



## Urteil vom 20. Dezember 2016

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**CeramTec GmbH,**  
CeramTec-Platz 1-9, DE-73207 Plochingen,  
vertreten durch Rechtsanwälte  
Dr. iur. Magda Streuli-Youssef und/oder Kim Leuch,  
Walder Wyss AG,  
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

IR 1'109'077 (élément de prothèse) (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

Die CeramTec GmbH ist Inhaberin der internationalen Registrierung IR 1'109'077 (élément de prothèse) (fig.) mit Ursprung Deutschland, welche dem Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) am 22. März 2012 notifiziert wurde. Die internationale Registrierung IR 1'109'077 macht den Farbanspruch "Rose (Pantone 677 C, édition 2010)" geltend. Sie beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren "*Implants pour ostéosynthèses, orthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancrés pour endoprothèses et prothèses dentaires, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires et composants d'articulations de genou*" in Klasse 10 und sieht wie folgt aus:

**B.**

Gegen diese Schutzausdehnung erliess das Institut am 19. März 2013 im Zusammenhang mit einem Teil der beanspruchten Waren, gestützt auf Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (PVÜ, SR 0.232.04) und Art. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), eine vorläufige Schutzverweigerung ("refus provisoire partiel"). Trotz Farbanspruch sei die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens vorliegend gegeben. Beim hinterlegten Zeichen handle es sich um die Abbildung der beanspruchten Waren und deren Gestaltung weiche nicht hinreichend von im betroffenen Warenssegment üblicherweise vorzufindenden Gestaltungen ab.

**C.**

**C.a** Unter Einsendung der Vertretervollmacht konstituierte sich die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin am 5. August 2013 fristgerecht.

**C.b** Mit Eingabe vom 19. August 2013 beantragte die Hinterlegerin den Widerruf des *refus provisoire partiel* vom 19. März 2013. Sie begründete dies damit, dass das Institut die Verweigerung der Schutzausdehnung fälschlicherweise damit begründet habe, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handle. Da die strittige Internationale Registrierung jedoch eine Bildmarke sei, habe die Vorinstanz unzutreffende Schutzausschlussgründe geltend gemacht. Die Verfügung vom 19. März 2013 sei damit fehlerhaft. Im Übrigen hielt die Hinterlegerin fest, dass die Kombination der Abbildung mit einem Farbanspruch der Marke einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck verleihe.

**D.**

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei der internationalen Registrierung IR 1109077 nicht um eine Form-, sondern eine Bildmarke handelt, hielt das Institut mit Schreiben vom 19. November 2013 fest, dass das Zeichen für die in Klasse 10 beanspruchten Waren "*orthèses, ancrés pour prothèses dentaires; composants d'articulations de genou*" zum Schutz in der Schweiz zugelassen werden könne. An seiner teilweisen Schutzverweigerung bezüglich der restlichen in Klasse 10 beanspruchten Waren, nämlich "*Implants pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancrés pour endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires*", hielt das Institut gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG fest. Im Zusammenhang mit den strittigen Waren stelle das Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw. eines wesentlichen Elements davon dar. Die Abnehmer (Zwischenabnehmer und Fachärzte) würden sofort erkennen, dass es sich um übliche Implantate, Prothesen, Endoprothesen, Prothesenelemente usw. handle. Die Darstellung hebe sich nicht in entscheidendem Masse vom Üblichen und Gewohnten ab. Daran ändere die Farbgebung bzw. der Farbanspruch nichts, denn rosarote bzw. hautähnliche Farben seien für diese Art von Waren üblich. Die Abnehmer würden im Zeichen daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

**E.**

Innert zweifach erstreckter Frist stellte die Hinterlegerin mit Eingabe vom 19. Mai 2014 fest, dass die vom Institut als "übliche Gestaltungen" vorgebrachten Produkte mehrheitlich von der Hinterlegerin stammen. Insofern bestätige dies genau das, was die Hinterlegerin darlege, nämlich dass sie praktisch die einzige Herstellerin von Keramik Kugelköpfen und Kugelpfannen mit der Farbe rosa sei. Ihre Produkte würden ausserdem von verschiedenen Implantat-Herstellern für ihre Prothesen-Systeme verwendet. Die beanspruchte Farbe weise daher auf die Hinterlegerin hin. Gerade Chirurgen würden anhand der Farbe schon von weitem erkennen, dass es sich um Produkte der Hinterlegerin handle. Die Bildmarke sei folglich zusammen mit dem geltend gemachten Farbanspruch "Pantone 677 C, édition 2010" unterscheidungskräftig.

**F.**

Am 11. August 2014 verfügte das Institut die teilweise Zurückweisung der Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1'109'077 (élément de prothèse) (fig.) gemäss Art. 2 Bst. a MSchG. Nicht zum Schutz zugelassen wurden die Waren "*Implants pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancras pour endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires*". In deren Zusammenhang stelle die Abbildung der hinterlegten Warenform eine im Warenssegment üblicherweise auffindbare Warenform dar. Deren Gestaltung unterscheide sich nicht auffällig von üblichen Gestaltungen des beanspruchten Warenssegments. Dem hinterlegten Zeichen mangle es im Zusammenhang mit diesen Waren trotz Farbgebung an der konkreten Unterscheidungskraft.

Hingegen wurde der internationalen Registrierung IR 1'109'077 im Zusammenhang mit den Waren "*orthèses, ancras pour prothèses dentaires; composants d'articulations de genou*" in Klasse 10 der Markenschutz in der Schweiz gewährt.

**G.**

**G.a** Gegen diese Verfügung erhob die CeramTec GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 12. September 2014 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 11. August 2014 sei vollumfänglich aufzuheben und es sei die IR-Marke Nr. 1109077 (éléments de prothèse) (fig.) für alle damit beanspruchten Waren in Klasse 10 in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen;

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum."

Gleichzeitig stellte die Beschwerdeführerin den nachfolgenden prozessualen Antrag auf Verfahrenssistierung:

"Es sei das vorliegende Beschwerdeverfahren bis nach Eintritt der Rechtskraft der Schlussverfügungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum in den beiden parallelen Eintragungsverfahren betreffend die Marken IR-Nr. 1109213 (3D-Marke) und IR-Nr. 1109076 (Farbmarke) der Beschwerdeführerin zu sistieren."

Zur Begründung ihrer materiellen Rechtsbegehren bringt die Beschwerdeführerin vor, dass ihre Bildmarke ein unterscheidungskräftiges Zeichen sei und sich im Übrigen im Verkehr durchgesetzt habe.

**G.b** Im Einverständnis mit dem Institut (nachfolgend: Vorinstanz) wurde dem Sistierungsantrag der Beschwerdeführerin vollständig stattgegeben und das Beschwerdeverfahren mit Verfügung vom 31. Oktober 2014 bis zum Eintritt der Rechtskraft der Endverfügungen in den parallelen Eintragungsverfahren betreffend die internationalen Registrierungen IR 1'109'213 (3D-Marke) und IR 1'109'076 (Farbmarke) sistiert.

## **H.**

**H.a** Mit Schreiben vom 25. August 2015 informierte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht, dass die Vorinstanz in den parallelen Eintragungsverfahren am 28. Juli 2015 ihre Endverfügungen erlassen und sie in beiden Fällen hiergegen Beschwerde erhoben habe. Sie beantragte daher die Aufhebung der Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sowie die parallele Behandlung aller drei Beschwerdeverfahren.

