



Urteil vom 21. April 2020

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Katherina Kreter.

Parteien

KAESER KOMPRESSOREN SE,
Carl-Kaesar-Strasse 26, DE-96450 Coburg,
vertreten durch Fürsprecher Martin Thomann
und Rechtsanwalt Stefan Hubacher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 1'216'181 HYBRITEC.

Sachverhalt:**A.**

Die Registrierung der internationalen Wortmarke IR 1'216'181 HYBRITEC mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde von der Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) gestützt auf eine Basiseintragung in Deutschland am 14. März 2014 vollzogen und der Vorinstanz am 18. September 2014 notifiziert. Das Zeichen wurde zunächst für verschiedene Waren der Klassen 7 und 11 beansprucht.

B.

Die Vorinstanz erliess am 19. August 2015 eine provisorische Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]") mit der Begründung, die Marke habe keinerlei Unterscheidungskraft, da sie als Sachbezeichnung für die beanspruchten Waren beschreibend sei.

C.

Mit Stellungnahme vom 22. Dezember 2015 stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Weiterbehandlung. Sie brachte vor, das Zeichen werde von den Abnehmern gedanklich nicht in die Bestandteile "Hybri-" und "-tec" aufgeteilt, sondern als Fantasiezeichen verstanden, und enthalte somit keinerlei Anspielung auf Art und Eigenschaften der beanspruchten Produkte. Selbst im unwahrscheinlichen Falle einer geistigen Auftrennung des Wortes könne dem Zeichen kein unmittelbar beschreibender Gehalt beigemessen werden, denn beide Wortbestandteile seien mehrdeutig. Die Unterscheidungskraft mit Bezug auf die beanspruchten Waren müsse – auch vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgebots – bejaht werden.

D.

Mit Schreiben vom 24. März 2016 hielt die Vorinstanz im Wesentlichen an ihren vorherigen Ausführungen fest. Sie ergänzte "Hybri-" sei eine Mutilation, in der das Wort Hybrid erkannt werde. In Kombination mit "-tec" führe dies dazu, dass die Verkehrskreise das Zeichen sofort als "Hybridtechnologie" bzw. "-technik" verstünden und es daher für Waren in Klasse 7 und 11 direkt beschreibend hinsichtlich Funktion, Ausstattung und Art der Waren sei.

E.

In ihrer Stellungnahme vom 22. September 2016 beantragte die Beschwerdeführerin nunmehr, die Marke sei infolge originärer Unterscheidungskraft im Markenregister einzutragen; eventualiter mit dem Vermerk "Durchgesetzte Marke". Betreffend den Hauptantrag hielt sie an ihren bisherigen

Ausführungen fest. Zur Begründung des Eventualantrages bringt sie vor, "Hybritec" habe sich aufgrund langjährigen Gebrauchs in der Schweiz zur Bezeichnung von Kompressoren der Hinterlegerin durchgesetzt. Um dies zu belegen, reichte sie verschiedene Dokumente ein – teilweise als Geschäftsgeheimnis, für die sie Aussonderung beantragte.

F.

Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit Datum vom 1. Dezember 2016 mit, dass sie auch unter Würdigung der neu eingereichten Belege an der Zurückweisung festhalte. Zum Hauptbegehren verweist sie auf ihre bisherigen Ausführungen. Den Eventualantrag wies sie mit der Begründung ab, es sei durch die eingereichten Belege nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden, dass sich die Marke in der Schweiz durchgesetzt habe. Mit Datum vom 12. Juli 2018 verfügte die Vorinstanz sodann die endgültige Schutzverweigerung.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 13. September 2018 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und diese anzuweisen, dem hinterlegten Zeichen mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" für alle angemeldeten Waren Schutz in der Schweiz zu gewähren, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Die Vorinstanz habe die Durchsetzungsbelege unrichtig und unsorgfältig geprüft und zu Unrecht als ungenügend erachtet. Unter Einreichung weiterer Belege bringt die Beschwerdeführerin vor, das Zeichen HYBRITEC habe sich aufgrund intensiven markenmässigen Gebrauchs schweizweit für die beanspruchten Waren als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt und es sei ihm daher der Schutz für die Schweiz zu gewähren.

