die Stadt betreffen. Neben den verschiedenen Tempelanlagen und sonstigen altertümlichen Sehenswürdigkeiten ist Luxor insbesondere auch als Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten beliebt ( <http://www.welt.de/reise/article4051984/Luxor-Touristenfalle-und-Open-Air-Museum.html> >, abgerufen am 04.03.2015). Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass Luxor in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise in erster Linie nur den Luxor-Tempel und nicht die ganze Stadt mit ihren zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten bezeichnet. Für die nachfolgenden Erwägungen ist demnach davon auszugehen, dass Luxor den massgeblichen Verkehrskreisen als direkte geografische Herkunftsangabe für die Stadt bekannt ist. Als solche ist Luxor, wenn keine andere Ausnahme der YUKON-Rechtsprechung zur Anwendung gelangt (vgl. E. 3.5), sowohl aufgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG wie auch aufgrund einer Irreführungsfahr nach Art. 2 Bst. c MSchG grundsätzlich nicht eintragungsfähig (vgl. E. 3.3).

#### **E. 4.3**

Nicht zu folgen ist der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung (vgl. E. 3.4) veraltet sei und das Publikum angesichts der globalisierten Wirtschaft nur dann eine bestimmte Herkunft annehme, wenn der entsprechende Ort für die Ware einen besonderen Ruf genieße. Insbesondere trifft es nicht zu, dass sich das Bundesgericht seit BGE 93 I 570 - TRAFALGAR nie näher mit dem Erfahrungssatz befasst habe. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, hat das Bundesgericht in BGE 132 III 770 - COLORADO die unveränderte Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes erörtert und diese Praxis auch in den letzten Jahren immer wieder ausdrücklich bestätigt (BGE 135 III 416 E. 2.2 - CALVI; Urteile des BGer 4A.6/2013 E. 3.3.2 - WILSON; 4A\_434/2009 vom 30. November 2009, sic! 3/2010 E. 3.1 - RADIO SUISSE ROMANDE; 4A\_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 - Gotthard). Somit hat der Erfahrungssatz nichts an seiner Aktualität eingebüsst. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Publikum gerade wegen der globalisierten Wirtschaft der Warenherkunft durchaus Bedeutung beimisst und entsprechende Erwartungen hegt, weshalb geografische Bezeichnungen anerkanntermassen auch als Wirtschaftsgut sehr bedeutsam sein können (Urteile des BVGer B-5451/2013 E. 4.8 - FIRENZA; B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 - bticino [fig.]). Eine Änderung der Praxis lässt sich regelmässig nur begründen, wenn die neue Lösung einer besseren

Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelter Rechtsanschauung entspricht; andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten (BGE 132 III 770 E. 4 - COLORADO; BGE 127 II 289 E. 3a mit Verweisen). Die Voraussetzungen für eine Praxisänderung sind vorliegend nicht erfüllt. Die ratio legis des Schutzes geografischer Herkunftsangaben liegt unverändert im Schutz des Publikums vor einer Täuschung über die geografische Herkunft der Waren (Art. 2 Bst. c MSchG). Denn - wie das Bundesgericht betont - der Verkehr soll vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geografische Herkunft bewahrt werden, auch wenn damit keine bestimmten Erwartungen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung der gekennzeichneten Produkte geweckt werden (BGE 132 III 770 E. 3.1 - COLORADO). Für eine Veränderung der äusseren Verhältnisse oder der Rechtsanschauung seit dem Erlass des geltenden Markenschutzgesetzes im Jahre 1992 bestehen keine überzeugenden Anhaltspunkte und die Beschwerdeführerin weist keine Umstände nach, die auf eine solche Veränderung hindeuten könnten. Auch der Verweis der Beschwerdeführerin auf die Rechtslage im Ausland ist unbehilflich. Zwar trifft es zu, dass das geltende Schweizerische Markenschutzrecht sich teilweise von ausländischen Regelungen und Schutzbestimmungen in internationalen Regelwerken unterscheidet. Der geltende Art. 47 MSchG und die dazugehörige Rechtsprechung, welche nicht an einen bestimmten Ruf anknüpfen, bringen gemäss dem Bundesgericht indes den gesetzgeberischen Willen zum Ausdruck, weshalb ausländisches Recht vorliegend nicht massgeblich ist (BGE 132 III 770 E. 3.3 - COLORADO). Aus demselben Grund kann es nicht beachtlich sein, ob die vergleichsweise strengere Eintragungspraxis in der Schweiz wie von der Beschwerdeführerin behauptet zu einem Nichtgebrauch des schweizerischen Markeneintragungssystems durch internationale Unternehmen führt. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass das Schweizer Recht dem Einzelfall mit den Ausnahmetatbeständen Rechnung trägt (vgl. E. 3.5 f.). Im Sinne einer Würdigung der Gesamtumstände kann bei der Prüfung dieser Ausnahmetatbestände allenfalls als Indiz beachtet werden, ob ein geografischer Name für die im Register beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. Urteil des BVGer B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 E. 5.2 - Strela).