**H.b** Nachdem die Vorinstanz mit Schreiben vom 10. September 2015 ihr Einverständnis erklärt hatte, wurde die Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens mit Verfügung vom 14. September 2015 aufgehoben und der Schriftenwechsel in allen drei Beschwerdeverfahren (B-5120/2014, B-5182/2015, B-5183/2015) parallel eröffnet.

**I.**

Innert zweifach erstreckter Frist hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 24. Dezember 2015 fest, dass es sich bei der vorliegenden Bildmarke um die naturgetreue Abbildung eines Grossteils der strittigen Waren oder deren Bestandteile handle. Deren Gestaltung unterscheide sich weder durch ihre Form noch durch ihre farbliche Gestaltung hinreichend von einer naturgetreuen Wiedergabe einer für die beanspruchten Waren üblicherweise verwendeten Form und Farbgestaltung. Zur behaupteten Verkehrsdurchsetzung hielt die Vorinstanz fest, dass weder die Umsatzzahlen noch die Angabe zum Werbeetat oder die Auszeichnungen bzw. Referenzen einen markenmässigen Gebrauch der strittigen Marke aufzeigen würden. Zudem würde keine der vorgebrachten Zahlen einen Gebrauch in der Schweiz belegen, sondern einzig Deutschland betreffen. Auch würden die Belege, wenn sie denn datiert seien, keinen langjährigen Gebrauch zeigen. Zu den beiden vorgebrachten Verkehrsbefragungen hielt sie fest, dass diese zum einen in Deutschland durchgeführt wurden und zum anderen keine repräsentative Gruppe der relevanten Abnehmer befragt worden sei.

**J.**

Die Beschwerdeführerin replizierte innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 24. Februar 2016 und änderte ihr Rechtsbegehren dahingehend, dass Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die strittige IR-Marke für alle damit beanspruchten Waren in Klasse 10 in der Schweiz zum Schutz zuzulassen sei. Zur originären Unterscheidungskraft hielt sie fest, dass die Eintragung und Benutzung von Bildmarken, welche eine Ware abbilden, keineswegs üblich seien. Weiter hebe sich die strittige Marke – nicht zuletzt dank des Farbanspruches – klar von Waren der betroffenen Branche ab. Üblicherweise würden Waren dieser Branche nicht farbig gehalten. Es sei daher unüblich, ungewöhnlich und unerwartet, Waren dieser Branche mit einer bestimmten Farbe zu versehen. Zur Verkehrsdurchsetzung und den von der Vorinstanz vorgebrachten Argumenten, die Benutzungsbelege würden den Schweizer Markt nicht betreffen, hält sie fest, dass einschlägige Fachmessen und Kongressen bislang hauptsächlich im Ausland stattgefunden hätten, was einzig und allein Ausdruck der Internationalität dieser Branche sei. Entsprechend werde das schweizerische Fachpublikum an diese Anlässen im Ausland auch vertreten. Es müssten daher in casu Benutzungsbelege aus dem Ausland berücksichtigt werden. Mit Hinweis auf ihre Beschwerdebeilage 16 hielt sie der vorinstanzlichen Beurteilung des langjährigen Gebrauchs entgegen, dass sie den Gebrauch der Marke während mindestens 10 Jahren nachgewiesen habe und zudem aufgezeigt habe, dass in den Jahren 2010-2011 in der Schweiz ein Umsatz

von rund 40 Millionen EURO damit erzielt worden sei. Eine Verkehrsdurchsetzung sei damit selbst für einen kürzeren Zeitraum als 10 Jahre glaubhaft gemacht.

#### **K.**

In ihrer Duplik vom 12. Mai 2016 hielt die Vorinstanz an ihrer bisherigen Argumentation fest und verwies unter anderem auf die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin bezüglich den Umsatzzahlen in der Schweiz keine Belege eingereicht habe, welche ihre Behauptungen stützen würden.

#### **L.**

Mit Verfügung vom 17. Mai 2016 wurde den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

#### **M.**

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

#### **N.**

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilerwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

#### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

## 2.

**2.1** Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Bundesrepublik Deutschland sowohl das Madrider Abkommen als auch das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 12 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 22. März 2012 beginnende Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 19. März 2013 eingehalten.

**2.2** Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts 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. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").

## 3.

**3.1** Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen Zeichen, welchen die zur Individualisierung der Ware oder

Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 34). Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzte Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 3.2 m.w.H. "[bouton] [fig.]"). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; Urteil 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]"; Urteil B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 11; DERS., Markenrecht in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], Rz. 258; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).

**3.2** Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber geht, vorbehaltlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen, sondern zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom

13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Warengebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenüglich auch selber zu entsprechen.

**3.3** Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original"; Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Pantontstuhl" und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körperpflegemittel", je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 3/2003, S. 193, 200; vgl. PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, S. 395, 402; MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, S. 794, 797). Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet, genügt dafür nicht (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 2 Bst. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Doch sind dabei die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310 E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").

**3.4** Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; MARBACH, SIWR III/1, N. 212).

**4.**

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 3). Vorliegend ist die Marke für *"Implants pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancrés pour endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires"* der Klasse 10 strittig. In ihrer Beurteilung geht die Vorinstanz davon aus, dass sich diese Waren an Zwischenabnehmer (z.B. Produzenten von Implantaten) und Spezialisten wie Ärzte, Chirurgen und Orthopäden richten (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 3). Damit sei die Sicht der Fachkreise massgebend. Die Beschwerdeführerin schränkt die Abnehmerkreise ebenfalls ausschliesslich auf ein spezifisches Fachpublikum ein (Beschwerde, S. 24, Rz. 74). Es sind dies ihrer Ansicht nach einerseits Implantat-Hersteller, welche die Produkte der Beschwerdeführerin zukaufen, um sie in ihr eigenes Implantat-System einzubauen, sowie andererseits Fachärzte der Fachrichtung "Orthopädische Chirurgie und Traumatologie" (Beschwerde, S. 24, Rz. 74). Die Beschwerdeführerin bemerkt in diesem Zusammenhang, dass es sich vorliegend mit einzig 600 Ärzten dieser Fachrichtung in der Schweiz um einen "quantitativ und qualitativ äusserst eng definierten Personenkreis von Fachpersonen" handle (Beschwerde, S. 24, Rz. 74). An der unstrittigen Beurteilung, wonach sich die beanspruchten Waren ausschliesslich an Fachkreise (Fachärzte der Orthopädie und Traumatologie sowie Implantatshersteller) richten, ist auch aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts festzuhalten.

**5.**

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 209). Die Schutzzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der abgebildeten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

**5.1** Die hinterlegte Bildmarke besteht aus der fotografischen Abbildung einer rosa eingefärbten Halbkugel, in welcher mittig eine Einbuchtung angebracht ist. Die Hinterlegerin macht den Farbanspruch "Rose (Pantone 677 C, édition 2010)" geltend. Dass es sich um die Abbildung eines Hüftgelenkkopfes handelt, ist jedenfalls unbestritten.

**5.2** Den Gemeingutcharakter des Zeichens begründet die Vorinstanz mit dessen beschreibendem Charakter. Im Zusammenhang mit den strittigen Waren stelle das Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw. eines wesentlichen Elements davon dar (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 5; Vorakte 6, S. 2 f., Ziff. 5). Die massgeblichen Verkehrskreise würden sofort erkennen, dass es sich beim Zeichen um ein übliches Implantat, eine Prothese, Endoprothese, ein Prothesenelemente usw. handle (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 5). Die Darstellung hebe sich nicht in entscheidendem Masse vom Üblichen und Gewohnten ab. Daran ändere die Farbgebung bzw. der Farbanspruch nichts, denn rosarote bzw. hautähnliche Farben seien für diese Art von Waren üblich (angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 6). Folglich würden die Abnehmer im Zeichen keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 7).

