



Urteil vom 14. Dezember 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Bürgenstock Hotels AG, Bürgenstock, 6363 Obbürgen,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Jürg Simon und Dr.
iur. Saskia Eschmann, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58,
8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 30.1.2012 betreffend Markeneintragungsge-
such Nr. 55475/2009 - BÜRGENSTOCK.

Sachverhalt:

A.

Die Barwa Swiss Management AG beantragte am 17. Mai 2009 den Eintrag der Wortmarke BÜRGENSTOCK für die folgenden Dienstleistungen der Nizza-Klassen 35, 41, 43 und 44:

- 35 Geschäftsführung, nämlich Führen von Hotels, Motels, Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants, Clubs; Geschäftsinformation; Hilfe bei der Geschäftsführung im Bereich Verkauf von Waren; Informationen und Beratung für die genannten Dienstleistungen.
- 41 Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung; Organisation und Durchführung von Seminaren, Kongressen, Symposien und Events; Betrieb von Sport- und Fitnessanlagen.
- 43 Dienstleistungen im Bereich Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels, Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften; Hotelreservierungen; Dienstleistungen im Bereich Verpflegung von Gästen in Bars, Cafeterias, Restaurants, Clubs, Kantinen; Verpflegung von Gästen; Catering und Party Service.
- 44 Gesundheits- und Schönheitspflege, einschliesslich Durchführung von Massagen, Aroma- und Lichttherapien; gesundheitliche Behandlungen und Höhensonnenbestrahlung; Gesundheitsberatungen und -behandlungen zur Entspannung; Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitspflege zum Wohlbefinden (Wellness-Zentren) und Spas, Solarien, Bädern und Saunen; Betrieb von Heil- und Kurbädern; Betrieb von Massageinstituten, Schönheitssalons, Coiffuresalons, Solarien, Physiotherapieinstituten, Sanatorien.

B.

Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 14. August 2009. Das Zeichen sei ein beschreibender Hinweis auf den Ort der Erbringung der Dienstleistungen, womit ihm die konkrete Unterscheidungskraft fehle. Überdies sei es absolut freihaltebedürftig und es seien Änderungen an der Liste der Dienstleistungen notwendig.

C.

Mit Schreiben vom 7. Oktober 2009 zeigte sich die Barwa Swiss Management AG mit den Änderungen an der Liste der Dienstleistungen einverstanden, bestritt aber die übrigen Punkte. Am 22. Oktober 2009 teilte sie der Vorinstanz überdies mit, dass sie die beantragte Marke an die Beschwerdeführerin übertragen habe.

D.

Am 8. Dezember 2009 begründete die Vorinstanz in einem Schreiben an die Gesuchstellerin ihre Beanstandungen.

E.

Innert erstreckter Frist machte die Gesuchstellerin am 12. April 2010 geltend, dass sie an ihrem Eintragungsgesuch festhalte. Das Wort "Bürgenstock" sei eine Neuschöpfung, welche die Kuranlage bezeichne. Das Historische Lexikon der Schweiz und das Onlinelexikon Wikipedia bestätigten dies. Im Werk "Historische, topografische und ökonomische Merkwürdigkeiten des Kantons Luzern" werde der Berg als Bürgenberg bezeichnet. Das Zeichen "Bürgenstock" sei nicht zur geografischen Angabe degeneriert, weshalb die Hinterlegerin den Wikipedia-Eintrag mit Hilfe eines Historikers habe korrigieren müssen. Die Vorinstanz könne nicht belegen, dass das Zeichen zum Freizeichen degeneriert sei. Bei der Marke handle es sich um einen wertvollen und schutzwürdigen Besitzstand.

F.

Mit Schreiben vom 22. September 2010 hielt die Vorinstanz daran fest, dass die Marke nicht eintragungsfähig sei.

G.

Die Beschwerdeführerin machte mit ihrer Eingabe vom 25. März 2011 noch einmal geltend, dass die Marke einzutragen sei. Es werde Gleichbehandlung mit der Marke "Château de Chillon" verlangt und es bestehe kein absolutes Freihaltebedürfnis. Es handle sich um eine Wortneuschöpfung und einen wertvollen Besitzstand, der ansonsten vernichtet würde. Weil "Bürgenstock Hotels & Resort" und "Bürgenstock Hotels" als Verkehrsdurchgesetzte Marken registriert worden seien und die zweiten Wortteile beschreibend sind, müsse "Bürgenstock" unterscheidungskräftig sein. Der Gebrauch dieser beiden Marken gelte als Gebrauch der Marke "Bürgenstock".