H.

Mit Vernehmlassung vom 11. Februar 2019 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin und hielt an den Ausführungen des vorinstanzlichen Verfahrens fest. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin habe sie die eingereichten Belege für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung weder unvollständig noch unrichtig geprüft. Auch die neu eingereichten Unterlagen vermöchten die Verkehrsdurchsetzung nicht zu belegen.

I.

In ihrer freiwilligen Stellungnahme vom 2. Mai 2019 hielt die Beschwerdeführerin an ihren bisherigen Ausführungen fest und reichte weitere Belege ein, um die Durchsetzung in der Schweiz nachzuweisen.

J.

Mit Replik vom 3. Juli 2019 erachtete die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung auch nach Prüfung der neu eingereichten Belege nicht als hinreichend glaubhaft gemacht und verwies auf ihre bisherige Argumentation.

K.

Am 13. August 2019 reichte die Beschwerdeführerin eine weitere freiwillige Stellungnahme ein und reduzierte ihr bisheriges Rechtsbegehren. Sie beantragt nunmehr:

"Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 12. Juli 2018 sei aufzuheben und dieses sei anzuweisen, der Internationalen Registrierung Nr. 1'216'181 HYBRITEC für die nachfolgend genannten Waren in der Schweiz mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" Schutz zu gewähren:

Waren der Klasse 11: Appareils, dispositifs et machines pour le traitement de l'air, y compris pour le conditionnement d'air comprimé, essentiellement pour la séparation et le dépôt d'impuretés solides et/ou liquides de l'air comprimé; sècheurs d'air y compris sècheurs d'air comprimé; dessiccateurs (adsorption); sècheurs par réfrigération; sècheurs à membrane; appareils de séchage et installations de séchages; dispositifs de séchage; parties de tous les produits précités, compris dans la classe 11; Installations pour la filtration d'air; appareils de purification de l'air et machines de purification de l'air; appareils de réfrigération, machines de réfrigération et installations de réfrigérations; dispositifs pour le refroidissement de l'air; refroidisseurs d'air, y compris refroidisseurs d'air comprimé; tuyau de purge de condensats pour applications à air comprimé en tant que parties de dispositifs de réfrigération; échangeurs thermiques, compris dans la classe 11; appareils et machines pour le traitement de l'eau de condensat par purifications et/ou filtration; filtres à air (pour la climatisation); filtres en tant que parties d'installations domestiques ou industrielles; systèmes de filtrage, y compris installations pour la filtration d'air; filtres à air comprimé; filtres à poussières destinés aux installations à air comprimé; accessoires de réglage sûreté pour dispositifs à gaz; robinets pour canalisations; accessoires de sûreté pour compresseurs, à savoir commutateurs de protection, pressostats, réservoirs à air comprimé en tant que parties des produits précités compris dans la classe 11.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolge – "

Darüber hinaus reichte sie weitere Unterlagen betreffend die Verkehrsdurchsetzung ein und hielt ansonsten an bisherigen Ausführungen fest.

L.

Mit Eingabe vom 30. August 2019 äussert sich die Vorinstanz dahingehend, als dass sie das geänderte Rechtsbegehren als teilweisen Beschwerderückzug verstehe.

M.

In ihrem Schreiben vom 2. Oktober 2019 erklärt die Beschwerdeführerin, durch die Änderung des Rechtsbegehrens habe sie den Streitgegenstand beschränken wollen, was zur Folge habe, dass der davon nicht mehr erfasste Teil der angefochtenen Verfügung nun in Rechtskraft erwachse.

N.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten stillschweigend verzichtet.

O.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und auch der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Gemäss Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die Internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

2.2 Die Schweiz hat der OMPI gemäss Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. b MMP eine Schutzverweigerung vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom Internationalen Büro übersandt worden ist, mitzuteilen. Diese Frist hat die Vorinstanz mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 19. August 2015 eingehalten.

