



Abteilung II
B-5169/2011

Urteil vom 17. Februar 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Claude Morvant; Richter Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Beat Lenel;

Parteien

Verein Münchener Brauereien e.V., Oskar-von-Miller-
Ring 1, DE-80333 München,
vertreten durch Rechtsanwalt Bernard Volken, Fuhrer
Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern,
Beschwerdeführer,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 871'652 - OKTOBERFEST-
BIER - Schutzverweigerung in der Schweiz.

Sachverhalt:**A.**

Am 5. Januar 2006 erhielt die Vorinstanz eine "Notification" Nr. 871'652 der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) zur Schutzausdehnung für die internationale Wortmarke OKTOBERFEST-BIER als Kollektiv- oder Garantimark mit deutscher Basisregistrierung für "Bier" in der Warenklasse 32 auf die Schweiz.

B.

Am 21. Dezember 2006 erliess die Vorinstanz eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung (avis de refus provisoire total), mit der Begründung, dass die Marke direkt beschreibend bezüglich der Eigenschaften der betreffenden Ware und deshalb nicht unterscheidungskräftig, sowie freihaltebedürftig im Sinne von Art. 2 lit. a MschG sei. Zudem liege für die beantragte Kollektiv- oder Garantimark kein Markenreglement vor.

C.

Am 19. September 2007 reichte der Beschwerdeführer eine als Reglement dienende "Zeichen-Satzung" ein und machte geltend, dass unter "Oktoberfest" in der Schweiz nur das traditionelle Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiese verstanden werde und unter "Oktoberfest-Bier" das Bier, das am Münchner Oktoberfest ausgeschenkt werde. Es handle sich deshalb um eine indirekte Herkunftsangabe, die im Gegensatz zur direkten Herkunftsangabe nicht im Gemeingut stehe. Bei der Marke "OKTOBERFEST-BIER" handle es sich um eine Garantimark, an deren Unterscheidungskraft verminderte Anforderungen zu stellen seien. Es bestehe kein Freihaltebedürfnis und die Marke sei in Deutschland als Kollektivmark und in der Europäischen Union als Individualmark geschützt.

D.

Mit Schreiben vom 26. November 2007 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung fest, weil aus der Marke kein Bezug zum Münchner Oktoberfest ersichtlich sei. Die Marke sei eine rein sachliche, beschreibende Angabe, die nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig sei. Dem ausländischen Eintrag komme keine präjudizierende Wirkung zu.

E.

Mit Schreiben vom 6. März 2008 verlangte der Beschwerdeführer eine

anfechtbare Zurückweisungsverfügung, weil er davon ausgehe, dass die Vorinstanz nicht von der Schutzfähigkeit der Marke zu überzeugen sei.

F.

Am 2. Juni 2008 verfügte die Vorinstanz die vollumfängliche Schutzverweigerung für die international registrierte Marke Nr. 871'652 OKTOBERFEST-BIER.

G.

Am 27. Juni 2008 erhob der Beschwerdeführer gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Das Zeichen sei ausschliesslich ein Hinweis auf das weltberühmte Volksfest und daher im Sinne von "Bier des (Münchener) Oktoberfestes" zu verstehen. Es diene als Hinweis auf sämtliche Produzenten, welche ihr Bier am Oktoberfest ausschenken und erfülle so die Funktion eines betrieblichen Herkunftsnachweises. Eventualiter sei das Zeichen mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" einzutragen.

H.

Anlässlich einer Instruktionsverhandlung vom 25. November 2008 einigten sich Vorinstanz und Beschwerdeführer darauf, dass der Beschwerdeführer die Verkehrsdurchsetzung der Marke mittels einer demoskopischen Umfrage auf eigene Rechnung abkläre.

I.

Aufgrund des Abschreibungsentscheids des Bundesverwaltungsgerichts B-4350/2008 vom 10. Dezember 2008 teilte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. Dezember 2008 der Vorinstanz mit, dass er den Schutz für eine Kollektivmarke beanspruchen und dazu eine demoskopische Umfrage durchführen möchte.

J.

Anlässlich einer mündlichen Besprechung vom 17. März 2009 zwischen den Vertretern des Beschwerdeführers und der Vorinstanz wurde vereinbart, den der Vorinstanz vorgängig eingereichten Fragenkatalog für die demoskopische Umfrage zu überarbeiten.

K.

Am 7. Juli 2009 verfügte die Vorinstanz die Wiedererwägung ihres Schutzverweigerungsentscheids vom 2. Juni 2008, indem sie dem Beschwerdeführer schriftlich mitteilte, dass das Verfahren fortgesetzt werde.

L.

Am 9. November 2009 reichte der Beschwerdeführer einen neuen Fragenkatalog ein. Frage 1 lautete: "Kaufen oder trinken Sie Bier oder andere alkoholische Getränke? (Ja, häufig/Ja, hin und wieder/Nein)"; Frage 2: "Haben Sie die Bezeichnung OKTOBERFEST-BIER im Zusammenhang mit Bier schon einmal gehört oder gelesen? (Ja/Kommt mir bekannt vor, glaube schon/Nein)"; Frage 3: "Ist die Bezeichnung OKTOBERFEST-BIER Ihrer Meinung nach ein Hinweis auf ein oder mehrere bestimmte Unternehmen? (Ja/Nein)", Frage 4: "Ist die Bezeichnung OKTOBERFEST-BIER Ihrer Meinung nach ein Hinweis darauf, dass solche Waren aus einer bestimmten Stadt kommen? (Ja/Nein)"; Frage 5a: "Auf welches oder welche Unternehmen weist die Bezeichnung OKTOBERFEST-BIER Ihrer Meinung nach hin?", Frage 5b: "Welche Stadt ist das Ihrer Meinung nach?".

M.

Mit Schreiben vom 18. Februar 2010 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, dass die vorgeschlagenen Fragen nach wie vor nicht geeignet seien, den Beweis für die Verkehrsdurchsetzung der Marke zu erbringen. Die Frage 1 dürfe nicht als Filterfrage verwendet werden. Frage 2 müsse auch die Antwort "weiss nicht" zulassen. Frage 3 müsse auch die Antwort "auf gar kein Unternehmen" enthalten. Frage 5a sei zulässig. Fragen 4 und 5b seien unzulässig.

N.

Am 10. August 2010 legte der Beschwerdeführer der Vorinstanz ein durch das LINK Institut im Mai 2010 durchgeführtes demoskopisches Gutachten ins Recht und ersuchte um Schutz der international registrierten Marke in der Schweiz als durchgesetzte Marke.