H.

Am 26. Mai 2011 begründete die Vorinstanz ein weiteres Mal, warum sie die Eintragung der Marke ablehne.

I.

Die Beschwerdeführerin antwortete mit Schreiben vom 29. November 2011, dass sie vollumfänglich an ihren Standpunkten festhalte.

J.

Am 27. Dezember 2011, mit Wirkung per 28. Dezember 2011, übertrug die Beschwerdeführerin die Marke auf die Bürgenstock Hotels Management und Lizenz AG, Stansstad.

K.

Mit Verfügung vom 30. Januar 2012 wies die Vorinstanz das Gesuch ab. Das Zeichen "Bürgenstock" sei keine "irrtümliche Angabe" und werde von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise als geografischer Name verstanden. Es sei nicht von der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin geschaffen worden, sondern viel älter. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen sei das Zeichen eine beschreibende geografische Angabe. Es könne weder Gleichbehandlung noch Schutz eines wertvollen Besitzstandes geltend gemacht werden. Das Zeichen sei nicht unterscheidungskräftig und absolut freihaltebedürftig.

L.

Die Beschwerdeführerin erhob mit Schreiben vom 2. März 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, dass der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben und die Marke "Bürgenstock" einzutragen sei. Eventualiter sei der Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen und sie anzuweisen, die Marke als im Verkehr durchgesetzt einzutragen. Subeventualiter sei der Entscheid zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Es sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Beim fraglichen Zeichen handle es sich um einen wohlverworbenen Besitzstand der Beschwerdeführerin. Sie verfüge bereits über zehn aktive Marken, die das Zeichen enthielten. Die Vorinstanz habe das Zeichen bereits implizit als unterscheidungskräftig erachtet. Es handle sich dabei um eine Wortneuschöpfung von Franz-Josef Bucher-Durrer. Ein allfälliger Bedeutungswandel sei noch nicht abgeschlossen und umkehrbar. Es handle sich um keine beschreibende geografische Angabe und es bestehe kein Freihaltebedürfnis, da der Berg als Bürgenberg bezeichnet werden könne. Eventualiter sei zur Kenntnis zu nehmen, dass die Vorinstanz die Marke Bürgenstock aufgrund der Registrierung der Marken Bürgenstock Hotels und Bürgenstock Hotels & Resort als im Verkehr durchgesetzt betrachte. Weiter bestehe ein Anspruch auf Gleichbehandlung mit der Marke "Château de Chillon".

M.

Mit ihrer Vernehmlassung vom 26. April 2012 beantragte die Vorinstanz, dass die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen sei. Der historische

Sachverhalt werde von der Beschwerdeführerin unrichtig dargestellt. Bürgenstock sei der geografische Name des Berges und der Halbinsel. Das Zeichen sei mit Bezug auf die beantragten Dienstleistungen eine beschreibende geografische Angabe. Es werde zu Unrecht behauptet, die Vorinstanz hätte die Marke als im Verkehr durchgesetzt anerkannt und sie habe die Marke nie als unterscheidungskräftig bewertet. Die Rechtsprechung zur Freizeichenproblematik sei vorliegend nicht anwendbar. Bürgenstock sei für die betroffenen Dienstleistungen absolut freihaltebedürftig. Das absolute Freihaltebedürfnis könne nicht mit dem Hinweis auf die Bezeichnungsvariante "Bürgenberg" verneint werden. Es bestehe keine Verkehrsdurchsetzung von "Bürgenstock" und kein Anspruch auf Gleichbehandlung mit "Château de Chillon" mangels Vergleichbarkeit.

N.

Am 15. Mai 2012 fand eine Parteiverhandlung statt, anlässlich derer die Beschwerdeführerin ihre bereits im schriftlichen Verfahren geäußerten Argumente erneuerte. Weiter verlangte sie, dass ein gerichtliches Gutachten zum historischen Zusammenhang einzuholen sei und reichte eine Anzahl Farbkopien von Postkarten und Flyers ein.

O.

Am 25. Juni 2012 reichte die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist einen Band Gebrauchsbelege und eine unterschriebene Vollmacht zu den Akten ein.

P.