## **E. 5**

Die Beschwerdeführerin ist sodann der Auffassung, dass Luxor und Ägypten in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise nicht als Herkunftsort der Waren infrage kommen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss die Herkunft der Waren vom fraglichen Ort nicht lediglich unwahrscheinlich, sondern sachlich unmöglich sein. Dies ist namentlich bei unbesiedelten Gebieten, Bergen, Seen oder Flüssen der Fall (BGE 128 III 454 E. 2.1.3 - YUKON; Urteil des BVGer B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 4.2 - CAPRI [fig.]). Ägypten ist dagegen offensichtlich ein besiedeltes Land, welches über grundlegende Infrastruktur verfügt. Dasselbe gilt für die Stadt Luxor. Die Vorinstanz führt an, unter den in Ägypten ansässigen Industrien befänden sich auch Medizintechnik und Pharmazie, was eine Herkunft der beanspruchten Waren aus diesem Land als möglich erscheinen lasse. Zwar handelt es sich hierbei nur um Einzelbeispiele, welche das Vorliegen einer exportorientierten MedTech-Industrie nicht belegen. Die tatsächliche Existenz des fraglichen Wirtschaftszweigs vor Ort muss indes nicht nachgewiesen sein; es genügt, wenn sie nicht völlig ausgeschlossen ist (BGE 135 III 416 E. 2.5 und 2.6 - CALVI). Ob Ägypten als Herkunftsland von ophthalmologischen Chirurgiegeräten Bekanntheit genießt, ist demnach unerheblich. Selbst wenn ein Grossteil der ophthalmologischen Instrumente wie von der Beschwerdeführerin angeführt in hochindustrialisierten Staaten hergestellt würden

und dies den massgeblichen Verkehrskreisen bekannt wäre, so wird ihnen die Herkunft der besagten Waren aus Luxor nicht als « völlig ausgeschlossen » erscheinen. Hinzu kommt, dass die fachspezifischen Kenntnisse der massgeblichen Verkehrskreise sich nicht auf die wirtschaftliche Lage in Ägypten beziehen. Selbst unter der Annahme, dass für das an der öffentlichen Verhandlung vorgestellte High-Tech Luxor Mikroskop eine Produktion in Luxor und Ägypten gänzlich ausgeschlossen werden könnte, so ist daran zu erinnern, dass der Schutz nicht nur für ein solches Präzisionsinstrument beansprucht wird. Das Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin ist allgemeiner gehalten und umfasst ein « Mikroskop zur Verwendung in der ophthalmologischen Chirurgie (Klasse 9) » sowie « Chirurgische Apparate zur Verwendung in der ophthalmologischen Chirurgie (Klasse 10) ». In diesen Warenkategorien sind zahlreiche Produkte denkbar, welche weitaus weniger Fachwissen und Infrastruktur erfordern als das besagte High-Tech Mikroskop. Es ist daher festzuhalten, dass kein Ausnahmetatbestand der sachlichen Unmöglichkeit im Sinne der Rechtsprechung vorliegt.

## **E. 6**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass dem Bestandteil « LUX » als lateinisches Wort für « Licht » in der Augenheilkunde eine besondere Bedeutung zukomme, weshalb die massgeblichen Verkehrskreise bei der Marke « LUXOR » im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren vielmehr ein fantasievolles Wortspiel als eine geografische Herkunftsangabe erblickten. Weiter stehe « Lux » auch für Luxus, und Luxor in seiner Gesamtheit habe mehrere Sinngehalte.

