Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-673/2008
{T 0/2}

Urteil vom 5. November 2008

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch
Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Eintragung der internationalen Registrierung Nr. 828'149
T TRELLEBORG (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 4. März 2004 international registrierten Marke Nr. 828'149 TRELLEBORG (fig.) mit Ursprungsland Schweden. Die Marke beansprucht auch Schutz in der Schweiz, und zwar für folgende Waren:

Klasse 7: Machines et machines-outils; (non pour véhicules), accouplements et organes de transmission (non pour véhicules); instruments agricoles (autres que les outils à main), couveuses à oeufs.

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques; appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de secours et d'enseignement; matériel et instruments d'inspection et d'arpentage; matériel et instruments pour le câblage, la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique; matériel d'enregistrement, de filmage, de diffusion ou de réception du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

Klasse 12: Véhicules et bateaux; moyens de locomotion terrestres, aériens ou nautiques.

Klasse 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

Klasse 19: Matériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.

Klasse 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non textiles).

Die Marke hat folgendes Aussehen:



B.
Am 30. Juni 2005 verweigerte die Vorinstanz der Marke für sämtliche beanspruchten Waren vorläufig den Schutz für die Schweiz. Zur Begründung führte sie aus, die Marke enthalte die Bezeichnung „Trelleborg“, den Namen einer schwedischen Stadt, welche für ihren grossen Hafen bekannt sei, und weise damit auf die Herkunft der beanspruchten Waren hin. Diese Bezeichnung könnte die angesprochenen Verkehrskreise bezüglich der Herkunft der beanspruchten Waren in die Irre führen, wenn diese nicht aus Schweden stammten. Die Einschränkung „tous les produits concernés; tous les produits provenant de Suède“ würde zum Wegfall der Irreführungsgefahr führen.

Mit Eingabe vom 26. September 2005 beantragte die Beschwerdeführerin, der internationalen Registrierung Nr. 828'149 auch in der Schweiz Schutz zu gewähren, und zwar ohne Einschränkung der Warenliste. Zur Begründung brachte sie vor, X. sei ein Konzern, der weltweit tätig sei, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dessen Bekanntheit keine Erwartung in Bezug auf die geografische Herkunft der Produkte hätten. Im Weiteren kenne das betroffene Schweizer Publikum sicherlich weder die Stadt Trelleborg mit 38'759 Einwohnern (im Jahr 2002), noch die anderen schwedischen Städte dieser Grösse. Trelleborg habe zudem als Bezeichnung einer Wikingerfestung in Dänemark noch eine zweite Bedeutung. Schliesslich wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die strittige Marke in Schweden ohne Einschränkung registriert und die Ortsbezeichnung Trelleborg auch nicht staatsvertraglich geschützt sei.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 22. Dezember 2005 an ihrer Auffassung fest, dass dem strittigen Zeichen der Schutz wegen Irreführungsgefahr zu verweigern sei, wenn die Warenliste nicht auf Erzeugnisse schwedischer Herkunft eingeschränkt werde. Die von der Beschwerdeführerin genannte dänische Festung mit der Bezeichnung Trelleborg sei dem schweizerischen Publikum unbekannt und daher im vorliegenden Fall unbeachtlich, im Gegensatz zum internationalen schwedischen Hafen gleichen Namens. Da sich im Weiteren das strittige Zeichen auf keinerlei Geschäftstätigkeit beziehe, könne im vorliegenden Fall die Täuschungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Schliesslich verleihe der Umstand, dass das Zeichen im Ausland eingetragen worden sei, der Beschwerdeführerin kein Recht auf dessen Eintragung in der Schweiz.

Mit Eingabe vom 2. Juni 2006 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass eine Irreführungsgefahr gemäss konstanter Rechtsprechung und Lehre erst dann vorliege, wenn die Irreführung bei einem beachtlichen Teil der Abnehmerschaft befürchtet werden müsse. Dass das breite Schweizer Publikum (vgl. Waren der Klasse 9, 12 und 27) die schwedische Kleinstadt Trelleborg kenne, sei mehr als unwahrscheinlich. Die wenigen Schweizer, welche nach Schweden reisten, buchten gewöhnlich einen Flug nach Stockholm oder in eine andere bedeutende schwedische Grossstadt. Was die spezialisierte Abnehmerschaft der Produkte der Klassen 7, 17 und 19 betreffe, könne von vorneherein ausgeschlossen werden, dass diese auch nur entfernt auf den Gedanken kommen könnten, die mit TRELLEBORG (fig.) gekennzeichneten Waren stammten aus Trelleborg respektive Schweden, denn bei der X.-Gruppe handle es sich um einen in Fachkreisen unzweifelhaft sehr bekannten Anbieter im Bereich Polymerspitzentechnologie. Bei der Beurteilung der Marke habe die Vorinstanz im Weiteren zu Unrecht nicht berücksichtigt, dass die Wortmarke TRELLEBORG mit einem auffälligen figurativen Element (vier Dreiecke mit dem Buchstaben T) kombiniert sei. Dieses figurative Element werde unzweifelhaft als Firmenlogo und nicht etwa als schwedisches Wappen aufgefasst.

