Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6442/2007
{T 0/2}

Urteil vom 30. Mai 2008

Besetzung

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

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame und
Rechtsanwalt Dr. Florent Thouvenin,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 57135/2006 - BRORA.

Sachverhalt:

A.
Am 11. August 2006 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Zeichen BRORA als Wortmarke für folgende Waren:

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Whisky und auf Whisky basierende Getränke.

Mit Schreiben vom 11. Oktober 2006 beanstandete die Vorinstanz das Gesuch mit der Begründung, BRORA sei ein irreführendes Zeichen, da „Brora“ der Name einer Ortschaft in Schottland in der Grafschaft Sutherland sei und das hinterlegte Zeichen daher eine geografische Bezeichnung wiedergebe, welche bei den Abnehmern der Waren eine geografische Herkunftserwartung provoziere. Somit müsse dem hinterlegten Zeichen mit dem vorliegenden Warenverzeichnis der Markenschutz verweigert werden.

In ihrer Stellungnahme vom 18. Oktober 2006 bestritt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte geltend, BRORA werde vom schweizerischen Publikum nicht als geografische Herkunftsangabe aufgefasst und sei somit nicht ein Hinweis auf den geografischen Ursprung der Waren. Sie beantragte indessen, die Warenliste auf „Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Whisky und auf Whisky basierende Getränke schottischer Herkunft“ einzuschränken.

Mit Schreiben vom 23. Oktober 2006 präzisierte die Vorinstanz, das Gesuch müsse nicht nur zurückgewiesen werden, weil das hinterlegte Zeichen irreführend sei, sondern auch, weil es gegen das TRIPS-Abkommen und insofern gegen geltendes Recht verstosse. Gestützt auf das TRIPS-Abkommen würden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen, unabhängig vom Vorliegen einer Irreführungsgefahr, geschützt. Es sei somit irrelevant, ob die betreffende geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt sei. Zudem sei die Einschränkung des Warenverzeichnisses nicht ausreichend, um das Zeichen zum Markenschutz zuzulassen.

Am 21. November 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz, die angemeldete Marke ohne Einschränkungen in den

beanspruchten Klassen zu registrieren. Sie erklärte, das angemeldete Zeichen werde von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes verstanden. Da zudem keine tatsächlichen oder nahe liegenden Beziehungen zwischen den angemeldeten Warenklassen und dem Begriff BRORA ersichtlich seien, könne das Publikum auch nicht über die Herkunft der mit dem angemeldeten Zeichen gekennzeichneten Produkte in die Irre geführt werden. Im Weiteren sei das angemeldete Zeichen keine geografische Herkunftsangabe im Sinne des TRIPS-Abkommens. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass die Marke BRORA in der EU, und damit auch in Grossbritannien, in den Klassen 33 und 42 registriert sei, und zwar ohne jede Einschränkung auf ein bestimmtes Herkunftsgebiet oder einen Herkunftsort.

Mit Schreiben vom 21. Februar 2007 hielt die Vorinstanz für sämtliche in Klasse 33 beanspruchten Waren an ihrer Zurückweisung fest. Ergänzend begründete die Vorinstanz ihre Beanstandung damit, das hinterlegte Zeichen gehöre zum Gemeingut.

In ihrer Stellungnahme vom 22. Mai 2007 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz mit einlässlicher Begründung mit, sie halte an ihrer Auffassung fest, dass einer Eintragung der Marke BRORA ohne Einschränkungen nichts im Wege stehe.

Am 5. Juni 2007 liess die Beschwerdeführerin der Vorinstanz das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Mai 2007 betreffend Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Registrierung IR 819'223 – BELLAGIO zukommen. Sie hielt im Wesentlichen fest, die Argumente des Bundesverwaltungsgerichts seien auch für BRORA zutreffend.