### **E. 6.1**

Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen zeigen, dass dem Wortbestandteil « LUX » in der Optik und Ophthalmologie eine besondere Bedeutung zukommt. So wird Optik auch « die Lehre vom Licht » genannt, während Lichtmesser als « Luxmeter » bezeichnet werden. Diese Argumentation wird weiter durch die markenmässige Verwendung von « Lux » in der Optik- und Ophthalmologiebranche bestätigt. Auch dem zweiten Bestandteil « OR » kommt gemäss der Beschwerdeführerin vorliegend eine für die massgeblichen Verkehrskreise erkennbare Bedeutung zu, weil « Or » Gold bedeute und die ersten Mikroskope oftmals aus Gold bestanden hätten. Weiter stehe « OR » auch als Abkürzung für « operation room ». Da es sich bei den massgeblichen Verkehrskreisen um Fachspezialisten der Ophthalmologie handelt, kann davon ausgegangen werden, dass diese mit der Bedeutung von « Lux » vertraut sind. Daraus folgt jedoch nicht, dass das Zeichen LUXOR in seiner Gesamtheit als rein symbolisch verstanden wird. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, muss eine geografische Bezeichnung klar erkennbar auf andere als geografische Eigenschaften der Waren anspielen, damit der Ausnahmetatbestand einer symbolischen Bedeutung gegeben ist (Urteil des BGer 4A\_324/2009 E. 5.1 - Gotthard; Urteil des BVer B-6959/2009 E. 4.1 - CAPRI [fig.]). Die Herauslösung einzelner Zeichenbestandteile aus einer geografischen Angabe kann bei diesem Ausnahmetatbestand nur dann ausnahmsweise zulässig sein, wenn sich die Aufteilung aufgrund eines offensichtlichen Sinngehalts mit Symbolkraft geradezu aufdrängt. Die vorgebrachten Bedeutungen als « Licht-Gold », « Luxus-Gold » oder « luxurious operation room » machen für die beanspruchten Waren nur beschränkt Sinn, und ein allfälliger Symbolgehalt lässt sich erst über mehrere Gedankenschritte konstruieren. Auch ist keineswegs klar, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen automatisch aufteilen würden. Somit liegt kein offensichtlicher Symbolgehalt im Sinne der Rechtsprechung vor.

## **E. 6.2**

Die Beschwerdeführerin zählt als weitere Bedeutungen von LUXOR eine Open Source Software, ein Videospiel, einen schwedischen Hersteller im Bereich der Unterhaltungselektronik sowie weitere Unternehmen und Geschäfte auf. Sie ist der Auffassung, dass durch diese weiteren Sinngehalte die geografische Bedeutung des Zeichens geschwächt werde. Es trifft zu, dass die Mehrdeutigkeit eines Wortes eine Schwächung der geografischen Angabe und die Annahme eines Fantasiezeichens begünstigen kann (vgl. Urteil des BVGer B-3149/2014 E. 7 - COS [fig.]). Dies ist jedoch nur der Fall, wenn die weiteren Sinngehalte im relevanten Kontext eine ähnlich starke « natürliche » Bedeutung wie die geografische Angabe besitzen. Eine geografische Angabe ist nicht schon bereits dann mehrdeutig, wenn sie auch für andere Produkte als Marke verwendet wird (BGE 135 III 416 E. 2.3 - CALVI). Die von der Beschwerdeführerin angeführten Sinngehalte können somit offensichtlich keine Mehrdeutigkeit des Wortes Luxor begründen.

## **E. 7**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass LUXOR für die beanspruchten Waren derart bekannt sei, dass die massgeblichen Verkehrskreise in diesem Zeichen keine geografische Herkunftsangabe, sondern vielmehr einen betrieblichen Herkunftshinweis erblickten (« secondary meaning »). Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das Vorliegen eines solchen Bedeutungswandels für LUXOR in Bezug auf die beanspruchten Waren erfüllt sind.

### **E. 7.1**

Grundsätzlich kann selbst ein intensiver Gebrauch eines Zeichens die Irreführung über die geografische Herkunft im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG nicht beseitigen. Ausnahmsweise kann jedoch ein solches Zeichen aufgrund eines intensiven Gebrauchs eine eigenständige Bedeutung erhalten (« secondary meaning »), welche aus der Sicht des Abnehmers derart im Vordergrund steht, dass eine Täuschungsgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann (Marbach, a.a.O., Rz. 569, mit Hinweis auf BGE 89 I 290 E. 6 Dorset, bezüglich der Marke Parisienne, und der Marken CH 405 245 Canada Dry [fig.], CH 510 544 Ragusa [Stadt in Sizilien]; Noth, a.a.O., Art. 2 Bst. c N. 94 f., mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Analog zur Verkehrsdurchsetzung einer Marke (Art. 2 Bst. a MSchG; vgl. Urteil des BVGer B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 6 - G [fig.], m.w.H.) kann diese eigenständige Bedeutung als betrieblicher Herkunftshinweis auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden.

