Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-279/2010

Urteil vom 3. Februar 2011

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____, ,
vertreten durch Dr. iur. Thierry Calame, Lenz & Staehelin Rechtsanwälte, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 903 118 - Paris Re.

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" mit Ursprungsland Frankreich. Sie beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35: Gestion de fichiers informatiques, recueil de données météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central, systématisation de ces données dans un fichier central, gestion des affaires commerciales, consultations professionnelles d'affaires.

Klasse 36: Affaires financières, analyse financière; investissements de capitaux, gestion d'actifs, courtage, estimations et expertises financières, services d'assurances, services de réassurance.

Klasse 42: Conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie, reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques, recherches techniques dans le domaine de la météorologie et de l'hydrométéorologie, conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie.

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 27. November 2007 eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung ("refus provisoire total"). Sie machte geltend, das Zeichen "Paris Re" bedeute "Paris réassurance" (Paris Rückversicherung), und sei somit aus einer geografischen Herkunftsbezeichnung und einem beschreibenden Element zusammengesetzt. Die Kombination gehöre daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut; zudem müsse sie freigehalten werden.

In ihrem Schreiben vom 27. August 2008 vertrat die Beschwerdeführerin die Ansicht, das Zeichen "Re" werde in der Schweiz nicht als Abkürzung des Begriffes "Rückversicherung" verstanden, und das erste Element "Paris" im Zeichen "Paris Re" werde von den relevanten Verkehrskreisen nicht als geografische Herkunftsangabe wahrgenommen. Es entspreche im Rückversicherungsgeschäft einer verbreiteten Tradition, den Ort des historischen Sitzes der Gesellschaft in deren Firma und Hauptmarke aufzunehmen. Im Weiteren habe sich das Zeichen "Paris Re" in den relevanten Verkehrskreisen in der Schweiz durchgesetzt. Schliesslich wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass "Paris Re" namentlich in Frankreich, Deutschland, Spanien, Grossbritannien und Irland eingetragen worden sei.

Am 28. November 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass sie an der Schutzverweigerung der internationalen Registrierung für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 vollumfänglich festhalte. Insbesondere habe die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft machen können, dass sich die Marke "Paris Re" durchgesetzt habe, da die eingereichten Durchsetzungsbelege entweder undatiert seien, ein Datum nach der internationalen Registrierung (21. September 2006) aufwiesen oder keine markenmässige Verwendung der Angabe "Paris Re" dokumentierten.

Mit Schreiben vom 9. Januar 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

Unter Hinweis auf die in der Festhaltung vom 28. November 2008 genannten Gründe verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" mit Verfügung vom 26. November 2009 für alle beanspruchten Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 14. Januar 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, die internationale Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" sei in allen beanspruchten Dienstleistungsklassen zur Eintragung zuzulassen, und es sei eine öffentliche Parteiverhandlung durchzuführen. Unter anderem macht sie unter Einreichung zahlreicher neuer Durchsetzungsnachweise geltend, dass auch Belege nach dem 21. September 2006 zu berücksichtigen seien.

C.
Mit Stellungnahme vom 22. April 2010 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf ihr Schreiben vom 28. November 2008. Ergänzend hält sie unter anderem fest, dass im Verfahren der internationalen Registrierung von Marken nach dem Madrider System eine Verschiebung des Hinterlegungsdatums auf einen allfälligen späteren Zeitpunkt nicht möglich sei.

D.
Mit Verfügung vom 22. Oktober 2010 ordnete das Bundesverwaltungsgericht die von der Beschwerdeführerin beantragte öffentliche Verhandlung an.

Am 3. November 2010 teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, sie ziehe ihren Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung zurück.

Wie von der Beschwerdeführerin beantragt, annullierte das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 5. November 2010 die auf den 30. November 2010 angesetzte Parteiverhandlung.

