



Urteil vom 2. September 2019

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Landi Schweiz AG,
Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen,
vertreten durch Prof. Dr. iur. Eugen Marbach, Fürsprecher,
und/oder MLaw Stefan Hubacher, Rechtsanwalt,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 63753/2015 WEISSENSTEIN.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin meldete die Wortmarke "Weissenstein" mit Gesuch vom 3. November 2015 bei der Vorinstanz zum Schutz für die Waren *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* der Nizzaklasse 25 und für die Dienstleistung *Detailhandel mit Textilwaren* der Klasse 35 an.

B.

Die Vorinstanz beanstandete dieses Eintragungsgesuch mit dem Einwand, dass "Weissenstein" eine indirekte Herkunftsangabe sei und daher gemäss Art. 2 Bst. c i.V.m. Art. 47 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) als irreführend gelte, sofern die Beschwerdeführerin den Schutzanspruch nicht auf Waren Schweizer Herkunft beschränke. Da die Beschwerdeführerin keine Einschränkung vornehmen wollte, verweigerte die Vorinstanz mit Verfügung vom 9. Mai 2017 die Markeneintragung für Waren der Klasse 25. Für Dienstleistungen der Klasse 35 liess sie das Zeichen zum Markenschutz zu.

C.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 8. Juni 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Eintragung der Marke "Weissenstein" für die im Eintragungsgesuch genannten Waren. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz. Die Beschwerdeführerin begründet ihre Beschwerde damit, dass der vorliegende Fall ähnlich wie die Markeneintragung "Strela" im Verfahren B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 liege. So sei Weissenstein wie auch Strela eine direkte Herkunftsangabe, würden als solche allerdings gemäss Yukon-Rechtsprechung keine Herkunftserwartung wecken, da auf dem Weissenstein wie auf dem Strelapass keine Produktionsstätte erwartet würde. Weiter sei Weissenstein ebenso wie der Strelapass nicht derart bekannt, dass jener als Wahrzeichen für die Schweiz gelten könne und als eine indirekte Herkunftsangabe zu qualifizieren sei. Damit rügt die Beschwerdeführerin konkret, dass die Vorinstanz nicht die durch die bundesverwaltungsgerichtliche Rechtsprechung geformten Kriterien anwendete, als sie das Zeichen "Weissenstein" beurteilte. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin dürfe man eine indirekte Herkunftsangabe vielmehr nur bei eigentlichen Wahrzeichen annehmen. Weissenstein sei klar kein Wahrzeichen für die Schweiz. So sei noch nie mit dem Weissenstein für die Schweiz

geworben worden. Der Argumentation der Vorinstanz, wonach eine genügende Bekanntheit für eine indirekte Herkunftsangabe gegeben sei, da der Weissenstein der Hausberg von Solothurn sei, zahlreiche Homepages dessen Wert als Aussichtspunkt, Ausflugsziel und Wanderparadies hervorheben, die Eröffnung der neuen Gondelbahn öffentlich thematisiert wurde und der Weissenstein auch im Inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgelistet sei, könne nicht gefolgt werden. Ein lediglich regional bekanntes Ausflugsziel würde die Kriterien für eine indirekte Herkunftsangabe keinesfalls erfüllen.

D.

Mit Eingabe vom 19. September 2017 liess sich die Vorinstanz vernehmen. Sie ist der Ansicht, dass Weissenstein als regionale Herkunftsangabe den Anforderungen an eine indirekte Herkunftsangabe genüge und damit die Irreführungsfahr gegeben sei. Die Vorinstanz führt weiter aus, dass damit auch genügend aufgezeigt sei, inwiefern sich der vorliegende Fall von der Konstellation bei der Eintragung des Zeichens Strela unterscheidet, wie das die Beschwerdeführerin kritisiert.

E.