**5.3** Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die hinterlegte Form stelle eine unterscheidungskräftige Marke dar: Im sehr spezifischen Marktsegment der Hüftgelenksgugeln bestehe nämlich die besondere Kennzeichnungsgewohnheit, unübliche Farben als betrieblichen Herkunftshinweis einzusetzen. Damit hebe sich die strittige Bildmarke aufgrund der prägenden Farbgebung deutlich von anderen im Warenssegment vorzufindenden Farbgebungen ab (Beschwerde, S. 23, Rz. 71). Gesamthaft stelle die Form und Farbgebung ein unterscheidungskräftiges Zeichen dar.

**5.4** Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit "*Implants pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancrés pour endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires*". Endoprothesen sind Implantate, welche dauerhaft im Körper bleiben und den geschädigten Körperteil ganz oder teilweise ersetzen (Definition "Endoprothese" in: DUDEN WÖRTERBUCH MEDIZINISCHER FACHBEGRIFFE, 8. überarbeitete und ergänzte Auflage, 2007, S. 265). Darunter fallen insbesondere Hüft- und Knieprothesen (Definition "Endoprothese" in: PSCHYREMBEL KLINISCHES WÖRTERBUCH 2013, 264. Aufl., S. 581 und 2107; Beschwerdebeilage 13, S. 18). Wird lediglich die

Oberfläche des Gelenkkopfes entfernt und ersetzt, spricht man von Oberflächenersatz (produit de substitution de surface articulaire) (vgl. <http://www.orthoklinik-lueneburg.de/neupage/>; [http://www.implantcast.ch/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=956&Itemid=161&lang=de](http://www.implantcast.ch/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=956&Itemid=161&lang=de), zuletzt besucht am 5. Oktober 2016). Der Oberflächenersatz eines Hüftoberflächenersatzes besteht aus einer Hüftkappe und einer Hüftpfanne (vgl. [http://www.implantcast.ch/index.php?option=com\\_content&view=article&id=47%3Aaccis-hueftsystem&catid=28%3Ahueftkappensystem&Itemid=19&lang=de](http://www.implantcast.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aaccis-hueftsystem&catid=28%3Ahueftkappensystem&Itemid=19&lang=de), zuletzt besucht am 5. Oktober 2016). Entsprechend können die Waren "produits de substitution de surface articulaire" aus den Waren "sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires" (Hüftgelenkskugeln, Hüftgelenksschalen/-pfannen) bestehen. Als Organersatz (substitut d'organes) werden medizinisch-technische Vorrichtungen bezeichnet, welche die Funktionen von Organen temporär oder dauerhaft unterstützen oder gar übernehmen können (vgl. Definition "Organersatz" in: Glossar der Transplantationsmedizin, abrufbar unter: <http://www.bag.admin.ch/transplantation/index.html?lang=de> > Wissen > Forschung > Künstliche Organe und Gewebe > Glossar). Darunter fallen unterschiedliche Systeme wie technische Systeme, welche sich ausserhalb des Körpers befinden (z.B. Dialyseapparat), Implantate (z.B. ein Herzschrittmacher oder Knochenersatz) sowie Technologien mit lebenden Zellen (z.B. Apparaturen, welche die Funktionen der Leber übernehmen können und hierfür biologischen Material verwenden) (vgl. <http://www.bag.admin.ch/transplantation/00698/02593/index.html?lang=de>). Knochenimplantate können folglich als Organersatz qualifiziert werden, was wiederum dazu führt, dass die Waren "substituts d'organes" Knochenimplantate wie einen Hüftgelenkskopf bzw. eine Hüftgelenkspfanne mitumfassen.

**5.5** Zum Formenschatz ist festzuhalten, dass ein Gelenkskopf naturgemäss rund sein muss. Eine Gelenkskugel muss rotieren können, weshalb beispielsweise eine quadratische Form für einen Gelenkskopf ausgeschlossen ist. Wie die Beschwerdeführerin ausführt, ist allen Formen von Gelenkkugeln die runde, glatte Aussenseite des Kugelkopfes gemein (Beschwerde, S. 15, Rz. 52). Dennoch bestehe gemäss der Beschwerdeführerin eine Vielfalt an möglichen Formen für Hüftgelenkkugeln (Beschwerde, S. 15, Rz. 48). Diese Formenvielfalt zeige sich insbesondere in den Gestaltungen der jeweiligen Öffnung bzw. der Unterseite des Kugelkopfes (Beschwerde, S. 15, Rz. 49). Die Grundform einer Gelenkskugel ist daher eine gefüllte Kugelform, wobei die Kugel jeweils an einem Ende abgeflacht ist und an dieser Seite mittig eine Öffnung angebracht ist. Farblich sind

diese Waren je nach Material unterschiedlich gestaltet (Beschwerde, S. 17, Rz. 55 ff.; Beilagen 3-9 der angefochtenen Verfügung). Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz stimmen dahingehend überein, dass sie die monochrome Einfärbung der Waren als üblich betrachten (Beschwerde, S. 17, Rz. 55-60; angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 6). Während die Vorinstanz die rosafarbene Einfärbung von Gelenkkugeln anhand von Bildrecherchen als üblich betrachtet (angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 6 mit Hinweis auf Beilagen 3-9), hält die Beschwerdeführerin dem entgegen, dass die von der Vorinstanz vorgebrachten Gelenkkugeln allesamt von der Beschwerdeführerin selber stammen (Beschwerde, S. 16, Rz. 53). Hierzu ist festzuhalten, dass aus den vorgebrachten Belegen jedenfalls hervorgeht, dass Gelenkkugeln aus Metall meist silbern und nicht mit einer zusätzlichen Farbschicht erhältlich sind. Sind die Kugeln jedoch aus Keramik, ist eine monochrome Einfärbung üblich. Damit kann vorliegend festgestellt werden, dass eine Einfärbung der Kugeln per se üblich ist und die strittige Form sich weder von der Grundform noch der Gestaltung unterscheidet: Die Unterseite der in der Bildmarke abgebildeten, monochrom eingefärbten Form ist flach und bis auf die Öffnung ausgefüllt.

**5.6** In der Bildmarke ist unstreitig ein möglicher Hüftgelenkskopf bzw. eine Hüftgelenkskugel dargestellt, weshalb die Waren "cupules acétabulaires, substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire" in der Bildmarke direkt abgebildet sind. Weiter beschreibt die in der Bildmarke abgebildete Form einen möglichen Bestandteil der Waren "endoprothèses, ancrés pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires". Eine Hüftprothese ist nämlich aus mehreren Komponenten aufgebaut. Je nachdem, ob es sich um eine Totalendoprothese oder eine Teilprothese handelt, werden verschiedene Komponenten eingesetzt. Grundsätzlich besteht eine Totalendoprothese der Hüfte aus einem Prothesenschaft, einem Hüftkopf (wie in der strittigen Bildmarke abgebildet), einem sogenannten Inlay sowie einer Hüftpfanne (vgl. <http://www.operation-endoprothetik.de/huefte/hueft-tep/>, [https://gelenkdoktor.de/hueft-gelenk/hueftprothese-huefttotalendoprothese#hueftprothese\\_1](https://gelenkdoktor.de/hueft-gelenk/hueftprothese-huefttotalendoprothese#hueftprothese_1), beide zuletzt besucht am 5. Oktober 2016). Entsprechend sind sämtliche Elemente aufeinander abgestimmt. Insofern ist die Bildmarke im Zusammenhang mit den Waren "endoprothèses, ancrés pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires" zwar nicht die direkte Abbildung der gesamten Waren selbst, aber eines Bestandteils (im Falle der Endoprothesen) bzw. eines Elementes, an welches die Waren (im Falle der Waren "ancrés pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires") angepasst sind. Der

Vorinstanz ist daher im Zusammenhang mit den Waren "cupules acétabulaires, substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire, endoprothèses, ancras pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires" zu folgen, wenn sie die Bildmarke als direkte Beschreibung der beanspruchten Waren bzw. deren Elemente beurteilt.

