Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-386/2008
{T 0/2}

Urteil vom 10. März 2009

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Urs Küpfer.

Parteien

X._____,
vertreten durch Advokatin Y._____,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Registrierung Nr. 872 861 GB.

Sachverhalt:

A.
Gestützt auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 3'067'808 vom 30. März 2005 (Registrierungsdatum) wurde die Wortmarke IR 872'861 GB der Beschwerdeführerin am 12. Juli 2005 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz in das internationale Markenregister eingetragen. Sie wurde für folgende Produkte bzw. Dienstleistungen registriert:

Klasse 7: Pièces pour machines à tricoter, notamment aiguilles, tiges d'arrêt et picots en acier pour actionner les aiguilles, pièces ressemblant à des aiguilles pour les machines précitées pour le piquage, modules à aiguilles, accessoires de machines textiles, notamment navettes, bobines, bras de chasse, taquets, leviers de renvoi, bandes d'enroulement, cadres de lisses, peignes de mises, lisses, lamelles de casse-chaîne, tendeurs de fils, testeurs de résistance des fils, appareils pour fausses lisières; lamelles, machines à border, appareils de nettoyage (laveuses à pression), roulements à billes, roulements à billes en plastique, éléments de roulements à billes, machines égalisatrices à navette, machines polisseuses à navette, accessoires de navettes, notamment enfileurs d'aiguilles, ressorts de friction, pointes de navettes, brosses de frein, courroies, cadres lames, cadres de lisses, dispositifs d'impression industriels et mécaniques, notamment pour le traitement de supports de céramique à plusieurs couches; outils d'impression et pièces d'outils d'impression, notamment tampons, pochoirs et douilles de guidage, modules pour aiguilles, aiguilles de machines à tricoter et machines à coudre, aiguilles à coudre, aiguilles à crochet et aiguilles d'insertion pour la fabrication de chaussures, aiguilles de feutrage et aiguilles à fourche, aiguilles pour texturation, aiguilles de machines à tufter.

Klasse 17: Matières plastiques sous forme extrudée destinés à la fabrication d'accessoires de machines textiles, d'accessoires de navettes et navettes.

Klasse 19: Bois sous forme de produits semi-finis pour la fabrication d'accessoires de machines textiles, d'accessoires de navettes et de navettes.

Klasse 26: Aiguilles; aiguilles de machines à tricoter et machines à coudre; aiguilles à coudre, aiguilles à crochet, aiguilles d'insertion

pour la fabrication de chaussures, aiguilles à feutrer et aiguilles à fourche, aiguilles pour la texturisation, aiguilles à tufter.

Klasse 38: Services en ligne, à savoir transmission d'informations, textes, dessins et images.

B.
Am 26. Januar 2006 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Registrierung dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Vorinstanz).

C.
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2006 erliess das IGE für das Gebiet der Schweiz eine vorläufige, alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen umfassende Schutzverweigerung für diese Marke ("sur motifs absolus"). Zur Begründung hielt die Vorinstanz fest, die Marke bestehe aus der gebräuchlichen Abkürzung "GB", welche auf Englisch "Great Britain" bedeute und sich im Französischen mit "Grande-Bretagne" übersetzen lasse. Sie beschreibe direkt die Natur, die Herkunft oder die Besonderheiten der Produkte und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38. Von den betroffenen Kreisen werde sie nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden; sie müsse zur freien Verfügung der Konkurrenz bleiben und gehöre folglich zum Gemeingut. Darüber hinaus sei die Marke für Produkte und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38, welche nicht aus Grossbritannien stammten, irreführend. Die Markeninhaberin könne ihre Rechte innerhalb einer Frist von fünf Monaten, d.h. bis 20. Mai 2007, beim IGE geltend machen.

D.
In ihrer Eingabe an das IGE vom 23. April 2007 erklärte die Beschwerdeführerin, "GB" sei kein (dem Gemeingut zugehöriges) Herkunftszeichen. Weder im Gesetz, noch in den Richtlinien des IGE, noch in der Rechtsprechung sei es je jemandem eingefallen, Länderkürzel unter dem Gesichtspunkt "Herkunftszeichen" abzuhandeln. Tatsächlich sei ein Herkunftszeichen nur dann ein solches, wenn es vom Konsumenten entsprechend wahrgenommen werde. Es gebe über 200 Länderkürzel, alle bestehend aus zwei Buchstaben, und es wäre absolut unmöglich, Initialen zu registrieren, wenn die Länderkürzel plötzlich zu Herkunftszeichen würden. Zudem gebe es je nach Regelungen unterschiedliche Länderkürzel. Wenn ein Zeichen aber geographisch nicht klar zugeordnet werden könne, dann könne es von vorneherein kein

Herkunftszeichen sein. "GB" sei schon vielfach in der Schweiz hinterlegt worden, zwar in graphischer Gestaltung, was dem Gehalt jedoch keinen Abbruch tue. Ein Herkunftszeichen sei nur dann nicht zu registrieren, wenn es dem Gemeingut zugehörig sei, und das sei es in einer graphischen Gestaltung nicht. Allerdings müssten diesfalls die Waren eingeschränkt werden, was in keinem der von der Beschwerdeführerin aufgelisteten Fälle geschehen sei. Auch reine Wortmarken, die (auch) Länderkürzel seien, gebe es in der Schweiz zuhauf.

E.

Mit Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 10. Juli 2007 bekräftigte das IGE die provisorische Schutzverweigerung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38. Es begründete dies im Wesentlichen gleich wie in seinem Refus vom 20. Dezember 2006, wenn auch ausführlicher. Zu den von der Beschwerdeführerin ins Spiel gebrachten schweizerischen Voreintragungen führte das IGE aus, diese seien entweder a) als alt bzw. älter (Hinterlegungsdatum zwischen 1974 und 1999) einzustufen, weshalb der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt sei, oder wiesen b) einen Zusatz auf, welcher die Bedeutung von "GB" als Herkunftsangabe in den Hintergrund dränge, oder enthielten c) eine graphische Gestaltung, so dass "GB" nicht mit einer Herkunftsangabe assoziiert werde, oder seien d) Akronyme, die dem schweizerischen Abnehmer als Herkunftsangaben nicht bekannt sein dürften, oder bestünden e) nicht aus einem Länderkürzel. Bei den beiden verbleibenden Marken (514'059 UR und 552'405 GB MERCHANT PARTNERS) lägen keine vergleichbaren Sachverhalte vor. Im Übrigen dürften allenfalls fehlerhafte Entscheide des Instituts nicht Richtschnur für die weitere Eintragungspraxis bilden. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestünde nur, wenn das Institut auch zukünftig an einer gesetzwidrigen Praxis festhalten wollte. Davon könne vorliegend keine Rede sein. Abschliessend gab die Vorinstanz der Beschwerdeführerin Gelegenheit für eine letzte Stellungnahme, wozu sie ihr Frist bis 10. September 2007 setzte.

F.