Mit Replik vom 19. Oktober 2017 entgegnet die Beschwerdeführerin, dass nicht jeder Hausberg auch gleich eine indirekte Herkunftsangabe sei. So sei vom Bundesverwaltungsgericht auch Tourbillon, der Hausberg von Sitten, als Marke zugelassen worden. Weiter hat die Beschwerdeführerin eine demoskopische Umfrage in Auftrag gegeben und Beweismittel der Replik beigelegt, um den Erfahrungssatz, wonach geografische Angaben eine Herkunftserwartung auslösen, zu widerlegen. Gemäss dieser Umfrage wecke das Zeichen "Weissenstein" im Zusammenhang mit Textilwaren keine konkreten Erwartungen, sondern werde überwiegend als Fantasiezeichen wahrgenommen. Da gemäss Rechtsprechung für eine Täuschungsgefahr ein nicht unerheblicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise getäuscht werden müsse, würden die Ergebnisse der Studie belegen, dass gerade dies nicht vorläge. Sofern die Korrektheit der Studie angezweifelt würde, beantragt die Beschwerdeführerin die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zwecks Befragung der verantwortlichen Studienleiterin als Zeugin.

F.

Mit Duplik vom 5. Februar 2018 nimmt die Vorinstanz vornehmlich zur demoskopischen Umfrage Stellung. Sie ist der Ansicht, dass diese mangel-

haft sei und daher nicht geeignet, den genannten Erfahrungssatz zu widerlegen. So sei es nicht korrekt, für die Umfrage eine Stichprobenbildung aus der ganzen Schweiz mit regionaler Gewichtung vorzunehmen. Weiter führt die Vorinstanz aus, dass aufgrund des Umfragerports nicht klar sei, ob diese telefonisch oder via Internet durchgeführt wurde. Ausserdem würden die Fragen aufgrund der Art und Weise, wie sie gestellt wurden, die Studie in ihrer Beweiskraft herabmindern. So hätte nicht nach dem *Logo*, sondern dem *Begriff* Weissenstein gefragt werden dürfen, da das Wort *Logo* bereits eine gewisse Wertung in sich trage und die Antwort verfälschen würde. Auch würde die Frage nach der Erwartung hinter dem *Namen* Weissenstein die Umfrage verfälschen. Korrekterweise hätte man nach dem *Begriff* oder dem *Wort* Weissenstein fragen müssen. Zudem hätte nach einer offen gestellten Frage eine geschlossen gestellte Frage folgen sollen, wie das im Urteil des BVGer B-1818/2011 vom 18. Juli 2012 E. 5.2.6 "Savannah" als *lege artis* definiert wurde. Insgesamt sei damit das Resultat der demoskopischen Umfrage nicht geeignet, den Erfahrungssatz der Herkunftserwartung zu widerlegen.

G.

Nach der Aufforderung durch das Bundesverwaltungsgericht den bedingt gestellten Antrag auf eine mündliche Verhandlung entweder ohne Bedingung zu stellen oder zurückzuziehen, bekräftigt die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 19. Februar 2018 am Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ohne Bedingung festzuhalten.

H.

Mit Zwischenverfügung vom 26. September 2018 lud das Bundesverwaltungsgericht die Parteien zu einer öffentlichen Parteiverhandlung ein und weist den Verfahrensantrag auf Befragung der verantwortlichen Studienleiterin als Zeugin im Sinne einer antizipierten Beweiswürdigung ab.

I.

Am 4. Dezember 2018 fand eine mündliche Verhandlung mit der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz statt.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Gegen Verfügungen in Markensachen der Vorinstanz kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG,

SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Anmelderin der strittigen Marke durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin beantragt anlässlich der öffentlichen Parteiverhandlung erneut (vgl. Sachverhalt E und H) die Anhörung der Studienleiterin, welche die eingereichte demoskopische Umfrage zu verantworten hat, als Zeugin. Während der öffentlichen Parteiverhandlung wurden indes keine zusätzlichen Fragen bezüglich dieser demoskopischen Umfrage aufgeworfen, welche das Gericht veranlassen könnte, eine von der Zwischenverfügung vom 26. September 2018 abweichende Haltung einzunehmen. Entsprechend wird auch dieser Verfahrens Antrag in antizipierter Beweiswürdigung abgelehnt (vgl. BGE 122 V 157 E. 1d und KÖLZ/HÄNER/BÄRTSCH, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013 Rz. 537 vgl. zudem E. 7 nachfolgend).