Auch nach erneuter Prüfung hielt die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 2. Oktober 2006 an ihrer Beanstandung fest. Sie erklärte, auf Grund internationaler Verpflichtungen der Schweiz könnten Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthielten oder aus einer solchen bestünden, nur zum Markenschutz zugelassen werden, wenn jegliche Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Dies sei beim strittigen Zeichen nicht der Fall. Im Weiteren könne gestützt auf die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege nicht angenommen werden, dass die geografische Angabe „Trelleborg“ eine „secondary meaning“ erlangt habe. Zudem seien die zusätzlichen Dreiecke und der Einzelbuchstabe T rein figürlicher / dekorativer Natur. Insbesondere handle es sich dabei nicht um Elemente, die bei den relevanten Abnehmerkreisen den Rückschluss zuliessen, dass es sich bei der geografischen Angabe „Trelleborg“ ausschliesslich um einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft handle.

Mit Schreiben vom 30. März 2007 wiederholte die Beschwerdeführerin ihren Antrag, die Marke TRELLEBORG zum Schutz in der Schweiz zuzulassen.

Mit Verfügung vom 17. Dezember 2007 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 828'149 „T TRELLEBORG (fig.)“ der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren, weil die relevanten Abnehmerkreise im Wort „Trelleborg“ ohne Gedankenaufwand die geografische Angabe „Trelleborg“ erkennen und erwarten würden, dass so gekennzeichnete Waren aus Schweden stammten. Die Konsumenten seien somit getäuscht, falls diese Waren nicht aus Schweden stammten.

C.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Februar 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 17. Dezember 2007 sei aufzuheben, und der internationalen Registrierung Nr. 828'149 TRELLEBORG (fig.) sei der Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zu erteilen. Sie hielt fest, die strittige Marke sei nicht irreführend und könne für den Markenschutz in der Schweiz zugelassen werden.

D.
Mit Vernehmlassung vom 14. Mai 2008 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen.

E.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

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 Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der

Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

Zwischen Schweden und der Schweiz gelten das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). 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. 3 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. 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. c MSchG irreführende Zeichen vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 681 E. 2 – Burberry Brit; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 – bticino [fig.], mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 – Yukon). Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vorliegenden Fall herangezogen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 3.2 - Laura Biagiotti Aqua di Roma).

3.

Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, 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, BGE 128 III 454 E. 2.2 – Yukon, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ,

und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutsche-See [fig.]). Als derartige geografische Herkunftsangaben gelten unter anderem die Namen von Städten (BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon, mit Verweis auf: EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996 [SIWR III], S. 52 f.).

Wird ein geografischer Name von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden, so kann das Zeichen, in dem er enthalten ist, insofern auch keine Irreführung bewirken (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG; RKGE in sic! 2005 S. 890 E. 4 – La differenza si chiama Gaggenau). Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die geografische Angabe den massgebenden Verkehrskreisen überhaupt nicht bekannt ist, trotz bekanntem geografischem Gehalt als Fantasiezeichen aufgefasst wird, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird, sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat oder sich zur Gattungsbezeichnung gewandelt hat (BGE 128 III 454 E. 2.2 und E. 2.1.1 – 2.1.6 – Yukon, BGE 132 III 770 E. 2.1 - Colorado, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 - Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutscheSee [fig.]).

Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 – Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 Yukon, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutscheSee [fig.]).

Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geografischen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 - AgieCharmilles).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden im Gegensatz zu Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 III 225 E. 5.3 - Masterpiece) Grenzfälle irreführender, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 – bticino [fig.], mit Verweis auf: BGer in PMMBl 1994 I S. 76 – Alaska, BGer in PMMBI 1996 S. 25 – San Francisco 49ers).

4.