O.

Mit E-Mail vom 14. Oktober 2010 ersuchte die Vorinstanz den Beschwerdeführer um weitere Auskünfte betreffend zweier Punkte des eingereichten Gutachtens. Mit E-Mail vom 21. Oktober 2010 wurden diese Fragen beantwortet.

P.

Mit Schreiben vom 11. November 2010 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, dass in Würdigung der demoskopischen Umfrage die Verkehrsdurchsetzung der Marke in der Schweiz nicht glaubhaft gemacht sei.

Q.

Mit Schreiben vom 10. Mai 2011 ersuchte der Beschwerdeführer um den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. Daraufhin verfügte die Vorinstanz am 4. August 2011 die Abweisung des Gesuchs um Schutzausdehnung.

R.

Am 14. September 2011 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 4. August 2011 sei aufzuheben und die internationale Registrierung Nr. 871'652 "OKTOBERFEST-BIER" in der Warenklasse 32 zum Schutz zuzulassen. Das Zeichen werde ausschliesslich als Hinweis auf das weltberühmte Volksfest und als "Bier des (Münchener) Oktoberfestes" von den am Oktoberfest teilnehmenden Brauereien verstanden und erfülle so die Funktion eines betrieblichen Herkunftsnachweises. Es handle sich um ein Gruppenzeichen, das gemäss Zeichen-Satzung jedem Münchner Bierhersteller für Bier, das einen Stammwürzegehalt von mindestens 13.5 % besitze, offenstehe. Die Umfrage zeige deutlich, dass die Befragten den Begriff "OKTOBERFEST-BIER" mit München assoziierten.

S.

Mit Vernehmlassung vom 28. November 2011 äusserte sich die Vorinstanz und beantragte, die Beschwerde abzuweisen. Dabei führte sie aus, dass die Repräsentativität der Umfrage gewährleistet sei, jedoch der Anteil der Befragten, die gemäss dieser Umfrage das Zeichen "OKTOBERFEST-BIER" als Biermarke auffassen, derart tief sei, dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gescheitert sei. Es fehle der Marke an originärer Unterscheidungskraft, wobei es keine reduzierten Anforderungen an die Unterscheidungskraft bei Kollektivmarken gebe, und der Begriff "OKTOBERFEST-BIER" sei freihaltebedürftig.

T.

Mit Replik vom 17. Januar 2012 legte der Beschwerdeführer dar, dass der Begriff "OKTOBERFEST-BIER" entweder als herstellerbezogene Angabe oder als mittelbare geografische Angabe zu verstehen sei. Der Schweizer Durchschnittskonsument verstehe unter "OKTOBERFEST-BIER" das in München produzierte und am Oktoberfest ausgeschenkte Bier. Da nur die dem Beschwerdeführer angeschlossenen Gesellschaften dieses herstellen dürften, sei dies als betrieblicher Herkunftshinweis zu verstehen.

U.

Auf die Durchführung von weiteren mündlichen Verhandlungen haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

V.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes/VGG, SR 173.32). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanwalt ist der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

1.2. In seiner Replik vom 17. Januar 2012 hat der Beschwerdeführer keine neuen Tatsachenbehauptungen erhoben. Da die Sache spruchreif erscheint, wird auf die Einholung einer Duplik der Vorinstanz verzichtet.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer hat seinen Sitz in Deutschland. Zwischen der Schweiz und Deutschland gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, 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 können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und

ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Markenschutzgesetz (MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der Verkehrsdurchsetzung vom Markenschutz ausschliesst.

2.2. Ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsbezeichnungen, 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 Fantasiaufwand 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*). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 S. 227 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *we make ideas work*). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.2 *Swatch Uhrband*; BGE 129 III 225 S. 229 E. 5.3 *Masterpiece*). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Verbraucher, für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit dagegen die Auffassung der Mitglieder der betreffenden Branche massgebend (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, Rz. 41 ff.; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, Rz. 248).

2.3. Absolute Freihaltebedürftigkeit besteht für jene Begriffe, die im Alltagsleben unentbehrlich sind, für die gleichwertige Alternativen fehlen und auf deren freie Verwendung die Konkurrenten angewiesen sind. Deshalb sind Zeichen, die zur unmittelbaren Aussage in Bezug auf Waren und Dienstleistungen benötigt werden, sowie jene Zeichen, auf deren Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist, nicht

durchsetzungsfähig (RKGE in sic! 2000 102, E. 8 und 9; MARBACH, a.a.O. Rz. 261; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 149 ff.; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 14, 40). Ein absolutes Freihaltebedürfnis an einem Zeichen kann insbesondere verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht (BGE 134 III 314 S. 321 E. 2.3.3 *M/M-Joy*, BGE 131 III 121 S. 130 E. 4.4 *Smarties*; Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 *Post*; Urteil des Bundesgerichts 4A_385/2010 vom 12. Januar 2011 E. 3.3). Grundsätzlich ist das Freihaltebedürfnis mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (BGE 131 III 121 S. 130, E. 4.4 *Smarties*; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 43). Bei Worten, die ausschliesslich die Beschaffenheit einer Ware oder Dienstleistung beschreiben, ist bei der Beurteilung der Unentbehrlichkeit nicht nur auf die Bedürfnisse der aktuellen Konkurrenten abzustellen, sondern auch auf diejenigen der potentiellen Konkurrenten des Markenhinterlegers (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 *Vuvuzela*). Wenn eine Freihaltebedürftige Beschaffenheit eingetragen würde, bestünde die Gefahr der Begründung eines faktischen Vertriebsmonopols des Markeninhabers für den konkreten Produktbereich, auch wenn der Markeninhaber Dritten nur die Benutzung der Beschaffenheitsangabe als Marke und nicht deren beschreibenden Gebrauch untersagen könnte (KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, MarkenG §8 Rz. 377).

2.4. Die Verbindung aus zwei an sich zum Gemeingut gehörenden Elementen kann eine schutzfähige Marke bilden (Urteile des Bundesgerichts vom 29. März 1977 E.3, veröffentlicht in PMMBI 1977 I S. 44 f. *Bionorm* und vom 6. November 1990 E. 2b, veröffentlicht in SMI 1991 S. 91 f. *Grand Amour*). Dabei hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Kombination zweier an sich absolut Freihaltebedürftiger Elemente im Einzelfall und unter Betrachtung des Gesamteindrucks dazu führen könne, dass an der zusammengesetzten Marke kein absolutes Freihaltebedürfnis mehr bestehe. Dies hat es im Urteil 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2 *Radio Suisse Romande* konkretisiert. Für Rundfunkdienstleistungen sei zwar das Zeichen RADIO absolut Freihaltebedürftig, nicht aber das Zeichen RADIO SUISSE ROMANDE im Gesamteindruck.

