



Abteilung II
B-7426/2006
{T 1/2}

Urteil vom 30. September 2008

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

The Royal Bank of Scotland Group plc.,
36 St. Andrew Square, GB-Edinburgh,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markenrecht (Schutzverweigerung gegenüber der
schweizerischen Markenmeldung Nr. 55758/2004 –
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin hat am 12. November 2004 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Eintragung der Wortmarke THE ROYAL BANK OF SCOTLAND für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 41 und 42 beantragt.

B.

Die Vorinstanz beanstandete am 15. Dezember 2004 das angemeldete Zeichen mit der Begründung, die Marke sei beschreibend, und es fehle ihr an der notwendigen Unterscheidungskraft. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass gewisse Benennungen von Waren und Dienstleistungen präzisiert werden müssten.

C.

In der Stellungnahme vom 24. Dezember 2004 bestritt die Beschwerdeführerin, dass das angemeldete Zeichen beschreibend sei. Weiter hielt sie fest, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klar genug definiert seien, womit die Marke einzutragen sei.

D.

Am 7. März 2005 teilte die Vorinstanz erneut mit, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht der Klassifikation gemäss dem internationalen Abkommen von Nizza entspreche. Mit den Eingaben vom 31. März und 28. April 2005 bereinigte die Beschwerdeführerin die Beanstandungspunkte im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

E.

Mit Schreiben vom 12. August 2005 schlug die Vorinstanz vor, die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gleich zu behandeln wie bei der Markenmeldung 57774/2004 RBS The Royal Bank of Scotland (fig.). Weiter hielt die Vorinstanz daran fest, dass es dem Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 (mit Ausnahme von Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen) und 42 an Unterscheidungskraft fehle und zudem ein Freihaltebedürfnis bestehe. Für die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16 und die Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen in der Klasse 41 wurde dagegen die Zulassung des Markenschutzes in Aussicht gestellt.

F.

Mit Schreiben vom 1. September 2005 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie mit dem vorgeschlagenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches der Markenmeldung 57774/2004 RBS The Royal Bank of Scotland (fig.) entspricht, einverstanden sei. Demgegenüber wurde erneut bestritten, dass es sich bei der Marke um Gemeingut handle und beantragt, diese für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen zuzulassen.

G.

Am 11. November 2005 erklärte die Vorinstanz, an der Zurückweisung des Zeichens für die Dienstleistungen in den Klassen 35, 36, 41 (mit Ausnahme der Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen) und 42 festhalten zu wollen.

H.

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2005 bestritt die Beschwerdeführerin weiterhin den Gemeingutcharakter ihrer Marke. Sie wies unter anderem auf verschiedene Voreintragungen mit dem Worтеlement "Bank" hin und macht gestützt auf diese einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend. Auf eine Eintragung aufgrund einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung wurde dagegen ausdrücklich verzichtet.

I.

Am 6. März 2006 verneinte die Vorinstanz auch einen Anspruch auf Gleichbehandlung, verwies auf ihre vorangegangenen Schreiben und hielt an der Schutzverweigerung der Marke für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 (mit Ausnahme der Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen) und 42 fest. Die Beschwerdeführerin verzichtete darauf mit Schreiben vom 15. März 2006 auf eine weitere Stellungnahme.

J.

Mit Schreiben vom 12. Juni 2006 teilte die Vorinstanz mit, dass sie das Gesuch nochmals eingehend geprüft habe und an der Zurückweisung des Zeichens für alle Dienstleistungen, die üblicherweise von einer Bank erbracht werden, festhalte. Dagegen werde die Schutzverweigerung in Bezug auf alle beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 sowie den "Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen und der Organisation von Sportanlässen und Wettkämpfen" in der Klasse 41 nicht weiter aufrechterhalten. Darauf beantragte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 3. August 2006, das Zeichen

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND auch für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 36 und 41 einzutragen.

K.