**5.7** Die Beschwerdeführerin bringt vor, im Zusammenhang mit einem Knochendistanzstück (produits d'écartement osseux) weise die strittige Marke keinerlei Ähnlichkeiten zu einer branchenüblichen Gestaltung auf (Beschwerde, S. 14, Rz. 42f.). Dem ist zu widersprechen, denn Knochendistanzstücke werden je nach Einsatzgebiet unterschiedlich gestaltet. Während sie in der Knieorthopädie meist flach (plattenartig) sind (vgl. zum Beispiel Produkte der Firmen ExacTech, Tecres S.P.A., Orthopaedic Innovation Ltd und OsteoRemedies LLC: <https://www.exac.com/products/spacers/interspace-knee>, [http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spacers/spacer-for-knee\\_11](http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spacers/spacer-for-knee_11), <http://www.orthopaedicinnovation.com/Spacers.asp>, <http://www.osteoremedies.com/remedy-knee>; alle zuletzt am 5. Oktober 2016 besucht), haben Knochendistanzstücke, die in der Hüft- und Schulterorthopädie eingesetzt werden, analog einer Prothese, meist ein Kopfstück (vgl. Beispiele von Knochendistanzstücke für Hüften: <http://www.osteoremedies.com/remedy-hip>, <http://www.orthopaedicinnovation.com/Spacers.asp>, <http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spacers/hip-spacer>, <https://www.exac.com/products/spacers/interspace-hip>; vgl. Beispiele für Knochendistanzstücke für Schultern: <https://www.exac.com/products/spacers/interspace-shoulder>, [http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spacers/shoulder-spacer\\_](http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spacers/shoulder-spacer_); alle zuletzt am 5. Oktober 2016 besucht). Teilweise können die Köpfe der Knochendistanzstücke auf die Schaftstücke aufgeschraubt werden (vgl. die Produkte unter <http://www.osteoremedies.com/remedy-hip> und <http://www.osteoremedies.com/remedy-shoulder>, zuletzt am 5. Oktober 2016 besucht). Selbst wenn im hinterlegten Bildzeichen keine Rillen sichtbar sind, welche auf einen Schraubmechanismus hinweisen, entsprechen die Formen der auffindbaren Kopfstücke der in der Bildmarke abgebildeten Form, nämlich einen halbrunden Kugelkopf mit einer mittig angebrachten Öffnung. Demzufolge beschreibt das strittige Warenbildzeichen ein möglicher Bestandteil eines Knochendistanzstückes.

**5.8** Damit ist im Zusammenhang mit den Waren "endoprothèses et substituts d'organes, ancras pour endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations

coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires" zusammenfassend festzuhalten, dass vorliegend Schutz für eine übliche Form einer Gelenksgugel und damit für einen Bestandteil dieser Waren beantragt wird. Diese Form ist selbst für jene Waren nicht überraschend, welche üblicherweise an die Ware "cupules acétabulaires" angepasst angeboten werden. Die Form an sich verleiht dem Zeichen damit keine Unterscheidungskraft mit diesen Waren. Stellt sich also die Frage, ob die Farbgestaltung dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft verleihen kann. Wie unter E. 5.5 festgestellt, ist die monochrome Einfärbung einer Gelenksgugel üblich. Die Beschwerdeführerin gibt an, einzig sie und 2 weitere Hersteller seien dazu übergegangen, ihre Gelenksgugeln in einer ungewöhnlichen Farbe einzufärben (Beschwerde, S. 17, Rz. 58 ff.). In Bezug auf die Einfärbung ist der Beschwerdeführerin entgegenzuhalten, dass obschon die Einfärbung einer Endoprothese bzw. deren Bestandteile aufgrund der Tatsache, dass sie im Körper verbleiben, keine gestalterische Funktion übernimmt (Beschwerde, S. 19, Rz. 62), eine monochrome Einfärbung an sich üblich ist. Wie die Beschwerdeführerin selber ausführt (Beschwerde, Rz. 55 f.), sind die Waren je nach Material (Keramik oder Stahl), weiss bzw. cremefarben sowie silbern eingefärbt. Der beanspruchte Farbton "Rose (Pantone 677 C, édition 2010)" entspricht einem blassen Rosa (<https://www.pantone.com/color-finder?q=677+C>). Damit hebt sich dieser nur wenig von einer üblichen weiss bzw. cremefarbenen Einfärbung ab. Demnach verhilft auch der beanspruchte Farbton dem Zeichen nicht zur originären Unterscheidungskraft.

**5.9** Schliesslich ist das Bildzeichen im Zusammenhang mit "implants pour ostéosynthèses" (Implantate für die Osteosynthese) zu prüfen. Die Osteosynthese ist ein operatives Verfahren zur Wiederherstellung der Kontinuität und Funktionsfähigkeit von Knochen mittels mechanischer Hilfsmittel (Definition "Osteosynthese" in: PSCHYREMBEL KLINISCHES WÖRTERBUCH 2013, 264. Aufl., S. 1535; Definition "Osteosynthese" in: DUDEN WÖRTERBUCH MEDIZINISCHER FACHBEGRIFFE, a.a.O., S. 570). Hierbei handelt es sich – soweit Implantate überhaupt zum Einsatz kommen – mehrheitlich um Schrauben und Platten bzw. Verbindungsstücke, welche an die Knochenfragmente angebracht werden (vgl. Beschwerdebeilage 14, S. 1 sowie Vernehmlassungsbeilagen 27 und 28; vgl. auch Prof. Dr. med. CHRISTOPH EINGARTNER, Vorlesungsskript: Implantate zu Osteosynthese und Gelenkersatz, Studiengang Bachelor of Allied Health, Orthopädie und Unfallchirurgie, Steinbeis Universität Berlin, abrufbar unter <http://www.eingartner.com> > Kompetenzen > Downloads). Die in der Bildmarke abgebildete Form bildet zwar kein Implantat für Osteosynthese ab. Allerdings sind auch hier die Unterschiede zu den üblichen Formen und namentlich zur naturgegebenen

Rundung des Gelenkkopfs (vgl. E. 5.5 hiervor) zu gering, womit das Zeichen auch insoweit nicht unterscheidungskräftig ist.

## **6.**

Nachdem die originäre Unterscheidungskraft des Zeichens verneint wird, ist zu prüfen, ob sich das Zeichen wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, im Zusammenhang mit den strittigen Waren im Verkehr durchgesetzt hat.

### **6.1**

**6.1.1** Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass ein ursprünglich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen dadurch Unterscheidungskraft erlangt, dass es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 "Swatch"; Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 6.1.1 "[bouton] [fig.]"). Zeichen, die Gemeingut sind, können dadurch nachträglich markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern an ihnen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 "Oktoberfest-Bier"). Ein solches kann insbesondere dann verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht, so dass die Bezeichnung für den Verkehr nicht unentbehrlich ist (BGE 137 III 82 E. 3.3 "Hotel-Sterne" mit Verweis auf BGE 134 III 321 E. 2.3.3 "M/M-Joy" und BGE 131 III 121 E. 4.4 "Smarties"; Urteil des BGer 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post").