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. Für Weitergehendes trägt die Beschwerdeführerin die Folgen einer Beweislosigkeit (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 5 – Lau-

ra Biagiotti Aqua di Roma E. 5, B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.1 ff. – Afri-Cola und B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 - AgieCharmilles).

5.
Die Frage einer Irreführungsgefahr beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Abnehmer. In diesem Zusammenhang sind sich die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz uneinig darüber, wie gross der Irreführungsgrad bei den massgebenden Verkehrskreisen sein muss, um einem Zeichen, welches eine geografische Angabe enthält, wegen Irreführungsgefahr den Schutz zu verweigern.

Die Vorinstanz vertrat im Schreiben vom 2. Oktober 2006 die Ansicht, insbesondere auf Grund internationaler Verpflichtungen der Schweiz wie des TRIPS-Abkommens könnten Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthielten oder aus einer solchen bestünden, nur zum Markenschutz zugelassen werden, wenn *jegliche* Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden könne (vgl. auch Ziff. 8.7.1 der Richtlinien in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008]). In E. 6 der angefochtenen Verfügung stellte sie dieselbe Anforderung, während sie in E. 3 dieses Entscheids die Irreführungsgefahr bejahte, weil die geografische Angabe „Trelleborg“ einem *gewissen* Teil der schweizerischen Bevölkerung bekannt sei. Die Beschwerdeführerin argumentiert, zum Ausschluss eines Zeichens vom Markenschutz genüge es nicht, wenn diesem nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung ein bestimmter Sinngehalt zugemessen werde; es bedürfe eines *wesentlichen* oder doch *nicht unerheblichen* Teils der Markenadressaten.

5.1 Nach konstanter Rechtsprechung der Rekurskommission für geistiges Eigentum muss die geografische Angabe in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem „nicht unerheblichen Teil des Verkehrs“ als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst zu werden (RKGE in sic! 2006 S. 769 E. 2 – Off Broadway Shoe Warehouse [fig.], RKGE in sic! 2006 S. 587 E. 3 – Fedex Europe First, RKGE in sic! 2006 S. 275 E. 3 – Die fünf Tibeter, RKGE in sic! 2006 S. 40 E. 3 – Würthphoenix [fig.], alle mit Verweis auf CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 226). Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung übernommen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 7 – Bellagio, B-3511/2007 vom

30. September 2008 E. 2 – AgieCharmilles und B-3259/2007, B-3261/2007, B-3262/2007 und B-3270/2007 vom 30. September 2008 E. 9 - Oerlikon). Auch das Bundesgericht spricht in einem älteren Urteil von einem „nicht unerheblichen Teil der Käuferschaft“ (BGE 93 I 570 E. 4 – Trafalgar); eine Täuschungsgefahr lediglich bei dem einen oder anderen schweizerischen Konsumenten genügt nicht (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 12. Dezember 1978, in: Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBI] 1979 S. 16 E. 2a – Greys). Jüngere Entscheide äussern sich soweit ersichtlich nicht zum erforderlichen Grad der Bekanntheit.

Die Vorinstanz stützte ihre Meinung, wonach jegliche Irreführungsgefahr ausgeschlossen sein müsse, insbesondere auf Art. 24 Abs. 3 und Art. 22 Abs. 3 des Abkommens vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS-Abkommen, Anhang 1 C zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation, SR 0.632.20). Aus diesen Bestimmungen lässt sich indessen keine Forderung nach Ausschluss jeglicher Täuschungsgefahr ableiten (vgl. auch ALESCH STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 113 und 117 f.; WILLI, a.a.O., Vor47 N. 51 f.). Die Rekurskommission für geistiges Eigentum hat denn auch hinsichtlich des Irreführungsgrades nicht zwischen Schweizer und internationalen Marken unterschieden, figurieren doch unter den eingangs genannten Fällen auch zwei, in denen für internationale Marken um Schutz ersucht wird (RKGE in sic! 2006 S. 769 – Off Broadway Shoe Warehouse [fig.] und RKGE in sic! 2006 S. 275 – Die fünf Tibeter). Auch das Bundesverwaltungsgericht machte bisher keine entsprechenden Differenzierungen bezüglich internationaler Registrierungen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 – Bellagio).