Mit Verfügung vom 22. August 2007 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch BRORA für sämtliche beanspruchten Waren der Klassen 33 zurück. Zur Begründung führte sie aus, das hinterlegte Zeichen verstosse einerseits gegen das TRIPS-Abkommen und somit gegen geltendes Recht. Würden – wie im vorliegenden Fall – geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet, greife insofern ein weiterer Schutz, als geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens unabhängig vom Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt würden, wenn die damit gekennzeichneten Weine und Spirituosen nicht aus dem Gebiet des Ursprungsortes stammten. Es sei somit irrelevant, ob die

betreffende geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt sei. BRORA sei der Name einer kleinen Ortschaft in der Grafschaft Sutherland im Norden Schottlands, in der gemäss Internetrecherchen Whisky und andere alkoholische Getränke produziert würden. Die geografische Herkunft habe bei Weinen und Spirituosen offensichtlich einen Einfluss auf die Qualität der Waren. Für die Produktion von Whisky sei insbesondere die Qualität des Wassers oder das Know-How eines bestimmten Ortes ausschlaggebend, um Waren dieser Herkunft von Waren aus anderen Regionen zu unterscheiden. Hinzu komme, dass die Ortschaft BRORA nachweislich einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren habe. Das vorliegende Zeichen enthalte somit eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens. Derartige Zeichen dürften indessen nur zum Markenschutz zugelassen werden, wenn die durch die Marke gekennzeichneten Weine und Spirituosen auch den entsprechenden Ursprung hätten. Weiter werde das Zeichen als irreführend für die beanspruchten Waren der Klasse 33 zurückgewiesen. Zusätzlich müsse das Zeichen auch als zum Gemeingut gehörend und freihaltebedürftig zurückgewiesen werden. Abschliessend führte die Vorinstanz aus, der von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts BELLAGIO führe zu keiner anderen Beurteilung der Eintragungsfähigkeit des vorliegendenfalls strittigen Zeichens, und ausländische Entscheide hätten gemäss ständiger Rechtsprechung keine präjudizielle Wirkung.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 24. September 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Marke Nr. 57135/2006 – BRORA sei in allen beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen zur Eintragung zuzulassen. Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, alle drei Argumentationslinien der Vorinstanz basierten auf der Prämisse, BRORA sei eine Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes. Ob ein Zeichen als Herkunftsangabe zu qualifizieren sei, bestimme sich aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise. Massgebende Verkehrskreise seien die durchschnittlichen Abnehmer der fraglichen Waren oder Dienstleistungen. Da die schottische Ortschaft Brora nicht nur abgelegen, sondern auch unbekannt und zudem ohne jeden besonderen Ruf sei, sei die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische

Gehalt des Zeichens BRORA von den massgebenden Durchschnittskonsumenten erkannt werde, äusserst gering. Dass diese Konsumenten das Zeichen BRORA darüber hinaus gar als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren verstünden, könne ausgeschlossen werden. Werde BRORA aber von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe aufgefasst, sei es weder beschreibend noch freihaltebedürftig und stelle somit nicht Gemeingut dar. Aus diesem Grund sei auch eine Irreführungs- oder Täuschungsgefahr ausgeschlossen. Da die Definition des Begriffs der Herkunftsangabe im TRIPS inhaltlich mit derjenigen im MschG übereinstimme, sei BRORA auch keine Herkunftsangabe im Sinne des TRIPS, weshalb der angebliche Verstoss gegen geltendes Recht entfalle. Schliesslich sei BRORA als EU-Gemeinschaftsmarke eingetragen worden und geniesse damit auch in Schottland Markenschutz. Habe das Ursprungsland dem Zeichen BRORA damit keinen Schutz als Herkunftsangabe gewährt, so könne die Schweizer Markenanmeldung auch nicht wegen Verstosses gegen die auf dem Ursprungslandprinzip beruhende massgebende Bestimmung des TRIPS-Abkommens zurückgewiesen werden.

C.

Mit Vernehmlassung vom 21. Januar 2008 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, die geografische Herkunft habe bei Weinen und Spirituosen offensichtlich einen Einfluss auf die Qualität der Waren. Sie gehe deshalb davon aus, dass für Weine und Spirituosen immer dann eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens gegeben sei, wenn der Nachweis erbracht werden könne, dass am entsprechenden Ort Weine oder Spirituosen hergestellt würden. Die Beschwerdeführerin produziere in BRORA Whisky, und bis Beginn der 80er Jahre sei von Dritten ebenfalls Whisky hergestellt worden. Hinzu komme, dass ihre Abklärungen ergeben hätten, dass die Ortschaft Brora nachweislich einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren habe. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin habe eine Eintragung im Ursprungsland keinen Einfluss darauf, ob eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens vorliege oder nicht. Da das strittige Zeichen nicht den Namen der Beschwerdeführerin oder ihres Rechtsvorgängers darstelle, greife die entsprechende Ausnahmebestimmung des TRIPS nicht. Ohne Einschränkung der beanspruchten Waren der Klasse 33 auf Waren, welche aus BRORA stammten, könne das strittige Zeichen