Mit Schreiben vom 24. Juli 2012 hielt die Vorinstanz dazu fest, dass die eingereichten Gebrauchsbelege nichts an der Feststellung änderten, dass das Zeichen Bürgenstock als geografische Bezeichnung aufgefasst werde. Dies würden die Gebrauchsbelege bestätigen. Aus der Verwendung von "Bürgenstock Hotels" oder "Bürgenstock Resort" lasse sich nichts zugunsten des beantragten Zeichens ableiten, weshalb keine Verkehrsdurchsetzung angenommen werden könne. Auch das absolute Freihaltebedürfnis sei nicht widerlegt worden.

Q.

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), insbesondere solche der Anstalten und Betriebe des Bundes (Art. 33 Bst. e VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Vorinstanz ist eine Bundesanstalt im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG und die vorliegende Zurückweisungsverfügung ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG. Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss (Art. 63 Abs. 4 VwVG) rechtzeitig geleistet.

1.2 Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen und ist grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG). Die Vorinstanz bestreitet jedoch ihre Beschwerdelegitimation. Die strittige Marke sei während des Anmeldeverfahrens von der Beschwerdeführerin an die Bürgenstock Hotels Management und Lizenz AG übertragen worden, während der Prozess von der alten Inhaberin geführt werde.

1.3 Vorliegend nicht anwendbar ist Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 (BZP, SR 273) in Verbindung mit Art. 4 VwVG, wonach die Veräusserung der im Streite liegenden Sache während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache bleibt, denn die im Streite liegende Sache wurde rund zwei Monate vor dem hier massgeblichen Eintritt der Rechtshängigkeit beim Bundesverwaltungsgericht übertragen.

1.4 Demzufolge sind die übrigen Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG zu prüfen, nämlich ob die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Ein schutzwürdiges Interesse ist gegeben, wenn der verlangte Entscheid aus Sicht der Beschwerdeführerin geeignet ist, eine rechtmässige Situation herzustellen und erlittene Nachteile auf ihrer Seite zu beheben. Die Beschwerdeführerin hat darzutun, dass der angefochtene Akt fehlerhaft ist und ihr Nachteile verursacht oder sie eines Vorteils beraubt ("materielle Beschwer", BBl 2001 4329; Urteil des Bun-

desverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 2 *Swiss Army*). Vorliegend ist die Beschwerdeführerin aus dem Übertragungsvertrag vom 27. Dezember 2011 zur Leistung einer mängelfreien Markenanmeldung gegenüber der neuen Markeninhaberin verpflichtet. Unter diesen Umständen ist sie, auch wenn sie nicht mehr Inhaberin der beantragten Marke ist, besonders berührt und hat ein eigenes schutzwürdiges Interesse, dass die Marke eingetragen wird. Sie ist somit beschwerdelegitimiert. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie sich nicht für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht unterscheidungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsangaben, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 S. 368 E. 2.5.5 *akustische Marke*; BGE 131 III 495 S. 503 E. 5 *Felsenkeller*; BGE 129 III 514 S. 524 E. 4.1 *Lego*; BGE 128 III 454 S. 457 E. 2.1 *Yukon*).

2.2 Geografische Angaben, die auf eine bestimmte Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen hinweisen, werden als Herkunftsangaben bezeichnet (MICHAEL NOTH in Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. c Rz. 34). Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1 *Yukon*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. MARBACH, Markenrecht], Rz. 380; ROLAND VON BÜREN/LUCAS DAVID, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüterrechts, Basel 2005, S. 153ff.). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die Herkunftserwartungen wecken, ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu erwähnen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 382).

2.3 Originäre Unterscheidungskraft kann auch entstehen, weil der Markeninhaber aus faktischen Gründen alleinigen Anspruch auf den Streitgegenstand hat. Demzufolge ist die Schweizer Armee für den Grossteil der Verteidigungsaufgaben allein zuständig und die Bildung weiterer Schweizer Armeen nicht zu erwarten. An der Verwendung der Bezeichnung "Swiss Army" für typische Aufgaben einer Armee kann deshalb kein Freihaltebedürfnis anderer öffentlicher oder privater Sicherheitseinrichtungen bestehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2 *Swiss Army*). Auch die Verleihung eines königlichen Privilegs kann einen alleinigen Anspruch begründen, der unterscheidungskräftig ist und das Freihaltebedürfnis überwindet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 *The Royal Bank of Scotland*). Auch in Deutschland werden bei Marken von touristischen Sehenswürdigkeiten die Eigentumsverhältnisse an diesen Sehenswürdigkeiten berücksichtigt (ALEXANDER GONZALEZ in: Marco Bundi/Benedikt Schmid [Hsg.], Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen, Festschrift für J. David Meisser, Bern 2012, S. 325ff.).