E.
Mit Schreiben vom 12. November 2010 zeigte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht an, dass sie per 1. Oktober 2010 aufgelöst und durch Absorptionsfusion von der Partner Reinsurance Europe Limited (Dublin, Irland) übernommen worden sei.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.2. Gemäss Art. 17 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273), der auf Grund von Art. 4 VwVG anwendbar ist, gilt die Rechtsnachfolge auf Grund von Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen nicht als Parteiwechsel.

Wie sich aus dem Auszug des französischen Amtsblattes "La Loi" Nr. 199 – 27 vom 6. Oktober 2010 ergibt, übernahm die X._____ mit Sitz in Y._____ (Irland) gemäss Fusionsvertrag vom 15. Juni 2010 auf dem Wege der Absorption die Paris Re, welche die Beschwerde eingereicht hat, und wurde folglich deren Gesamtnachfolgerin (vgl. BGE 106 II 346 E. 1). Die X._____ ist daher anstelle von Paris Re als Beschwerdeführerin in das Verfahren eingetreten; das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist auf ihren Namen auszustellen. Als neue Inhaberin der internationalen Registrierung "Paris Re" (vgl. Art. 17 Abs. 4 MSchG) ist diese durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und wie eine Verfügungsadressatin beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-127/2010 vom 29. März 2010 E. 1 - V [fig.]).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Irland. Zwischen der Schweiz und Irland gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung). 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. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 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 im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der Verkehrsdurchsetzung vom Markenschutz ausschliesst. Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 – Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).

3.

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Verbraucher, für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit dagegen die Auffassung der Mitglieder der betreffenden Branche massgebend (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [nachfolgend: Marbach, SIWR III/1], Basel 2009, N. 248).

Die internationale Registrierung "Paris Re" wird beansprucht für:

Klasse 35:
- Gestion de fichiers informatiques (Datenverwaltung)
- recueil de données météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central (Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in einer zentralen Datei)
- systématisation de ces données dans un fichier central (Systematisierung dieser Daten in einer zentralen Datei)
- gestion des affaires commerciales (Geschäftsführung)
- consultations professionnelles d'affaires (Unternehmensberatung).

Klasse 36:
- Affaires financières (Finanzgeschäfte)
- analyse financière (Finanzanalyse)
- investissements de capitaux (Kapitalanlagen)
- gestion d'actifs (Vermögensverwaltung)
- courtage (Maklergeschäft)
- estimations et expertises financières (Finanzbewertungen und –expertisen)
- services d'assurances, services de réassurance (Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen).

Klasse 42:
- Conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie (Planung von Informatiksystemen und Software bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie)
- reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques (Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer Ereignisse)
- recherches techniques dans le domaine de la météorologie et de l'hydrométéorologie (technische Recherchen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie)
- conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie (Planung und Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie).

Als Abnehmer der genannten Dienstleistungen kommen einerseits Versicherungsunternehmen in Frage, bezüglich der "services de réassurance" (Klasse 36) sogar ausschliesslich. Andererseits sind auch Unternehmen im Allgemeinen angesprochen, welche die Dienstleistungen Datenverwaltung, Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Klasse 35) und die übrigen Dienstleistungen der Klasse 36 nachfragen. Letztere Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich richten sich auch an Privatpersonen. Die Dienstleistungen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie (Klassen 35 und 42) sind schliesslich auch für die öffentliche Verwaltung von Interesse, wenn es etwa um den Schutz der Bevölkerung oder von Gebäuden vor Naturgefahren geht.

3.1. Bei der aus den Wörtern "Paris" und "Re" zusammengesetzten internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" handelt es sich um eine Wortneuschöpfung. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke können nach ständiger Rechtsprechung beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-985/2009 vom 27. August 2009

E. 4.2.1 – Bioscience Accelerator, mit Verweis u.a. auf die Urteile des Bundesgerichts [BGer] 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 – American Beauty, und 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 – Discovery Travel & Adventure Channel). Es genügt, wenn das Wort heute zwar noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber für die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesestz, Basel 1999, Art. 2, N. 9).