3.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, mit ihrer Zurückweisung habe die Vorinstanz die Schweizer Markenmeldung Nr. CH 63753/2015 "Weissenstein" zu Unrecht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG eingestuft und daraus eine Irreführung gemäss Art. 2 Bst. c MSchG angenommen.

4.

4.1 Nach Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Angabe besteht und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]", BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon").

4.2 Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition von 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. Die Täuschungseignung einer als Marke oder als Markenbestandteil verwendeten geografischen Bezeichnung beurteilt sich nicht abstrakt, son-

dem wird von weiteren Faktoren mitbestimmt, insbesondere der Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächlicher oder naheliegender Beziehungen zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Warenbereich sowie der Ausgestaltung der Marke und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]"; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteil des BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 "Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]"). Das Eintragungsverbot irreführungsfähiger Angaben (Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG) erfasst demnach namentlich Waren, die nicht an dem mit einer Herkunftserwartung verknüpften Ort hergestellt werden (BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon").

4.3 Als direkte Herkunftsangaben gelten neben den Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können, auch Strassen, Gebäude oder Gebäudekomplexe, die vom Publikum einer bestimmten Stadt zugeordnet werden (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; 117 II 327 E. 1 "Montparnasse"; 89 I 290 E. 5 "Dorset / La Guardia"; 76 I 168 E. 2 f. "Big Ben"; 72 I 238 E. 3 "5th Avenue"; 56 I 469 E. 2 "Kremlin"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 380).

4.4 Das Bundesgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass eine geografische Angabe nach der Lebenserfahrung beim Käufer der damit bezeichneten Ware im Allgemeinen die Vorstellung weckt, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Ort oder der Gegend, auf das die Angabe hinweist (BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; BGE 97 I 79 E. 1 "Cusco"). Auf der Grundlage dieses Erfahrungssatzes reicht der Umstand der Verwendung einer geografischen Bezeichnung zur Kennzeichnung von Waren als solche aus, um diese als Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 MSchG zu qualifizieren (FRANZISKA GLOOR GUGGISBERG, Die Beurteilung der Irreführung über die geographische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes – Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011, S. 4 und 10 mit Hinweisen), sofern nicht eine der folgenden Ausnahmen vorliegt.

4.5 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Eine Herkunftserwartung fehlt insbesondere, wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" definierten Fall-

gruppen gehört, nämlich wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist; das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird; der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort eignet; das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt; sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist.

Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung besitzen, sind erst dann nicht mehr als Herkunftsangaben zu betrachten, wenn aus Sicht der Abnehmer die nichtgeografische Bedeutung dominiert (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 5.4 "Kalmar", B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.9 "Frankonia" und B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 "Victoria" je mit Hinweisen).

4.6 Eine Herkunftsangabe kann auch indirekt entstehen, wenn nicht unmittelbar auf den Herkunftsort von Produkten verwiesen wird, das Zeichen aber mit seinem Aussage- bzw. Sinngehalt indirekt eine bestimmte Herkunftserwartung indiziert (SIMON HOLZER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage Bern 2017, Art. 47 N. 6; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 382). Eine solche indirekte Herkunftsangabe kann unter Umständen durch die Benennung einer landschaftlichen Besonderheit entstehen (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 in sic! 2006 S. 677 E. 2.5 "Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]" und Urteil des Bundesgerichtes vom 16. September 1959 "Matterhorn" in SMI 1964 S. 123 mit Hinweisen; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1260/2012 vom 14. Dezember 2012 E. 4.2 "Bürgerstock" und B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.2 "Rhätische Bahn", "Berninabahn", "Albulabahn"), wobei sich nach ständiger Rechtsprechung eine geografische Bezeichnung auf das Land und nicht auf eine eingeschränkte Gegend im Ausland bezieht (BGE 132 III 770 E. 3.2 "Colorado [fig.]" ; 117 II 327 E. 2a "Montparnasse"; kritisch J. DAVID MEISSER/DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, 2. Auflage Bern 2005, S. 282).