2.4 Eine aus einer Ortsbezeichnung gebildete Marke kann für ein Erzeugnis, selbst wenn dessen Qualität massgeblich von der Bodenbeschaffenheit abhängt, Schutzfähigkeit erlangen, indem sie sich im Verkehr als Individualzeichen eines bestimmten Unternehmens durchsetzt (BGE 117 II 321, S. 325 E. 3a *Valser*). Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 *Post*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E.2 *Freischwinger Panton [3D]*, mit weiteren Hinweisen). Nicht erforderlich ist dabei, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 *Appenzeller*) oder die Marke immer in genau derselben Weise gebraucht worden ist. Zwar ist die Verkehrsdurchsetzung ein Rechtsbegriff; bei seiner Voraussetzung einer besonderen Verkehrsgeltung handelt es sich aber um eine Tatfrage (Urteil des Bundesgerichts vom 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 *Post*). Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese aufgrund seiner Mitwirkungspflicht glaubhaft zu machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E.4.1 *Freischwinger Panton [3D]*; vgl. DAVID RÜETSCHI in Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Beweisrecht Rz. 73; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 1088 f.; CHRIS-

TOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des Europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 Rz. 188 ff.; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 42). Die Verkehrsdurchsetzung muss in der ganzen Schweiz bestehen; deren Ausmass muss allerdings nicht in allen Gebieten gleich ausgeprägt sein und darf sprachregionale Schwankungen aufweisen (BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 *Appenzeller*; BGE 127 III 37 f. E. 2c *Brico*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 9 *Aus der Region. Für die Region.*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 437 f.). Grundsätzlich sind alle Beweismittel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 12 Rz. 18; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 466). Dafür eignen sich insbesondere Tatsachen, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben, wie langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, intensive Werbeanstrengungen oder die repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.1 *Swatch Uhrband*, BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 *Smarties*). Die Verkehrsdurchsetzung erstreckt sich allerdings nur auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen, für welche sie glaubhaft gemacht ist (Entscheid der RKGE vom 5. Mai 2002 veröffentlicht in sic! 2002 S. 242 E. 5.a *Postgelb [Farbmarke]*). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren, jedoch kann in besonderen Fällen eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 *travel-tip Das Magazin für Ferien [fig.]* und B-7461/2006 vom 16. März 2007 E. 5. *Yeni Raki/Yeni Efe*). Je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen originär wirkt, desto höhere Anforderungen werden an die Verkehrsdurchsetzung gestellt (vgl. BGE 128 III 441 E. 1.4 *Appenzeller*, BGE 117 II 321 E. 3.a *Valser*). Die Durchsetzung einer Marke ist rascher anzunehmen, wenn sie eine kleinere Anzahl Waren oder Dienstleistungen beansprucht, als wenn sich die Aufwendungen des Markenhinterlegers auf eine Vielzahl von Waren und/oder Dienstleistungen verteilen. Die Glaubhaftmachung setzt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung voraus, dass das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter wird der

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen am entsprechenden Markt verstanden, also der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zu einem rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen, dekorativen oder anderweitig produktunabhängigen Gebrauch (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 *Mobility* mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 *Tripp Trapp*). Insbesondere müssen die Durchsetzungsbelege glaubhaft machen, dass die Marke so als Zeichen wahrgenommen wurde, wie sie geschützt werden soll (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 *Post*; B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 *Mobility*). Einer Marke, die in stark veränderter Form gebraucht wird, kommt nämlich keine Verkehrsdurchsetzung zu (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3536/2011 vom 14. Juli 2012 E. 6.5 *Medidata*; B-5557/2011 vom 19. September 2012 E. 8.2.2.3 *Frauentorso [fig.]*; zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.2ff. *Aus der Region. Für die Region.*)

2.5 Schranke der Verkehrsdurchsetzung bilden die absolut freihaltebedürftigen Zeichen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 261; WILLI, a.a.O., Rz. 164). Das absolute Freihaltebedürfnis darf jedoch selbst bei banalen Zeichen nicht einfach angenommen werden, sondern muss von Fall zu Fall und mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abgeklärt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande*). Die Rechtsprechung hat die Verkehrsdurchsetzung von Herkunftsangaben nie kategorisch und schematisch ausgeschlossen (BGE 92 II 270 S. 274 E. 2 *Sihl*; BGE 117 II 321 S. 324f. E. 3 lit. a *Valser*; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.3 *Appenzeller*; BGE 128 III 454 S. 460 E. 2.1.5 *Yukon*; BGE 134 III 314 S. 320 E. 2.3.3 *M/M-Joy*; BGE 128 III 401 S. 405 E. 6 *luzern.ch*; Entscheid des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande*).