2.5. Zeichen, die Gemeingut sind, können grundsätzlich nach Art. 2 Bst. a MSchG mittels Verkehrsdurchsetzung derivative Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, wenn kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 S. 319 E. 2.3.2 *M/M-joy*; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 *Radio Suisse Romande*; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 - *Post*). Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 *Smarties*; BGE 130 III 328 S. 331 *Swatch Uhrband*; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 *Appenzeller*). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die Folge eines intensiven oder langen und im wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs, der dazu führt, dass das Zeichen trotz seiner von Haus aus fehlenden Kennzeichnungskraft im Laufe der Zeit trotzdem als Merkmal eines ganz bestimmten Unternehmens gewertet wird. Je grösser das Freihaltebedürfnis am Zeichen ist, desto aufwendiger wird seine Verkehrsdurchsetzung; für wirklich unentbehrliche Wörter kann keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht werden (DAVID, a.a.O., Art. 2 MSchG, Rz. 38). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich nicht auf einen anderen Waren- und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als denjenigen, für welchen sie nachgewiesen wurde. Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Oberbegriff aus der gleichen Waren- und/oder Dienstleistungsklasse nach sich. Im Eintragungsverfahren kann sich der Hinterleger zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen. Sie kann auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6; WILLI, a.a.O., Art. 2, Rz. 187).

2.6. Was der Verkehrsdurchsetzung zugänglich ist, kann nicht allgemein gesagt werden und ist unter Umständen von sich wandelnden Verhältnissen bestimmt. Dies gilt insbesondere bei geographischen Namen, die die Herkunft der Waren angeben. Solche können die Natur eines Freizeichens verlieren und zum Individualzeichen werden, wenn sie während langer Zeit nur von einem einzigen Unternehmer als Marke verwendet werden. Das Alleinrecht an einer derartigen Ortsbezeichnung kann allerdings nur erworben werden, wenn die Warenqualität der

Arbeitsleistung des Markeninhabers zuzuschreiben ist (BGE 117 II 321 S. 324 *Valser*).

2.7. Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Sie kann aber auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums belegt werden (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.1 *Swatch Uhrband*, BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 *Smarties*). Feste Beweissätze, wie zum Beispiel die Vorgabe, dass der Nachweis in jedem Fall nur mittels demoskopischem Gutachten erbracht werden könne, sind unzulässig. Grundsätzlich sind alle Beweismittel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (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, a.a.O., Rz. 466). In vielen Fällen mag das demoskopische Gutachten jedoch das einzige real verfügbare Beweismittel zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bleiben.

2.8. Ein demoskopisches Gutachten sollte tatsächlich den Ausschnitt der Realität widerspiegeln, den zu messen es vorgibt (CHRISTIAN ROHNER, *Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz*, Bern 2002, S. 236). Wird ein demoskopisches Gutachten bei Gericht eingereicht, muss letzteres in seiner Entscheidung erkennen lassen, dass es sich damit beschäftigt hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob es im Ergebnis dem Gutachten gefolgt ist oder dessen Ergebnis abgelehnt hat (RAINER UTZ, *die demoskopische Befragung als Beweismittel im Markenrecht*, Köln 2011, S. 94). Das Gericht ist im Rahmen seiner Beweiswürdigung nicht an dessen Ergebnisse gebunden. Es ist Aufgabe des Gerichts, die Eignung des Gutachtens zu prüfen sowie festzustellen, ob es *lege artis* erstellt wurde und insbesondere die Kriterien der Wiederholbarkeit, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit beachtet wurden. Werden Fehler und Unstimmigkeiten erkannt, sind diese gegebenenfalls herauszurechnen (MARBACH, a.a.O., Rz. 463; ANDREJ LEVIN, *der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht*, Frankfurt, 2010, S. 99). Auch eine korrekt durchgeführte demoskopische Umfrage nimmt dem Richter die Aufgabe der Entscheidungsfindung nicht ab. Entgegen der in der schweizerischen Literatur teilweise vertretenen Meinung kann nämlich

auch der Tatbestand der Verkehrsdurchsetzung nicht restlos bewiesen werden; ein gewisses Mass an wertender Entscheidfindung verbleibt immer (MARTIN S. SCHNEIDER, Bemerkungen zum Entscheid des BGer vom 21. August 2002, i.S. "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" in sic! 2003 S. 72).

2.9. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erfordert, dass der Verkehr das Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnet. Nur wenn das Zeichen als Marke benutzt worden ist und in die produkteidentifizierende Funktion des Zeichens investiert wurde, ist die Überwindung der absoluten Schutzhindernisse legitim. Ein Zeichen, welches rein beschreibend benutzt wurde, wird demnach nicht vom Normzweck erfasst. Die Benutzung der Marke muss so erfolgen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als von einem konkreten Unternehmen stammend auffassen. Falls die Marke nicht selbständig, sondern in Kombination mit einem anderen Zeichen benutzt wurde, muss demoskopisch nachgewiesen werden, dass der angesprochene Verkehrskreis die Marke auch bei isolierter Betrachtung als betrieblichen Herkunftshinweis versteht. Selbst eine grosse, nicht infolge von Benutzung erworbene Bekanntheit reicht nicht aus, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Verkehr das Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnet (LEVIN, a.a.O., S. 66 f.).

2.10. Weiter ist zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erforderlich, dass sich das Zeichen in der ganzen Schweiz durchgesetzt hat. Eine bloss regionale Durchsetzung genügt in keinem Fall. Das Ausmass der Verkehrsdurchsetzung muss nicht in der ganzen Schweiz gleich ausgeprägt sein und darf sprachregionale Schwankungen aufweisen (BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 *Appenzeller*; MARBACH, a.a.O., Rz. 437 f.).

2.11. Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese selbst zu belegen. Hier gilt nicht die Untersuchungs-, sondern die Verhandlungsmaxime. Der Hinterleger hat indessen nicht den vollen Beweis für die Verkehrsdurchsetzung zu erbringen, sondern muss diese nur glaubhaft machen (vgl. DAVID RÜETSCHI in Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Beweisrecht N. 74f., mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., Rz. 1088 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 188 ff.; DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 42). Dem Erfordernis der Glaubhaftmachung ist Genüge getan, wenn die behaupteten anspruchsbegründenden Tatsachen aufgrund summarischer Kognition als wahrscheinlich gegeben erscheinen, auch wenn noch mit

der Möglichkeit zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 S. 333; 125 III 368 E. 4 S. 372; 120 II 393 E. 4c S. 398).