3.2. Das erste Zeichenelement "Paris" ist der Name der Hauptstadt und grössten Stadt Frankreichs (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008, Stichwort "Paris"). Das zweite Zeichenelement "Re" kann als Abkürzung für viele Begriffe stehen, unter anderem für "Reference", "Real Estate", "Regarding" und für die englische Bezeichnung von "Rückversicherung", nämlich "reinsurance" (vgl. www.acronymfinder.com).

Die Vorinstanz nimmt an, die Abnehmerkreise würden der Wortkombination "Paris Re" die Bedeutung "Paris Reinsurance" entnehmen, da die Bedeutung "reinsurance" als Abkürzung für "Re" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehe. Dies setzt voraus, dass die beanspruchten Dienstleistungen solche sind, welche üblicherweise von einem Rückversicherungsunternehmen angeboten werden, was die Beschwerdeführerin bestreitet. Sie hält dafür, sämtliche beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme der "services d'assurances und services de réassurance" in Klasse 36, könnten entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht ohne weiteres unter den Begriff "Versicherungs-/Rückversicherungsdienstleistungen" subsumiert werden.

3.3. Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 handelt es sich um Dienstleistungen im Bereich Datenverwaltung, Unternehmensverwaltung und -beratung. Die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen sind diverse Finanz-, Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen. Schliesslich betreffen die genannten Dienstleistungen der Klasse 42 technische Dienstleistungen im Bereich der Meteorologie und Hydrometeorologie.

In der Tat handelt es sich bei diesen Dienstleistungen nicht nur um solche, welche als typische Versicherungs-/ Rückversicherungsdienstleistungen bezeichnet werden können. Auch Informatik-, Meteo-, Unternehmensberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen sowie Banken können die beanspruchten Dienstleistungen (teilweise) anbieten. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass Rückversicherer den Versicherungsunternehmen respektive Erstversicherern nicht nur die typische Rückversicherung anbieten, um diese vor den Auswirkungen existenzbedrohender Schäden zu schützen.

Sie stehen den Erstversicherern auch in verschiedenen Bereichen (wie Risikobeurteilung und -tarifierung, Problemlösungen bei Schadenerledigungen oder -verhütung, technische Weiterbildung, betriebliche Organisation, Buchführung, Informatik etc.) als Beratungsstelle zur Seite. Schliesslich bieten Rückversicherer den Erstversicherern auch Finanzdienstleistungen an und erhöhen durch geeignete Rückversicherungsverträge die finanzielle Stabilität und Sicherheit der Erstversicherer (vgl. www.svv.ch [Rückversicherung]; www.hannover-rueck.de [Was ist Rückversicherung?]; www.scor.com [Grundlagen der Rückversicherung]). Die Dienstleistungen eines Rückversicherers erfüllen somit entweder eine versicherungstechnische, eine Finanz- oder eine Service-/Beratungsfunktion (vgl. www.svv.ch [Rückversicherung]).

3.4. Nachstehend werden die zu beurteilenden Dienstleistungen im Einzelnen untersucht:

3.4.1. "Datenverwaltung" (Klasse 35) ist eine Dienstleistung, welche – sofern sie sich an Dritte richtet und daher nicht vom eigenen Unternehmen durchgeführt wird – hauptsächlich von Informatikunternehmen angeboten wird. Insofern fehlt ein direkter Bezug zu Versicherungsanbietern. Dies gilt auch für die Dienstleistungen "Geschäftsführung" und "Unternehmensberatung" (Klasse 35), welche von diesbezüglich spezialisierten Unternehmen erbracht werden.