Mit Verfügung vom 14. November 2006 wies die Vorinstanz das schweizerische Markengesuch Nr. 57758/2004 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND beschränkt auf folgende Dienstleistungen der Klassen 36 und 41 zurück:

Klasse 36: *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzdienstleistungen; Bankdienstleistungen; Geldgeschäfte; Zahlungsdienstleistungen; automatisierte Bankdienstleistungen; Bankgeschäfte zu Hause; Internet-Bankgeschäfte; Spardienstleistungen; Rechnungszahlungsdienstleistungen; Zahlungs- und Kreditdienstleistungen; Kreditkarten-, Debitkarten-, Wertkarten-, Geldautomatenkarten- und Bankkartendienstleistungen; Dienstleistungen einer Bank; Vermögensverwaltung; Depotverwahrungsdienstleistungen; Bank-Clearing-Dienstleistungen; Kontobelastungsdienstleistungen; Hinterlegungsdienstleistungen; Scheckeinlösungs-Dienstleistungen; Kredit-Brokersgeschäfte; Geldausgabedienstleistungen, Bankautomatendienstleistungen; Versicherungsdienstleistungen; Finanzierung von Anleihen; Anleihen (finanziell) gegen Sicherheiten; Finanzinvestitionsdienstleistungen; Kapitalinvestitionsdienstleistungen; Vermögensverwaltungsdienstleistungen; Finanzverwaltungsdienstleistungen; Makler und Agenten (für Obligationen und andere Wertpapiere); Finanzberatungsdienstleistungen; Anlageempfehlungen; finanzielle Garantien (Kautionsdienstleistungen); Finanzierungsanalysen und zur Verfügung stellen von Berichten; Finanzinformationsdienstleistungen; Forschungsdienstleistungen im Finanzwesen; Finanzierungsdienstleistungen (Hinterlegung von Sicherheiten [Finanzwesen] für Dritte); Finanzberatungsdienstleistungen; zur Verfügung stellen von Finanzberichten; zur Verfügung stellen und Kauf von Finanz- und/oder Kreditinformationen; Verwaltung von Geldgeschäften; computerisierte Finanzdienstleistungen; Empfehlungen und Nachforschungen betreffend Kredite; Dienstleistungen für das zur Verfügung stellen von Krediten; Einlagengeschäfte; Diskontierungsdienstleistungen; inländische Geldüberweisungen, Haftungsgarantien, Akzeptierung von Wechseln, Wertpapieranleihen, Entgegennahme und Weiterleitung von Zahlungsanweisungen; Vermögensverwaltungsdienstleistungen; Vermögensverwaltung von Geld; Termingeschäfte; Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapieren, Zahlungsanweisungen, Privateigentum, Land, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Grundbuchrechten und Landleasingrechten; Geldwechsel, Devisengeschäfte, Geldumtauschdienstleistungen, Reisescheckdienstleistungen; Dienstleistungen im Zusammen-*

hang mit Kreditgeschäften, Wertpapierhandel, Indexinventaren, Wertpapieroptionen, Überseemarktwertpapieren, Zeichnung von Wertpapieren, Vertrieb von Wertpapieren, Bearbeitung von Bestellungen und Angeboten von Wertpapieren, zur Verfügung stellen von Börseninformationen, Lebensversicherungs-Brokersgeschäfte, Zeichnung von Lebensversicherungen, Agenturen für Nicht-Lebensversicherungen, Anspruchsregulierung von Nicht-Lebensversicherungen, Zeichnung von Nicht-Lebensversicherungen, versicherungsmathematische Dienstleistungen; Hypothekardienstleistungen; finanzielles Sponsoring von Sport, Sportmannschaften und Sportanlässen; Beratungs- und Informationsdienstleistungen im Zusammenhang mit allen vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 41: *Online Publikation von Informationen im Zusammenhang mit Finanz-, Bank-, Versicherungs-, Wirtschafts-, und Investitions-Dienstleistungen; Herausgabe von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen; Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Tagungen, Konventionen und Ausstellungen; Ausbildung und Schulung im Zusammenhang mit dem Bankwesen, Finanz-, Versicherungs-, Wirtschafts- und Investitionsdienstleistungen; Publikation von Werbematerialien, Drucksachen, Zeitschriften, Rundbriefen, illustrierte Zeitschriften, Flugblätter, Broschüren und anderen Texten im Zusammenhang mit dem Bankwesen, dem Finanzwesen, dem Versicherungswesen, der Wirtschaft und der Investition online (nicht herunterladbar); Beratungs- und Informationsdienstleistungen im Zusammenhang mit allen vorgenannten Dienstleistungen.*

L.

Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 15. Dezember 2006 Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum. Ihre Anträge lauten wie folgt:

1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 14. November 2006 betreffend das Markeneintragungsgesuch 57758/2004 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND vollumfänglich aufzuheben und es sei die Vorinstanz anzuweisen, das genannte Zeichen für die folgenden Waren der Klassen 36 und 41 im Schweizer Markenregister einzutragen.
2. Eventualiter sei das genannte Gesuch zur weisungsgebundenen Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 61 Abs. 1 i.f. VwVG).
3. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz (Art. 64 Abs. 2 VwVG).

M.

Mit Verfügung vom 20. Dezember 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

N.

In ihrer Vernehmlassung vom 4. April 2007 verwies die Vorinstanz auf die Begründung der angefochtenen Verfügung. Sie beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen.

O.

Mit Eingabe vom 8. November 2007 beanstandete die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz die Verfügung im Sinne von Art. 59 VwVG nicht in Wiedererwägung gezogen habe, obwohl diese insoweit unvollständig und fehlerhaft sei, als einerseits nur auf Waren und nicht auch auf Dienstleistungen Bezug genommen werde und andererseits nicht verfügt worden sei, dass das Zeichen für einige der beantragten Klassen eingetragen werden könne.

P.

Mit Schreiben vom 10. Januar 2008 räumte die Vorinstanz die Unvollständigkeit der Verfügung ein. Die Zulassung für die nicht zurückgewiesenen Klassen ergebe sich auch ohne deren ausdrückliche Erwähnung. Sie strebe auch keine Zurückweisung weiteren Umfangs als in der Verfügung an. Daher bleibe kein Raum für eine Wiedererwägung.

Q.

Mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. Januar 2008 wurde die Beschwerdeführerin zur Klärung des Freihaltebedürfnisses aufgefordert, Ausführungen zum Bezug der Beschwerdeführerin zum Königshaus, zur Verleihung des königlichen Privilegs, den Namen "The Royal ..." zu tragen, und dessen Exklusivität zu machen.

R.

Mit Eingabe vom 18. Februar 2008 machte die Beschwerdeführerin Ausführungen zu den britischen Rechtsgrundlagen, die im Vereinigten Königreich bei der Eintragung von Marken zu berücksichtigen sind. Des Weiteren führte sie aus, es sei aufgrund des königlichen Privilegs nahezu unmöglich, dass der Beschwerdeführerin die Berechtigung als "The Royal..." zu firmieren streitig gemacht werden könne.

S.

In ihrer Stellungnahme vom 20. Februar 2008 wies die Vorinstanz darauf hin, dass für eine Markeneintragung in der Schweiz die Verhältnisse in der Schweiz massgeblich seien. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen bestätigten, dass jedermann auch im Vereinigten Königreich ohne ausdrückliche Genehmigung ein "The Royal..." enthaltendes Zeichen hinterlegen könne, was in der Schweiz, die kein diesbezügliches Ermächtigungserfordernis kenne, ohnehin möglich sei.

T.

Mit Stellungnahme vom 21. August 2008 teilte die Beschwerdeführerin Bezug nehmend auf die Instruktionsverfügung vom 20. August 2008 mit, dass die durch den Instruktionsrichter festgestellten Abweichungen des in der angefochtenen Verfügung aufgeführten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gegenüber demjenigen gemäss dem Eintragungsgesuch vernachlässigbar seien.

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistung, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt. Die Frage, ob sich ein Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat, wird nur

geprüft, wenn der Anmelder bei der Vorinstanz den Registervermerk "durchgesetzte Marke" beantragt hat. Fehlt – wie im vorliegenden Fall – ein entsprechender Antrag, ist nur die originäre Unterscheidungskraft der Marke zu prüfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 *Swiss Army*).