3.

3.1. Die "Notification" Nr. 871'652 der OMPI besagt: "Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque: marque collective, de certification ou de garantie". Gemäss Schweizer Recht kann die Marke somit als Garantie- oder als Kollektivmarke behandelt werden. Während der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. September 2007 die Marke noch als Garantiemarke registrieren wollte, hat er mit Schreiben vom 19. Dezember 2008 festgelegt, dass er das Kennzeichen "OKTOBERFEST-BIER" als Kollektivmarke beanspruche.

3.2. Die grundsätzliche Zugehörigkeit des Begriffs "OKTOBERFEST-BIER" zum Gemeingut wird auch vom Beschwerdeführer nicht mehr bestritten, wie implizit aus seinem Schreiben vom 10. August 2010 (mittels dessen er die Verkehrsdurchsetzung behauptet) und aus dem unwidersprochen gebliebenen Antwortschreiben der Vorinstanz vom 11. November 2010 hervorgeht. Somit sind sich Beschwerdeführer und Vorinstanz einig, dass die Schutzausdehnung der Marke "OKTOBERFEST-BIER" vom Nachweis ihrer Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz abhängig ist.

4.

4.1. Vorab stellt sich die Frage, ob der Begriff "OKTOBERFEST-BIER" absolut freihaltebedürftig ist. Wenn dies zutrifft, ist keine Verkehrsdurchsetzung möglich (vgl. E. 2.3). In diesem Zusammenhang ist Folgendes festzuhalten:

4.2. Als Oktoberfestbier wird die Beschaffenheit einer Biersorte mit mindestens 13.5 % Stammwürzegehalt bezeichnet (<http://www.oktoberfest-zeitung.de/index.php/bier/oktoberfestbier/189/>, besucht am 19. Januar 2012). Auch auf der Homepage von Löwenbräu (die Mitglied des Beschwerdeführers ist) erscheint Oktoberfestbier als eine unter vielen Biersorten: Löwenbräu Urtyp, Löwenbräu Original, Löwenbräu Weisse, Löwenbräu Grapefruit, Löwenbräu Premium Pils, Löwenbräu Alkoholfrei, Löwenbräu Radler, Löwenbräu Triumphator, *Löwenbräu Oktoberfestbier*, Löwenbräu Dunkel (<http://www.loewenbraeu.de> > Produkte, besucht am 19. Januar 2012).

Noch eindeutiger ist folgender, englischsprachige Beschrieb, der den Begriff als Biersorte charakterisiert:

Since the 1970s the type of beer served at the festival has been a pale lager between 5 and 6% abv, and the terms Oktoberfest and Märzen are used by non-Oktoberfest brewers in Germany and the USA to market pale lagers of this strength. The color of these lagers may range from pale gold to deep amber, with the darker colors more common in the U.S. Hop levels tend not to be distinctive, though some USA examples may be firmly hopped. Modern beers sold as Oktoberfest and Märzen in Europe tend not to be too differentiated from other pale lagers of this strength, while older German, U.S. and American-influenced examples will be fairly malty in flavor and inclined to use a range of malts especially dark malts such as Vienna or Munich.

(<http://beer.wikia.com/wiki/Oktoberfestbier>, besucht am 19. Januar 2012). Auch der Gebrauch durch die Mitglieder des Beschwerdeführers erfolgt im Sinne einer Biersorte "Oktoberfestbier", "Oktoberfest Bier" oder "Oktoberfest Märzen", die unter der Marke der Brauerei angebracht wird (<http://www.oktoberfest-zeitung.de/index.php/bier/oktoberfestbier/> 189/, besucht am 19. Januar 2012).



"OKTOBERFEST-BIER" stellt somit die Bezeichnung einer Beschaffenheit (Biersorte) dar, die den Konkurrenten des Beschwerdeführers untersagt werden darf, falls der Begriff als Marke geschützt würde. Eine Substituierung mit einem anderen, ebenso gut eingeführten Begriff erscheint schwierig, weshalb diese Biersorte im Falle einer Schutzausdehnung auf die Schweiz nur noch von den Mitgliedern des Beschwerdeführers so bezeichnet werden dürfte.

4.3. Ob der Begriff "OKTOBERFEST-BIER" aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen auch rechtlich absolut freihaltebedürftig ist, kann allerdings letzten Endes offen gelassen werden, wie in den folgenden Abschnitten erläutert wird.

5.

5.1. Der Beschwerdeführer hat zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ein demoskopisches Gutachten des Typs "Omnibus-Befragung" ins Recht gelegt.

5.2. Die Würdigung demoskopischer Gutachten kann durch Offenlegung und Dokumentation der Vorgehensweise erleichtert werden:

- Informationen zur Feldarbeit: Auswahlverfahren, Angaben zur Untersuchungskonzeption, Tabellenteil mit allen Resultaten im Detail inkl. Daten über die soziodemografische oder sonstige Zusammensetzung der Stichprobe (Geschlecht, Alter, Region etc.), Methodenbeschreibung, Ausschöpfungsprotokoll (bei Zufallsstichproben), Fehlertoleranztabelle;
- Informationen zum Interview: Befragungsart, Interviewanweisungen, Befragungszeitraum, Anzahl der eingesetzten Interviewer (wenn mündlich), Karten- und Listen-Vorlagen, Muster der vorgelegten Beurteilungsobjekte, Umgebungsvariablen, Auffälligkeiten, Anzahl der Befragten;
- Informationen zur Organisation: Auftraggeber, Aufgabenstellung, Hinweise zur Art und Häufigkeit der Interviewkontrollen;
- Formalia: Kommentierung der wichtigsten Ergebnisse, Unterschrift des Sachverständigen zur Dokumentation der Richtigkeit der Angaben, Muster des Fragebogens.

(LEVIN, a.a.O., S. 43f.; vgl. ANNE NIEDERMANN/MARTIN S. SCHNEIDER, Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidungsfindung im Schweizerischen Markenrecht: Durchgesetzte Marke - berühmte Marke, sic! 2002, S. 838).