3.

3.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Endverbraucher massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge der massgeblichen Verkehrskreise bilden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. MARBACH, Verkehrskreise]; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 41; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011

vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Luminous*). Die massgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses an einer Marke sind demgegenüber die Branchenmitglieder, insbesondere die Konkurrenten (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 44).

3.2 Dienstleistungen im Bereich der Geschäftsführung (Nizza-Klasse 35) und der Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitspflege (Nizza-Klasse 44) richten sich primär an Eigentümer von solchen Geschäftsbetrieben, während sich die Ausbildung und die Durchführung von Veranstaltungen (Nizza-Klasse 41) sowie die Beherbergung von Gästen in Appartements, Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften sowie die Verpflegung in Kantinen (Nizza-Klasse 43) an Unternehmen und Vereine richten.

3.3 Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie der Betrieb von Sport- und Fitnessanlagen (Nizza-Klasse 41) richten sich an sportliche Menschen jeden Alters, auch Kinder sowie an Kulturinteressierte von der Adoleszenz bis ins hohe Alter. Dienstleistungen im Bereich der Beherbergung von Gästen in Hotels und Motels, Hotelreservierungen, Verpflegung von Gästen (Nizza-Klasse 43) sowie Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege (Nizza-Klasse 44) richten sich an erwachsene Personen, die zur Erholung oder für Geschäftszwecke aus anderen Regionen anreisen. Catering und Party-Service (Nizza-Klasse 43) richten sich an Privatpersonen und Unternehmen, die Veranstaltungen durchführen.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Bezeichnung "Bürgenstock" beziehe sich nicht auf den Berg, der Bürgenberg heisse. Sie sei 1873 vom Gründer der Hotelanlage, Franz-Josef Bucher-Durrer, zur Bezeichnung der Hotelanlage erfunden worden. Die Vorinstanz versteht das Zeichen als wesentlich ältere Bezeichnung des Berges. Weiter erachtet die Beschwerdeführerin die Voreinträge als implizite Anerkennung der Unterscheidungskraft von Bürgenstock, während die Vorinstanz dies als unzulässig bezeichnet. Die Beschwerdeführerin macht überdies einen wohlverworbenen Besitzstand an der Marke sowie Verkehrsdurchsetzung geltend, während die Vorinstanz das Zeichen als absolut Freihaltebedürftig erachtet. Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin auf eine Praxis der Vorinstanz, geografische Angaben als Marken einzutragen, was von der Vorinstanz bestritten wird.

4.2 Wird Bürgenstock von den relevanten Verkehrskreisen primär als geografische Angabe verstanden, ist die Bezeichnung nicht unterscheidungskräftig. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin spielt es dabei keine Rolle, ob die Bezeichnung Bürgenstock ursprünglich für die Hotelanlage galt. Massgebend sind die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids (BGE 130 III 113 S. 118 E. 3.2 *Montessori*; DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 7; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 145; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 227). Selbst wenn die Bezeichnung Bürgenstock, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wird, eine Wortneuschöpfung des Gründers der Hotelanlage darstellen sollte, gilt das heutige Verständnis durch die relevanten Verkehrskreise.

4.3 Die relevanten Verkehrskreise verstehen unter "Bürgenstock" vorab den Aussichtsberg und die Halbinsel zwischen Ennetbürgen und Stansstad. Im Nidwaldner GIS wird der gesamte Bergrücken und die Halbinsel als Bürgenstock bezeichnet (<http://map.gis-daten.ch/nw10/>, besucht am 26. Oktober 2012).



Quelle: © 2012 GIS Daten AG

Das gleiche Ergebnis erhält man auf Google Maps (<http://maps.google.ch> > Bürgenstock, besucht am 26. Oktober 2012).