Am 10. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin dem IGE eine weitere Stellungnahme ein. Darin wies sie unter anderem darauf hin, dass Grossbritannien selbst die Marke "GB" mehrfach problemlos von ausländischen Anmeldern akzeptiert habe. Auch alle anderen Länder etwa der EU hielten die Buchstaben "GB" nicht für einen Hinweis auf Produkte britischer Herkunft. Mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit sei auszuschliessen, dass der schweizerische Durchschnittskonsument eine Nähnadel der Beschwerdeführerin, auf der die Buchstaben "GB" eingraviert seien, als englisches Erzeugnis interpretiere. England nenne sich vorrangig "UK" und erst in zweiter Linie "GB". "GB" habe also keine über das rein Postalische hinausgehende Bedeutung. Auch ein Blick in das Handelsregister sei aufschlussreich. Dort eingetragene Aktiengesellschaften mit "GB" am Anfang ihrer Firma hätten mit England rein gar nichts zu tun. "GB" habe zudem eine klare andere Bedeutung, nämlich "Gigabyte". Wenn Initialen Kennzeichnungskraft haben könnten und in concreto nicht mit England in Verbindung gebracht würden, sondern mit den Initialen der Anmelderin, dann sei nicht einzusehen, warum hier die Unterscheidungskraft fehlen sollte.

Wäre "GB" wirklich ein Herkunftszeichen, dürfte es nur für Waren englischer Herkunft oder für Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in England verwendet werden. Wolle jemand darauf hinweisen, dass er mit England zu tun habe, dann tue er dies nicht mit "GB", denn "GB" alleine heisse nichts. Ein Freihaltebedürfnis an einer Marke "GB" sei unter keinem Gesichtspunkt zu bejahen. Der Hinweis auf eine graphische Gestaltung, der regelmässig angebracht werde, sei im Zusammenhang mit Herkunftszeichen falsch. Werde ein Herkunftszeichen graphisch gestaltet, dann sei es nicht einfach eintragungsfähig, wie etwa ein banales Zeichen, sondern nur unter der Voraussetzung, dass die Waren auf solche entsprechender Herkunft eingeschränkt würden.

Anders als die anderen dem Gemeingut zugeordneten Begriffe seien unzulässige Herkunftszeichen an eine Strafnorm gekoppelt. Ein dem Gemeingut zugeordneter banaler Begriff wie "super" werde nicht als Marke registriert, und damit habe es sein Bewenden. Der erfolglose Anmelder werde nicht daran gehindert, "super" dennoch zu verwenden, wenn auch ohne Abwehransprüche Dritten gegenüber. Eine Marke jedoch, die als unzulässiges Herkunftszeichen angesehen werde, dürfe nicht verwendet werden; wer ein unzulässiges Herkunftszeichen verwende, mache sich strafbar, weshalb der voreilige Zurückweisungsentscheid der Vorinstanz für den Inhaber umständliche gerichtliche Verfahren zur Folge habe und korrigiert werden müsse.

G.

Mit Verfügung vom 6. Dezember 2007 verweigerte das IGE der internationalen Registrierung 872'861 GB den Schutz in der Schweiz für

alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38. Die Begründung dieser Verfügung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Schreibens der Vorinstanz an die Beschwerdeführerin vom 10. Juli 2007 ("Provisorischer Refus der IR-Marke Nr. 872861 "GB").

H.

Mit Datum vom 21. Januar 2008 reichte die Markeninhaberin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung des IGE vom 6. Dezember 2007 ein. Sie stellte dabei folgende Rechtsbegehren:

"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (EIGE) vom 6. Dezember 2007 betreffend die Schutzverweigerung für die internationale Markenregistrierung Nr. 872 861 "GB" in der Schweiz sei aufzuheben.

2. Der internationalen Marke Nr. 872 861 "GB" sei demgemäss der Schutz in der Schweiz für alle beantragten Waren und Dienstleistungen ohne Einschränkung zu gewähren;

3. alles unter Erstattung der ordentlichen und ausserordentlichen Kosten durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (EIGE)."

Zur Begründung hielt die Beschwerdeführerin fest, es gehe vorliegend ausschliesslich darum, ob Ländercodes a priori als Herkunftszeichen zu interpretieren seien, ob dies nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sei oder eben nicht. Anders als bei Sachbezeichnungen, die durch eine graphische Ausgestaltung Kennzeichenkraft erlangen könnten, bleibe ein Herkunftszeichen ein solches, auch wenn es noch so schön gestaltet werde. Eine Herkunftsangabe müsse von jedem verwendet werden dürfen, auf den sie zutreffe. Ein Herkunftszeichen, welches mit weiteren Elementen graphischer Natur oder mit weiteren, kennzeichnenden Worten ergänzt worden sei, sei eintragungsfähig, müsse aber den Anforderungen von Art. 48 MSchG (Einschränkung der Waren auf solche der betreffenden Provenienz) und/oder Art. 49 MSchG (Domizil bei Dienstleistungen) entsprechen. In gewissen Fällen könne sich sodann eine individuelle Betrachtungsweise rechtfertigen, beispielsweise dann, wenn man Ländercodes grundsätzlich nicht als Herkunftszeichen ansehe, ein bestimmter Ländercode jedoch etwa durch eine intensive Bewerbung einen entsprechenden Ruf erlangt habe. Das IGE verkenne die erwähnten Grundsätze regelmässig und registriere Länderkürzel – analog zu Sachbezeichnungen – ohne

Weiteres, wenn diese graphisch ausgestaltet würden oder zusätzliche Worte enthielten. Überdies habe keine Marke mit einem Ländercode gefunden werden können, die tatsächlich eingeschränkt worden wäre. Eine Marke "GB" sei schon gestützt auf die Voreintragungen unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung und mangels einer klaren Praxisänderung einzutragen.

Lediglich eventualiter sei zu prüfen, ob der Ländercode "GB" überhaupt dazu geeignet sei, einen Abnehmer glauben zu lassen, ein Produkt habe mit Grossbritannien zu tun. In konsequenter Weise werde "GB" als Ländercode nur noch für Autos benutzt, und englische Fahrzeuge träten in der Schweiz höchstens auf der Autobahn in relevantem Umfang in Erscheinung. Andererseits gebe es im Bewusstsein der Bevölkerung durchaus eine im Alltag verwendete und im allgemeinen Sprachgebrauch verankerte Abkürzung für England, nämlich "UK"; dies vor allem auch, weil "UK" die Top Level Domain für England sei. Folglich sei "GB" kein Herkunftszeichen im Sinne von Art. 47 MSchG.

Die Marke "GB" sei für die Klassen 7, 17, 19, 26 und 38 hinterlegt worden. Im Zentrum stünden in allen Klassen Textilmaschinen. Die Produkte der Anmelderin würden an die Textilmaschinenindustrie verkauft. Die Stahlindustrie sei in England zweifelsohne von Bedeutung, ebenso die Textilindustrie, und die Anmelderin habe im Übrigen auch eine Zweigniederlassung in England. Der gute Ruf von Stahl- und Textilindustrie treffe aber (mindestens) ebenso auf Deutschland, das Herkunftsland der Marke (und Hauptsitz der Anmelderin), zu. Ausschlaggebend dürfte vorliegend aber sein, dass die Produkte der Anmelderin an Industrien geliefert würden, mithin an ein Fachpublikum, welches als besonders aufmerksam zu bezeichnen sei. Ausserdem werde für jeden Abnehmer sofort klar, dass die Marke "GB" für die Anfangsbuchstaben des zweiteiligen Namens in der Firma der Anmelderin stehe.