5.

In einem ersten Schritt sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die strittige Marke wird im vorliegend relevanten Rahmen für Bekleidungs-

stücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25) beansprucht. Die Waren der Klasse 25 richten sich an das allgemeine Publikum (Urteil des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 4.2 "COS [fig.]" m.H.), wobei diese mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks").

6.

6.1 Das vorliegende Zeichen besteht aus dem Begriff "Weissenstein". Der Weissenstein ist unbestrittenermassen ein Bergrücken des Juragebirges, welcher nahe der Stadt Solothurn liegt (vgl. www.brockhaus.de > Weissenstein sowie www.map.geo.admin.ch > Weissenstein Hügelzug, beide abgerufen am 16. August 2019). Weiter ist Weissenstein auch der Name eines kleinen Wohnquartiers in der Stadt Bern (vgl. www.bern.ch > Themen > Stadt-Recht-und-Politik > Bern-in-Zahlen > Kategorien der öffentlichen Statistik > Stadtteile und Statistische Bezirke > Stadtteil III, abgerufen am 16. August 2019) sowie ein Familienname (vgl. www.tel.search.ch mit 4 Einträgen für den Familiennamen Weissenstein, abgerufen am 16. August 2019). Für die vorliegend zu klärende Frage steht für den Begriff "Weissenstein" klar die Bedeutung des Bergrückens bei Solothurn im Vordergrund, diesbezüglich kann der vorinstanzlichen Ansicht beigeplant werden und wird im Übrigen von der Beschwerdeführerin auch keine andere Einschätzung dargelegt.

6.2

6.2.1 Die Vorinstanz verneint, dass "Weissenstein" eine direkte Herkunftsangabe sei mit dem Hinweis darauf, dass die relevanten Verkehrskreise nicht erwarteten, dass die entsprechenden Waren von diesem Berg stammten. Dem ist zuzustimmen, entsprechend ist nicht weiter auf die Frage nach einer möglichen direkten Herkunftsangabe des Berges oder einer allfälligen Region Weissenstein einzugehen.

6.2.2 Die Vorinstanz ist allerdings der Ansicht, "Weissenstein" sei eine indirekte Herkunftsangabe, entsprechend müsse das Warenverzeichnis auf Waren mit Herkunft Schweiz eingeschränkt werden. Sie argumentiert, dass der Weissenstein als Hausberg von Solothurn intensiv touristisch genutzt würde, gut erschlossen sei und entsprechend beworben würde. Daher sei der Weissenstein als regionales Wahrzeichen anzusehen. Zudem würden diverse Geschäfte den Namen Weissenstein in ihrer Firma tragen, was die

Funktion des Weissensteins als indirekter geografischer Hinweis auf die Region Solothurn verdeutliche (Verfügung Rz. 15 und 16).

6.2.3 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass zwar durchaus eine gewisse Bekanntheit des Berges Weissenstein gegeben sei, diese aber nicht ausreiche, um als indirekte Herkunftsangabe für die Schweiz angesehen zu werden. Eine solche sei erst bei eigentlichen Wahrzeichen, welche eine spezifische Herkunft repräsentierten, gegeben.

6.3 Mit der Vorinstanz kann einiggegangen werden, dass es grundsätzlich möglich ist, dass der Name eines Berges als indirekte Herkunftsangabe angesehen werden kann (vgl. BGE 91 I 50 E. 3c "Monte Bianco" und Urteil des BGer vom 16. September 1959 in SMI 1964 S. 123 "Matterhorn"). Im vorliegenden Fall ist nun die Frage strittig, unter welchen genauen Voraussetzungen der Name eines Berges als indirekte Herkunftsangabe qualifiziert.