somit wegen Verstosses gegen geltendes Recht nicht zum Markenschutz zugelassen werden. Hinsichtlich der Täuschungsgefahr und in Bezug auf den beschreibenden Charakter des Zeichens sei auf die diesbezüglichen Ausführungen in der angefochtenen Verfügung zu verweisen. Was die Beurteilung eines Freihaltebedürfnisses betreffe, sei festzuhalten, dass zumindest die zukünftige Verwendung der Bezeichnung Brora als geografische Angabe durch Konkurrenten ernsthaft in Betracht falle. Schliesslich könne der von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheid Bellagio nicht zum Vergleich herangezogen werden, da unterschiedliche Sachverhalte vorlägen. Denn im vorliegenden Fall müsse gerade nicht beurteilt werden, ob eine Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes vorliege oder nicht. Zu beurteilen sei, ob eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens vorliege, und dies sei zu bejahen.

D.
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.
Nach Art. 2 Bst. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MschG, SR 232.11) sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen - und damit vom Markenschutz ausgenommen - sind Zeichen, die gegen Bundesrecht und Staatsvertragsrecht verstossen. Nach Art. 23 Ziff. 2 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS), welches Bestandteil des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist (WTO-Abkommen, SR 0.632.20, Anhang 1C, für die Schweiz seit 1. Juli 1995 in Kraft), wird die Eintragung einer Marke für Weine, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch die Weine gekennzeichnet werden, oder einer Marke für Spirituosen, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch die Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben, von Amtes wegen, sofern die Rechtsvorschriften des Mitglieds dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei abgelehnt oder für ungültig erklärt.

3.
Unbestrittenermassen ist das angemeldete Zeichen BRORA zugleich der Name einer Ortschaft in der Grafschaft Sutherland im Norden Schottlands mit zirka 1'100 Einwohnern, in welcher bis zu Beginn der 80er Jahre von Dritten und heute noch von der Beschwerdeführerin Whisky produziert wird.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, Brora sei nicht nur abgelegen, sondern auch unbekannt und zudem ohne jeden besonderen Ruf. Die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt des Zeichens BRORA von den massgebenden Durchschnittskonsumenten erkannt werde, sei damit äusserst gering. Dass diese Konsumenten das Zeichen BRORA darüber hinaus gar als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren verstünden, könne ausgeschlossen werden. Eine Herkunftsangabe im Sinne des MSchG und TRIPS liege jedoch immer nur dann vor, wenn das Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen als derartiger Hinweis verstanden werde. Einen solchen Herkunftshinweis könne aber nur erkennen, wer die geografische Angabe als solche kenne. Setze damit auch die Anwendung von Art. 23 Ziff. 2 TRIPS voraus, dass die schweizerischen

Durchschnittskonsumenten die Ortschaft Brora kennten und fehle es gerade an einer solchen Kenntnis, so könne dem Zeichen BRORA der Schutz als Marke nicht gestützt auf Art. 2 Bst. d MschG i.V.m. Art. 23 Ziff. 2 TRIPS verwehrt werden.

Die Vorinstanz hielt dagegen fest, bei der Anwendung des TRIPS-Abkommens spiele es keine Rolle, ob die im Zeichen enthaltene geografische Angabe dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer bekannt sei.

3.1 Geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens sind Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, wenn 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).

Art. 23 TRIPS betrifft nur diese in Art. 22 TRIPS definierte Art geografischer Bezeichnungen respektive Produkte mit besonderem Ruf oder durch die Herkunft geprägten Eigenschaften (J. David Meisser / David Aschmann, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: Roland von Büren / Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Bd./2. Teilbd., Basel 2005 [nachfolgend: SIWR III/2], S. 244; Christoph Willi, MSchG, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor Art. 47 N. 52).

Inhaltlich stimmt die Definition von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS weitgehend mit derjenigen von Art. 47 Abs. 1 MschG überein (Alesch Staehelin, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 110; vgl. auch Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 1226). Nach Art. 47 Abs. 1 MschG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Art. 47 Abs. 2 MschG schränkt indessen ein, dass geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1 gelten.