5.3. Für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung wird in der Literatur ein demoskopisches Testfragemodell mit dreistufigem Aufbau empfohlen. Diese Testfragen ermitteln zunächst die reine Bekanntheit des Zeichens in Abhängigkeit von den Waren oder Dienstleistungen ("Bekanntheitsgrad"). Anschliessend wird die Wahrnehmung als Herstellerhinweis erfragt ("Kennzeichnungsgrad"), indem der Befragte angeben muss, ob das Zeichen seiner Meinung nach nur aus einem oder aus mehreren Unternehmen stammt. Schliesslich soll noch eine konkrete, namentliche Zuordnung zu einem Unternehmen glaubhaft gemacht werden ("Zuordnungsfrage") (LEVIN, a.a.O., S. 60; UTZ, a.a.O., S. 108 f.). Die Definition der Verkehrskreise hängt von den angemeldeten Waren und Dienstleistungen ab. Richtet sich eine Befragung nur an einen bestimmten Teil der Bevölkerung, so kann eine zusätzliche, selektive Frage positioniert werden. Mittels einer "Verkehrskreisfrage" werden die potentiellen Käufer und Verwender aus allen befragten Personen

herausselektiert (LEVIN, a.a.O., S. 60; UTZ, a.a.O., S. 110). Die Antworten von Befragten, die nicht zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, sind von der Gesamtmenge abzuziehen und nicht in den Basiswert einzurechnen (UTZ, a.a.O., S. 111).

5.4. Die Beweiskraft einer Umfrage, also die Übereinstimmung des Ergebnisses der Umfrage mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Verkehr, hängt in erster Linie von der Fragestellung ab (UTZ, a.a.O., S. 34; MARBACH, a.a.O., Rz. 463). Bei der Erstellung der Testfragen ist deshalb darauf zu achten, dass nicht bereits aufgrund der Fragestellung dem Befragten eine bestimmte Antwort nahe gelegt wird. Denn die Antworten auf eine suggestive Fragestellung bilden nicht das tatsächliche Meinungsbild der Befragten ab (UTZ, a.a.O., S. 37, 40; LEVIN, a.a.O., S. 59, 100; NIEDERMANN/SCHNEIDER, a.a.O., S. 822). Die Art der Frageformulierung setzt Perspektiven, unter den denen der Befragte dann antwortet (KLAUS D. EBERLEIN, Möglichkeiten und Grenzen der Meinungsforschung, Berlin 2001, 226; NIEDERMANN/SCHNEIDER, a.a.O., "Neutraler Fragebogen", S. 831). Auch vorangehende Fragen und Fragen, die von Beginn weg auf eine geografische Herkunft zielen, können bestimmte Antworten indizieren (ELISABETH NOELLE-NEUMANN, THOMAS PETERS, Alle, nicht jeder, Einführung in die Methoden der Demoskopie, 2.A., München, 1998, S. 123). Die Fragestellung darf den Befragten nicht von Anfang an auf eine bestimmte Antwort lenken, sondern muss neutral sein (ANDREA E. FLURY, Grundprobleme des Rechts der geografischen Herkunftsbezeichnung, Bern 2003, S. 343). Die rechtliche Beweisfrage der "Verkehrsdurchsetzung" bedarf deshalb einer sorgfältigen Umsetzung in demoskopische Testfragen. Zur Bestimmung des Wortlauts dieser Testfragen muss der Sinn von Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt werden, d.h. die Entwicklung eines zunächst nicht eintragungsfähigen zu einem als Marke verstandenen Zeichens. (vgl. UTZ, a.a.O., S. 108). Bei unmittelbar beschreibenden Zeichen, deren Wortlaut bereits die betreffenden Waren charakterisiert, stellt sich die Frage, ob die direkte Frage danach nicht verfälschte Ergebnisse liefert, weil die gewünschte Antwort bereits in der Fragestellung enthalten ist (NOELLE-NEUMANN/PETERSEN, a.a.O., S. 118 f.).

5.5. Bei der Formulierung der Fragestellung, die eine Kollektivmarke betrifft, besteht die besondere Schwierigkeit, dass die dahinterstehende Organisation der breiten Öffentlichkeit in der Regel kaum bekannt ist. Gemäss SCHNEIDER besteht der Kern der Befragung darin zu ermitteln, ob die Verkehrskreise im Zeichen "xyz" eine Marke im Rechtssinne

erkennen, das heisst es einem ganz bestimmten Unternehmen (oder einer bestimmten Organisation) zuordnen oder aber davon ausgehen, dass es von vielen (unabhängigen) Unternehmen verwendet/hergestellt/vermarktet wird. Insbesondere die in diesem Artikel entwickelte Musterfrage (zum Kennzeichnungsgrad)

Jetzt eine Frage zu Appenzeller Käse: Nach dem was Sie wissen oder vermuten: Darf im Prinzip jeder Hersteller Käse dieser Sorte und aus der entsprechenden Region unter dem Namen "Appenzeller" verkaufen, oder darf man ihn nur dann unter dem Namen "Appenzeller" verkaufen, wenn man einer ganz bestimmten Organisation zum Vertrieb dieses Käses angehört?

gibt wertvolle Hinweise darauf, wie eine entsprechende Frage formuliert werden kann, ohne dass die Antwort bereits aus der Fragestellung hervorgeht (SCHNEIDER, a.a.O., S. 73; NIEDERMANN/SCHNEIDER, a.a.O., S. 821).

5.6. Die namentliche Zuordnung der Marke zu einem Unternehmen (Zuordnungsfrage) ist für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung grundlegend, weil im Rahmen der Auswertung dieser Antworten lediglich eine für den Anmelder festgestellte Verkehrsdurchsetzung anzuerkennen ist. Für die Beurteilung des Zuordnungsgrads ist jedoch nicht erforderlich, dass der Befragte den Namen des Unternehmens eindeutig wiedergeben kann. Von der Zuordnung subtrahiert werden die negativ zu bewertenden Aussagen der Befragten, d.h. Nennungen von Unternehmen, die in keiner rechtlichen oder tatsächlichen Verbindung mit dem Anmelder stehen. Dagegen gelten alle Nennungen als korrekt zugeordnet, welche den Namen nicht richtig oder nicht vollständig nennen, jedoch nicht explizit auf ein anderes Unternehmen hindeuten (LEVIN, a.a.O., S. 64).