Quelle: Kartendaten © 2012 Google

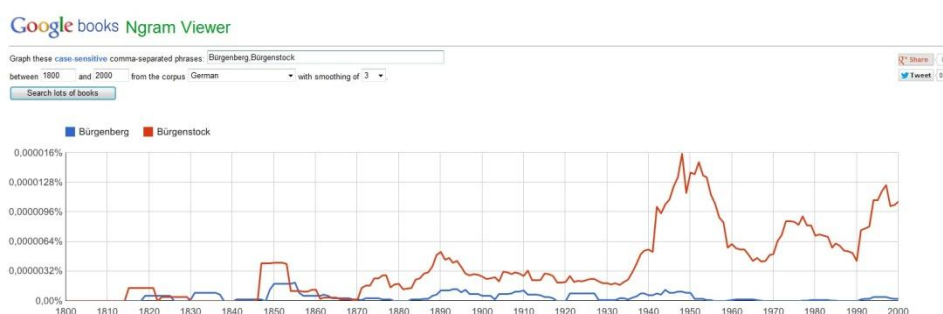
In den relevanten Kartenwerken der Schweiz erscheint der Name der Halbinsel im Vierwaldstättersee und derjenige des Aussichtsberges als Bürgenstock (z.B. Swisstopo auf <http://map.geodataviewer.admin.ch/geodatenviewer.php>, besucht am 7. November 2012). Bei dieser Karte erscheint im Massstab 1:10'000 auch der Name "Bürgenberg"; jedoch ohne

Höhenangaben und nicht beim Grat des Berges, sondern im südlichen, flachen Teil sowie nördlich des Grates, am Ufer des Vierwaldstättersees. Ab Massstab 1:80'000 erscheint nur die Bezeichnung "Bürgenstock".



Quelle: Bundesamt für Landestopografie, www.swisstopo.admin.ch

Auch in den gedruckten Nachschlagewerken wird Bürgenstock einstimmig als "Aussichtsberg mit Luftkurort am Südufer des Vierwaldstättersees" beschrieben (Meyers grosses Standardlexikon, Band 1, Mannheim/Wien/Zürich 1982, Stichwort "Bürgenstock"; vgl. Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert des Noms Propres, Paris 2011, Stichwort "Bürgenstock"; Grand Larousse Universel, Band 3, Paris 1991, Stichwort "Bürgenstock"; Meyers grosses Universallexikon, Band 3, Mannheim/Wien/Zürich 1981, Stichwort "Bürgenstock"; Brockhaus Enzyklopädie, Band 3, Wiesbaden 1967, Stichwort "Bürgenstock"). Einzig ein Wikipedia-Eintrag bezeichnet den Berg als "Bürgenberg" und die Hotelanlage als "Bürgenstock". Wie jedoch aus ihrem Schreiben vom 12. April 2010 und der Versionsgeschichte (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bürgenstock&action=history>, besucht am 26. Oktober 2012) hervorgeht, hat die Beschwerdeführerin diesen Eintrag selbst erstellen lassen, womit ihm kein Beweiswert zukommt. Der Google nGram Viewer zeigt in der neueren Zeit kaum noch einen aktiven Sprachgebrauch für "Bürgenberg" an, während die Werte für "Bürgenstock" seit den 1950er Jahren ein beachtliches Niveau erreichen (<http://books.google.com/ngrams>, besucht am 7. November 2012).



Quelle: © 2012 Google, <http://books.google.com/ngrams>

Auch in den Nachrichten wird nicht die Hotelanlage nicht mit "Bürgenstock" gleichgesetzt, sondern stets das "Hotelprojekt auf dem Bürgenstock" oder das "Tourismusprojekt auf dem Bürgenstock" erwähnt (<http://www.swissdox.ch> > Bürgenstock > Letztes Jahr, besucht am 7. November 2012; statt vieler: 20 Minuten vom 17. Oktober 2012 S. 17). Vom 7. November 2011 bis 7. November 2012 wurde "Bürgenberg" in der Schweizer Presse 16 mal erwähnt, während "Bürgenstock" im gleichen Zeitraum 272 mal erwähnt wurde (<http://www.swissdox.ch> > Bürgenstock bzw. Bürgenberg > Letztes Jahr, besucht am 7. November 2012). Es ist deshalb festzuhalten, dass "Bürgenstock" im Sprachgebrauch der relevanten Verkehrskreise als Aussichtsberg und Halbinsel im Vierwaldstättersee verstanden wird.