**6.1.2** Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die einen Rückschluss auf seine Wahrnehmung durch das Publikum erlauben, zum Beispiel langjährige, bedeutsame Umsätze und intensive Werbeanstrengungen. Sie kann auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (demoskopisches Gutachten) belegt werden (BGE 130 III 332 E. 3.1 "Swatch Uhrband", BGE 131 III 131 E. 6 "Smarties"). Da die Behörde in ihrer Beweiswürdigung frei ist, gelten keine festen Beweismittelvorgaben. Deshalb wäre zum Beispiel die Vorgabe unzulässig, ein Nachweis könne in jedem Fall nur mittels eines demoskopischen Gutachtens erbracht werden. Stattdessen sind alle Beweismittel erlaubt, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (Urteil des BVGer B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 6.2.1 m.w.H. "Beton-

hülse"; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2. Aufl. 2013, S. 200 Rz. 3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG]*, Zürich 2008, Art. 12, N. 18; MARBACH, *SIWR III/1*, Rz. 466). Dementsprechend kann für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nebst dem Nachweis mittels demoskopischem Gutachten auch auf Indizien wie langjährige bedeutsame Umsätze der Marke, intensive Werbeanstrengungen und unangefochtene Alleinstellung abgestellt werden (MARBACH, *SIWR III/1*, Rz. 455; DAVID RÜETSCHI, in: Noth/Bühler/Thouvenin, [Hrsg.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, Bern 2009, *Beweisrecht*, Rz. 75). Grundsätzlich sind Belege betreffend die ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller", BGE 127 III 33 E. 2 "Brico"). Je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen ursprünglich ist, desto dichter müssen die Indizien für die Verkehrsdurchsetzung dargelegt werden (BGE 128 III 441 E. 1.4 "Appenzeller", BGE 117 II 321 E. 3.a "Valser"), ohne dass dafür ein höherer Beweisgrad oder eine stärkere Verbreitung des Zeichens erforderlich wird. Eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, kann schwierig sein (Urteil des BGER vom 30. November 2009 4A\_434/2009 E. 3 "Radio Suisse Romande"; Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 f. "Schweizer Fernsehen"). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren (Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2014, Titel 10, Ziff. 10.2.5, S. 149; MARBACH, *SIWR III/1*, Rz. 459 f.). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2 m.w.H. "Ein Stück Schweiz"; ADRIAN P. WYSS, *Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht*, Bern 2013, S. 51 f.).

**6.1.3** Vorliegend sind sich Vorinstanz und Beschwerdeführerin einig, dass kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich dieser Beurteilung an, da das Zeichen für den Verkehr nicht unentbehrlich ist und genügend Alternativen zur Verfügung stehen (BGE 131 III 121 E. 4.4 "Smarties"). Die Verkehrsdurchsetzung kann demnach geprüft werden.

**6.2** Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, dass sich die Marke im Übrigen auch im Verkehr durchgesetzt habe (Beschwerde, S. 25, Rz. 77). Die Beschwerdeführerin sei eine der international führenden Herstellerin technischer Keramik. Ihre Hochleistungskeramiken seien

in allen Bereichen von höchster Qualität, was sich durch zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen belegen lasse (Beschwerde, S. 25, Rz. 42 und 78). Die besondere Qualität sämtlicher Keramikprodukte der Beschwerdeführerin habe dieser zu einer grossen Bekanntheit am Markt verholfen, was auch auf die von ihr benutzte strittige Bildmarke ausstrahle (Beschwerde, S. 25, Rz. 78).

Die Vorinstanz verneint hingegen die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung der strittigen Bildmarke in der Schweiz. Dabei bemängelt sie in erster Linie, dass keine der Belege einen Gebrauch in der Schweiz aufzeigen sowie insbesondere auch keinen markenmässigen Gebrauch der hinterlegten Bildmarke belegen würden. Weiter liessen die zumeist undatierten Unterlagen nicht den Schluss eines langjährigen Gebrauchs des Zeichens zu.

**6.3** Zur Glaubhaftmachung einer Durchsetzung im Verkehr legt die Beschwerdeführerin in erster Linie zwei demoskopische Umfragen ins Recht. Sie ist der Ansicht, dass diese in Kombination zeigen, dass sich das hinterlegte Bildzeichen für die beanspruchten Waren im Verkehr durchgesetzt habe.

**6.3.1** Demoskopische Gutachten können die Wahrnehmung des Marktauftritts bis zu einem gewissen Grad abbilden, jedoch sind deren Ergebnisse im Rahmen der Beweiswürdigung für die Gerichte nicht bindend (Urteil des BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 8.2 m.w.H. "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 462 ff., 942 ff.). Es ist Aufgabe des Gerichts, die Eignung des Gutachtens zu prüfen sowie festzustellen, ob es korrekt erstellt wurde und ob die Kriterien der Wiederhol-, Überprüf- und Nachvollziehbarkeit beachtet wurden (Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.8 "Oktoberfest-Bier", mit Hinweis auf MARBACH, SIWR III/1, N. 463).

**6.3.2** In der ersten Umfrage (Beschwerdebeilage 23) wurde das Publikum zur im Beschwerdeverfahren B-5184/2015 strittigen Formmarke der Beschwerdeführerin befragt. Diese Umfrage wurde anlässlich des vom 24. bis 25. Mai 2012 in Berlin veranstalteten 13. EFORT-Kongress durchgeführt. Die 239 befragten Personen wurden aus dem Passantenstrom der Kongressteilnehmer zufällig ausgewählt (vgl. Beschwerdebeilage 23 und 24, S. 1). Beruflich gehörten die Befragten im weitesten Sinne dem Bereich der orthopädischen Chirurgie an, wobei es sich mehrheitlich um Fachärzte

handelte. So wurden u.a. 8 Chirurgen der Traumatologie (3.3%), 135 Chirurgen anderer medizinischen Disziplinen (56.5%) und 77 Orthopäden (32.2%) befragt. Die den Befragten gezeigte fotografische Abbildung entsprach nicht exakt dem vorliegend strittigen Zeichen. In der gezeigten Abbildung (siehe hernach) wird das strittige Zeichen, welches links auf der zweiten Linie aufgeführt ist, in 6 verschiedenen Ansichten dargestellt:



Auf die Frage, ob ihnen das abgebildete Produkt im Zusammenhang mit künstlichen Hüft- oder Kniegelenken bekannt vorkomme oder nicht, antworteten 190 Personen (79,5%) mit Ja, 33 Personen mit "ich glaube/kommt mir bekannt vor" (13,8%) sowie 14 Personen mit Nein (5,9%) (vgl. Beschwerdebeilage 23, S. 5). Von den Personen, die das abgebildete Produkt kannten bzw. denen es bekannt vorkam, gaben 148 (61,9%) bzw. 31 (13%) Personen an, das Produkte weise auf einen spezifischen Hersteller bzw. mehrere Hersteller hin, wohingegen 44 Personen (18,4%) der Meinung waren, das Produkt weise auf keinen spezifischen Hersteller hin. Diejenigen Befragten, die das Produkt kannten oder zu kennen glaubten, und die es einem bzw. mehreren Herstellern zuordnen konnten, wurden nach dem Namen des Herstellers gefragt. 135 Personen (56,5%) gaben an, den Namen zu kennen und gaben – ohne das ihnen eine Name vorgelegt wurde – zu 33,9% (81 Personen) den Namen der Beschwerdeführerin sowie zu 4,6% (11 Personen) den Markennamen des strittigen Produkts an. Damit gaben 93,3 % der befragten Personen an, das abgebildete Produkt im Zusammenhang mit künstlichen Hüft- und Kniegelenk zu kennen bzw. glauben zu kennen. Wiederum – ohne dass ihnen ein Firmenname bzw. eine Marke vorher genannt worden wäre – gaben 38,5% der Befragten, d.h. insgesamt