Schliesslich sei "GB" in der EU völlig problemlos hinterlegt worden, also gerade auch in England selbst. Ebenso sei "GB" in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bolivien, Kanada, Chile, Kolumbien, Guatemala, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, in Ecuador, Hong Kong, Honduras, Indonesien, Israel, im Iran, in Jordanien, im Libanon, in Marokko, Mexiko, Perú, El Salvador, Taiwan und Uruguay problemlos registriert worden. Beanstandungen habe es vor allem dort gegeben, wo andere Marken entgegengehalten worden seien oder zwei Konsonanten a priori nicht registriert würden.

I.
Die Vorinstanz äusserte sich mit Vernehmlassung vom 6. März 2008, wobei sie beantragte, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Hinsichtlich der materiellrechtlichen Begründung für die Schutzverweigerung verwies die Vorinstanz auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung vom 6. Dezember 2007. Ergänzend hielt sie fest, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einige Waren auch im Heimgebrauch Verwendung fänden bzw. vom Durchschnittsabnehmer gekauft würden (z.B. "aiguilles; aiguilles de machines à tricoter et machines à coudre; aiguilles à coudre" der Klasse 26). Auch die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 richteten sich an den schweizerischen Durchschnittskonsumenten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der internationalen Registrierung sei somit auf beide Abnehmerkreise (spezialisierte Fachkreise der Strick- und Textilwarenproduktion sowie Durchschnittskonsumenten) abzustellen.

Das Vereinigte Königreich spiele im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine wegweisende Rolle. Folglich sei das Akronym "GB" mit Herkunftserwartungen verknüpft. Auch sei es als Herkunftsangabe wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters für andere Gewerbetreibende unentbehrlich und müsse deshalb in jeder Verwendungsart für den geschäftlichen Verkehr absolut freigehalten werden. Darüber hinaus würde der Abnehmer getäuscht, wenn die Waren und Dienstleistungen nicht die vorausgesetzten Anforderungen an die Herkunft erfüllen würden.

J.
Mit Verfügung vom 12. März 2008 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel ab.

K.
Mit Datum vom 23. Februar 2009 unterbreitete das IGE dem Bundesverwaltungsgericht ein Sistierungsgesuch. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, sie habe am 15. Dezember 2008 eine Beschwerde in Zivilsachen (Verfahren 4A_587/2008) gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-6287/2007 vom 10. November 2008 betreffend die Gutheissung der Beschwerde gegen die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 54466/2006 CALVI (fig.) eingereicht. Das beim Bundesgericht hängige Verfahren habe präjudizielle Bedeutung für das vorliegende Beschwerdeverfahren.

Durch Verfügung vom 24. Februar 2009 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsgesuch der Vorinstanz zur Kenntnis an die Beschwerdeführerin.

L.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit wesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

M.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005, Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen des IGE in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG). Als Adressatin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Frist und Form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 46 ff. VwVG) sind ebenfalls erfüllt. Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 beantragte die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens, um einen Entscheid des Bundesgerichts in einer anderen Markenangelegenheit (Verfahren 4A_587/2008) abzuwarten. Ein hängiges Verfahren vor einer anderen Behörde bildet jedoch nur einen Sistierungsgrund, wenn es für das zu sistierende Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist und dieses ohne Sistierung nicht rascher und einfacher zum Ziel gelangt (BGE 123 II 1 E. 2b, 122 II 211 E. 3e). Eine solche Bedeutung hat jenes Verfahren für das vorliegende nicht, da sich die Marken wesentlich voneinander unterscheiden und sich beide Fälle an den klaren Vorgaben der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung orientieren. Das Sistierungsgesuch ist daher abzuweisen.

3.

Das IGE kann innerhalb von 18 Monaten ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, es verweigere dieser Marke den Schutz in der Schweiz (Art. 5 Abs. 2 lit. b des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, MMP, SR 0.232.112.4, sowie entsprechende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 III 371 E. 1.2 mit Hinweisen). Es muss dafür mindestens einen der in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), erwähnten Gründe angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Bekanntgabe der Registrierung der Marke IR 872 861 GB durch die OMPI am 26. Januar 2006 und der "Notification de refus provisoire total" des IGE vom 20. Dezember 2006 wurde die genannte Frist eingehalten.

4.

Als Zurückweisungsgrund kann das IGE unter anderem angeben, dass die Marke jeglicher Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich seien (Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 PVÜ). Es kann als Ablehnungsgrund auch anführen, die Marke verstosse gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3 PVÜ). Auf beide Ablehnungsgründe berief sich die Vorinstanz in der "Notification de refus provisoire total" vom 20. Dezember 2006 unter Hinweis auf die entsprechenden Bestimmungen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon*) des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11), Art. 2 lit. a ("Zeichen, die Gemeingut sind") und lit. c ("irreführende Zeichen"). Wörtlich führte das Institut dabei aus:

"3. En l'espèce, la marque est constituée de l'abréviation usuelle "GB", qui signifie "Great Britain" en anglais et se traduit en français par "Grande-Bretagne". En relation avec tous les produits et services revendiqués des classes 7, 17, 19, 26 et 38, le destinataire comprendra immédiatement que ceux-ci proviennent de Grande-Bretagne. La marque décrit donc

directement la nature, la provenance ou les particularités des produits et services précités. Elle n'est pas comprise par les destinataires concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée, doit rester à la libre disposition de la concurrence et appartient par conséquence au domaine public.

4. De plus, pour les produits et services des classes 7, 17, 19, 26 et 38 ne provenant pas de la Grande-Bretagne, la marque est trompeuse (art. 6quinquies, let. b, ch. 3 CUP; art. 2, let. c et art. 30, al. 2, let. c LPM."

5.

Die Beschwerdeführerin argumentiert, vorliegend stehe die Anwendbarkeit von Art. 47 MSchG zur Diskussion, und dabei gehe es ausschliesslich um die Frage, ob sog. Länderkürzel oder Ländercodes, also die aus zwei Buchstaben bestehenden Abkürzungen für die verschiedenen Nationen, wie sie beispielsweise bei Autonummern angebracht oder von der Post verwendet würden, als Herkunftszeichen gemäss dieser Norm zu betrachten seien. Vollkommen irrelevant sei die Frage der graphischen Ausgestaltung.

5.1 Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert Herkunftsangaben als direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren und Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Keine Herkunftsangaben im Sinne dieser Legaldefinition sind geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ, auf den sich die Vorinstanz beruft, kann die Eintragung unter anderem dann verweigert werden, wenn die Marke ausschliesslich aus Zeichen zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung des Ursprungsortes der Erzeugnisse dienen können. Solche Marken fallen unter den Begriff der Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG (vgl. CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor Art. 47 N. 50).

5.2 Mit Art. 47 MSchG soll der Verkehr vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geographische Herkunft bewahrt werden. Dieser Schutz besteht auch, wenn mit der betreffenden Herkunftsangabe keine bestimmten Erwartungen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung der gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen geweckt werden (BGE 132 III 770 E. 3.1 *COLORADO* mit

Hinweisen). Regelungsgegenstand der Art. 47 ff. MSchG ist der Gebrauch von Herkunftsangaben im geschäftlichen Verkehr, unabhängig davon, ob sie als Marke beansprucht werden (WILLI, Vor Art. 47 N. 13).