6.3.1 Die Vorinstanz argumentiert konkret, eine indirekte Herkunftsangabe sei gemäss Urteil des BVGer B-1785/2014 vom 15. Dezember 2015 E. 3.3.2 "Hyde Park" ein Objekt, *"welches gedanklich hinreichend eng mit dem geografischen Gebiet verknüpft sei"* (Verfügung Rz. 5 und Vernehmlassung Rz. 10). Der Weissenstein sei ein regionales Wahrzeichen für die Gegend um Solothurn, entsprechend würde von den Verkehrskreisen eine Gedankenverbindung zwischen Weissenstein und Solothurn bzw. der Schweiz hergestellt, was eine Irreführungsgefahr zur Folge habe, wenn Waren, die nicht aus der Schweiz stammten, unter dem Zeichen Weissenstein angeboten würden.

6.3.2 Diese Definition der Vorinstanz einer irreführenden indirekten Herkunftsangabe ist indes verkürzt und entspricht nicht der geltenden Rechtsprechung. Vorab ist die in der Verfügung zitierte Passage des Urteils B-1785/2014 E. 3.3.2 "Hyde Park" unvollständig wiedergegeben. Zwar wird an entsprechender Stelle tatsächlich angeführt, dass indirekte Herkunftsangaben irreführend sein können, wenn sie *"hinreichend eng mit einem geografischen Gebiet verknüpft sind"*. Dieser Satz geht allerdings folgendermassen weiter *"(...), so dass sie als "Wahrzeichen", das eine spezifische Herkunft repräsentiert, bekannt sind (vgl. BGE 91 I 50 E. 3a Monte Bianco, Urteil des BGer vom 16. September 1959 Matterhorn, in: SMI 1964 S. 123, BGE 76 I 168 E. 2 Big Ben, BGE 68 I 203 E. 3 Neva, Urteil des BVGer B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 E. 5.2 Strela)." Eine einfache Ideenverbindung zwischen einem Objekt und einer Gegend kann gemäss*

der zitierten Passage also offensichtlich noch nicht genügen, um eine irreführende indirekte Herkunftsangabe anzunehmen.

Nicht jede Ideenverbindung zwischen einem Objekt und einer Gegend ist automatisch eine indirekte Herkunftsangabe, welche eine Irreführungsgefahr schaffen kann. Wie sowohl im Urteil B-2024/2013 E. 5.2 "Strela" als auch im Urteil B-1785/2014 E. 3.3.2 / E. 3.7 "Hyde Park" gleichermaßen ausgeführt, muss eine indirekte Herkunftsangabe bei den relevanten Verkehrskreisen einen gewissen Grad an Bekanntheit geniessen. Das ist bei einem Wahrzeichen, welches eine spezifische Herkunft repräsentiert, der Fall; wobei nicht in erster Linie auf eine exakte lexikalische Bedeutung des Wortes Wahrzeichen abzustellen ist, sondern v.a. die Funktion eines Wahrzeichens als ein weithin bekanntes Objekt im Vordergrund steht. Denn ratio legis dieser Qualifikation ist, wie im Urteil B-2024/2013 E. 5.2 "Strela" erläutert, eine systematische Einordnung der indirekten Herkunftsangabe in die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur direkten Herkunftsangabe. Diese sieht u.a. vor, dass keine Herkunftsangabe gegeben ist, wenn der fragliche Ort nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort in Frage kommt (BGE 128 III 454 E. 2.1.3 "Yukon"). Würde jede direkte geografische Angabe, die unter diese Ausnahme fällt – wie vorliegend Weissenstein (vgl. E. 6.2.1 oben) – stets auch eine indirekte Herkunftsangabe für das entsprechende Land bilden, in welchem sie eine Region bezeichnet, würde der genannte Ausnahmetatbestand unterwandert und praktisch leerlaufen. Das Erfordernis der erhöhten Intensität der Ideenverbindung für indirekte Herkunftsangaben folgt somit unmittelbar aus der Systematik der bundesgerichtlichen Rechtsprechung.