Art. 23 TRIPS kennt im Gegensatz zu Art. 47 MschG keine derartige Einschränkung (MEISSER / ASCHMANN, SIWR III/2, S. 245 f.). Bei der Frage, ob eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS vorliegt oder nicht, spielt daher die Sicht der massgebenden Verkehrskreise keine Rolle; lediglich im hier nicht relevanten Art. 22 Ziff. 3 TRIPS wird auf die Öffentlichkeit und insofern auf die massgebenden Verkehrskreise Bezug genommen (vgl. MEISSER / ASCHMANN, SIWR III/2, S. 245; SEVERIN STRAUCH, Geographische Angaben, in: JAN BUSCHE / PETER-TOBIAS STOLL [Hrsg.], TRIPs, Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, Köln / Berlin / München 2007, N. 38 zu Art. 22). Eine entscheidende Rolle bei der Beantwortung der Frage, ob eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens vorliegt, spielt vielmehr der Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunft (STAEHELIN, a.a.O., S. 111; SEVERIN STRAUCH, a.a.O., N. 8 zu Art. 22; ROLAND KNAAK, The Protection of Geographical Indications According to the TRIPs Agreement, in: FRIEDRICH-KARL BEIER / GERHARD SCHRICKER [Hrsg.], From GATT to TRIPs, Weinheim 1996, S. 117 ff., S. 128). Der Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunftsangabe verlangt, dass eine bestimmte Qualität, der Ruf oder eine sonstige Eigenschaft der Ware im Wesentlichen auf ihrer geografischen Herkunft beruht (SEVERIN STRAUCH, a.a.O., N. 8 zu Art. 22).

Da viele Spirituosen nach international bekannten Herstellungsmethoden aus Rohstoffen verschiedenster Herkunft gebrannt werden können, ohne dass sich Qualität oder andere Eigenschaften ändern, beschränkt sich hinsichtlich Spirituosen der Schutz des TRIPS-Abkommens auf jene geografischen Bezeichnungen, die einen bestimmten Ruf besitzen, und jene Produkte, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind (MEISSER / ASCHMANN, SIWR III/2, S. 244). Dies ist im Folgenden zu prüfen.

3.1.1 Zunächst hat das Klima einer Region beim Brennen und Reifen, aber auch bei der Wahl des verwendeten Getreides einen Einfluss auf den dort produzierten Whisky. Im Weiteren beeinflussen die geologischen Verhältnisse vor Ort das zur Destillation verwendete Wasser. Denn je weicher das Gestein ist, desto mehr Mineralien löst das hindurchfliessende Wasser aus ihm heraus. Weil jede Gesteinsart andere Mineralien enthält, schmeckt das Wasser zudem jeweils anders. Im hier interessierenden Sutherland herrscht Sandstein vor, welcher viel Mineralien an das Wasser abgibt und dieses

entsprechend hart macht. Für den Geschmack des Wassers ist auch entscheidend, ob dieses auf seinem Weg zur Brennerei über Heidemoore oder torfhaltige Böden geflossen ist. Insofern prägt Wasser, das bei der Whiskyherstellung in grossen Mengen verwendet wird und dementsprechend vor Ort ständig verfügbar sein muss, abhängig von seiner Herkunft den Geschmack des Whiskys. Eine Rolle spielt im Weiteren, ob die Brennereien und Lagerhäuser am Meer liegen, wie das bei der im vorliegenden Fall interessierenden Ortschaft Brora der Fall ist (vgl. MICHAEL JACKSON, Whisky, London 2005, S. 24 ff.).

3.1.2 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Whisky zu den Spirituosen gehört, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind. Brora ist denn auch bekannt für seinen Whisky (MICHAEL JACKSON, a.a.O., S. 135), welcher die Aromen der nahen Nordsee zeigt (The Whisky Times, Das Whisky-Journal, März 2004, S. 4). Die Auffassung der Beschwerdeführerin, die schottische Ortschaft Brora sei ohne jeden besonderen Ruf, trifft somit nicht zu. Da es sich bei Brora zudem um eine Ortschaft im Vereinigten Königreich, ein Mitgliedstaat des WTO-Abkommens, handelt, enthält das angemeldete Zeichen BRORA eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS.

3.2 Ein Zeichen, welches eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS enthält und für Weine oder Spirituosen beansprucht wird, ist gemäss Art. 23 Ziff. 2 TRIPS in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben, abzulehnen.