Im vorliegenden Fall wird ein möglicherweise als geographische Angabe zu interpretierendes Zeichen als Marke beansprucht. Als solche müsste es unmissverständlich auf die Beschwerdeführerin als Herstellerin bestimmter Produkte bzw. Erbringerin bestimmter Dienstleistungen hinweisen (Art. 1 Abs. 1 MSchG; vgl. BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon* und BGE 114 II 171 E. 2a *Eile mit Weile*). Das Zeichen "GB" ist deshalb unter dem Blickwinkel des Markenschutzes nach Art. 2 lit. a und c MSchG zu würdigen.

5.3 Zwischen den absoluten Ausschlussgründen für beschreibende (Art. 2 lit. a MSchG) und irreführende (Art. 2 lit. c MSchG) Angaben mit Hinweis auf die geographische Herkunft einerseits und den Bestimmungen zum Schutz von Herkunftsangaben (Art. 47 ff. MSchG) andererseits besteht allerdings ein enger Zusammenhang. So ist beim Prüfen der absoluten Ausschlussgründe die Herkunft von Waren und Dienstleistungen nach Art. 48 f. MSchG zu bestimmen (WILLI, a.a.O.; vgl. BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*). Auch sind die Kriterien für die Beurteilung der Gefahr der Täuschung oder Irreführung über die geographische Herkunft (Art. 47 Abs. 3 lit. c MSchG) weitgehend dieselben, wie sie für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 lit. c MSchG gelten (BGE 132 III 770 E. 3.1 *COLORADO*).

5.4 Der Ausschluss geographischer Angaben vom Markenschutz soll den Schutz von Herkunftsangaben nach Art. 47 ff. MSchG ergänzen, weshalb vom Schutz des MSchG nicht nur zutreffende, sondern auch unrichtige und irreführende Angaben über die geographische Herkunft (Art. 2 lit. c MSchG) ausgenommen sind (WILLI, Art. 2 N. 67). Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 MSchG unterscheiden sich grundsätzlich von Marken. Ihr Schutz ist wettbewerbsrechtlicher Natur und setzt keine Registrierung voraus. An ihnen bestehen, anders als an Marken, auch keine subjektiven Ausschliesslichkeitsrechte. Ihre Einordnung in das MSchG ist weniger durch Verwandtschaft der Gesetzesmaterie als durch historisch-politische Umstände bedingt (WILLI, Vor Art. 47 N. 9).

6.

6.1 Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben Marken sein. Ein Einzelbuchstabe an sich, ohne originelle oder phantasievolle Merkmale, gehört als Teil des Buchstabenbestands allerdings dem Gemeingut an (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 *M/M-Joy*).

6.2 Das Zeichen der Beschwerdeführerin ist ein Akronym, also ein aus mehreren Einzelbuchstaben zusammengesetztes Buchstaben- oder Kunstwort. Akronyme zählen zum Kreis der als Marken eintragungsfähigen Zeichen und sind grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 8 *6AZ* (fig.) / *AZ*).

7.

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marken für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt. Der Begriff "Zeichen des Gemeinguts" umfasst beschreibende Angaben, Freizeichen und elementare Zeichen. Grund für den Schutzausschluss ist das Freihaltebedürfnis oder die fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens (WILLI, Art. 2 N. 34). Die Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten, die Unterscheidungskraft dagegen aus der Perspektive der durchschnittlichen Abnehmer zu prüfen (ROLAND VON BÜREN / EUGEN MARBACH / PATRIK DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, N. 577).

7.1 Als Gemeingut vom Markenschutz grundsätzlich ausgenommen sind beispielsweise Zeichen, die sich in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen, in gebräuchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren erschöpfen. Ihnen fehlt die zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft; sie werden vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden (BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*; vgl. Art. 1 MSchG).

Der beschreibende Charakter eines Zeichens muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*). Da-

bei genügt es, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller*).

7.2 Beschreibend und damit als Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch (direkte) geographische Herkunftsangaben, d.h. Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung des Ursprungsortes der Erzeugnisse dienen können. Nicht eintragungsfähig sind unmittelbare Herkunftsangaben, also die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern. Dies gilt auch, soweit sie erst in der Zukunft als Herkunftsangabe Verwendung finden könnten (BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*, unter Hinweis auf Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 PVÜ). Solche Angaben beschreiben die geographische Herkunft eines Produktes eindeutig und sind deshalb Gemeingut. Da die angesprochenen Abnehmer in unmittelbaren (direkten) Herkunftsangaben keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft erkennen, fehlt es diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft. Hinzu kommt, dass es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, weshalb direkte Herkunftsangaben auch freihaltebedürftig sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 4.3 *Toscanella* mit Hinweis auf BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*).

7.3 Unter Vorbehalt der Irreführung eintragungsfähig sind demgegenüber mittelbare Herkunftsangaben. Sie wecken zwar Vorstellungen über die geographische Herkunft, nennen den tatsächlichen Ursprungsort aber nicht namentlich. Die Unterscheidung zwischen unmittelbaren (direkten) und mittelbaren (indirekten) Herkunftsangaben (Art. 47 Abs. 1 MSchG) erfolgt jeweils im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Willi, Art. 2 N. 69 f.).

7.4 In jedem Fall muss die Angabe aber dazu geeignet sein, überhaupt Vorstellungen einer bestimmten geographischen Herkunft hervorzurufen. Keine Herkunftsangaben sind deshalb unbekannte geographische Bezeichnungen und solche, die als Herstellungsort offensichtlich nicht in Betracht fallen, ebenso wie symbolhafte Angaben, welche erkennbar auf andere als geographische Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung anspielen (Willi, Art. 2 N. 73 ff.; vgl. die in BGE 128 III 454 E. 2.1.1 – 2.1.6 *Yukon* aufgeführten Gruppen von Bezeichnungen, welche nach Massgabe von Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen).

Geographische Herkunftsangaben gelten solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im betreffenden Gebiet niederlassen (BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*).

8.

8.1 Die Buchstabenkombination "GB" lässt sich einerseits als Kürzel für "Great Britain" bzw. "Grossbritannien", andererseits als Abkürzung für den Firmennamen der Beschwerdeführerin lesen. Sie kann ausserdem für eine Reihe weiterer Namen oder Begriffe stehen (beispielsweise für Gigabyte; vgl. den Eintrag "GB" in Langenscheidt's e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0, wonach das Akronym "Great Britain" oder "gigabyte(s)" bedeutet).