3.4.2. Die Dienstleistungen "Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in einer zentralen Datei", "Systematisierung dieser Daten in einer zentralen Datei" (beide Klasse 35), "Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer Ereignisse" (Klasse 42) und "technische Recherchen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) sind als typisch für die Angebotspalette eines Rückversicherers zu bezeichnen. Denn Rückversicherer betreiben auch aktiv Risikoforschung, um Auswirkungen von Naturkatastrophen (Stürme, Erdbeben, Flut etc.) festzustellen, auf künftige Katastrophen vorbereitet zu sein und passende Prämien verlangen zu können (vgl. Artikel vom 22. April 2005 "Wetterfrösche mit Weitblick dringend gesucht", abrufbar auf: www.sueddeutsche.de; Presseinformation der Münchener Rück vom 27. Februar 2009 "GeoRisiko-Forschung: Sturmflut wichtiger Schadentreiber 2008", abrufbar auf: www.munichre.com). So bietet beispielsweise die Munich Re ein Downloadcenter für Statistiken über Naturkatastrophen an (www.munichre.com [NatCatSERVICE]).

Auf Grund der vorgenannten Dienstleistungen ist es den Rückversicherern auch möglich, Versicherungsunternehmen bezüglich

klimatischer Risiken zu beraten und entsprechende Informatiklösungen anzubieten, mit Hilfe derer die Versicherungsunternehmen ihren Kunden risikoadäquate Policen anbieten können (vgl. etwa. www.munichre.com [NATHAN]).

Dagegen sind die "Planung von Informatiksystemen und Software bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) und "Planung und Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) Dienstleistungen, welche Versicherungsunternehmen nicht von Rückversicherern, sondern von Informatikunternehmen respektive Ingenieurbüros erwarten.

3.4.3. Rückversicherungsunternehmen sind auch als Finanzdienstleister für Versicherungsunternehmen (vgl. etwa: www.munichre.com [Rückversicherung Finanzrisiken]; www.hannover-rueck.de [FAQ – Was ist Rückversicherung – Innovativer Finanzdienstleister]) und Vermögensverwalter tätig (vgl. www.munichre.com [Corporate Responsibility – Nachhaltige Kapitalanlagen – Assetmanagement]). Daher gehören ebenfalls "Finanzgeschäfte", "Finanzanalyse", "Finanzbewertungen und –expertisen", "Kapitalanlagen" und "Vermögensverwaltung" (Klasse 36) zur Angebotspalette eines Rückversicherers. Daran ändert nichts, dass Rückversicherungsunternehmen üblicherweise einen Zusatz wie "Asset Management" verwenden, soweit sie im Bereich der Vermögensverwaltung tätig sind, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Denn dieser Zusatz betrifft gemäss den von der Beschwerdeführerin in Ziffer 19 der Beschwerdeschrift zitierten Beispielen die Firma (Swiss Re Asset Management [Switzerland] AG; Meag Munich Ergo Asset Management GmbH"). Zudem wäre es den angesprochenen Versicherungsunternehmen dank ihrer Kenntnisse über die verschiedenen Arten von Dienstleistungen eines Rückversicherers auch ohne diesen oder einen ähnlichen Zusatz möglich, direkte Rückschlüsse auf ein Rückversicherungsunternehmen zu machen.

3.4.4. Bei den "Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen" (Klasse 36) ist der Bezug zu Rückversicherungsunternehmen offensichtlich, da es sich um deren Grunddienstleistungen handelt.

3.4.5. Schliesslich ist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung "Maklergeschäft" (Klasse 36) anzumerken, dass Rückversicherer zwar mit Maklern zusammenarbeiten, um Rückversicherungsverträge

abzuschliessen (vgl. etwa: www.munichre.com [Konzerngeschäftsbericht 2009, S. 90 "Vertrieb"]; scor.com [Grundlagen der Rückversicherung – Maklergeschäft und direkte Rückversicherung]). Es ist aber nicht ersichtlich, inwiefern das Maklergeschäft eine von einem Rückversicherungsunternehmen typischerweise angebotene Dienstleistung sein sollte.

3.5. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Dienstleistungen "Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in einer zentralen Datei" (Klasse 35), "Systematisierung dieser Daten in einer zentralen Datei" (Klasse 35), "Finanzgeschäfte", "Finanzanalyse", "Finanzbewertungen und –expertisen", "Kapitalanlagen" und "Vermögensverwaltung" (alle Klasse 36), "Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen" (Klasse 36), "Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer Ereignisse" (Klasse 42) sowie "technische Recherchen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) zu den typischen Rückversicherungsdienstleistungen zu zählen sind. Demzufolge steht im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen "Re" in der Bedeutung von "reinsurance" und insofern eine für die Adressaten beschreibende Angabe im Vordergrund.