Auf Grund der dargestellten konstanten Rechtsprechung ist somit zu prüfen, ob die Bezeichnung „Trelleborg“ einem *erheblichen* Teil des Verkehrs bekannt ist (vgl. auch EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic! 2007 S. 3 ff., S. 5 Bst. f). Die von der Vorinstanz im Schreiben vom 2. Oktober 2007 und in E. 6 der angefochtenen Verfügung gestellte Anforderung, wonach *jegliche* Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden müsse, ginge daher, zumindest bei der Frage der Irreführung über die Herkunft, zu weit, wenn die Vorinstanz damit meint, dass niemand irregeführt werden dürfe. Sie räumte denn auch in ihrer Stellungnahme vom 14. Mai 2008 ein, Bekanntheit bei einem nicht unwesentlichen Teil der relevanten Verkehrskreise reiche aus, um

dem Zeichen im Lichte von Art. 2 Bst. c MSchG den Schutz zu verweigern.

5.2 Vorfrageweise sind sodann die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen.

Nach Ansicht der Vorinstanz sind Durchschnittskonsumenten, aber auch Spezialisten wie beispielsweise Ingenieure, Techniker oder Fachpersonen im Bereich des Baus Abnehmer der beanspruchten Waren.

Die Beschwerdeführerin vertritt im Ergebnis dieselbe Meinung, differenziert indessen, nur bezüglich der in Klasse 9 beanspruchten Waren "Photo- und Filmapparate", "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild", "Datenverarbeitungsgeräte und Computer" und "Feuerlöschgeräte" sowie bezüglich der in den Klassen 12 und 27 beanspruchten Waren könne angenommen werden, dass sie regelmässig (auch) vom Schweizerischen Durchschnittskonsumenten erworben würden. Bei allen übrigen Waren sei der Adressatenkreis enger zu ziehen.

In der Tat können hinsichtlich eines Teils der beanspruchten Waren der Klasse 9 (appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques; appareils et instruments de pesage, de mesurage; matériel d'enregistrement, de filmage, de diffusion ou de réception du son ou des images; disques acoustiques; machines à calculer; matériel informatique et ordinateurs) sowie der Klassen 12 und 27 auch Durchschnittskonsumenten angesprochen sein. Diese und die übrigen beanspruchten Waren richten sich ansonsten an ein Fachpublikum in den verschiedensten Bereichen wie Bauwesen (Hoch- und Tiefbau), Industrie, Landwirtschaft, Naturwissenschaften, Schifffahrt, Fotografie, Filmwesen, Optik, Handel, Immobilien, Rettungswesen, Unterrichtswesen, Polizei, Elektrotechnik, Informatik, Automobilwesen und Luftfahrt.

6.
Die strittige Marke besteht aus dem Wortbestandteil „Trelleborg“ und einem sich darüber befindenden Bildbestandteil, nämlich vier sich überlappenden, mit dem Spitz nach unten gerichteten Dreiecken, wobei auf dem vordersten, voll sichtbaren Dreieck der Buchstabe „T“ prangt.

Unbestrittenermassen hat von diesen beiden Markenbestandteilen „Trelleborg“ einen geografischen Sinngehalt: Es handelt sich um den

Namen einer schwedischen Hafenstadt an der Südküste von Schonen, südöstlich von Malmö an der Ostsee gelegen, mit mittlerweile zirka 41'000 Einwohnern (vgl. MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, Mannheim / Wien / Zürich 1985, S. 327; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, Paris 1991, S. 10'349; www.wissen.de, www.britannica.com, www.scb.se). „Trelleborg“ ist zudem der Name einer Wikingerfestung auf der dänischen Insel Seeland (vgl. www.copenhagenpictures.dk/trlborg.html [Beilage der Beschwerdeführerin zur Eingabe vom 26. September 2005]). Der Begriff „Trelleborg“ hat somit zwei Bedeutungen. Indessen dürfte die Wikingerfestung namens Trelleborg bei den schweizerischen Abnehmern der beanspruchten Waren nicht oder kaum bekannt sein (vgl. etwa MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, a.a.O., S. 327, und GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, a.a.O., S. 10'349, welche unter „Trelleborg“ keine dänische Wikingerfestung aufführen), weshalb diese Bedeutung im vorliegenden Fall in den Hintergrund rückt.