2.3 Ein Verbandsland einer international registrierten Marke darf dieser den Schutz gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP lediglich verweigern, wenn ihr nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Gemäss Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 und 3 PVÜ ist dies der Fall, wenn der Marke jede Unterscheidungskraft fehlt oder sie sich ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammensetzt, die im Verkehr zur Bezeichnung von Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, Ursprungsort der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und

ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind.

Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) entspricht dieser zwischenstaatlichen Regelung. Rechtsprechung und Lehre legen diese Normen insoweit übereinstimmend aus (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"; 114 II 371 E. 1 "alta tensione").

3.

3.1 Zeichen des Gemeinguts sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Einerseits gelten Zeichen als Gemeingut, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1 "Postauto"; B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.1 "Wing Tsun").

3.2 Sachbezeichnungen und beschreibenden Zeichen fehlt jede Unterscheidungskraft. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Namentlich fallen hierunter Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84).

3.3 Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect"; 131 III 121 E. 6 "Smarties"; 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband"; 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller"). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die

Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect"; 131 III 121 E. 6 "Smarties"; 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband"). Die Durchsetzung als Individualzeichen muss in der gesamten Schweiz erfolgt sein; bloss lokale Durchsetzung reicht nicht aus. Dies schliesst eine lokal unterschiedlich ausgeprägte Durchsetzung des Zeichens grundsätzlich nicht aus, sofern das Zeichen in der ganzen Schweiz von einem gewissen Teil der Adressaten als Individualzeichen verstanden wird (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller", mit Verweis auf BGE 127 III 33 E. 2 "Brico"). Die Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind umso höher, je banaler, schwächer oder freihaltebedürftiger das Zeichen originär ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 "M/M-joy"; 130 III 328 E. 3.4 "Swatch Uhrband"). Auch bei internationalen Registrierungen wird das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung auf Antrag geprüft, nicht aber im Register vermerkt (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a N. 309).

3.4 Die Verkehrsdurchsetzung der Marke wird nur bezüglich derjenigen Waren oder Dienstleistungen anerkannt, für die sie glaubhaft gemacht ist (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch Uhrband"; Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.4 "Postauto"; B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 8.4 "Schweiz aktuell"). Auch wenn die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht ist, zieht dies nicht auch die Verkehrsdurchsetzung damit zusammenhängender Produkte oder für den entsprechenden Obergriff aus der gleichen Waren- oder Dienstleistungsklasse nach sich (Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.6 "Postauto"; B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 "Rhätische Bahn, Berninabahn und Albulabahn").

Für das Glaubhaftmachen wird von der Vorinstanz in der Regel ein belegter Markengebrauch während zehn Jahren verlangt, ausnahmsweise kann eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.5 "Postauto"; B-1456/2016 E. 8.4 "Schweiz aktuell"; MARKUS KAISER/DAVID RÜETSCHI, Beweisrecht, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, Rz. 86; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 50 ff.). Im Eintragungsverfahren muss die Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt der Marke bestanden haben (Urteile des BVGer B-684/2016

E. 6.11 "Postauto"; B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 7.1 "Ein Stück Schweiz"; B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 "Salesforce.com").

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin beantragt, dem Zeichen HYBRITEC sei mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" Schutz für die o.g. Waren (vgl. Buchstabe K) der Klasse 11 zu gewähren. Die eingereichten Belege bewiesen den schweizweiten markenmässigen Gebrauch. Das Zeichen sei intensiv markenmässig gebraucht sowie beworben worden und habe sich dadurch hierzulande als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt.

Nach Auffassung der Vorinstanz ist die Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht. Der Gebrauch des Zeichens werde, wenn überhaupt, nur in Bezug auf "Drucklufttrockner" bzw. "Kombitrockner" (beide Klasse 11) aufgezeigt und decke damit lediglich einen Teil der gesamthaft beanspruchten Waren ab. Die Belege seien aber auch gar nicht ausreichend, um einen genügenden Umfang des Gebrauchs zu bestätigen, insbesondere seien keine langjährigen bedeutsamen Umsätze oder intensiven Werbeanstrengungen erkennbar.

4.2 Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumente zugleich vertrieben werden, aus Sicht der marktunerfahreneren und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen sind (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"; B-3205/2018 vom 15. Mai 2019 E. 4 "Betokontakt").