6.3.3 Dies führt allerdings zur Folgefrage, ob diese intensive Bekanntheit stets auf ein Land bezogen sein muss, oder ob eine sog. regionale Bekanntheit genügt, um ein bestimmtes Zeichen als indirekte Herkunftsangabe anzusehen, wie das die Vorinstanz geltend macht (Verfügung Rz. 15 und Vernehmlassung Rz. 10f.). Das Bundesgericht äussert sich zu dieser Frage explizit im Urteil "Colorado (fig.)", wo es ausführt, dass aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung die ständige Praxis bestehe, wonach ohne besondere Umstände eine geografische Bezeichnung vom schweizerischen Publikum auf das Land, nicht auf eine eingeschränkte Gegend im Ausland, bezogen werde (BGE 132 III 770 E. 3.2 "Colorado [fig.]"). Ganz in diesem Sinne entschied auch das Bundesverwaltungsgericht im Urteil "Cheshire Cat", dass Regionennamen – vorbehältlich intensiver Werbung – weniger bedeutend wahrgenommen werden und dass der Bezirk Cheshire eine relativ geringe Bedeutung für England habe, weshalb das Zeichen "Cheshire

Cat" beim Schweizer Publikum keine Herkunftserwartung für England hervorruft (Urteil des BVGer B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.5 "Cheshire Cat"). Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass diese Praxis nicht auch für Sachverhalte innerhalb der Schweiz angewendet werden kann (vgl. indes E. 6.3.7 nachfolgend).

Dass die relevante Grösse für eine indirekte Herkunftsangabe – vorbehaltlich besonderer Umstände (vgl. E. 6.3.7 nachfolgend) – das Land und nicht eine Region sein muss, ergibt sich nicht zuletzt auch aus dem Umstand, dass sich weder in der Rechtsprechung noch in der vorinstanzlichen Verfügung eine Definition oder ein Abgrenzungskriterium zur Bestimmung einer Region findet. Fast jedes Stadtquartier und fast jedes Dorf hat ein Wappentier oder eine andere lokale Besonderheit, welches im entsprechenden Gebiet durchaus grosse Bekanntheit geniesst. Man denke nur schon an die Vielzahl an Fasnachtsbräuchen, die zum Teil in nur sehr eng begrenztem Gebiet gepflegt werden, dort allerdings praktisch jedermann bekannt sind. Dass alle Symbole, welche mit einem solchen regionalen Fasnachtsbrauch in Verbindung gebracht werden, vom Markenschutz ausgeschlossen sein sollen, wäre indes kaum vertretbar. Aufgrund dieses Fehlens einer klaren Abgrenzung, wie gross denn eine Region für eine sog. regionale Bekanntheit zu sein hat, muss die Frage, in welchem Gebiet eine indirekte Herkunftsangabe Bekanntheit geniessen soll, mit der normativen Annahme des Bundesgerichts aus dem Entscheid "Colorado (fig.)" beantwortet werden.

6.3.4 Soweit in Urteilen davon die Rede ist, dass eine indirekte Herkunftsangabe lediglich auf eine Stadt oder ein bestimmtes Gebiet und nicht auf ein ganzes Land hinweise, kann dies vor dem Hintergrund des gerade Ausgeführten nur im Sinne einer *pars pro toto* Darstellung verstanden werden (vgl. MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. c Rz. 48 m.H.). Wenn ein Gericht daher bspw. ausführt, ein Objekt wie die Glocke Big Ben, der Platz Trafalgar Square oder die Grünanlage Hyde Park stehe für die Stadt London und sei daher eine indirekte Herkunftsangabe (BGE 76 I 168 E. 3 "Big Ben", BGE 93 I 570 E. 4 "Trafalgar"; Urteil des BVGer B-1785/2014 E. 6.3.3 "Hyde Park"), kann damit nur gemeint sein, dass mit der engen Ideenverbindung mit der sehr bekannten Stadt London automatisch die Ideenverbindung zu England entstehe. Diese Logik ist auch dem Entscheid "Montparnasse" zu entnehmen, gemäss welchem eine Täuschungsgefahr gebannt ist, soweit unter dem Zeichen Waren vertrieben werden, welche aus dem *Land* Frankreich stammten; eine Herkunft aus der *Stadt* Paris oder gar dem *Stadtteil* Montparnasse in Paris

ist explizit nicht gefordert (BGE 117 II 327 E. 2a "Montparnasse" vgl. hierzu auch sogleich E. 6.3.5). Selbiges wird bereits im Urteil des Bundesgerichts vom 9. Dezember 1968 E. 3 "Silvretta" (PMMBl 69/23f.) vertreten. Wörtlich wird ausgeführt: *"Massgebend ist alleine, dass durch die Vorstellungsreihe Silvretta – Klosters – Kanton Graubünden die (...) dargelegte Gedankenverbindung zum Begriff "Schweiz" hervorgerufen wird."*