6.1 Die Vorinstanz führte in der angefochtenen Verfügung aus, Trelleborg verfüge über einen wichtigen Hafen, den zweitgrössten Schwedens, der jährlich von über 2 Millionen Passagieren auf der Durchreise passiert werde und der als „pont du Continent“ respektive als „major crossing point to continental Europe“ bezeichnet werde. Der Hafen liege an der Königslinie, die mit einer Fahrzeit von etwa vier Stunden die kürzeste direkte Fährverbindung zwischen Deutschland und Schweden sei. Auch unter dem Aspekt des Handels sei Trelleborg ein wichtiger Ort. Nicht nur aus Sicht der Touristen, die auf dem Land- und Seeweg nach Schweden reisten und wovon ein grosser Teil die Stadt Trelleborg passiere, sondern auch aus Sicht des internationalen Handels müsse davon ausgegangen werden, dass die geografische Angabe einem gewissen Teil der schweizerischen Bevölkerung bekannt sei.

Die Beschwerdeführerin vertritt dagegen die Ansicht, die schwedische Hafenstadt sei den massgebenden Abnehmern der Waren unbekannt. Mit 40'000 Einwohnern sei Trelleborg eine schwedische Kleinstadt. Auf Grund ihrer Grösse könne respektive müsse sie den Markenadressaten in der Schweiz nicht bekannt sein. Der Hafen von Trelleborg habe für die Schweiz im Allgemeinen und die Markenadressaten im Besonderen keine spezielle Bedeutung. Zudem sei er nicht der einzige und schon gar nicht der wichtigste Haften bzw. das wichtigste „Tor“ Skandinaviens respektive Schwedens zum Rest Europas. Schweden sei von Kontinentaleuropa auch und erst noch schneller und bequemer über Dänemark bzw. den Öresund erreichbar. Im Weiteren gehöre Schwe-

den nicht zu den primären Reisezielen der schweizerischen Wohnbevölkerung. Schliesslich könne die Wichtigkeit von Trelleborg für den Handel nur insoweit als glaubhaft gemacht erachtet werden, als es um den Güterumschlag gehe. Entsprechend fiele diese Behauptung nur dann ins Gewicht, wenn davon auszugehen wäre, dass es sich bei den Markenadressaten primär um Frachtunternehmen handeln würde, was indessen im vorliegenden Fall nicht zutreffe.

6.2 Ein Vergleich der Bevölkerungszahlen verschiedener schwedischer Städte zeigt, dass Trelleborg mit seinen zirka 41'000 Einwohnern zu den schwedischen Kleinstädten zu zählen ist: Die grösste Stadt ist Stockholm mit beinahe 800'000 Einwohnern, gefolgt von Göteborg mit fast einer halben Million Einwohnern. Selbst in der Provinz Schonen, zu der Trelleborg gehört, existieren weitaus grössere Städte, wie Helsingborg mit knapp 125'000 Einwohnern und das nahe von Trelleborg gelegene Malmö, welches 280'000 Einwohner aufweist (vgl. die Bevölkerungsstatistik des statistischen Zentralbüros auf www.scb.se). Alleine auf Grund ihrer Grösse dürfte die Stadt den massgebenden schweizerischen Verkehrskreisen daher kaum bekannt sein, zumal sie auch als Tourismusdestination nicht von grosser Bedeutung zu sein scheint (vgl. www.trelleborg.se/Tourismus; MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, a.a.O., S. 327; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, a.a.O., S. 10'349; www.wissen.de, www.britannica.com).

Indessen wird Trelleborg zumindest beim angesprochenen Fachpublikum im Bereich der Schifffahrt (nautische Apparate und Instrumente [Klasse 9] sowie Schiffe und nautische Fortbewegungsmittel [Klasse 12]) auf Grund des Hafens, in dem Fähren von und nach Deutschland verkehren, bekannt sein. Er wird, wie von der Vorinstanz ausgeführt, jährlich von über 2 Millionen Passagieren auf der Durchreise passiert und als “pont du Continent“ bezeichnet (vgl. Beilagen 2 – 4 der angefochtenen Verfügung). Zwischen Travemünde und Trelleborg dauert die Überfahrt zirka 7 Stunden, zwischen Rostock und Trelleborg etwa 5¾ Stunden und zwischen Sassnitz (Insel Rügen) und Trelleborg 4 Stunden (vgl. www.ttline.com, www.scandlines.de).

Fraglich ist, ob Trelleborg auch den übrigen massgebenden Verkehrskreisen ein Begriff ist. Die Beschwerdeführerin verneint dies mit dem Argument, abgesehen von Einzelfällen würden Schweizer Touristen, welche Schweden als Reiseziel hätten, nicht die Route über Trelleborg, d.h. mit der Fähre von Deutschland aus, wählen, sondern mit

dem Auto oder dem Zug über Kopenhagen – Malmö respektive mit dem Flugzeug anreisen.