5.7. Ein weiterer Parameter ist die Stichprobengrösse, die als Netto- und Brutto-Interviews quantifiziert wird. Gemäss den Richtlinien Deutscher Markt- und Sozialforscher E.V. Ziff. 5.2 gelten als Netto-Stichprobe die aus einer Brutto-Stichprobe realisierten Interviews. Indirekt geht dies auch aus dem Begriff der Ausschöpfungsquote hervor, die sich aus dem Verhältnis Netto- zu Bruttostichprobe ergibt (ROLF PORST, Ausschöpfungen, die Sicht der Institute, Mannheim, 1996, S. 5). Demzufolge sind Brutto-Interviews die Anzahl selektierter Personen und Netto-Interviews die Anzahl tatsächlich erfolgter Interviews. FLURY geht davon aus, dass sich das Resultat mit zunehmender Grösse der Stichprobe verbessere. Die Grösse hänge auch von der Fragestellung ab, ob beispielsweise Filterfragen eingeschoben würden. Ausserdem

müssten die Auswertungswünsche berücksichtigt werden. Es werde deshalb vorgeschlagen, mindestens 1000 Personen mit einzubeziehen (FLURY, a.a.O., 366 f.). Unklar bleibt dabei, ob es sich um Netto- oder Brutto-Interviews handelt. Auch NIEDERMANN/SCHNEIDER setzen bevölkerungsrepräsentative Umfragen bei 1000 bis 2000 Netto-Interviews an (NIEDERMANN/SCHNEIDER, a.a.O., S. 817). Die Vorinstanz hält bei Durchschnittsabnehmern eine Mindestzahl von 1'000 Befragten als ausreichend (Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2011 [IGE Richtlinien], Ziff. 10.3.6 S. 145), wobei hier mit "Befragten" Netto-Interviews gemeint sind.

5.8. Zur erforderlichen Höhe der Bekanntheit können der Rechtsprechung in der Schweiz keine präzisen Angaben für die Lösung im Einzelfall entnommen werden. Es wird lediglich gefordert, dass ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise Kenntnis haben müsse, wobei der Bekanntheitsgrad von der Stärke des Freihaltebedürfnisses abhängig sei (ROHNER, a.a.O., 103; NIEDERMANN/SCHNEIDER, a.a.O., S. 820, 834 ff.). Das Bundesgericht befand in einem Fall, wenn mehr als zwei Drittel der repräsentativ Befragten ein Zeichen in bestimmter Weise zuordneten, dürfe nach allgemeiner Lebenserfahrung angenommen werden, dass es sich im Verkehr durchgesetzt habe (BGE 128 III 441 S. 444 *Appenzeller*, Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.4.1 *Post*). In einer späteren Entscheidung reduzierte es die Anforderungen. Der Ausnahmecharakter der Norm, der Abweichungen vom Eintragungsprinzip nur mit Zurückhaltung zulasse, spreche zwar für einen eher hohen Prozentsatz der erforderlichen Bekanntheit. Als Richtwert scheine jedoch angemessen, den Bekanntheitsgrad im massgebenden Verkehrskreis im Regelfall auf über 50 % anzusetzen und tiefere Werte nur unter besonderen Umständen des Einzelfalls genügen zu lassen (BGE 130 III 267 S. 283 *Tripp Trapp*). SCHNEIDER ist der Ansicht, dass mangels anerkanntem Prozentwert die Verkehrsdurchsetzung nicht abschliessend festgelegt werden könne. Es brauche den wertenden Entscheid des Richters, denn das Markenrecht sei zu vielschichtig und zu einzelfallbezogen, als dass es sich in ein starres Korsett drängen liesse (SCHNEIDER, a.a.O., S. 74; vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7436/2006 vom 21. Februar 2007 E. 5 *Farbmarke Blau/Silber*).

6.

6.1. Im Verfahren vor der Vorinstanz reichte der Beschwerdeführer zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "OKTOBERFEST-BIER" eine Studie ein. Die Umfrage wurde unter dem Projektnamen "Oktoberfest-Bier" durch das Link-Institut vom 3. bis 8. März 2010 durchgeführt. Die Stichprobengrösse betrug 1190 Netto-Interviews und 1208 Brutto-Interviews.

6.2. Die Bezeichnungen "Netto-Interviews" und "Brutto-Interviews" entsprechen nicht der in E. 5.7 festgestellten Terminologie: Während auf Seite 2 der Studie (Bg. act. 20) von 761 Netto- und 1208 Brutto-Interviews gesprochen wird, erhöht sich die Zahl der Netto-Interviews auf Seite 8 auf 1190. Frau Laubenstein vom Link-Institut führt dazu aus, dass es sich bei den Netto-Interviews um diejenigen Interviews handle, bei denen Frage 22.00 nicht mit "Nein" beantwortet worden sei. Dies ergäbe 746 gewichtete Interviews, was 761 ungewichteten Interviews entspricht. 1208 Personen sei die Gesamtheit der am Omnibus teilnehmenden 15-74 jährigen Befragten, 1190 Personen die 16-74 jährigen Befragten ohne die 15-jährigen (Bg. act. 21b).

6.3. Im Sinne der obenstehenden Ausführungen E. 5.3 entspricht die Frage 21.00 der "Verkehrskreisfrage", Frage 22.00 dem "Bekanntheitsgrad", Frage 23.00 dem "Kennzeichnungsgrad" und Frage 25.10 der "Zuordnungsfrage".

6.4. Die Ergebnisse der Umfrage lauteten wie folgt:

- Frage 21.00: Kaufen oder trinken Sie Bier oder andere alkoholische Getränke? 1190 ungewichtete, 1188 gewichtete Antworten; 150 (12.6 %) Ja, häufig; 754 (63.5 %) Ja, hin und wieder und 284 (23.9 %) Nein.
- Frage 22.00: Haben Sie die Bezeichnung OKTOBERFEST-BIER im Zusammenhang mit Bier schon einmal gehört oder gelesen? 1190 ungewichtete, 1188 gewichtete Antworten; 734 (61.8 %) Ja, 442 (37.2 %) Nein, 12 (1.0 %) Weiss nicht.
- Frage 23.00: Ist die Bezeichnung OKTOBERFEST-BIER Ihrer Meinung nach ein Hinweis auf ein oder mehrere bestimmte Unternehmen oder auf gar kein Unternehmen? Filter: Oktoberfest-Bier schon einmal gehört/gelesen. 761 ungewichtete, 746 gewichtete

Antworten; 200 (16.8 %) Ja, 453 (38.1 %) Nein, 92 (7.7 %) Weiss nicht. Die Prozentzahlen sind jeweils auf eine Basis von 1188 Antworten umgerechnet.