Die Vorinstanz führt aus, Abnehmer der betreffenden Waren seien "durchschnittliche Konsumenten" sowie Fachleute verschiedenster Industriezweige, sodass grundsätzlich von einem breiten Abnehmerkreis auszugehen sei. Die Beschwerdeführerin entgegnet, dass es sich um ein spezifisches Fachpublikum handle bzw. um Privatabnehmer, die von einem solchen beraten würden, der Verkehrskreis entsprechend limitiert und dessen Aufmerksamkeit hoch sei.

Das Zeichen HYBRITEC wird in der Klasse 11 für Produkte im Bereich Druckluftaufbereitung und Kondensattechnik beansprucht. Diese Waren sind aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Fachhandel unterschiedlicher Branchen erhältlich, z.B. im Maschinenbau, der Medizintechnik

nik, der Chemie, im Bereich Automobil & Automotive aber auch Lebensmittel & Getränke (vgl. < <https://www.beko-technologies.com/de/de/loesungen/branchen/> >, abgerufen am 25. März 2020). Für die jeweiligen Fachkreise handelt es sich bei den fraglichen Produkten um hochpreisige Anschaffungen, bei welchen aufgrund ihres Einsatzzwecks ein besonderes Augenmerk auf Qualität, Funktion und Beständigkeit gelegt wird. Kompressoren sind auch in Baumärkten erhältlich und richten sich dort an technikaffine Privatabnehmer, die die Ware aufgrund des speziellen Einsatzbereichs und des Preises ebenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen. Der Vorinstanz ist somit zuzustimmen, wenn sie aufgrund der Branchenvielfalt von einem breiten Abnehmerkreis ausgeht. Auch der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass dieser durchaus breite Abnehmerkreis die Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit nachfragt.

4.3 Die Vorinstanz hat das Zeichen im vorinstanzlichen Verfahren zu Recht in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als beschreibend qualifiziert. Das Zeichen HYBRITEC ist kein feststehender Begriff, teilt sich gedanklich aber – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – ohne grossen Aufwand in Hybri- und -tec. Der Bestandteil Hybri- hat keinen direkten Sinngehalt, während -tec eine geläufige Abkürzung für "technisch" oder "technologisch" ist (Urteile des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.5 "Swistec"; B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 4.3 f. "Clean-tech"). Die massgeblichen Verkehrskreise sind technisch versiert und assoziieren darum leicht Begriffe aus diesem Gebiet. Der Begriff "Hybrid" ist ihnen bekannt, sodass Hybri- leicht als Trunkierung dieses Begriffs erkannt wird, obschon das "d" fehlt. Hybri- wird aufgrund der Zusammenschreibung des Zeichens als Attribut zu -tec aufgefasst und der Gesamtbegriff somit allgemein als Technik verstanden, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Für die im Beschwerdeverfahren noch strittigen Waren der Klasse 11 wird das Zeichen ohne Weiteres als Hinweis auf deren Ausstattung und Funktionsweise verstanden und ist damit originär nicht unterscheidungskräftig.

4.4 Zwar hat die Vorinstanz nicht überprüft, ob der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens bezüglich jener Waren, für die es beansprucht wird, angewiesen ist. Allerdings ist die Verneinung eines solchen absoluten Freihaltebedürfnisses eine Voraussetzung für die Überwindung der Gemeingutzugehörigkeit durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post"; Urteil des BVGer B-120/2019 vom 31. Juli 2019

E. 4.1 "Old Skool"). HYBRITEC ist für den Verkehr nicht unentbehrlich, da genügend sprachliche Alternativen zur Bezeichnung von sich aus verschiedenen technischen Komponenten zusammengesetzten Waren der Klasse 11 zur Verfügung stehen.

5.

Damit ist zu prüfen, ob sich die Marke für die Waren der Klasse 11, für die ihr jede ursprüngliche Unterscheidungskraft fehlt, im Verkehr durchgesetzt hat.