92 Personen, als Herstellerin die Beschwerdeführerin bzw. deren Wortmarke an.

**6.3.3** Die zweite Umfrage, diesmal zur Wahrnehmung der Farbe "Rose (Pantone 677 C, édition 2010)", wurde ebenfalls am 24. und 25. Mai 2012 am 13. EFORT-Kongress in Berlin durchgeführt. Die 225 befragten Personen wurden aus dem Passantenstrom der Kongressteilnehmer zufällig ausgewählt (Beschwerdebeilage 24, S. 1). Es wurden 77 deutsche und 148 internationale Teilnehmer interviewt (Beschwerdebeilage 24, S. 1 und 3). Die Auswertung der Umfrage erfolgte so, dass zum einen die Ergebnisse der deutschen Teilnehmer und andererseits – zusammengefasst als Ländergruppe – die Ergebnisse der Teilnehmer aus Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden dargestellt wurden. Die Teilnehmenden waren im weitesten Sinne in der chirurgischen Orthopädie tätig. So waren insgesamt 89 Personen als Chirurg tätig (39.6% insgesamt, 24 Personen aus Deutschland und 18 aus der Ländergruppe), 94 Personen als Orthopäde (41.8% insgesamt, 30 Personen aus Deutschland und 8 aus der Ländergruppe), 24 als Traumatologe (10.7% insgesamt, 13 Personen aus Deutschland und 2 aus der Ländergruppe); schliesslich gaben 4 Personen aus Deutschland an, sie seien als Mitarbeiter im OP-Saal tätig. Ebenso waren insgesamt 8 Personen aus dem Vertrieb (davon 6 Deutsche) und eine Person als Hersteller tätig. Den Befragten wurde eine Farbkarte gezeigt, welche mit dem strittigen Zeichen einzig gemeinsam hat, dass es sich um den beanspruchten Farbton "Rose (Pantone 677 C, édition 2010)" handelt.

Auf die Frage, ob ihnen die gezeigte Farbgebung im Zusammenhang mit künstlichen Hüft- oder Kniegelenken bekannt sei oder nicht, antworteten von den 77 deutschen Befragten 33 Personen (42.9 %) mit Ja, 31 Personen mit "ich glaube/kommt mir bekannt vor" (40.3%) sowie 13 Personen mit Nein (16.9%) (vgl. Beschwerdebeilage 24, S. 5). Von den Personen, welche die Farbgebung im Zusammenhang mit künstlichen Hüft- oder Kniegelenken kannten bzw. denen es bekannt vorkam, gaben 40 (51.9%) Personen an, die Farbe weise auf Produkte eines ganz bestimmten Anbieters hin, wohingegen 16 Personen (20.8%) der Meinung waren, die Farbe weise auf Produkte mehrerer verschiedener Anbieter hin. Immerhin 4 deutsche Personen waren der Meinung, die Farbe weise nicht auf Produkte bestimmter Anbieter hin. Diejenigen Befragten, die das Produkt kannten oder zu kennen glaubten, und die es einem bzw. mehreren Herstellern zuordnen konnten, wurden nach dem Namen des Herstellers gefragt. 34 deutsche Personen (44.2%) gaben an, den Namen zu kennen und gaben – ohne das ihnen eine Name vorgelegt wurde – zu 32.5% (25 deutsche

Personen) den Namen der Beschwerdeführerin sowie zu 3.9% (3 deutsche Personen) den Markennamen der Waren der Beschwerdeführerin an. Damit gaben 83.2.3 % der befragten deutschen Personen an, die Farbgebung im Zusammenhang mit künstlichen Hüft- und Kniegelenk zu kennen bzw. glauben zu kennen. Wiederum – ohne dass ihnen ein Firmenname bzw. eine Marke vorher genannt worden wäre – gaben 41.6.5% der deutschen Befragten als Herstellerin die Beschwerdeführerin bzw. deren Wortmarke an (Beschwerdebeilage 24, S. 4).

### **6.3.4**

**6.3.4.1** Im Zusammenhang mit beiden demoskopischen Umfragen ist zunächst festzustellen, dass keine zum vorliegend strittigen Bildzeichen durchgeführt wurde. Insofern belegen diese Erhebungen nicht, wie die vorliegend strittige Bildmarke im Verkehr wahrgenommen wird (vgl. hierzu auch E. 6.4.2 hiernach).

**6.3.4.2** Weiter ist zu Ungunsten der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass die Umfragen in Berlin stattgefunden haben. Die Durchsetzung des Zeichens im Verkehr ist grundsätzlich für die ganze Schweiz nachzuweisen, wobei entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der Schweiz entsprechend ihren Anteilen an der schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien des Instituts in Markensachen, Teil 4, Ziff.10.3.5, S. 152). Ist ein Zeichen nicht sprachgebunden, ist unter Umständen eine regional durchgeführte Umfrage für die demoskopische Beweisführung ausreichend (BGE 131 III 121 E. 7.3 "Smarties"). In solch einem Fall ist jedoch glaubhaft zu machen, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und Werbeaufwand wie Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind (BGE 131 III 121 E. 7.3 "Smarties"). Vorliegend wurden die Umfragen zwar anlässlich des alljährlich stattfindenden Kongresses der EFORT European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (<https://www.efort.org/>), der auch die Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie angehört, durchgeführt. Dieser international ausgerichtete Kongress findet jeweils in einem der Mitgliedsstaaten, u.a. 2016 in der Schweiz, statt, und zieht so Fachpublikum über die Grenzen hinweg an. Es ist daher anzunehmen, dass schweizerische Fachärzte eine Weiterbildungsveranstaltung auch im Ausland besuchen, auch wenn gemäss dem Veranstaltungskalender der Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie in der Schweiz je einen jährlichen Fach-

kongress und Fortbildungstag sowie diverse Vortragsveranstaltungen stattfinden (vgl. <http://www.swissorthopaedics.ch/de/Veranstaltungen/Veranstaltungen-1>). So geht immerhin aus den Ergebnisunterlagen zur Formmarken-Umfrage (Beschwerdebeilage 23) hervor, dass mit der Frage "Origin of respondent" vorliegend geklärt wurde, dass von den Befragten 99 Personen deutscher und 9 Personen schweizerischer Herkunft waren (vgl. Beschwerdebeilage 23, S. 32 f.). Leider sagt dies wenig darüber aus, in welchem Land die Befragten tatsächlich tätig sind. Angesichts dessen, dass die Umfrage nicht in der Schweiz stattfand, ist die Nationalität der Befragten daher nicht mehr als einen Hinweis. Stützt man sich einzig darauf, so sind von 239 Befragten lediglich 9 Personen schweizerischer Herkunft. Auch geht aus den Umfrageunterlagen nicht hervor, inwiefern es sich bei diesen 9 Personen um tatsächliches Fachpublikum handelt, da einzig generell und nicht im Zusammenhang mit der Herkunft nach dem Beruf der Befragten gefragt wurde. Würde man indessen annehmen, sämtliche Befragte schweizerischer Herkunft seien Fachärzte, bleibt es dabei, dass 9 Personen selbst bei einem zahlenmässig eingeschränkten Verkehrskreis nicht ausreichen um eine schweizweite Durchsetzung des Zeichens glaubhaft zu machen. Anlässlich der Durchführung der Umfrage zur Farbmarke (Beschwerdebeilage 24) wurden einzig die Befragten Deutscher Nationalität sowie als Ländergruppe zusammengefasst Antworten von Staatsangehöriger der Niederlande, Frankreich, Italien und Belgien ausgewiesen. Aus den Unterlagen geht jedenfalls nicht hervor, dass schweizerische Staatsangehörige zur Farbmarke befragt wurden.