2.2 Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (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 N. 5). Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 *Vuvuzela*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 *Leader*; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Das Freihaltebedürfnis dient dem funktionierenden Wettbewerb, indem dem Interesse anderer Anbieter, welche das Zeichen für die Bezeichnung ihrer Waren oder Dienstleistungen ebenfalls benötigen oder welchen der Verzicht auf die Verwendung des in Frage stehenden Zeichens nicht zugemutet werden kann, Rechnung getragen wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 *Swiss Army*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, Basel 1996, S. 34, WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 38 ff., DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 5). Insbesondere soll bei der Aufhebung eines Monopols dasselbe nicht durch den Markenschutz verlängert werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 6 *Yeni Raki/Yeni Efe*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 6.1.2 Post). Umgekehrt ist kein Freihaltebedürfnis gegeben, wenn eine Bezeichnung gesetzlich vorbehalten ist oder beispielsweise die in Frage stehende Dienstleistung aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nur von einem

Anbieter erbracht werden soll (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. August 2008 B-3553/2007 E. 7.2 *Swiss Army*).

2.3 Als beschreibende Angaben gelten Zeichen, die unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug nehmen, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistung machen. Dies sind namentlich Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu werden (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*; BGE 118 II 182 E. 3b *Duo*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 2 *Pirates of the Caribbean*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 45). Blosser Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Dienstleistung hindeuten, genügen indessen nicht, um eine Marke als Gemeingut zu qualifizieren. Enthält die Marke einen Sachbegriff, muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne Fantasiaufwand zu erkennen ist (BGE 127 III 166 f. E. 2b/aa *Securitas*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4.1 *Leader*; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 *Royal Comfort*; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 6).

2.4 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck. Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist, dass der Gesamteindruck nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird. Setzt sich ein Zeichen aus einem oder mehreren schutzunfähigen Zeichen zusammen, ist zunächst die Wirkung (insbesondere der Sinngehalt) der einzelnen Bestandteile zu ermitteln. Rechtlich ausschlaggebend ist jedoch erst die anschliessende Frage, welchen Eindruck die einzelnen Elemente in der Kombination erwecken, bzw. ob die Marke als Ganzes betrachtet unterscheidungskräftig wirkt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 *Chocolat Pavot*; Entscheid der RKGE in: sic! 1/2002 42 E. 4 *Advance Bank*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 19 ff.; MARBACH, Kennzeichenrecht, a.a.O., S. 34).

2.5 Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse

der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 *Leader*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow*).

2.6 Aufgrund des Spezialitätsprinzips ist die Marke nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen geschützt. Entsprechend erfolgt die Prüfung bezüglich Zugehörigkeit zum Gemeingut stets im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Eine Marke kann in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zulässig sein und für andere aber nicht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 6.1 *3D:toilet*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 11).

2.7 Ob eine Marke Gemeingut ist, ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren und Dienstleistungen zu prüfen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*). Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3). Im vorliegenden Fall handelt es sich um unterschiedlichste Finanzdienstleistungen, die sich sowohl an das breite Publikum als auch an Spezialisten aus der Finanzbranche richten.

3.

3.1 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND wird auf Deutsch mit "Die königliche Bank von Schottland" übersetzt (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Berlin et al. 2005, S. 54, 408, 512 und 612). Sämtliche Bestandteile dieser englischen Mehrwortmarke gehören zum Grundwortschatz und werden vom Durchschnittskonsumenten ohne weiteres verstanden. Dies ist soweit unbestritten. Streitig ist dagegen, ob das vorliegende Zeichen für die beanspruchten Finanz- und Informationsdienstleistungen der Klassen 36 und 41 beschreibend ist. Während die Vorinstanz die Meinung vertritt, dass THE ROYAL BANK OF SCOTLAND ohne Gedankenaufwand als direkter Hinweis

auf die Art der erbrachten Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Verfügung vom 14. November 2006, S. 4), geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass die Marke im Gesamteindruck nicht beschreibend ist. Insbesondere aufgrund des Bestandteils "THE ROYAL ... OF SCOTLAND" verfüge das Zeichen über die notwendige Unterscheidungskraft (Beschwerde vom 15. Dezember 2006, S. 7 ff.).