5.1 Die Beschwerdeführerin reichte, um die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens HYBRITEC glaubhaft zu machen, im vorinstanzlichen Verfahren folgende Unterlagen ein:

- Auszug aus der Webseite der KAESER-Gruppe (http://kaeser.at/About_us/Chronicle/default.asp) (Beilage 1)
- Auszug aus dem schweizerischen Handelsregister (Beilage 2)
- Auszug aus der Webseite der Kaeser Kompressoren AG (Beilage 3)
- Google-Recherchen zum Stichwort "Hybritec Kaeser" aus den Jahren 2006 bis 2015 (Beilagen 4 bis 13)
- Liste mit potentiellen schweizerischen Abnehmern und an diese versandte Angebote (Beilage 14, als Geschäftsgeheimnis)
- Liste mit schweizerischen Abnehmern und entsprechenden Umsatzzahlen (Beilage 15, als Geschäftsgeheimnis)
- Offertschreiben (...) (Beilage 16, als Geschäftsgeheimnis)
- Auftragsbestätigung (...) (Beilage 17, als Geschäftsgeheimnis)
- Produktbeschreibung Kombitrockner "Hybritec" (Beilage 18, als Geschäftsgeheimnis)
- Auszüge aus dem Manual (Beilage 18, als Geschäftsgeheimnis)

Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin weitere Beilagen ein, um die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen:

- Screenshots web.archive.org (Beschwerdebeilage 3)
- Auszüge aus Kaeser-Reports 2008 bis 2014 (Beschwerdebeilage 4a-h)
- Prospektauszug "HYBRITEC" (Schweizer Ausgabe) (Beschwerdebeilage 5)
- Angebotsübersicht mit Detailofferten (Beschwerdebeilage 6a-j, als Geschäftsgeheimnis)
- Umsatzübersicht (Beschwerdebeilage 7, als Geschäftsgeheimnis)
- Kaeser Firmenübersicht (Beschwerdebeilage 8)
- Übersicht Kaeser-Reports – Schweiz (Beschwerdebeilage 9)

- Rechnungen für Kaeser-Reports 2008 bis 2015 (Beschwerdebeilage 10.1 bis 10.46)
- Handelsregisterauszug der Kaeser Kompressoren AG (Beschwerdebeilage 11)
- Ausdruck von <https://www.kaeser.de/unternehmen/ueber-uns/geschichte/> (Beschwerdebeilage 12)
- Wikipedia-Artikel "Kaeser Kompressoren" (Beschwerdebeilage 13)
- Artikel des Baugewerbe Unternehmermagazins vom 11. April 2019 (Beschwerdebeilage 14)
- Ausdruck von <https://ch.kaeser.com/de/service/kaeser-report> (Beschwerdebeilage 15)

5.2 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, sie habe durch diese Belege einen gesamtschweizerischen Markengebrauch während mindestens sechs Jahren – namentlich von 2008 bis 2014 – und demzufolge die Verkehrsdurchsetzung der Marke glaubhaft gemacht. Umfang und Intensität der Benutzung des strittigen Zeichens seien derart erheblich, dass die Verkehrsdurchsetzung angenommen werden müsse, obschon die Belege keinen Gebrauch während zehn Jahren abdeckten. Indem die Vorinstanz die Durchsetzungsbelege nicht als genügend anerkenne, stelle sie an diese zu hohe Anforderungen.

Die Vorinstanz bemängelt, dass die ins Recht gelegten Belege nicht überzeugend aufzuzeigen vermöchten, dass der Umfang des Gebrauchs in der Schweiz für eine Verkehrsdurchsetzung ausreiche. Gebrauchsbelege müssten sämtliche Waren abdecken, für die das Zeichen als Marke eingetragen werden solle, vorliegend werde aber lediglich der Gebrauch für Drucklufttrockner bzw. Kombitrockner demonstriert. Selbst dieser Gebrauch sei aber weder kontinuierlich noch gesamtschweizerisch erfolgt und erfülle nicht den notwendigen Umfang. Grundsätzlich sei schliesslich der Nachweis eines zehnjährigen markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren erforderlich. Zwar könne bei einem intensiven Gebrauch auch eine kürzere Zeitspanne genügen, von einem solchen könne in casu aber mitnichten ausgegangen werden.