Soweit Urteile zu indirekten Herkunftsangaben also lediglich einen Bezug zu einer Stadt oder Gegend feststellen, ohne dabei den Bezug dieser Stadt oder Gegend zum Land auch noch explizit zu erläutern, kann entgegen der Auffassung der Vorinstanz (Vernehmlassung Rz. 11 und 13, Verfügung Rz. 4 und 18) nicht von einer Abweichung der genannten Praxis des Bundesgerichts ausgegangen werden. Vielmehr ist darin eine lediglich nicht ausformulierte – aber in jedem Fall vorhandene – Verbindung zwischen der Stadt oder Gegend und dem entsprechenden Land zu sehen. Es wäre somit verfehlt, sich lediglich auf den nackten Wortlaut gewisser Urteilspassagen zu stützen, um eine indirekte Herkunftsangabe zu definieren. Vielmehr müssen diese Passagen in den Kontext der gesamten Rechtsprechung zu den Herkunftsangaben gesetzt werden.

6.3.5 Diese in BGE 132 III 770 E. 3.2 "Colorado (fig.)" festgehaltene bundesgerichtliche Praxis ist weiter insbesondere dann überzeugend, wenn mitberücksichtigt wird, wie eine mögliche Irreführungsfahr gebannt werden kann. Es genügt nämlich, dass bei einer Marke der Schutz auf Waren eingeschränkt wird, welche aus dem Land stammen, auf welches die geografische Angabe hinweist. Eine Eingrenzung auf eine bestimmte Region oder eine bestimmte Stadt wird nicht gefordert. Damit bezieht sich die Annahme der Irreführung des Publikums und die Annahme, eine solche Irreführung werde beseitigt, auf dasselbe Gebiet, nämlich ein Land.

6.3.6 Im Ergebnis kann damit folgendes festgehalten werden. Die Vorinstanz hat das Zeichen "Weissenstein" als indirekte Herkunftsangabe qualifiziert, da es eine regionale Bekanntheit genieesse. Tatsächlich ist von der Rechtsprechung für die Qualifikation als indirekte Herkunftsangabe allerdings eine Bekanntheit für das Land Schweiz gefordert. Eine solche ist indes nicht gegeben. Denn obwohl mit der Vorinstanz einig zu gehen ist, dass der Berg Weissenstein eine gewisse Bekanntheit genieest, begrenzt sich diese vornehmlich auf die lokale Region Solothurn, wo der Weissenstein v.a. als Hausberg von Solothurn ein Begriff ist. Eine Bekanntheit über die Region hinaus ist höchstens durch vereinzelte Zeitungsartikel festzu-

stellen, welche Wander- oder Ausflugtipps von sehr genereller Natur behandeln oder das relativ einmalige Ereignis der Erneuerung der Luftseilbahn und die damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten dokumentieren. Diese Bekanntheit erreicht nicht die Intensität, um als indirekte Herkunftsangabe für die Schweiz angesehen zu werden. Die Vorinstanz hat zudem selber implizit verneint, dass das Zeichen "Weissenstein" eine Bekanntheit für die Schweiz besässe und festgehalten, dass lediglich besagte regionale Bekanntheit existiere (Verfügung Rz. 15 und 16 und Vernehmlassung Rz. 13).

Damit hat die Vorinstanz das Zeichen "Weissenstein" fälschlicherweise als irreführende indirekte Herkunftsangabe nach Art. 47 i.V.m. Art. 2 Bst. c MSchG qualifiziert.