8.2 Die Vorinstanz betrachtet die Buchstabenkombination "GB" im Zusammenhang mit den Klassen 7, 17, 19, 26 und 38 als geographische Herkunftsangabe. Demgegenüber sieht die Beschwerdeführerin darin einen eindeutigen Hinweis auf ihr Unternehmen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob das von der Beschwerdeführerin auch in der Schweiz als Marke beanspruchte Zeichen "GB" von den hier massgebenden Verkehrskreisen als geographischer Hinweis auf eine bestimmte Herkunft ihrer Waren und Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 MSchG) und dadurch als beschreibend vom Markenschutz grundsätzlich ausgeschlossen ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügt dafür, dass eine geographische Bezeichnung beim Durchschnittskonsumenten eine Ideenverbindung zu einem Land, einer Gegend oder einem Ort hervorruft (vgl. BGE 128 III 454 E. 2.2 *Yukon* und Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum, RKGE, in sic! 2004, 679 E. 7 *NY*). Die Markenprüfung erfolgt dabei in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt. Ist die Marke aus der Sicht der massgebenden Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 128 III 447 E. 1.5 *PREMIERE*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6068/2007 vom 18. September 2008 E. 4.6 *BIOROM* mit Hinweisen).

8.3 Vorab sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen.

8.3.1 Die Vorinstanz führt dazu aus, das Zeichen sei im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 7, 17, 19 und 26 zu beurteilen. Ab-

nehmer dieser Waren seien in erster Linie spezialisierte Fachkreise im Bereich der Strick- und der Textilwarenproduktion. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass einige Waren auch im Heimgebrauch Verwendung fänden bzw. vom Durchschnittsabnehmer gekauft würden. Auch die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 richteten sich an den schweizerischen Durchschnittskonsumenten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der internationalen Registrierung sei somit auf beide Abnehmerkreise abzustellen.

Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, im Zentrum stünden in allen Klassen, für welche die Marke "GB" hinterlegt worden sei, Textilmaschinen. Die Produkte der Anmelderin würden an die Textilmaschinenindustrie verkauft. Ausschlaggebend dürfte sein, dass die Produkte der Anmelderin an Industrien geliefert würden, mithin an ein Fachpublikum, welches als besonders aufmerksam zu bezeichnen sei. Die Textilindustrie werde ohne Weiteres wissen, woher die Produkte kämen, ob aus Deutschland oder England, wenn sie bei einem bestimmten Anbieter bestelle.

8.3.2 In einem ersten Schritt muss festgelegt werden, für welche Produkte die massgeblichen Verkehrskreise genau zu bestimmen sind (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, 5). Dabei sind die Produkte (bzw. Dienstleistungen) nicht wettbewerbsbezogen, sondern normativ objektiviert zu umschreiben.

In einem zweiten Schritt ist dann der produktspezifische Abnehmerkreis zu definieren (MARBACH, S. 7 und 10). Schliesslich muss festgestellt werden, wie der massgebende Abnehmerkreis das Zeichen versteht.

8.3.3 In Klasse 7 beansprucht die Beschwerdeführerin den Markenschutz ihres Zeichens für Teile von Strick- und Wirkmaschinen, Zubehör für Textilmaschinen, Kugellager und Komponenten für Kugellager, verschiedene Webschützenmaschinen und Webschützenzubehör, Weblitzen und Webschäfte, industrielle und maschinelle Stanzvorrichtungen, Stanzwerkzeuge und Teile davon sowie für diverse Arten von Nadeln. Dieses Produktsegment beschränkt sich nicht auf Textilmaschinen sowie deren Bestandteile und Zubehör. Vielmehr umfasst es insbesondere mit Kugellagern (bzw. deren Komponenten) sowie Stanzvorrichtungen und Stanzwerkzeugen (bzw. deren Bestandteilen) Produkte, welche auch in anderen Branchen Verwendung finden (können).

Entsprechend beschränkt sich der Abnehmerkreis der in Klasse 7 verzeichneten Waren nicht auf die Textilmaschinenindustrie. Er schliesst auch Hersteller sowie Abnehmer von Maschinen und Geräten ausserhalb dieser Branche ein. Überdies erstreckt er sich, mindestens bezüglich der Produktkategorie "Nadeln", auf Endkonsumenten. Zu den Kundengruppen der Beschwerdeführerin zählen laut deren Website neben Maschinenbauern nämlich unter anderem Endverbraucher, jedenfalls in den Produktsegmenten "Nähmaschinennadeln" sowie "Strick- und Wirkmaschinennadeln, Systemteile". Als Zwischen-Abnehmer zu berücksichtigen sind ausserdem Händler, welche entsprechende Produkte vertreiben.

In den Klassen 17 bzw. 19 beansprucht die Beschwerdeführerin den Markenschutz ihres Zeichens für Halbfabrikate aus Kunststoff bzw. Holz für die Herstellung von Textilmaschinenzubehör, Webschützenzubehör und Webschützen. Hier erstreckt sich das massgebliche Produktsortiment auf Halbfabrikate für Anwendungen in der Textilmaschinenindustrie. Dementsprechend beschränkt sich der Abnehmerkreis auf Hersteller von Textilmaschinen und -zubehör.

In Klasse 26 beansprucht die Beschwerdeführerin den Markenschutz ihres Zeichens für Nadeln als solche sowie für diverse spezifische Arten von Nadeln, darunter Nadeln für Strick- und Nähmaschinen sowie Nähnadeln. Neben Textilmaschinenherstellern gehören hier auch Endkunden, d.h. schweizerische Durchschnittskonsumenten, zum massgebenden Abnehmerkreis. Dies lässt sich wiederum auch der Website der Beschwerdeführerin entnehmen. Ausserdem sind Händler, welche Produkte der Beschwerdeführerin (weiter-) verkaufen, in den Kreis der Abnehmer einzubeziehen.

In Klasse 38 schliesslich beansprucht die Beschwerdeführerin den Markenschutz ihres Zeichens für Online-Dienste, nämlich das Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern. Solche Dienste werden von einem breiten Abnehmerkreis, der neben Unternehmen aller Branchen auch die schweizerischen Durchschnittskonsumenten umfasst, in Anspruch genommen.

8.4 Die Vorinstanz führt aus, die schweizerischen Abnehmer würden "GB" in erster Linie mit der lexikographisch nachweisbaren Bedeutung "Grossbritannien", welche aufgrund der Sprachgepflogenheiten als bekannt eingestuft werden könne, assoziieren, da die weiteren Bedeutungen (Abkürzung für Gabon, Good Bye, Game Boy, Gigabyte etc.)

nicht geläufig seien bzw. im vorliegenden Fall keine Informatikprodukte bzw. Datenträger beansprucht würden. Abzuklären bleibe somit, ob das Akronym "GB" von den Abnehmern im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Herkunftsangabe wahrgenommen werde.

Das IGE gelangt dabei zum Schluss, dass das Vereinigte Königreich bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38 eine wegweisende Rolle spiele und das Akronym "GB" folglich mit Herkunftserwartungen verknüpft sei, da der Textilmaschinenbereich (inklusive der dazugehörigen Bestandteile) seinen Ursprung insbesondere im Vereinigten Königreich genommen habe und auch heute noch eine grosse Anzahl von Unternehmen in diesem Bereich tätig sei. Des Weiteren habe das Vereinigte Königreich im Telekommunikationssektor einen regelrechten Boom erfahren. Somit erwarte der Abnehmer, dem die vorgenannten Tatsachen bekannt sein dürften, unter dem Zeichen Waren aus Grossbritannien. Zudem erwarte er in Bezug auf die Dienstleistungen ein Unternehmen aus Grossbritannien, welches die Dienstleistungen in der Schweiz erbringe.

Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin den Standpunkt, die Abkürzung "GB" sei für England nicht diejenige, die im allgemeinen Sprachgebrauch verankert sei und üblicherweise im Alltag verwendet werde, weil für England eben die Abkürzung "UK" gebräuchlich sei. Deshalb sei "GB" auch kein Herkunftszeichen im Sinne von Art. 47 MSchG. Auch unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Falles seien unter keiner Konstruktion falsche Zuordnungen zu England oder Täuschungen im Zusammenhang mit einer Marke "GB" denkbar, weil "GB" eine für alle klar erkennbare andere Bedeutung habe. Die beiden Buchstaben stellten offensichtlich die Abkürzung des Namens der Anmelderin dar.

8.5 Als Abkürzung für "Great Britain" bzw. "Grossbritannien" wird "GB" in Wörterbüchern aufgeführt (beispielsweise in Langenscheidt's e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0 oder in den von der Vorinstanz zitierten Nachschlagewerken). Eine Internet-Recherche deutschsprachiger Websites aus der Schweiz fördert unzählige Einträge zutage, in denen "GB" als Abkürzung für "Grossbritannien" verwendet wird. Diese Internetseiten werden sowohl von Unternehmen als auch von Privatpersonen betrieben. Sie richten sich an Unternehmen und an Privatpersonen. Ebenso findet sich das Akronym "GB" als Kürzel für "Gross-

britannien" in schweizerischen Zeitungen und elektronischen Medien, insbesondere bei der Berichterstattung über sportliche Ereignisse. "GB" ist zudem als internationales Autokennzeichen in der Schweiz allgemein bekannt und wird in diesem Kontext mit Grossbritannien assoziiert. Darüber hinaus wird "GB" in der Norm 3166-1 ("Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1 – country codes") der ISO (International Organization for Standardization) als Länderkürzel für das Vereinigte Königreich geführt.

Demnach wird die Buchstabenkombination "GB" in der Schweiz in weiten Kreisen, insbesondere auch vom durchschnittlichen Konsumenten, als Abkürzung für "Grossbritannien" verstanden. Keine Rolle spielt dabei, dass sich "GB" auch im Sinne von "Gigabyte" lesen lässt, denn das Zeichen wird nicht etwa für Datenträger beansprucht. Selbst hinsichtlich der in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen wird "GB" nicht in der Bedeutung von "Gigabyte" verstanden, zumal eine Zahlenangabe fehlt. Bei Wörtern mit Doppel- oder Mehrfachbedeutung ist entscheidend, welche Bedeutung im konkreten Kontext dominiert (RKGE in sic! 2005, 284 E. 4b *TeleWeb*).

Im Zusammenhang mit Waren der Klassen 7 und 26 wird der schweizerische Durchschnittskonsument die Buchstabenkombination "GB" als Hinweis auf "Great Britain" bzw. "Grossbritannien" verstehen. Die betreffenden Produkte können oder könnten, wie die Vorinstanz aufzeigt, in Grossbritannien hergestellt werden. Dasselbe gilt für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen, bei denen der hiesige Durchschnittskonsument das Akronym "GB" mit Grossbritannien assoziieren wird. Solche Gedankenverbindungen können sich auf die Herkunft der Dienstleistung richten (vgl. Art. 49 MSchG). Sie können sich aber ebenso auf deren Gegenstand, d.h. auf die zu übermittelnden Informationen, Texte, Zeichnungen und Bilder, beziehen. Auch in diesem Fall wirkt das Zeichen "GB" aus der Sicht der massgebenden Verkehrskreise beschreibend im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG.

Weiter stellt sich die Frage, wie die Buchstabenkombination "GB" im vorliegenden Kontext in denjenigen Geschäftskreisen verstanden wird, welche aktuelle oder potentielle Abnehmer der vom Markenschutz abzudeckenden Produkte und Dienstleistungen sind.

Ein Unternehmen der Textilmaschinenindustrie, das bei der Beschwerdeführerin Komponenten bestellt, wird das Zeichen "GB" im Zusammenhang mit diesen Produkten kaum als geographischen Hinweis in-

terpretieren, selbst wenn es "GB" sonst auch als Abkürzung für "Grossbritannien" verwenden sollte. Vielmehr dürfte es die beiden Buchstaben als Initialen des ihm bekannten Firmennamens der Beschwerdeführerin lesen.

Die markenmässige Verwendung des Zeichens beschränkt sich nun aber nicht auf bestehende Kundenbeziehungen zu Fachkreisen, die neben dem Firmennamen des Anbieters möglicherweise auch noch den Herstellungsort der Produkte kennen. Vielmehr erstreckt sie sich darüber hinaus auf das Verhältnis zu bloss potentiellen Abnehmern sowie, im vorliegenden Fall, auf Kreise ausserhalb der Textil- bzw. der Textilmaschinenindustrie. Letzteres gilt insbesondere für Produkte wie Kugellager oder Stanzmaschinen (Klasse 7) und für die Dienstleistungen der Klasse 38. Potentielle Abnehmer und solche ausserhalb der engeren Branchenkreise werden das Akronym "GB" im Zusammenhang mit den massgeblichen Waren und Dienstleistungen in erster Linie mit "Grossbritannien" assoziieren und als geographischen Hinweis verstehen. Dieser Bedeutungsinhalt steht auch in Geschäftskreisen im Vordergrund, zumal Grossbritannien als Herkunftsort der fraglichen Waren und Dienstleistungen bzw. als Gegenstand der letzteren ohne Weiteres in Frage kommt.

8.6 Der Vorinstanz ist demnach darin beizupflichten, dass das Zeichen "GB" in erster Linie als Abkürzung für Grossbritannien interpretiert und in Verbindung mit den von der Beschwerdeführerin erstellten bzw. beanspruchten Produkten und Dienstleistungen als geographischer Hinweis verstanden wird. Letzteres gilt umso mehr, als die Buchstabenkombination von der Beschwerdeführerin ohne Zusätze und ohne spezielle graphische Gestaltung verwendet wird.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin lässt sich mit Blick auf die massgebenden Verkehrskreise nicht behaupten, "UK" sei die gebräuchliche Abkürzung für England, während "GB" eine klar erkennbare andere Bedeutung (nämlich diejenige von "Gigabyte") habe. "UK" mag in einem englischsprachigen Umfeld als gebräuchliches Kürzel für "United Kingdom" fungieren. Für die hiesigen Abnehmer gilt das jedoch nicht. Welches offizielle Kürzel Grossbritannien bzw. das Vereinigte Königreich selbst und welches seine Post verwendet, spielt vorliegend aber ohnehin keine Rolle. Ebensowenig fällt ins Gewicht, unter welcher Überschrift beispielsweise britische Zeitungen wie der von der Beschwerdeführerin genannte "Independent" ihre Inlandnachrichten

("UK News") publizieren oder, allgemeiner, ob "GB" in anderen Ländern als Kürzel für Grossbritannien benutzt werde. Entscheidend ist vielmehr, wie die massgebenden Verkehrskreise in der Schweiz die Buchstabenkombination "GB", insbesondere im Zusammenhang mit den von der Beschwerdeführerin beanspruchten Produkte- bzw. Dienstleistungsklassen, verstehen.