Unstreitig ist unterdessen, dass die Beschwerdeführerin sich den Gebrauch durch Dritte in der Schweiz – in diesem Fall ihrer Tochtergesellschaft der Kaeser Kompressoren AG in Regensdorf – anrechnen lassen kann. Dies hat sie im Laufe des Beschwerdeverfahrens aus Sicht der Vorinstanz hinreichend belegt (durch die Beschwerdebeilagen 8 und 11 bis 14), wogegen nichts einzuwenden ist.

5.3 Im Folgenden sind die von der Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen und im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung der Marke zu prüfen.

Auf Durchsetzungsbelegen muss insbesondere ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als solche und derart in Erscheinung getreten ist, wie sie auch geschützt werden soll (Urteile des BVGer B-3550/2009 vom 26. Mai 2011 E. 4.3.3 "Farmer"; B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 "Post"; B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility"). Das zur Diskussion stehende Zeichen ist eine Wortmarke. Eine solche kann grundsätzlich nicht ohne eine gewisse grafische Gestaltung verwendet werden.

5.4 Die Beschwerdeführerin führte im vorinstanzlichen Verfahren aus, dass sie auf eine rund hundertjährige Firmengeschichte in Deutschland und auf rund fünfzig Jahre in der Schweiz zurückblicke. Die in diesem Zusammenhang eingereichten Beilagen 1 bis 3 belegen zwar diese Tatsache, hingegen kann bezüglich des zu beurteilenden Zeichens hieraus nichts zugunsten einer Verkehrsdurchsetzung abgeleitet werden.

Die Beilagen 4 bis 13 dokumentieren Google-Recherchen mit dem Suchbegriff "hybritec kaeser" für die Jahre 2006 bis 2015. Die Treffer wurden nicht auf die Schweiz eingegrenzt und enthalten – mit Ausnahme der Trefferliste von 2008 und 2010 – keine Internetadressen mit der für schweizerische Webseiten typischen Endung ".ch". Über die Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens aufgrund eines markenmässigen Gebrauchs durch die Beschwerdeführerin für bestimmte Waren innerhalb der Schweiz haben diese Beilagen keinerlei Beweisgehalt.

Die Beilagen 14 bis 18 wurden als Geschäftsgeheimnisse eingereicht. Sie enthalten einige Unternehmensnamen und Umsätze in Schweizerfranken (Beilagen 14 und 15), Angaben über Kunden in der Deutschschweiz (Beilagen 16 und 17) und eine Produktbeschreibung sowie Auszüge aus einem Manual. Zwar ist teilweise ein Bezug zur Schweiz erkennbar, jedoch lassen auch diese Beilagen keine vorteilhaften Rückschlüsse bezüglich den markenmässigen Gebrauch oder die Verkehrsdurchsetzung zu.

5.5 Zu beurteilen sind weiterhin die im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege der Beschwerdeführerin.

Die mit Beschwerdebeilage 3 eingereichten Screenshots der Webseite der Beschwerdeführerin sollen zeigen, dass HYBRITEC im Zeitraum vom 2008 bis 2014 online regelmässig in der gesamten Schweiz beworben wurde. Es

bleibt aber unklar, ob und wie oft aus der Schweiz auf die Webseite zugegriffen wurde. Die Beschwerdeführerin räumt selbst ein, dass die Webseite nicht auf Italienisch existiert, sodass ohnehin eine Sprachregion der Schweiz fehlt (vgl. vorne, E. 3.3). Die Übersicht über die Aufschaltung des Hybritec-Prospekts auf die Homepage der Beschwerdeführerin (Beilage 3, Seite 1 unten) ist nicht aufschlussreich und zeigt lediglich fünf Onlineschaltungen im relevanten Zeitraum, wie die Vorinstanz zurecht bemängelt.