6.3.7 Zu dieser Erkenntnis führt im Übrigen auch eine gesetzessystematische Auslegung. Denn soweit die Vorinstanz das Täuschungsverbot über die Herkunft von Waren und Dienstleistungen nicht nur auf ein bestimmtes Land sondern auch auf eine bestimmte Region anwenden möchte (vgl. Verfügung Rz. 15), kommt dies einer Senkung der Schutzanforderungen gleich. Diesbezüglich ist allerdings anzufügen, dass der Gesetzgeber sich in der im Rahmen der sog. Swisnessvorlage ergangenen Revision des Markenrechts dafür entschieden hat, das Täuschungsverbot für Regionen oder für einen Ort an zusätzliche Bedingungen zu knüpfen. So sehen Art. 48c und Art. 49 MSchG i.V.m. Art. 52c der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) vor, dass Waren und Dienstleistungen, welche die gesetzlichen Herkunftskriterien für die Schweiz als Ganzes erfüllten, auch mit einem Hinweis auf eine Region oder einen Ort in der Schweiz gekennzeichnet werden können. Es sei denn, dass den Waren oder Dienstleistungen nach Bst. a eine bestimmte Qualität oder ein anderes Merkmal der Ware oder der Dienstleistung im Wesentlichen der angegebenen geografischen Herkunft zugeschrieben wird oder nach Bst. b. die Region oder der Ort für die Ware oder Dienstleistung einen besonderen Ruf hat.

Eine Anwendung des Täuschungsverbots für die Bezeichnung von Regionen oder Ortschaften ist also an die Voraussetzung geknüpft, dass erstens eine Herkunftsangabe vorliegt und zweitens eines der beiden Kriterien nach Art. 52c Bst. a oder b MSchV erfüllt ist. Da die Bezeichnung Weissenstein gemessen an den Kriterien der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung gar nicht erst als indirekte Herkunftsangabe für die Schweiz

qualifiziert (vgl. E. 6.3.6 oben), ist folglich auch kein Platz für einen Schutz der Bezeichnung einer Region. Mit anderen Worten läuft die Argumentation der Vorinstanz, wonach bereits der indirekte Hinweis auf eine Region und nicht das Land für eine Irreführungsfahr reicht, dem vom Gesetz vorgesehenen Schutzkonzept für Bezeichnungen von Regionen entgegen.

7.

Da wie dargelegt die Bekanntheit des Berges Weissenstein nicht ausreicht, um als indirekte Herkunftsangabe angesehen zu werden, muss nicht weiter auf das eingereichte demoskopische Gutachten und die damit zusammenhängenden Fragen eingegangen werden.

8.

Somit kann festgehalten werden, dass das Zeichen "Weissenstein" keine indirekte Herkunftsangabe darstellt und daher als Marke auch für Waren nichtschweizerischer Herkunft schutzfähig ist. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke "Weissenstein" für die beanspruchten Waren einzutragen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die vom Vertreter oder der Vertreterin eingereichte Kostennote muss detailliert sein (vgl. Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 271, Rz. 4.85).

Die eingereichte Kostennote verweist nur pauschal auf den ungefähren zeitlichen Aufwand des Rechtsvertreters, ohne zu präzisieren, welche Arbeiten wie viel Zeit in Anspruch genommen haben. Die Kostennote erfüllte damit nicht die Anforderungen an den nötigen Detaillierungsgrad und kann so nicht berücksichtigt werden. Die Parteientschädigung ist daher vom Gericht festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE). In Würdigung der Aktenlage, dem nicht geringen Schwierigkeitsgrad der Materie sowie dem Aufwand für die öffentliche Parteiverhandlung scheint eine Parteientschädigung von Fr. 6'300.- angemessen.

Die Parteientschädigung umfasst keinen Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE.

9.2 Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64. Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters, beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 9. Mai 2017 wird aufgehoben und die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke CH 63753/2015 "Weissenstein" für die beanspruchten Waren der Klasse 25 einzutragen.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 6'300.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 63753/2015; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

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 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 18. September 2019