- Frage 24.00: Ist die Bezeichnung OKTOBERFEST-BIER Ihrer Meinung nach ein Hinweis darauf, dass Produkte mit dieser Bezeichnung aus einer bestimmten Stadt kommen? Filter: Oktoberfest-Bier ist kein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. 555 ungewichtete, 546 gewichtete Antworten; 308 (25.9 %) Ja, 196 (16.5 %) Nein, 42 (3.5 %) Weiss nicht. Die Prozentzahlen sind jeweils auf eine Basis von 1188 Antworten umgerechnet.
- Frage 25.10: Auf welches oder welche Unternehmen weist die Bezeichnung "OKTOBERFEST-BIER" Ihrer Meinung nach hin? Filter: Oktoberfest-Bier ist Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. 206 ungewichtete, 200 gewichtete Antworten; 31 (2.6 %) Brauerei, 23 (1.9 %) Oktoberfest München, 21 (1.8 %) Deutscher Hersteller, 16 (1.3 %) Feldschlösschen, 14 (1.2 %) Münchener Bier, 13 (1.1 %) Hofbräu, 11 (0.9 %) Löwenbräu, 9 (0.8 %) Heineken, 8 (0.7 %) Paulaner Bier, 4 (0.3 %) Eichhof, 3 (0.3 %) Spaten, 2 (0.2 %) Cardinal, 1 (0.1 %) Quöllfrisch, 29 (2.4 %) Andere, 49 (4.1 %) Weiss nicht. Die Anzahl Antworten (234) stimmt allerdings nicht mit der angegebenen Basis (200) überein, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass Doppelnennungen zulässig waren, was die Validität der Auswertung verfälscht. Die Prozentzahlen sind jeweils auf eine Basis von 1188 Antworten umgerechnet.
- Frage 25.20: Welche Stadt ist das Ihrer Meinung nach? Filter: Oktoberfest-Bier ist Hinweis auf bestimmte Stadt. 360 ungewichtete, 350 gewichtete Antworten; 281 (23.7 %) München, 17 (1.4 %) Deutschland, 13 (1.1 %) Monaco, 6 (0.5 %) Schweiz, 4 (0.3 %) Bayern, 3 (0.3 %) Berlin, 1 (0.1 %) Wien, 1 (0.1 %) Süddeutscher Raum, 1 (0.1 %) Köln, 1 (0.1 %) Lausanne, 3 (0.3 %) Diverse, 23 (1.9 %) Weiss nicht. Die Prozentzahlen sind jeweils auf eine Basis von 1188 Antworten umgerechnet.

6.5. Vorab ist festzustellen, dass es sich in casu um eine sog. "Omnibus-Umfrage" (Mehrthemen-Umfrage) handelte, d.h. es wurden verschiedene Fragestellungen in der gleichen Umfrage behandelt (EBERLEIN, a.a.O., S. 182 ff.). Es liegen nur die Fragen 22.00, 23.00, 24.00, 25.10, 25.20 im Recht. Da die vorangehenden Fragen einen Einfluss auf die

Beantwortung der nachfolgenden Fragen gehabt haben könnten (EBERLEIN, a.a.O., S. 193), wäre es zweckdienlich gewesen, auch die vorangehenden Fragen offenzulegen (vgl. E. 5.4).

6.6. Wie in E. 5.7 festgestellt, wird gemäss schweizerischer Praxis ein Sample von mindestens 1000 Netto-Interviews vorausgesetzt. Wenn von 1188 gewichteten Netto-Interviews ausgegangen wird, ist diese Voraussetzung ohne Weiteres erfüllt.

6.7. Die Frage 22.00, die direkt nach dem Zeichen "OKTOBERFEST-BIER" fragte, hat durch den stark beschreibenden Inhalt der Wortkombination möglicherweise die Antwort präjudiziert (vgl. NIEDERMANN/SCHNEIDER, a.a.O., S. 823). Die Umfrage könnte, wenn im Begriff "OKTOBERFEST-BIER" das Oktoberfest durch ein beliebiges anderes bekanntes Volksfest, z.B. "ALBANIFEST" oder "SÄCHSILÜÜTE" ersetzt worden wäre, ähnliche Resultate liefern. Wenn beide Wortteile allgemein bekannt sind, wird der durchschnittliche Befragte automatisch davon ausgehen, dass es sich um Bier handelt, das am betreffenden Volksfest ausgeschrieben wird. Die Fragestellung von Frage 23.00 "Ist die Bezeichnung OKTOBERFEST-BIER Ihrer Meinung nach ein Hinweis auf ein oder mehrere bestimmte Unternehmen *oder* auf gar kein Unternehmen?" lässt sich nicht einfach mit "Ja" oder "Nein" beantworten, da eigentlich zwei Fragen gestellt werden, die jede für sich beantwortet werden könnte. Es wurde deshalb die Annahme getroffen, dass sich die Antworten "Ja" oder "Nein" auf den ersten Teil des Satzes bis zum Wort "oder" beziehen. Unter diesen Umständen sind die Ergebnisse zu den Fragen 22.00 und 23.00 wenig aussagekräftig.

6.8. Zudem verleitet die Fragestellung insgesamt zu Ratespielen anstelle von wahrheitsgemässen Antworten. Die Fragekaskade vermittelt den Eindruck, es werde nach einer "richtigen" Antwort gesucht, was die Befragten dazu verleitet, ihr Wissen bezüglich des Oktoberfests auszubreiten, anstatt die eigentliche Frage zu beantworten. Nur so können die vereinzelten Nennungen von einzelnen Mitgliedern des Beschwerdeführers erklärt werden.

6.9. Bei der Bestimmung der Verkehrskreise stellt sich die Frage, ob die Verkehrskreisfrage 21.00 einschränkend zu berücksichtigen sei. Der Beschwerdeführer hat dies nicht vorgenommen, dafür hat er die Bekanntheitsfrage 22.00 sowie die Kennzeichnungsfrage 23.00 zur Einengung der Basis verwendet. Die Vorinstanz hat den

Beschwerdeführer bereits mit Schreiben vom 18. Februar 2010 darauf aufmerksam gemacht, dass eine Eingrenzung der Verkehrskreise unzulässig sei. Sie ist deshalb von einer massgeblichen Basis von 1190 Personen (1188 Personen gewichtet) ausgegangen, da die Anzahl der Befragten nicht nach den Filterfragen eingeschränkt werden dürfe (Beschwerdeantwort, Ziff. 43 sowie IGE-Richtlinien, a.a.O., Ziff. 10.3.9 S. 147). Die beanspruchten Waren der Klasse 32 (Biere) richten sich an die über 16 Jahre alte Bevölkerung (Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 [LGV, SR 817.02]; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-2937/2010 vom 14. Juli 2010 E. 3.1 *Gran Maestro*). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens ist daher vom Verständnis der Verkehrskreise der über 16-jährigen Bevölkerung auszugehen. Die Vorinstanz ist somit zu Recht von einer Basis von 1188 Befragten ausgegangen.