Die Beschwerdebeilage 4 enthält Ausgaben des "Kaeser-Reports", der in zwei Sprachen erscheint und gemäss der Beschwerdeführerin an 18'000 Firmenadressen in der ganzen Schweiz versandt werden soll. In der sporadischen Erwähnung von Hybritec innerhalb der Artikel des Reports sieht die Beschwerdeführerin einen markenmässigen Gebrauch. Es wird in Überschriften und Fliesstexten, ohne besondere grafische Gestaltung, zur Warenbezeichnung oder -beschreibung von Drucklufttrocknern und Kombitrocknern verwendet. Der Gebrauch als Linienmarke für einzelne Gerätetypen über sieben Jahren genügt indessen nicht, um eine Verkehrsdurchsetzung zu belegen. Linienmarken kennzeichnen nur einen Bruchteil des kommunizierten Angebots und werden daher mit geringerer Aufmerksamkeit erinnert als Haus- und Dachmarken. Daran vermögen auch die Beschwerdebeilagen 9 und 10-1 bis 10-46 nichts zu ändern, die lediglich Aufschluss über die produzierten und teilweise direkt an Schweizer Adressaten versandten "Kaeser-Reports" sowie die entsprechenden Rechnungen geben. Aus diesen Unterlagen kann kein Bezug zwischen Zeichen und Ware abgeleitet werden.

Weiterhin reichte die Beschwerdeführerin einen Prospektauszug der Schweizer Ausgabe zu "HYBRITEC" ein (Beschwerdebeilage 5). Wie die Vorinstanz zurecht monierte, sind Abnehmerkreis, Erscheinungsjahr und Auflagezahl unbekannt.

Die als Geschäftsgeheimnis eingereichte Beschwerdebeilage 6 enthält Angebotsübersichten und Offerten der Jahre 2008 bis 2018, die schweizerischen Abnehmern (in Kombination mit dem Prospekt aus der Beschwerdebeilage 5) unterbreitet worden seien. Diese wurde zur Präzisierung der Beilagen 14 und 15 eingereicht, um den Kreis der Adressaten aufzuzeigen. Auffällig ist, dass eine einzige Offerte in den italienischsprachigen Teil der Schweiz ging, sodass nicht alle Sprachregionen der Schweiz erfasst sind. Tatsächlich sind von den dazu eingereichten Detailofferten, lediglich 6b und 6c beachtlich, da nur diese den relevanten Zeitraum umfassen. Dennoch

haben auch diese Beilagen keinerlei Aussagekraft betreffend die Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens.

Mit Beschwerdebeilage 7 reichte die Beschwerdeführerin sodann eine Umsatzübersicht ein. Aus dieser ergebe sich ein erheblicher Umsatz, der mit HYBRITEC Kombitrocknern gemacht worden sei. Tatsächlich wurde dieser Umsatz durch den Verkauf von (...) HYBRITEC Geräten erzielt. Da Trocknungsgeräte an Baustellen und Industrieorten häufig verwendet werden, also einen relativ breiten Markt bilden, ist diese Quantität für eine Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichend.

Auch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege erweisen sich somit als ungeeignet, um eine Verkehrsdurchsetzung von HYBRITEC glaubhaft zu machen. Dies zumal angesichts des Umstands, dass mit Blick auf die Dauer des behaupteten Gebrauchs eine gesteigerte Intensität desselben glaubhaft hätte gemacht werden müssen.

6.

Nach dem Gesagten ist es der Beschwerdeführerin mit den eingereichten Belegen nicht gelungen, die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke HYBRITEC für die noch strittigen Waren der Klasse 11 glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz hat korrekt festgestellt, dass weder langjährige bedeutsame Umsätze noch hinreichend intensive Werbeanstrengungen vorliegen, die für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung auf einem verhältnismässig breiten Markt ausreichen würden. Der internationalen Registrierung Nr. 1'311'081 HYBRITEC wurde die Schutzausdehnung auf die Schweiz somit zu Recht verweigert. Die Beschwerde ist abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63. Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten, die Markeneintragungen betreffen, sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich primär nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Nach Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwerts an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen

wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Für das vorliegende Verfahren ist ebenfalls von diesem Erfahrungswert auszugehen. Die Kosten für das vorliegende Verfahren sind total mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR1216181; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Kreter

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 Rechtschrift 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: 23. April 2020