4.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass ihr das ganze Gebiet, das sich zur Nutzung als Hotelanlage eignet, gehöre. Diese Behauptung vermöchte am festgestellten Sprachgebrauch (E. 2.3) aber nichts zu ändern und wäre höchstens für die Frage eines Freihaltebedürfnisses von Bedeutung (vgl. dazu Entscheid der RKGE MA-AA 07/02 vom 4. Juli 2003 in sic! 2004, S. 218 *Grimselstrom*). Das GIS von Nidwalden (<http://map.gis-daten.ch/nw10>, besucht am 26. Oktober 2012) zeigt allerdings, dass das Gebiet des Bürgenstocks in eine Vielzahl von Parzellen aufgeteilt ist. Die Beschwerdeführerin hat nicht glaubhaft gemacht, dass ihr alle diese Parzellen gehörten. Überdies besteht die Hotelanlage der Beschwerdeführerin aus zahlreichen Hotels und Restaurants, nämlich dem Hammetschwand Restaurant, dem Palace Hotel, dem Park Hotel, dem Waldhotel, den Grand-Residence-Suiten, den Panorama-Residence-Suiten, den Lakeview Villas, dem Conference Center sowie dem Restaurant und Pension Taverne 1879 (<http://de.buergenstock.ch/>, besucht am 25. Oktober 2012), die in der Zukunft wieder an unterschiedliche Eigentümer verkauft werden könnten.

4.5 Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die Bezeichnung für die beantragten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht eventualiter geltend, dass die Marke sich im Verkehr durchgesetzt habe. Beim fraglichen Zeichen handle es sich um einen wohlerworbenen Besitzstand mit erheblichem Wert. Sie habe die Marke seit über hundertvierzig Jahre gebraucht, enorme Investitionen getätigt und eine grosse Zahl prominenter Gäste beherbergt. Es

bestehe ein Schutz nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 Abs. 1 ZGB, der nicht von einer Formalität wie der Registrierung abhängen könne. Es sei widersprüchlich und treuwidrig, der Marke den Schutz zu versagen.

5.2 Die Beschwerdeführerin hat Durchsetzungsbelege in der Form von Zeitungsausschnitten vorgelegt, die von der Firma Argus der Presse AG gesammelt worden sind. Die Mehrheit dieser Zeitungsartikel beziehen sich nicht auf die Marke "Bürgenstock" in Alleinstellung, sondern auf die Zeichen "Bürgenstock Resorts©" oder "Bürgenstock-Hotels", welches beide eingetragene Marken der Beschwerdeführerin sind. Viele der Artikel erwähnen den Bürgenstock lediglich als geografische Angabe. Eine Anzahl Belege erwähnt Bürgenstock überhaupt nicht, wie z.B. das SDA-Communiqué vom 4. Juli 2010 "10 Jahre KKL" (Argus Ref. 39327494). In zahlreichen Doubletten, nämlich Pressetexten, die in verschiedenen Publikationen in identischer Form erschienen sind, werden Belege mehrfach vorgelegt. Zusammenfassend wurde "Bürgenstock" in den eingereichten 323 Belegen 28 mal (9%) ohne weitere Markenelemente als Synonym der Hotelanlage verwendet; 79 mal diente es hingegen als geografische Angabe, 194 mal in Erwähnung einer der bestehenden Marken, fünfmal ausserhalb des Beweisthemas und viermal in eigenen Verlautbarungen. Die Belege 8.292-8.297, 8.303-8.310, 8.311 und 8.313 sind identisch. Auch die anlässlich der mündlichen Verhandlung ins Recht gelegten Farbkopien von Postkarten aus der Jahrhundertwende können die Beweislücke nicht füllen, denn diese dokumentieren eine sehr lange zurückliegende Verkehrsauffassung und verwenden das Wort "Bürgenstock" nicht als Marke. Mit einer Ausnahme bildet Bürgenstock jeweils eine geografische Angabe, so z.B. in "Bürgenstock, Palace-Hotel"; "Bürgenstock. Grand-Hotel"; Bürgenstock (1131 m) Palace- u. Parkhotel"; "Drahtseilbahn Bürgenstock Chemin de Fer Funiculaire" etc. Die übrigen Belege beziehen sich auf den Betrieb der vormaligen Beschwerdegegnerin und sind deshalb unbeachtlich. Belege zur Verkehrsdurchsetzung in der französischen und italienischen Schweiz fehlen. Unter diesen Umständen kann keine Verkehrsdurchsetzung angenommen werden (E. 2.4.).