9.

Demzufolge beinhaltet die Buchstabenkombination "GB" eine direkte geographische Herkunftsangabe. Als solche gehört sie zum Gemeingut und kann gemäss Art. 2 lit. a MSchG nur dann markenrechtlich geschützt werden, wenn sie sich als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, durchgesetzt hat. Letzteres gilt allerdings auch nur unter der Voraussetzung, dass am Zeichen "GB" kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3 f. *M/M-Joy*).

Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei seit 1852 unter ihrem Namen mit ihren Nähnadeln auf dem Markt und stanze schon seit vielen Jahrzehnten die Buchstaben "GB" in die flachen Enden der Maschinennähnadeln, doch leider lasse sich das für die Schweiz für eine Marktdurchsetzung nicht einschlägig genug beweisen. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, die Frage der Verkehrsdurchsetzung zu prüfen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.2 *we make ideas work*, B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 3.2 *American Beauty* und B-7425/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3.2 *Choco Stars*).

10.

Die Vorinstanz stützte sich in der angefochtenen Verfügung vom 6. Dezember 2007 auch auf Art. 2 lit. c MSchG, wonach irreführende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Sie hielt dazu fest, die Buchstabenkombination "GB" sei täuschend, wenn die Herkunft der Waren nicht der im Zeichen enthaltenen geographischen Angabe entspreche. Eine Täuschungsgefahr bestehe ebenso bezüglich der geographischen Herkunft der angebotenen Dienstleistungen der Klasse 38. Der irreführende Charakter der Marke könne zwar durch eine Einschränkung der beanspruchten Waren auf Produkte aus dem "Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland" aufgehoben werden, doch würde dies die Zurückweisung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG nicht heilen.

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, auch unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Falles seien unter keiner Konstruktion falsche Zuordnungen zu England oder Täuschungen im Zusammenhang mit einer Marke "GB" denkbar, weil "GB" eine für alle klar erkennbare andere Bedeutung habe. Die beiden Buchstaben stellten offensichtlich die Abkürzung des Namens der Anmelderin dar.

10.1 Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geographische Angabe enthält oder ausschliesslich aus einer solchen besteht und damit den Käufer zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der Irreführung besteht hingegen, wenn die geographische Angabe erkennbar Fantasiecharakter hat oder aus anderen Gründen nicht als Herkunftsangabe aufgefasst werden kann. Ob eine geographische Bezeichnung, die als Wortmarke verwendet wird, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, wozu insbesondere die Bekanntheit des Zeichens als geographische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Warenbereich sowie die Ausgestaltung der Marke und zusätzliche Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können, gehören (BGE 132 III 770 E. 2.1 *COLORADO* (fig.) und 128 III 454 E. 2.2 *Yukon*).

10.2 Die massgebenden Verkehrskreise der Schweiz verstehen die Buchstabenkombination "GB" als geographischen Hinweis. Die für den Markenschutz beanspruchten Produkte könnten aufgrund der Wirtschaftsstruktur Grossbritanniens in diesem Land hergestellt werden. Zu einem wesentlichen Teil dürften sie, wie die Vorinstanz anhand von Länderinformationen des Staatssekretariats für Wirtschaft aufzeigt, auch effektiv dort produziert werden. Für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen ist eine Beziehung zu Grossbritannien, insbesondere gemessen an den Kriterien von Art. 49 MSchG, ebenfalls naheliegend, und abgesehen davon können solche Dienstleistungen auch einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Land aufweisen. Erhöht wird die Täuschungsgefahr durch die Ausgestaltung der international registrierten Marke, denn diese erschöpft sich in der Buchstabenfolge "GB" in einer Standardschrift und enthält keine weiteren Angaben. Deshalb ist das Zeichen für Waren und Dienstleistungen der beanspruchten Klassen, die nicht aus Grossbritannien stammen, irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG.

11.

11.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf verschiedene schweizerische Voreintragungen und internationale Markenregistrierungen mit Schutz in der Schweiz, welche allesamt die Buchstaben "GB" enthalten. Sie macht geltend, das IGE habe Ländercodes bislang eingetragen. Als letzte "GB-Marke" beispielsweise sei "GB MERCHANT PARTNERS" (Nr. 552'405) am 14. November 2006 eingetragen worden. Davor seien 18 andere Marken mit den Buchstaben "GB" in Alleinstellung eingetragen worden, zum Teil mit weiteren Worten, zum Teil ohne. Grundsätzlich sei dabei unbeachtlich, ob weitere Worte beigefügt worden seien oder nicht. Nur dann, wenn die zusätzlichen Worte den Charakter des Herkunftszeichens eindeutig widerlegten, seien sie beachtlich. Das IGE verkenne die Grundsätze regelmässig und registriere Länderkürzel ohne Weiteres, wenn diese graphisch ausgestaltet würden oder zusätzliche Worte enthielten; dies analog zu Sachbezeichnungen. Wären Ländercodes Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG, dann wäre dies nach Auffassung der Beschwerdeführerin klar falsch. Die Waren wären einzuschränken auf solche entsprechender Herkunft, die Dienstleisterin hätte dort ansässig zu sein. Es habe aber keine Marke mit einem Ländercode gefunden werden können, die tatsächlich eingeschränkt worden wäre. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei deshalb eine Marke "GB" schon gestützt auf die Voreintragungen auch heute noch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung und mangels einer klaren Praxisänderung einzutragen.

11.2 Das IGE vertritt demgegenüber die Auffassung, die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen seien mit dem hier zu beurteilenden Zeichen "GB" nicht vergleichbar. Erstens ergebe sich dies aus der Zeichenbildung. Bei einem Teil der geltend gemachten Voreintragungen handle es sich um kombinierte Marken, welche ein Bildelement oder eine graphische Gestaltung aufwiesen. Andere Voreintragungen enthielten nicht nur ein Akronym, sondern seien mit weiteren Elementen kombiniert. Zweitens sei keine dieser Voreintragungen unter dem Aspekt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit dem strittigen Zeichen vergleichbar. Bei den Marken CH 485'932 *Balanced GB Controlling* (fig.) und CH 552'405 *GB MERCHANT PARTNERS* handle es sich um Einzelfälle, die fälschlicherweise registriert worden seien.

11.3 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Eine Behörde darf zwei gleiche Sachverhalte nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind. Demgegenüber gibt es keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn bisher eine abweichende Praxis bestanden haben sollte. Insbesondere besteht dann kein Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn ernsthafte und sachliche Gründe für eine Praxisänderung sprechen, die Änderung grundsätzlich erfolgt und das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber der Rechtssicherheit überwiegt. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben. Unter diesem Blickwinkel ist die Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht in Stein gemeisselt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 8 *Leader* mit Hinweisen).

11.4 Die vorbestehenden schweizerischen Eintragungen mit Bestandteil "GB" unterscheiden sich schon aufgrund ihrer Zeichenbildung wesentlich von der IR-Marke der Beschwerdeführerin. Sie weisen besondere graphische Gestaltungen oder Zusätze auf, wodurch die – teilweise kaum erkennbare – Buchstabenkombination "GB" nicht als geographischer Hinweis erscheint.