**6.3.4.3** Ebenfalls nicht unproblematisch ist die Tatsache, dass beide Befragungen auf dem Gelände des gleichentags und -orts stattfindenden kommerziellen Fachkongresses durchgeführt wurden (vgl. Beschwerdebeilagen 23 und 24, jeweils S. 1). Grundsätzlich ist die Umfrage in einem neutralen Umfeld durchzuführen, denn die unmittelbarer Nähe zum Objekt kann zu Verzerrungen des ermittelten Kennzeichnungsgrades führen (WYSS, a.a.O., S. 205). Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Befragten jeweils zufälligerweise aus dem Besucherstrom ausgesucht wurden. Diese waren demnach auf dem Weg zum oder aus dem Kongress hinaus. Angesichts dessen, dass aus dem Veranstaltungskalender der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 (Beschwerdebeilage 22) hervor geht, dass diese 2014 am EFORT-Kongress einen Stand hatte, ist anzunehmen, dass die Beschwerdeführerin, welche ein deutsches Unternehmen ist, bereits im Jahr 2012, als der Kongress in Deutschland stattfand, einen Stand hatte. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Befragten vor der Teil-

nahme an den Umfragen in der Nähe des Verkaufsstandes der Beschwerdeführerin aufgehalten haben und dadurch in ihrem Antwortverhalten beeinflusst wurden. Es muss jedenfalls festgestellt werden, dass die Umfragen jeweils nicht in einem gänzlich neutralen Umfeld stattgefunden haben.

**6.3.5** Damit ist bezüglich der vorgebrachten Umfragen festzuhalten, dass diese nicht geeignet sind, die Durchsetzung im Verkehr des strittigen Zeichens in der Schweiz glaubhaft zu machen. Eine repräsentative Anzahl schweizerischer Verkehrsteilnehmer ist nicht befragt worden. Auch wurde in keiner Umfrage nach der Durchsetzung der vorliegend strittigen Bildmarke, so wie sie hinterlegt wurde, gefragt. Schliesslich ist festzuhalten, dass sich die Beschwerdeführerin im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0232.149.136) stützen kann. Einzig im Zusammenhang mit der Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs kann sich ein Markeninhaber den Gebrauch der Marke in Deutschland gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens als rechtserhaltend anrechnen lassen (sofern er die schweizerischen Bedingungen zum rechtserhaltenden Gebrauch erfüllt). So kann eine im Ausland bestehende Verkehrsdurchsetzung sowie lediglich das Ausland betreffende Belege für die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz nicht mehr als eine Indizwirkung haben (WYSS, a.a.O., S. 83f.). Entsprechend haben die vorgebrachten demoskopischen Umfragen selbst wenn eine Verkehrsdurchsetzung in Deutschland bejaht würde, in der Schweiz nicht mehr als eine Indizwirkung.

## **6.4**

**6.4.1** Gelingt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mittels Demoskopie nicht, kann er sich womöglich aus anderen Belegen ergeben. Werden demoskopische Beweismittel allerdings mit Belegen kombiniert, muss beachtet werden, dass dies nur geht, solange das demoskopische Beweismittel keine einwandfreien Resultate liefert (WYSS, a.a.O., S. 242). Dass die vorgebrachten Umfragen nicht geeignet sind, für die Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens in der Schweiz einwandfreie Resultate zu liefern, wurde soeben festgestellt (vgl. E. 6.3 hiavor). Demnach gilt es nun zu prüfen, ob der Beschwerdeführerin die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung mittels ergänzender Belege gelingt.

**6.4.2** Diesfalls stellt der markenmässige Gebrauch eine zwingend zu prüfende Voraussetzung der Verkehrsdurchsetzungstatbestands dar (Urteil

des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.4 "Ein Stück Schweiz"; WYSS, a.a.O., S. 108 f.). Ein zwar kennzeichenmässiger aber nicht markemässiger Gebrauch genügt nicht (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; WYSS, a.a.O., S. 182 f.). Dieser legt vielmehr nahe, dass die Abnehmer das Zeichen als Firma oder als reine Beschreibung wahrnehmen (WYSS, a.a.O., S. 183). Damit liegt jedoch kein Nachweis vor, wonach die Abnehmer das Zeichen als Marke wahrnehmen (WYSS, a.a.O., S. 183). Es soll also glaubhaft gemacht werden, dass das Zeichen als Marke wieder erkannt wird, wozu es eines ebensolchen Gebrauchs bedarf. In diesem Zusammenhang kann sich bei Warenbildmarken die Frage stellen, ob Durchsetzungsbelege, welche einzig eine Formmarke betreffen, ausreichen um glaubhaft zu machen, dass das Zeichen auch tatsächlich als Bildmarke erkannt wird. Dies wäre allerdings nur dann denkbar, wenn durch die Perspektive im Bild ein neuer, zur Formmarke abweichender Eindruck geschaffen würde, was in casu nicht der Fall ist. Vorliegend ist im Rahmen der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung in erster Linie der markemässige Gebrauch des Bildzeichens strittig. Markenmässig ist der Gebrauch eines Kennzeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen am entsprechenden Markt, d.h. der produktbezogene Gebrauch der Marke (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; WYSS, a.a.O., S. 182). Dem steht der rein unternehmensbezogene, ausschliesslich firmenmässige, dekorative oder anderweitig produktunabhängige Gebrauch entgegen (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region.").

Ein Anbringen der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung ist nicht erforderlich (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."). Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktbezug im Sinne eines Kennzeichens und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt, auch anders hergestellt werden; so zum Beispiel durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten (Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility" mit Verweis auf Urteil des BGer 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 "Tripp Trapp"). Insbesondere müssen Durchsetzungsbelege aber glaubhaft machen, dass die Marke auf dem Markt als solchem und so als Zeichen wahrgenommen wurde, wie sie geschützt werden soll (Urteile des BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 m.w.H. "Post", B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility").

**6.4.3** Die Beschwerdeführerin macht geltend, die im Zeichen abgebildete Ware sei seit ihrer Markteinführung im Jahr 2003 weltweit mehr als 2,5 Mio. mal eingesetzt worden (Beschwerde, S. 26, Rz. 80). Sie legt hierzu eine Übersicht der Europalieferungen für die Jahre 2006 bis 2010 (Beschwerdebeilage 16) vor. Es handelt sich hierbei um eine interne Übersicht der Europalieferungen, welche von Zahlen des europäischen Dachverbands für Medizinprodukte-Unternehmen Eucomed ausgeht. Die Übersicht zeigt, dass die Lieferungen von Implantatsköpfen in die Schweiz seit 2006 (rund 6000 Lieferungen) stetig angewachsen sind und 2010 rund 9'200 Lieferungen erfolgten. Auch die Lieferungen in die Schweiz von keramischen Pfannenschalen haben sich von 2006 bis 2010 praktisch verdoppelt, nämlich von nahezu 900 auf rund 1800 Lieferungen. Die Beschwerdeführerin hält fest, dass aus diesen Zahlen auf die Bekanntheit der Produkte der Beschwerdeführerin und damit auch auf die Bekanntheit der sich kennzeichnenden Marken zu schliessen sei (Beschwerde, S. 27, Rz. 52).