5.3 Schliesslich ist zu prüfen, ob ein ausserregisterliches Anrecht auf die Marke aufgrund des Schutzes von Treu und Glauben entstanden ist. Demzufolge hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB, SR 210]). Dies bedeutet, dass Ansprüche, die nicht zum Schutz eines berechtigten Interesses die-

nen und deren Befriedigung berechnigte Interessen verletzen würden, nicht bestehen können (PETER TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID/ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13. Aufl., Zürich 2009, §6 Rz. 2). Im Verwaltungsverfahren kommt der Schutz von Treu und Glauben im Grundsatz des Vertrauensschutzes zum Ausdruck, welcher unter gewissen Voraussetzungen Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden gibt, sofern das öffentliche Interesse an der Anwendung des positiven Rechts nicht überwiegt (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, Rz. 126). WILLI sieht den Schutz des wohl erworbenen Besitzstandes aufgrund des Prinzips von Treu und Glauben nur für denjenigen Markeninhaber vor, der alles erforderliche getan hat, um seine registrierte Marke vor der Umwandlung in ein Freizeichen zu bewahren (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 140).

5.4 Vorliegend handelt es sich um ein nicht registriertes Zeichen, für das auch keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht werden konnte. Behördliche Zusicherungen, dass dieses Zeichen als Marke registriert werden könne oder sonstiges behördliches Verhalten, das eine bedingungslose Registrierung des Zeichens als Marke in Aussicht stellte, sind aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich. Insbesondere kann nicht geltend gemacht werden, dass die Vorinstanz durch die Registrierung anderer Marken, die das Wort "Bürgenstock" mit Zusätzen enthalten, auch dessen Kennzeichnungskraft in Alleinstellung implizit anerkannt habe, denn durch die Verbindung beschreibender Worte oder eine besondere grafische Gestaltung kann im Einzelfall der beschreibende Charakter entfallen (RKGE vom 17. Juli 1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5 *Dystar*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 *Swistec*; B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 *Chocolat Pavot* mit Hinweisen; siehe auch E. 6.3). Eine Degenerierung einer eingetragenen Marke zum Freizeichen liegt auch nicht vor. Somit kann als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass das Zeichen "Bürgenstock" weder im Verkehr durchgesetzt wurde, noch aufgrund des Vertrauensschutzes ins Markenregister einzutragen ist.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass die Vorinstanz mit dem Eintrag der Marken "Bürgenstock Hotels" und "Bürgenstock Hotels und Resort" implizit dem Zeichen Bürgenstock Unterscheidungskraft zu-

erkannt habe. Zudem verlangt sie Gleichbehandlung mit der Marke CH 608'418 Chateau de Chillon. Auch das Schloss Chillon befinde sich auf einer Halbinsel und auch dort gebe es keine weiteren Konkurrenten.

6.2 Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden (Entscheid der RKGE in sic! 2003, S. 803 *We keep our promises*), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, S. 303 *Masterbanking*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4 *Swissair*). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht nur dann, wenn eine Behörde in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht und zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, sowie keine überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2; BGE 116 Ib 235 E. 4; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4 *Swissair*; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, S. 164 f.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, Rz. 518 ff.). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt und Vergleichsfälle angegeben werden. Rechtliche Grundlagen und Einwendungen, die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhaltsfeststellungen und Vorbringen der Parteien nicht nahe liegen, sind deshalb nicht zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.2 [*Doppelhelix*][fig.]). Blosser Hinweis auf Nizza-Klassifikationsnummern oder Registereinträge reichen für die Begründung nicht aus (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 7.2 *Fiducia*).

6.3 Nach dem oben gesagten kann die Beschwerdeführerin sich selbst gegenüber von vorneherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend machen (BGer in sic! 1997, S. 161 E. 5c *Elle*, sic! 2004, S. 403 E. 4 *Discovery Travel & Adventure Channel*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 6.8.3 *Tokyo by Kenzo* [fig.]; B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.2 [*Doppelhelix*][fig.]). Sie

kann auch keine Gleichbehandlung mit "Chateau de Chillon" geltend machen, denn dabei handelt es sich nicht um eine geografische Bezeichnung einer Landschaft, sondern um eine Bezeichnung, die nur für das Gebäude des Schlosses steht. Durch die Einschränkung auf das Schloss ist das Städtchen Chillon ausdrücklich davon ausgenommen (E. 2.3). Die Marke "Chateau de Chillon" ist deshalb nicht vergleichbar mit der Marke "Bürgenstock". Weiter reicht eine einzige Eintragung nicht aus, um eine ständige gesetzeswidrige Praxis der Behörde zu belegen.

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen "Bürgenstock" für die beanspruchten Dienstleistungen Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt und keine Unterscheidungskraft aufweist. Die Vorinstanz hat somit die Eintragung der Marke zu Recht verweigert. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 55475/2009; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 18. Dezember 2012