11.4.1 Der international registrierten Marke der Beschwerdeführerin am nächsten kommt die in der Schweiz eingetragene Marke CH 462'613 *GB*. Allerdings zeichnet sich diese durch ein spezielleres Schriftbild und einen Schutzvermerk aus. Überdies ist sie für die Klassen 35 *Amministrazione commerciale; vendita al dettaglio di articoli per il ferromodellismo* und 41 *Attività culturali; museo del ferromodellismo; centro esposizioni, congressi e attività culturali di ogni tipo* hinterlegt. Ein vergleichbarer Sachverhalt liegt damit nicht vor.

11.4.2 Bezüglich der Marke CH 552'405 *GB MERCHANT PARTNERS*, welche für die Klasse 36 *Bankgeschäfte, nämlich Dienstleistungen einer Handels- und Geschäftsbank; Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kapitalbeteiligungen, mit Kapitalanlagen und Investmentfonds und deren Verwaltung; Beratung in Zusammenhang mit Kapitalanlagen* eingetragen ist, hält die Vorinstanz selbst fest, diese sei (ebenso wie die Marke CH 485'932 *Balanced GB Controlling*) fälschlicherweise registriert worden. Allenfalls fehlerhafte Entscheide des Instituts dürften je-

doch nicht Richtschnur für die weitere Eintragungspraxis bilden. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestünde nur, wenn das Institut auch zukünftig an einer gesetzeswidrigen Praxis festhalten wollte. Davon könne hier keine Rede sein.

Anders als die IR-Marke der Beschwerdeführerin weist die Marke *GB MERCHANT PARTNERS* zwei zusätzliche Begriffe auf, sodass ohnehin fraglich ist, ob überhaupt von einem vergleichbaren Sachverhalt gesprochen werden kann.

11.4.3 Bei der Marke *Balanced GB Controlling* dürfte "GB" kaum als geographischer Hinweis verstanden werden, nicht nur wegen der beiden Begriffe, in deren Mitte das Zeichen steht, sondern auch wegen seiner graphischen Gestaltung und seiner Positionierung auf einer pfeilförmigen Fläche. Schon deswegen handelt es sich nicht um den gleichen Sachverhalt.

11.5 Die Beschwerdeführerin listet weitere in der Schweiz ohne territoriale Einschränkung registrierte Marken auf, welche nicht das Zeichen "GB", sondern andere Buchstabenkombinationen enthalten, die nach ihrer Auffassung Ländercodes sind. So verweist sie auf die Marken CH 506'098 FR (fig.), CH 505'769 PT TECHNOLOGIES, CH 507'992 TR (fig.), CH 543'961 CN WORLDWIDE, CH 508'551 BG CAFE, CH 546'829 CY.TALK (fig.), CH 542'281 BR (fig.), CH 509'617 HK-GEBÄUDETECHNIK, CH 557'502 the HOUSE OF FINANCE .eu (fig.) sowie CH 548'274 The CA-mod*el*.

Auch diese Marken lassen sich jedoch nicht mit der IR-Marke der Beschwerdeführerin vergleichen, denn sie weisen spezielle graphische Gestaltungen bzw. Bild- oder andere zusätzliche Elemente auf, beziehen sich auf andere Waren oder Dienstleistungen und / oder wecken keine geographischen Assoziationen.

11.6 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin auch vor, "GB" sei neben der EU in verschiedenen Staaten problemlos registriert worden. Ausländische Eintragungsentscheide haben jedoch nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung für die Schweiz (BGE 129 III 225 E. 5.5 *MASTERPIECE* mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 7 *Leader* mit Hinweisen). Massgebend ist vielmehr der Eindruck, den das Zeichen beim schweizerischen Publikum hinterlässt (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.5 *AMERICAN BEAUTY*).

12.

12.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann auf eine Reihe von Firmeneintragungen, welche allesamt mit den Buchstaben "GB" beginnen, im Unterschied zur IR-Marke "GB" jedoch weitere Bestandteile enthalten, die jeweils auf die Geschäftstätigkeit des betreffenden Unternehmens hinweisen. Ein Blick in das Handelsregister zeige, dass hier einige Firmen mit dem Bestandteil "GB" ansässig seien, die ganz offensichtlich nichts mit England zu tun hätten. Das Handelsregisteramt scheine also unter dem Gesichtspunkt der Firmenwahrheit nicht auf die Idee gekommen zu sein, dass diese Firmen mit England zu tun haben müssten, weil "GB" auf einen Zusammenhang mit Grossbritannien hindeute.

Dem Einwand, (Vor-) Eintragungen des Handelsregisteramtes seien für das Markenregister unbeachtlich, müsse mit dem Hinweis auf Art. 64 MSchG begegnet werden. Der Gebrauch von unzutreffenden Herkunftszeichen sei verboten. Art. 64 MSchG beschränke sich mitnichten auf den markenmässigen Gebrauch eines Herkunftszeichens.

12.2 Die Prüfung einer Firma durch das Handelsregisteramt hat keine präjudizierende Wirkung für die Markenprüfung durch das IGE bzw. nachgelagerte Instanzen; sie wird nicht anhand der vergleichsweise strengeren Kriterien des Markenrechts vorgenommen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 6 *SWISTEC*). Demnach lässt sich aus Firmeneintragungen mit dem Bestandteil "GB" nicht schliessen, dass auch eine Marke "GB" in der Schweiz anzuerkennen bzw. zu registrieren wäre.

Abgesehen davon basiert die Argumentation der Beschwerdeführerin auf der unzutreffenden Annahme, dass ein Firmenbestandteil "GB" ohne Rücksicht auf die weiteren Firmenbestandteile bzw. auf den Gesamteindruck der jeweiligen Firma als Herkunftsangabe im Sinne des MSchG verstanden wird.

Dass schliesslich der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben strafbar ist, entspricht dem Willen des Gesetzgebers. Nach Art. 64 Abs. 1 lit. c MSchG genügt dafür die Schaffung einer Täuschungsgefahr durch den Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft.

13.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung 872'861 GB den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38 zu Recht verweigerte. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

14.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Streitigkeiten über Markeneintragungen beschlagen Vermögensinteressen, weshalb sich die Gerichtsgebühr nach dem Streitwert bemisst (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich gemäss Rechtsprechung und Lehre an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren; bei eher unbedeutenden Zeichen darf grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden (BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen).

Da die Beschwerdeführerin das Zeichen bereits seit einigen Jahren verwendet, ist nicht allein vom Grundwert für noch nicht gebrauchte Zeichen auszugehen. Überdies kann im vorliegenden Fall nicht von einem offensichtlich unbedeutenden Zeichen gesprochen werden, weshalb ein Streitwert an der Obergrenze des genannten Rahmens anzunehmen ist. Dafür spricht auch, dass das Interesse eines international tätigen Unternehmens am Markenschutz für die Kennzeichnung technisch hochstehender Industrieerzeugnisse erheblich ist (vgl. BGE 133 III 490 E. 3.3 f.).

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Sistierungsgesuch der Vorinstanz wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 872 861 GB; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech	Urs Küpfer

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, SR 173.110). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 16. März 2009