Für die Jahre 2010 und 2011 legt die Beschwerdeführerin einerseits eine Auflistung von Lieferungen an Prothesenhersteller in die Schweiz vor (Beschwerde, S. 29, Rz. 87). Aus diesen Tabellen geht hervor, dass in den Jahren 2010 und 2011 insgesamt 107'519 bzw. 36'693 Kugelköpfe und Pfannenschalen in die Schweiz geliefert wurden. Die von der Beschwerdeführerin für diese Jahre ebenfalls ins Recht gelegte eidesstaatliche Versicherung des Vertriebs- und Marketingleiters der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 17) ist nicht zu beachten, da sie keine Lieferungen in die Schweiz aufführt.

**6.4.4** In Bezug auf Werbeaktivitäten gibt die Beschwerdeführerin an, sie setze die prägende Farbgebung konsequent und umfangreich auch in der Werbung für ihre Produkte ein (Beschwerde, S. 29, Rz. 88). Ihre Angabe, wonach der Werbeetat des massgebenden Geschäftsbereichs der Beschwerdeführerin sich im Jahre 2012 auf ca. 2,3 Mio. Euro sowie im Jahr 2013 auf rund 3 Mio Euro belaufen habe, belegt die Beschwerdeführerin allerdings nicht. Auch ist nicht erkennbar, ob es sich um den die Schweiz betreffenden Werbeetat handelt. Die vorgebrachten Marketingmassnahmen (Beschwerde, S. 34 ff., Rz. 94 ff.) belegt die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht. So ist keines der dargestellten Werbeplakate datiert (Beschwerde, S. 36). Weiter sind die Plakate in Englisch gehalten, was jedenfalls ohne nähere Angaben nicht darauf hindeutet, dass sie auf den schweizerischen Markt fokussieren. Dies gilt auch für die Werbefilme der Beschwerdeführerin, welche auf der Plattform YouTube aufgerufen werden

konnten (Beschwerde, S. 38 ff., Rz. 103). Auch ist bezüglich der Printwerbung zu erwähnen, dass die strittige Warenform jeweils mit der Wortmarke beworben wird. Diese steht gestalterisch immer im Vordergrund. Die undatierten Werbeplakate sind daher nicht zu beachten. Schliesslich ist in Bezug auf das Marketingmaterial im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die von der Beschwerdeführerin in Rz. 99 ihrer Beschwerde aufgeführten Werbegeschenke nicht zu beachten sind, da diese obschon im hinterlegten Farbton eingefärbt keinen markenmässigen Gebrauch des strittigen Zeichen zeigen. Es ist demnach festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin vorliegend keine Belege einreicht, welche Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit dem strittigen Zeichen bzw. der im Zeichen abgebildeten Ware in der Schweiz belegen.

**6.4.5** Weiter legt die Beschwerdeführerin diverse Zertifikate und Auszeichnungen aus Deutschland sowie einen von ihr gestifteten Preis (Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis; Beschwerdebeilage 21) vor. Allerdings weisen all diese Belege weder einen markenrechtlichen Bezug zum strittigen Zeichen, noch einen Bezug zur Schweiz auf. Sie belegen einzig, dass die Beschwerdeführerin in Deutschland und teils in Tschechien jeweils für ihr Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementsystem zertifiziert wurde (Beschwerdebeilage 15). Auch die Akkreditierung ihres Prüflabors an ihrem Hauptsitz besagt nicht mehr, als dass sie diverse Materialprüfungen durchführen darf (Beschwerdebeilage 15). Solche Belege sind jedoch zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz unbehilflich.

**6.4.6** Die vorgebrachten Referenzen (Beschwerdebeilage 19) belegen in erster Linie die Vorzüge des Einsatzes keramischer Hüftgelenksimplantate im Gegensatz zu Implantaten aus anderen Materialien. Zwar werden in den Studien 1, 6 und 10 der Referenzliste sowohl die Markennamen der Produkte der Beschwerdeführerin als auch die Firma der Beschwerdeführerin erwähnt (Beschwerdebeilage 19). Insofern werden die Produkte der Beschwerdeführerin analysiert bzw. mit solchen anderer Hersteller verglichen. Mehr als einen Hinweis darauf, dass die Produkte der Beschwerdeführerin verwendet werden, ist aus diesem Beleg jedoch nicht abzuleiten.

Auch aus den undatierten und in die Beschwerdeschrift eingeführten Referenzen (Beschwerde, S. 30 ff., Rz. 92) ist in Bezug auf eine Verkehrsdurchsetzung nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin abzuleiten. Wohl wird die Qualität der Produkte der Beschwerdeführerin angepriesen, aber weder ist erkennbar, ob es sich um schweizerische Verkehrsteilnehmer

handelt, noch besagt dies etwas über den markenmässigen Gebrauch der hinterlegten Bildmarke aus.

**6.4.7** Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass der Beschwerdeführerin die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens weder mittels demoskopischen Umfragen noch in Kombination mit weiteren Belegen gelingt. Inwiefern die vorgebrachten demoskopischen Umfragen auf eine allfällige Bekanntheit der abgebildeten Form sowie der beanspruchten Farbe in Deutschland hinweisen, kann offen gelassen werden und sagt über die Wahrnehmung des Zeichens in der Schweiz nichts aus (vgl. E. 6.3.5 hiervor). Bezüglich der Schweiz hat die Beschwerdeführerin weder einen langjährigen Gebrauch, noch einen markenmässigen Gebrauch des strittigen Zeichens in der Schweiz belegen können. Die Beschwerdeführerin belegt einzig Lieferungen in die Schweiz für die Jahre 2006 bis 2011. Allgemein ist eine verkürzte Gebrauchsdauer denkbar (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2 m.w.H. "Ein Stück Schweiz"). Allerdings gilt dies in der Regel nur, wenn ein intensiver Gebrauch des Zeichen sowie der aufgewendeten Werbemittel aufgezeigt wird (Urteile des BVGer B-5786/2011 E. 7.1 "QATAR AIRWAYS", B-3550/2009 E. 4.2.1 "FARMER", B-788/2007 E. 8 "traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN [fig.]"). Weder lassen die Verkaufszahlen auf einen in 5 Jahren intensiven Gebrauch schliessen, noch belegt die Beschwerdeführerin einen Werbeaufwand in der Schweiz. Damit reichen die vorgebrachten Verkaufszahlen für die Jahre 2006 bis 2011 nicht aus, um eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens in der Schweiz glaubhaft zu machen.

## 7.

Damit ist die Beschwerde abzuweisen und die vorinstanzliche Verfügung zu bestätigen. Der internationalen Registrierung IR 1'109'077 ist der Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren "*Implants pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancras pour endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires*" zu verweigern.

## 8.

**8.1** Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei nach Massgabe ihres Unterliegens (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierig-

keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien; sie beträgt in vermögensrechtlichen Streitigkeiten maximal Fr. 50'000.– (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> Bst. b VwVG). Art. 4 des Reglements des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) sieht bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten – und als solche gelten markenrechtliche Beschwerdeverfahren – vor, dass sich die Gerichtsgebühr nach dem Streitwert richtet. Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 [Turbinenfuss] [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten auf Fr. 2'500.– festzusetzen. Angesichts des Verfahrensausgangs sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin vollumfänglich aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Gerichtskosten zu verwenden.

**8.2** Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Kosten verwendet.

**3.**

Es werden keine Parteientschädigungen gesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. gij/IR 1109077; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 21. Dezember 2016