6.10. 60.8 % derjenigen, die den Ausdruck "OKTOBERFEST-BIER" kennen (37.2 % aller Befragten), erachten das Zeichen als keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Von den 26.8 % (16.8 % aller Befragten) Antworten, die auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisen, weisen 17.7 % (2.9 % aller Befragten) auf eine der beteiligten Brauereien und 6.9 % (1.2 % aller Befragten) auf "Münchener Brauereien" hin. 11.5 % (1.9 % aller Befragten) ordneten das Zeichen dem Oktoberfest zu. 81.0 % (13.6 % aller Befragten) wussten keine Antwort oder ordneten das Zeichen Brauereien zu, die weder aus München stammen, noch Mitglied des beschwerdeführenden Vereins sind, nämlich "deutsche Brauereien", Feldschlösschen, Heineken, Eichhof, Cardinal, Quöllfrisch, Kronenbourg, Calanda und diversen anderen Brauereien. Diese Nennungen dürfen nicht dem Beschwerdeführer zugerechnet werden. Weiter ist eher fraglich, ob die Nennungen von einzelnen Mitgliedern des beschwerdeführenden Vereins dem Beschwerdeführer zugerechnet werden können. Von einer überwiegenden Mehrheit, die das Zeichen als markenmässige Zuordnung erkennt, kann unter diesen Umständen keine Rede sein und die atomisierte Zuordnung der Herkunft gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass das Zeichen nicht als Marke erkannt wird.

7.

7.1. Der Beschwerdeführer macht eine Verkehrsdurchsetzung von 62 %, innerhalb der beteiligten Verkehrskreise von 64 %, geltend (Schreiben des Bf. vom 10. August 2010). Diese Zahl kann der vom

Beschwerdeführer ins Recht gelegten Grafik "Bekanntheit & Wahrnehmung von 'Oktoberfest-Bier'" entnommen werden. Sie soll aus den Antworten derjenigen Personen, die den Begriff "OKTOBERFEST-BIER" als Marke verstehen sowie derjenigen, die ihn einer Stadt zuordnen, zusammengestellt worden sein; wie dieser Prozentwert berechnet wurde, ist allerdings nicht bekannt. Nach seinen Ausführungen macht der Beschwerdeführer damit keine klassische, sondern eine "besondere" Verkehrsdurchsetzung geltend.

7.2. Sollte der Beschwerdeführer das Alleinrecht an der Bezeichnung "OKTOBERFEST-BIER" erworben haben, können die Antworten "München" auf Frage 25.20 zu den auf den Beschwerdeführer weisenden Antworten von Frage 25.10 addiert werden, unter der Voraussetzung, dass nachgewiesen ist, dass die Kollektivmarke tatsächlich und auch in Zukunft alle Münchner Brauereien abdeckt. Vorliegend ist die Warenqualität so gekennzeichneten Biers im Sinne von BGE 117 II 321 S. 324 *Valser* ohne Weiteres der Arbeitsleistung der Mitglieder des Beschwerdeführers zuzurechnen. Es handelt sich um Brauereien, die sich nicht nur durch die verwendeten Rohmaterialien, sondern auch durch ihre Braukunst differenzieren (vgl. E. 2.6). Dass der Beschwerdeführer alle Münchner Brauereien sowohl jetzt wie auch in Zukunft abdeckt und vertritt, geht jedoch aus der ins Recht gelegten "Zeichen-Satzung" nicht hervor.

7.3. Die Antworten der demoskopischen Umfrage, umgerechnet auf 100 % der 1188 gewichteten Netto-Interviews, sind demzufolge wie folgt darzustellen:

Netto-Interviews gewichtet	1188	100.0 %
21.00 Biertrinker	904	76.1 %
22.00 Kennen "OKTOBERFEST-BIER"	734	61.8 %
22.00 Kennen "OKTOBERFEST-BIER" nicht	442	37.2 %
23.00 Hinweis auf Unternehmen	200	16.8 %
23.00 Hinweis auf Unternehmen (korrigiert)	72	6.1 %
23.00 Hinweis auf gar kein Unternehmen	453	38.1 %
24.00 Hinweis auf bestimmte Stadt	308	34.1 %
25.10 Hinweis auf Beschwerdeführer	72	6.1 %
25.10 Hinweis auf Nichtmitglieder/weiss nicht	162	13.6 %
25.20 Hinweis auf München	281	31.1 %

Wenn entsprechend den Ausführungen von Erwägung 5.3 die falschen Antworten abgezogen werden, verbleiben nur 6.1 % aller Befragten, die das Zeichen "OKTOBERFEST-BIER" einem oder mehreren Unternehmen

im weitesten Umfeld des Beschwerdeführers zuordnen. Dieses eindeutige Resultat ist - auch in Anbetracht des relativ grossen Freihaltebedürfnisses - weit entfernt von einer Verkehrsdurchsetzung der Marke und wird von den 38.1 % aller Befragten, die das Zeichen überhaupt nicht als Marke verstehen, um mehr als das Sechsfache übertroffen.

Selbst wenn man die Antworten "München" auf Frage 25.20 (31.1 % aller Befragten) zu den Antworten, die das Zeichen dem Umfeld des Beschwerdeführers zuordnen (6.1 % aller Befragten) im Sinne von E. 7.2 dieses Urteils hinzurechnet, ergäbe sich ein Total von 37.2 % zu Gunsten des Beschwerdeführers, was für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach wie vor nicht ausreichend wäre. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

8.

8.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

8.2. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* [3D] mit Hinweisen).

8.3. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 2'500.- festzulegen und dem Beschwerdeführer zu überbinden.

8.4. Eine Parteientschädigung ist dem unterliegenden Beschwerdeführer nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Eine Kopie der Replik des Beschwerdeführers vom 17. Januar 2012 geht an die Vorinstanz.

2.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

4.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. fgr/871652; Gerichtsurkunde, Beilage: gemäss Ziff. 1)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (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 hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu

enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 17. Februar 2012