### **E. 7.2**

Die Voraussetzungen für den Nachweis einer « secondary meaning » sind vergleichbar mit der Verkehrsdurchsetzung einer dem Gemeingut zugehörigen Marke (Art. 2 Bst. a MSchG). Angesichts des Schutzzwecks von Art. 2 Bst. c MSchG rechtfertigt es sich jedoch, höhere Anforderungen an das Indiz der Gebrauchsdauer und die Beweismittel zu stellen (Urteil des BVGer B-4119/2008 vom 9. März 2009 E. 7 - COMO VIEW; Adrian P. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 14 f.; Noth, a.a.O., Art. 2 Bst. c N. 95). Während beschreibende Zeichen nach Art. 2 Bst. a MSchG aufgrund ihrer Freihaltebedürftigkeit und/oder ihrer fehlenden Unterscheidungskraft grundsätzlich nicht eingetragen werden können, verbietet Art. 2 Bst. c MSchG die Eintragung aufgrund einer Irreführungsgefahr. Die massgeblichen Verkehrskreise sollen davor geschützt werden,

einem Irrtum über bestimmte Eigenschaften der betroffenen Waren zu unterliegen. Ein Zeichen, welchem bei abstrakter Beurteilung die Unterscheidungskraft fehlt, kann aufgrund seiner Bekanntheit bei den massgeblichen Verkehrskreisen unterscheidungskräftig werden und dadurch trotz seiner anfänglichen Schwäche die markenspezifische Funktion erfüllen. Ist ein Zeichen freihaltebedürftig, so wird bei einer Verkehrsdurchsetzung das Interesse des Hinterlegers am Ausschliesslichkeitsanspruch höher gewichtet als das Interesse potenzieller Konkurrenten am Gebrauch dieses Zeichens (Marbach, a.a.O., Rz. 422). Ist ein Zeichen dagegen irreführend, so vermag dessen Bekanntheit alleine die Täuschungsgefahr regelmässig nicht zu beseitigen. Aus diesem Grund genügt es für die Annahme einer « secondary meaning » noch nicht, dass das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden kann (vgl. BVGer B-3259/2007 vom 30. September 2008 E. 11 - Oerlikon). Mangels einer repräsentativen Befragung des massgeblichen Publikums (demoskopisches Gutachten) kann für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung auf Indizien wie langjährige bedeutsame Umsätze der Marke, intensive Werbeanstrengungen und unangefochtene Alleinstellung abgestellt werden (Marbach, a.a.O., Rz. 455; David Rüetschi, Beweisrecht, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 75). Grundsätzlich sind Belege betreffend die ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht (BGE 128 III 441 E. 1.2 - Appenzeller; 127 III 33 E. 2 - Brico). Die Anforderungen sind umso höher, je banaler, schwächer oder freihaltebedürftiger das Zeichen ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 - M/M-joy; 131 III 121 E. 7.4 - Smarties; 130 III 328 E. 3.4 - Swatch; 117 II 321 E. 3a - Valser). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren (Urteil des BVGer B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 - traveltip DAS MAGAZIN FÜR DIE FERIEN [fig]; Marbach, a.a.O., Rz. 459 f.). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteile des BVGer B-788/2007 E. 8 - traveltip DAS MAGAZIN FÜR DIE FERIEN [fig.]; B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 5. - Yeni Raki/Yeni Efe). Auch bei einem zehnjährigen Markengebrauch können jedoch so starke Zweifel an einer Verkehrsdurchsetzung verbleiben, dass der Anscheinsbeweis scheitert (Marbach, a.a.O., Rz. 460). Aus dem bisher Gesagten folgt, dass für den Nachweis einer « secondary meaning » nebst anderen Indizien von einem mindestens zehnjährigen Markengebrauch in der Schweiz ausgegangen werden müsste, wobei das Bundesverwaltungsgericht die Beweise hierfür frei zu würdigen hätte.

### **E. 7.3**

Die Beschwerdeführerin hat Umsatzzahlen eingereicht, wonach für Verkäufe von LUXOR-Produkten seit dem Markteintritt im Jahr 2011 jeweils Umsätze in Millionenhöhe in der Schweiz erzielt wurden. Weitere eingereichte Belege zeigen, dass LUXOR-Mikroskope in einer Werbebroschüre, einem Vortrag zu Entwicklungen in der Ophthalmologie sowie in einem Fachartikel erwähnt werden. Daraus kann gefolgert werden, dass die Marke « LUXOR » den massgeblichen Verkehrskreisen nicht unbekannt ist. Angesichts dessen, dass das Beweismass aber höher als bei der Verkehrsdurchsetzung anzusetzen ist, können diese Belege bei einer lediglich dreijährigen Nutzung des Zeichens im Zeitpunkt des Markeneintragungsgesuchs nicht genügen, um den Verlust der herkunftsbezogenen Bedeutung von LUXOR und damit eine « secondary meaning » oder auch nur eine Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen.