3.2 Das vorliegende Zeichen besteht grundsätzlich aus zwei Elementen, nämlich dem Element "BANK" einerseits und dem Element "THE ROYAL ... OF SCOTLAND" andererseits. Der Zeichenbestandteil "BANK" wird vom Durchschnittskonsumenten ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden, das gewerbsmässig im Finanzbereich tätig ist und unterschiedlichste Dienstleistungen in dieser Branche erbringt. Dass das Wort "Bank" noch andere Sinngelänge haben kann – z.B. jenen der Sitzgelegenheit – wird nicht geltend gemacht und fällt mit Blick auf die beanspruchten Dienstleistungen ausser Betracht. In Alleinstellung steht der Wortbestandteil "BANK" in einem offensichtlichen Zusammenhang mit den noch strittigen Dienstleistungen der Klassen 36 und 41 (mit Ausnahme von "Herausgabe von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen; Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Tagungen, Konventionen und Ausstellungen"). Dies wird von der Beschwerdeführerin denn auch nicht in Abrede gestellt (Beschwerde, S. 7).

"THE ROYAL ... OF SCOTLAND" ist für das richtige Verständnis als Einheit zu verstehen. Anders als bei den Entscheiden Royal Comfort (Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 ff.) und Royal (Entscheid der RKGE vom 14. Juni 2006 in: sic! 4/2007 269 ff.) wird vorliegend der Zeichenbestandteil "ROYAL" nicht in erster Linie als allgemeiner Qualitätshinweis und reklamehafte Anpreisung verstanden. Mit dem Zusatz "THE ... OF SCOTLAND" wird ein klarer Bezug zu Grossbritannien geschaffen. Dadurch verliert der Begriff "ROYAL" in Kombination mit "OF SCOTLAND" seine sinnbildliche Bedeutung eines bloss anpreisenden Superlativs und wird in erster Linie in seiner buchstäblichen Bedeutung als Hinweis auf ein Königshaus verstanden. Ähnlich verhält es sich bei anderen Institutionen in Grossbritannien wie "Royal Mail" (der nationale Postdienst in Grossbritannien) oder dem "Royal Philharmonic Orchestra" (oft als britisches Nationalorchester bezeichnet). Wird der Zusatz für private Unternehmen verwendet, werden besondere Privilegien für die Lieferung von Waren und das Anbieten von Dienstleistungen assoziiert. Dabei

erscheint es indessen als eher unwahrscheinlich, dass der Durchschnittskonsument allein aufgrund der Verwendung des Adjektivs "Royal" ohne weiteren Gedankenaufwand über einen Bezug zum Königshaus hinaus zusätzliche Schlussfolgerungen betreffend den Status einer "Royal Bank" zieht.

Im Gesamteindruck dominiert der Bestandteil "THE ROYAL ... OF SCOTLAND" und verleiht dem Zeichen etwas Aussergewöhnliches. Gleichzeitig wird das Zeichen durch diesen Zusatz individualisiert und es wird ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Dienstleistungen geschaffen. Das Institut für Geistiges Eigentum führt dazu zwar aus, das breite Publikum kümmere sich bei der Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen nicht um vorhandene oder nicht vorhandene königlich-britische Privilegien. Zugleich hält die Vorinstanz indessen fest, das Zeichen bedeute "irgendeine Bank mit Bezug zum Königshaus" (Stellungnahme des IGE vom 7. April 2008, S. 2). Damit bestreitet auch das IGE nicht, dass "royal" vorliegend nicht als bloss anpreisend zu verstehen ist. Durch das Verwenden des Artikels "THE" in Verbindung mit "ROYAL" wird zudem die Einmaligkeit und der Exklusivitätsanspruch betont. Im Unterschied zur Anpreisung "DIE schweizerische Bank", wo durch das lediglich anpreisende Hinzufügen des Artikels kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft geschaffen werden kann, wird "The Royal Bank of Scotland" als Hinweis auf die Beschwerdeführerin als einzige Bank in Schottland mit Bezug zum Königshaus verstanden. Dem Konsumenten wird sozusagen das Gefühl vermittelt, dass er sein Geld der Beschwerdeführerin als dem einzigen Finanzinstitut anvertraut, welches das Vertrauen des Königshauses genießt. Damit ist die Unterscheidungskraft der strittigen Marke gegeben. Demgegenüber ist - und insoweit ist der Vorinstanz zuzustimmen - in Bezug auf die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht relevant, ob und inwieweit nach englischem Recht Zeichen, welche einen Bezug zum Königshaus suggerieren, im Vereinigten Königreich tatsächlich nur mit Zustimmung des Königshauses eingetragen werden dürfen.