Die übrigen Dienstleistungen "Datenverwaltung" (Klasse 35), "Geschäftsführung" und "Unternehmensberatung" (Klasse 35), das "Maklergeschäft" (Klasse 36), "Planung von Informatiksystemen und Software bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) sowie "Planung und Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) stellen keine typischen Rückversicherungsdienstleistungen dar. Die vorgenannte Bedeutung von "Re" ist somit bezüglich dieser Dienstleistungen nicht direkt ersichtlich.

3.6. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass es sich beim zweiten Element "Paris" um eine Ortsbezeichnung handelt. Sie macht indessen geltend, es handle sich im vorliegenden Fall nicht um eine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG, weil sich die Verwendung einer Ortsbezeichnung zur Kennzeichnung von Rückversicherungsdienstleistungen im Rückversicherungsgeschäft durchgesetzt habe.

3.6.1. Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft

zusammenhängen. Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 ("Yukon"-Entscheid) definierten Fallgruppen zählen. 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 wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich offensichtlich nicht als Produktions-, Farbrikations- oder Handelsort eignet, (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (Urteil des BVGer vom 21. Juni 2010 B-6959/2009 E. 2.3 – Capri, mit Verweis auf BGE 135 III 416 E. 2.6 – Calvi).

3.6.2. Mit ihrem Argument, die Verwendung einer Ortsbezeichnung zur Kennzeichnung von Rückversicherungsdienstleistungen habe sich im Rückversicherungsgeschäft durchgesetzt, spricht die Beschwerdeführerin die fünfte "Yukon"-Fallgruppe (Verkehrsdurchsetzung) an. Mit der Vorinstanz ist jedoch dafür zu halten, dass die Anrufung der Verkehrsdurchsetzung (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG) nicht dazu verhilft, Kennzeichnungsgewohnheiten in der Rückversicherungsbranche darzutun. Denn selbst wenn die Schützbarkeit von Ortsbezeichnungen als Marken für eine bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgruppe gewohnheitsrechtlich anerkannt wäre, müsste eine allfällige Verkehrsdurchsetzung der Marke geprüft werden (vgl. BGE 117 II 321 E. 3b und 3c – Valser, mit Verweis auf BGE 82 II 346 E. 3a – Weissenburger; zur Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke vgl. nachfolgende E. 4 ff.).

3.6.3. Im Übrigen ist festzuhalten, dass Paris als Wirtschaftsmetropole Frankreichs, in der der Dienstleistungsbereich von grösster Bedeutung ist (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008, Stichwort "Paris"), den angesprochenen Verkehrskreisen offensichtlich bekannt ist und auch als Erbringungsort für die beanspruchten Dienstleistungen in Frage kommt. Zudem bestehen keine Anzeichen dafür, dass Paris als Fantasiezeichen oder Typenbezeichnung aufgefasst wird oder zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handelt es sich daher beim ersten Wortelement der

strittigen Marke um eine geografische Herkunftsbezeichnung im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG.

3.6.4. Die internationale Registrierung "Paris Re" stellt somit, wie die Vorinstanz treffend festgehalten hat, eine Kombination von geografischer Herkunftsangabe und Gemeingut dar. Die primär angesprochenen Versicherungsunternehmen werden wegen ihrer zumindest im Bereich "Versicherungswesen" erhöhten Englischkenntnisse und angesichts der in der Rückversicherungsbranche häufig gepflegten Gewohnheit, die Firma und / oder Hauptmarke mit einer Ortsbezeichnung und einem nachgestellten "Re" zu bilden (vgl. auch Ziff. 33 f. der Beschwerdeschrift), dem Zeichen "Paris Re" somit die Bedeutung von "Paris réassurance", "Paris Reinsurance" respektive "Paris(er) Rückversicherung" entnehmen und ohne speziellen Gedankenaufwand erkennen, dass "Paris Re" die Anbieterin der so gekennzeichneten Dienstleistungen beschreibt.