Zu Recht hat die Beschwerdeführerin betont, dass entgegen der Meinung der Vorinstanz nicht zwingend alle Touristen, die von der Schweiz aus Skandinavien auf dem Wasserweg ansteuern, in Trelleborg ankommen. So existieren beispielsweise Fährverbindungen zwischen Kiel und Oslo (vgl. www.colorline.de) respektive Göteborg (vgl. www.stenaline.de) oder zwischen Travemünde und Helsinki (vgl. www.finnlines.de). Gerade Touristen, welche den Norden Skandinaviens bereisen wollen, werden möglicherweise eine Fährverbindung wählen, welche sie – unter Auslassung vom an der Südspitze Schwedens gelegenen Trelleborg – weit in den Norden hinauf bringt.

Nebst der Fähre gibt es zudem andere Transportmittel, um nach Schweden zu gelangen. So erfreut sich die Öresund-Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö, welche eine schnelle Überfahrt von Dänemark nach Schweden mit dem Auto oder mit dem Zug ermöglicht, wachsender Beliebtheit (vgl. www.oresundsbron.com → „Verkehrsentwicklung auf der Öresundbrücke“). Mit der Beschwerdeführerin ist jedoch dafür zu halten, dass angesichts des langen Anfahrtsweges die Mehrheit der Schweizer Touristen, welche Schweden bereisen, das Flugzeug als Transportmittel wählen wird. Die Fahrt mit einer Fähre von Deutschland nach Trelleborg (inkl. Anreise mit dem Auto oder mit dem Zug) ist somit nur eine von mehreren Möglichkeiten, um nach Schweden respektive Skandinavien zu gelangen.

Schliesslich ist auch in Erwägung zu ziehen, dass Schweden nicht zu den meistgewählten Feriendestinationen von Schweizern gehört. Im Bericht „Reiseverhalten der schweizerischen Wohnbevölkerung 2003“ des Bundesamtes für Statistik (Beilage 2 zur Beschwerde) wird Schweden zu „Übriges Europa“ gezählt, auf welches 15% der Privatreisen mit Übernachtungen fallen, während etwa Deutschland alleine so viele Privatreisen aufweist, Frankreich und Italien sogar je 23% (vgl. S. 24 des genannten Berichtes).

Auf Grund dieser Erwägungen kann der Schluss gezogen werden, dass lediglich ein unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise (abgesehen vom Fachpublikum im Bereich Schifffahrt) die geografische Angabe Trelleborg kennt. Es besteht daher nur für Fachleute im Bereich Schifffahrt die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem strittigen Zeichen versehenen nautischen Apparate und Instrumente (Klas-

se 9) sowie Schiffe und nautischen Fortbewegungsmittel (Klasse 12) nicht dort hergestellt werden.

7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen nur für „appareils et instruments nautiques“ (Klasse 9) sowie „bateaux“ und „moyens de locomotion nautiques“ (Klasse 12) täuschend ist. Daher ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Marke für alle angemeldeten Waren ausser für „appareils et instruments nautiques“ (Klasse 9) sowie „bateaux“ und „moyens de locomotion nautiques“ (Klasse 12) in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.

8.
Bei diesem Ergebnis muss auf die von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren aufgeworfenen Argumente, Trelleborg sei eine Konzernmarke und habe eine zweite, eigenständige Bedeutung („secondary meaning“) erlangt, nicht weiter eingegangen werden.

9.
Die Beschwerdeführerin obsiegt damit fast vollständig. Im entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die stark reduzierte Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (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, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die von der Beschwerdeführerin zu einem geringen Teil geschuldete Gerichtsgebühr ist mit dem von ihr am 22. Februar 2008 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- zu verrechnen.

Der grösstenteils obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine leicht gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird auf Grund der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennote für das Beschwerdeverfahren (Fr. 2'000.-) auf total Fr. 1'600.- festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der die internationale Registrierung Nr. 828'149 „T Trelleborg (fig.)“ betreffende Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 17. Dezember 2007 wird aufgehoben, und das Institut wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 828'149 „T Trelleborg (fig.)“ für alle beanspruchten Waren ausser „appareils et instruments nautiques“ (Klasse 9) sowie „bateaux“ und „moyens de locomotion nautiques“ (Klasse 12) in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden im Umfang von Fr. 500.- der Beschwerdeführerin auferlegt. Der Überschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 1'600.- (inkl. MWSt) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Internationale Registrierung Nr. 828'149; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli 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 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 (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 13. November 2008