### **E. 7.4**

Aus diesen Gründen liegen keine Ausnahmetatbestände im Sinne eines Symbolgehalts, einer überwiegenden anderen Bedeutung des Wortes Luxor oder einer « secondary meaning » beziehungsweise Verkehrsdurchsetzung als betrieblicher Herkunftshinweis vor.

#### **E. 8**

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass verschiedene Argumente für beziehungsweise gegen eine Schutzfähigkeit des Zeichens « LUXOR » für die beanspruchten Waren sprechen. Zwar ist Ägypten nicht als Herkunftsland für medizinische Präzisionsinstrumente bekannt und die Produktion erscheint aufgrund der Gegebenheiten vor Ort auch eher als unwahrscheinlich, dennoch liegt noch keine sachliche Unmöglichkeit im Sinne der Rechtsprechung vor. Der Wortbestandteil « Lux » hat in der Augenheilkunde eine besondere Bedeutung und kann bei den massgeblichen Verkehrskreisen als bekannt vorausgesetzt werden, « LUXOR » als Ganzes hat aber eine starke eigenständige Bedeutung als geografische Herkunftsangabe, weshalb nicht ersichtlich ist, dass dieses Wort vom Publikum automatisch aufgespalten würde. Es liegen keine vergleichbar starken anderen Sinngehalte vor, welche die geografische Herkunftsangabe völlig in den Hintergrund rücken könnten. Die Marke « LUXOR » scheint bei den massgeblichen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis bekannt zu sein, dies vermag eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft jedoch nicht zu beseitigen. Nach allem Gesagten ist höchst zweifelhaft, ob LUXOR unterscheidungskräftig und nicht irreführend ist. Auch wenn andere Meinungen denkbar sind, so müsste der geografische Sinngehalt gemäss der relativ strengen Praxis des Bundesgerichts völlig in den Hintergrund rücken, damit einer irreführenden geografischen Angabe ausnahmsweise der Markenschutz gewährt werden kann (vgl. BGE 135 III 416 - CALVI). Der von der Beschwerdeführerin angerufene Grundsatz, wonach ein Zeichen im Grenzfall einzutragen ist, gilt nur in Bezug auf die Zugehörigkeit zum Gemeingut. Möglicherweise irreführende Zeichen sind dagegen nicht einzutragen (Urteil des BGer vom 25. August 1996, Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt [PMMBl] 1996 S. 26 E. 2d - Alaska; Urteil des BGer vom 2. August 1994, in: PMMBl 1994 S. 76 E. 5 - San Francisco Forty Niners; Urteile des BVer B-1646/2013 vom 5. November 2014 E. 7 - TegoPort; B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 - AJC presented by Arizona girls [fig.]). Der Schluss der Vorinstanz, wonach die Marke « LUXOR » bei den massgeblichen Verkehrskreisen die Vorstellung weckt, die damit gekennzeichneten Waren würden aus Luxor bzw. Ägypten stammen, ist nach dem Gesagten bundesrechtskonform und insofern zu schützen.

#### **E. 9**

Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin auf das Gleichbehandlungsgebot, wonach juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind (Art. 8 Abs. 1 BV). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei gleiche Sachverhalte rechtlich unterschiedlich beurteilen. Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist (Entscheid der RKGE vom 30. März 2004, sic! 10/2004 E. 10 - Ready2Snack). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996, sic! 2/1997 E. 5c - Elle; Entscheid der RKGE vom 4. August 2003, sic! 2/2004 E. 11 - Ipublish). Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens unter dem Titel der Gleichbehandlung besteht nur, wenn beim Präzedenzfall das Recht

richtig angewendet worden ist. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, so besteht allein aufgrund eines solchen Voreintrags noch kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht (Urteil des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.2 - I-Option). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser Praxis nicht abzuweichen gedenkt (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - FIREMASTER; Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 - BIOSCIENCE ACCELERATOR; B-7412/2006 E. 10 - AFRI-COLA). Die von der Beschwerdeführerin genannte Bildmarke CH 655 314 « LuxOR (fig.) » wird durch die grafische Gestaltung im Gegensatz zur vorliegenden Wortmarke « LUXOR » ohne weiteres in zwei Bestandteile aufgeteilt, weshalb die Zeichen nicht vergleichbar sind. Selbst wenn eine Vergleichbarkeit bestehen würde, so handelt es sich bei « LuxOR (fig.) » um einen Einzelfall, der noch keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht begründen kann.

#### **E. 10**

Da die Vorinstanz die Eintragung der Marke « LUXOR » für die beanspruchten Waren zu Recht verweigert hat, ist die Beschwerde abzuweisen.

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