Somit stellt das Schutz beanspruchende Zeichen "Paris Re" für die Dienstleistungen "recueil de données météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central", "systématisation de ces données dans un fichier central" (beide Klasse 35), "affaires financières", "analyse financière", "investissements de capitaux", "gestion d'actifs", "estimations et expertises financières", "services d'assurances, services de réassurance" (alle Klasse 36), "reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques" sowie "recherches techniques dans le domaine de la météorologie et de l'hydrométéorologie" (beide Klasse 42) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG dar (vgl. DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. a, N. 176).

Für die übrigen Dienstleistungen "gestion de fichiers informatiques", "gestion des affaires commerciales", "consultations professionnelles d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" und "conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" (beide Klasse 42) wirkt das Schutz beanspruchende Zeichen für die Adressaten nicht beschreibend, weshalb "Paris Re" für diese Dienstleistungen Markenschutz beanspruchen kann.

4.
Die Beschwerdeführerin bringt im Weiteren vor, die Marke "Paris Re" habe sich im Verkehr durchgesetzt.

4.1. Zeichen, die Gemeingut sind, können grundsätzlich nach Art. 2 Bst. a MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 – Post, mit Verweis auf BGE 134 III 314 E. 2.3.2 – M / M-joy).

Das Zeichen "Paris Re" ist nicht der Kategorie der absolut freihaltebedürftigen Zeichen zuzuordnen, zumal es weder ein Ausdruck darstellt, der für den allgemeinen Sprachgebrauch unentbehrlich wäre, noch eine Angabe ist, die unmittelbar zur Bezeichnung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen benötigt wird, mithin kein elementares Zeichen ist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 150 und 164 f.; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a, N. 241). Davon geht implizit auch die Vorinstanz aus, indem sie sogleich zur Prüfung der eingereichten Durchsetzungsbelege vorangeschritten ist, ohne vorgängig die Frage nach der absoluten Freihaltebedürftigkeit zu beantworten.

4.2. Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 – Post, mit Verweis auf BGE 131 III 121 E. 6 – Smarties, und BGE 130 III 328 E. 3.1 – Swatch-Uhrenarmband sowie BGE 128 III 441 E. 1.2 – Appenzeller). Dies setzt voraus, dass das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der Marke (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 – Salesforce.com).

4.3. Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1.

Dezember 2008 E. 6.2 – Post, mit Verweis auf BGE 131 III 121 E. 6 – Smarties und BGE 130 III 328 E. 3.1 – Swatch-Uhrenarmband).

4.4. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin richtet sich die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 – Salesforce.com; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 S. 161 E. 2b – bienfait total; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 190; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a, N. 224). Die Massgeblichkeit des Hinterlegungszeitpunktes ergibt sich aus der mit dem Eintragungsprinzip verbundenen, in Art. 6 MSchG kodifizierten Hinterlegungspriorität (Urteil des BVGer B-3259/2007 vom 30. September 2008 E. 10 – Oerlikon Corporation, mit Verweisen).