Das angemeldete Zeichen BRORA wird für alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), Whisky und auf Whisky basierende Getränke (Klasse 33) beansprucht, ohne jegliche Einschränkung hinsichtlich der geografischen Herkunft, namentlich nicht auf Brora. Es darf daher gestützt auf Art. 2 Bst. d MschG i.V.m. Art. 23 Ziff. 2 TRIPS nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

3.3 Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls eine der Ausnahmebestimmungen von Art. 24 TRIPS greift. Nach dem hier in Frage kommenden Art. 24 Ziff. 9 TRIPS besteht keine Verpflichtung, geografische Angaben zu schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht oder nicht mehr geschützt sind oder in diesem Land ungebräuchlich geworden sind.

Wie in E. 3.1.2 erwähnt wurde, ist die Ortschaft Brora bekannt für ihren Whisky. Zwar wird unter dieser Bezeichnung seit 1983 kein Whisky

mehr produziert (vgl. JACKSON, a.a.O., S. 135; The Whisky Times, Das Whisky-Journal, März 2004, S. 4); insofern ist „Brora“ als Herkunftsangabe aufgegeben worden. Doch es wird nach wie vor Whisky unter dieser Bezeichnung verkauft. Es handelt sich um die letzten Lagerbestände, die als Spezialabfüllungen auf den Markt kommen und einen besonders guten Ruf geniessen (vgl. JACKSON, a.a.O., S. 135; http://www.huder.de/content/view/845/181). Unter Whisky-Liebhabern insbesondere im Vereinigten Königreich dürfte „Brora“ als Bezeichnung für Whisky mit einem bestimmten Ursprung daher zumindest heute noch bekannt sein. Es kann somit nicht der Schluss gezogen werden, bei „Brora“ handle es sich um eine im Vereinigten Königreich ungebräuchliche geografische Angabe, welche gestützt auf Art. 24 Ziff. 9 TRIPS wieder als Marke beansprucht werden darf. Die Beschwerdeführerin hat sich denn auch nicht auf diese Ausnahmebestimmung berufen.

3.4 Bei diesem Resultat erübrigt sich die Prüfung, ob die Vorinstanz das hinterlegte Zeichen BRORA zu Recht auch gestützt auf Art. 2 Bst. a und c MschG zurückgewiesen hat.

4.

Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf den Umstand, dass BRORA als EU-Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei und damit auch in Schottland Markenschutz geniesse. Habe das Ursprungsland dem Zeichen BRORA damit keinen Schutz als Herkunftsangabe gewährt, so könne die Schweizer Markenanmeldung auch nicht wegen Verstosses gegen die auf dem Ursprungslandprinzip beruhende massgebende Bestimmung des TRIPS-Abkommens zurückgewiesen werden.

Diesbezüglich ist festzuhalten, dass gemäss ständiger Rechtsprechung ausländischen Entscheiden grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zukommt (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 E. 4.3 - FIREMASTER; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.], Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.3 – VUVUZELA, je mit Verweis auf: WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 9). Von diesem Grundsatz ausgenommen sind Entscheidungen betreffend ausländische Herkunftsangaben, soweit es um die Frage geht, ob ein geografischer Name freihaltebedürftig ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 – BELLAGIO, mit Verweis u.a. auf BGE 117 II 327 E. 2b - Montparnasse). Der Umstand, dass eine Bezeichnung im Ausland als Marke registriert wurde, ist folglich nur ein Kriterium unter mehreren, die zu berücksichtigen sind (BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece; Urteil des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 3 - BahnCard).

Wie festgestellt wurde, handelt es sich beim Zeichen BRORA im Zusammenhang mit Whisky um eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 des TRIPS-Abkommens. Angesichts des klaren Verstosses gegen Art. 23 Ziff. 2 des TRIPS-Abkommens - und somit gegen geltendes Recht - liegt kein Grenzfall vor, bei dem eine ausländische Eintragung als Indiz für die Schutzfähigkeit berücksichtigt werden kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.], Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 – TOSCANELLA; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 875 E. 9 – Stars for free; RKGE 2004 S. 668 E. 8 - PrimePower).

5.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Marke Nr. 57135/2006 - BRORA nach Art. 2 Bst. d MschG gegen geltendes Recht verstösst. Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

6.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind 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 11. Dezember 2006 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 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.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

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

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WI 57135/2006 BRORA; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. 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 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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 5. Juni 2008