Die Vorinstanz hat zudem ausführlich dargelegt, dass im Verfahren der internationalen Registrierung von Marken nach dem Madrider System eine Verschiebung des Hinterlegungsdatums auf einen allfälligen späteren Zeitpunkt nicht möglich ist: Nach Art. 44 Abs. 2 MSchG gelten für internationale Marken die gleichen Bestimmungen wie für nationale Marken, soweit sich nichts Abweichendes aus den Art. 44 – 46 MSchG, dem MMA oder dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) ergibt (WILLI, a.a.O., Art. 44, N. 1; LARA DORIGO, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 44, N. 1). Diesbezüglich zieht die Vorinstanz zu Recht Art. 4 Abs. 1 MMA heran, wonach die Marke in jedem der beteiligten Vertragsländer vom Zeitpunkt der internationalen Registrierung an geschützt ist. Weder das MMA, das MMP noch die Gemeinsame Ausführungsordnung vom 18. Januar 1996 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (GAFO; SR 0.232.112.21 [insbesondere Regel 15 "Datum der internationalen Registrierung"]) sehen vor, dass eine Vertragspartei – im vorliegenden Fall die Schweiz – das Hinterlegungsdatum ändern kann. Die nationalen Behörden können nach Art. 5 Abs. 1 MMA lediglich erklären, dass sie einer Marke den Schutz verweigern (dazu vgl. E. 2). Entsprechend kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf die schweizerische Praxis berufen, wonach sich das Hinterlegungsdatum auf den Zeitpunkt verschiebt, an dem das Vorliegen einer ausreichenden Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen wird (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen vom 1. Januar 2010, Kapitel 4, Ziff. 10.1.6).

4.5. Auf Grund dieser Ausführungen müsste sich das umstrittene Zeichen bereits zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung, in casu der 21. September 2006, im Verkehr durchgesetzt haben. Somit können sämtliche von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege, welche undatiert sind oder ein späteres Datum als den 21. September 2006 aufweisen, nicht berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich um die vor

der Vorinstanz eingereichten Beilagen Nr. 13 bis 22, mit Ausnahme der letzten drei Zeitungsartikel der Beilage 22, welche vom 6. und 7. Juni 2006 sowie vom 7. April 2006 datieren, sowie sämtliche vor dem Bundesverwaltungsgericht zusätzlich eingereichten Durchsetzungsbelege (Beschwerdebeilagen Nr. 17 bis 29).

Thema der grundsätzlich zu berücksichtigenden Artikel der "Frankfurter Allgemeinen" vom 7. Juni 2006 und der "Wirtschaftswoche" vom 7. April 2006 und 6. Juni 2006 (alle Teil der Beilage 22) ist die Übertragung des Rückversicherungsgeschäfts vom Versicherungskonzern Axa auf die "Paris Re Holdings". Somit wird das Zeichen "Paris Re" ausschliesslich firmenmässig gebraucht, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat. Aus diesem firmenmässigen Gebrauch lässt sich nichts zu Gunsten der behaupteten Verkehrsdurchsetzung von "Paris Re" als Wortmarke für die beanspruchten Dienstleistungen ableiten. Damit kann offen bleiben, ob im vorliegenden Fall auf Grund der geltend gemachten notorischen Bekanntheit der Axa Gruppe von der allgemeinen Regel der Vorinstanz, wonach die Annahme der Verkehrsdurchsetzung einen zehnjährigen Markengebrauch voraussetzt (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen vom 1. Januar 2010, Teil 4, Ziff. 10.1.5), abgewichen werden kann.

5.
Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren darauf hin, dass die Marke "Paris Re" in Frankreich, Deutschland, Spanien, Grossbritannien, Irland, Ägypten, Island, Marokko, Monaco, in der Ukraine und in der Türkei eingetragen worden sei.

5.1. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis auf BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece). Es ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 – Express Advantage, mit Verweis u.a. auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung).

5.2. Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens "Paris Re" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" den Markenschutz in der Schweiz für die Dienstleistungen "gestion de fichiers informatiques", "gestion des

affaires commerciales", "consultations professionnelles d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" und "conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" (beide Klasse 42) zu Unrecht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher bezüglich dieser Dienstleistungen gutzuheissen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

7.

Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise. Im entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Spruchgebühr, welche mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen ist, ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 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 173.320.2]). 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 bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 2'500.- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der die internationale Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" betreffende Verfügung

des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 26. November 2009 wird so weit aufgehoben, als das Institut angewiesen wird, der internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" auch für "gestion de fichiers informatiques", "gestion des affaires commerciales", "consultations professionnelles d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" und "conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" (beide Klasse 42) in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.

1.2. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.− werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.− verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 2'000.− nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.− (exkl. MWSt) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 903 118; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 10. Februar 2011