3.3 Die Vorinstanz geht von der Freihaltebedürftigkeit des strittigen Zeichens aus. Die Konkurrenten seien ebenfalls darauf angewiesen, "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND" zu verwenden und das Zeichen der Beschwerdeführerin deshalb Freihaltebedürftig. Es sei nicht auszuschliessen, dass das britische Königshaus auch einer anderen Bank die Erlaubnis geben könnte, sich "königliche Bank von Schottland" zu

nennen. Die Beschwerdeführerin hält dazu fest, diese Feststellung zur Wahrscheinlichkeit der Erlaubnis an eine andere Bank, sich "königliche Bank von Schottland zu nennen", entbehre jeglicher Grundlage und sei absolut spekulativ (Eingabe vom 15. Dezember 2005, S. 5). Die Beschwerdeführerin sei vor mehr als 280 Jahren auf massgebliche Initiative und Unterstützung des Königshauses hin gegründet worden und dürfe unverändert eine ausserordentliche Privilegierung und enge Bindung ans Königshaus für sich in Anspruch nehmen. Durch die Berechtigung, als Bankunternehmen unter "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND" zu firmieren, ergebe sich eine konkurrenzlose Exklusivität, welche der Beschwerdeführerin realistischerweise nicht streitig gemacht werden könne. Die Annahme einer Freihaltebedürftigkeit des in Frage stehenden Zeichens erweise sich als völlig realitätsfremd (Stellungnahme vom 18. Februar 2008, S. 8).

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann nahezu ausgeschlossen werden, dass das Privileg, sich "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND" zu nennen, nochmals verliehen werden könnte, da hier nicht auf Gesuch hin ein Privileg verliehen worden, sondern die Gründung der Bank durch königliches Dekret erfolgt ist. Die Marke "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND" ist als "Trade Mark 1566044" auf den Namen der Beschwerdeführerin im Register des Vereinigten Königreichs eingetragen und genießt Schutz für "financial and insurance services; all included in Class 36". Zeichen, die das Element "Royal" enthalten, dürfen gemäss Section 4 (1) (d) des Trade Marks Act of 1994 grundsätzlich nur eingetragen werden, wenn die Zustimmung des Königshauses vorliegt. Diese Verbindung zwischen Privileg und Markeneintragung hebt die besondere Stellung von Zeichen hervor, mit welchen wie durch das vorliegende ein Bezug zum Königshaus hergestellt wird. Wie in der Section 42.7 des Work Manual of Trade Marks Practice, Chapter 3, Examination Practice, "Marks incorporating the word ROYAL" festgehalten (<http://www.ipo.gov.uk> > Trade Marks > Trade Mark law and how we interpret it > Manual of trade marks practice > Examination and practice, zuletzt besucht am 27. August 2008), wird bei alltäglichen Waren oder Dienstleistungen wie etwa "financial services" ein königliches Privileg nicht vermutet ("is unlikely to indicate Royal patronage"). Vorliegend geht aber der Bezug auf das königliche Privileg aus der Formulierung der Wortfolge klar hervor. Damit ergibt sich nicht nur aufgrund der Tatsache der Eintragung, was - wie die Vorinstanz zu Recht ausführt - allein nicht hinreichend wäre, sondern aufgrund des besonderen rechtlichen Rahmens in Bezug auf die

Abhängigkeit der Eintragungsmöglichkeit von der Zustimmung des Königshauses, dass im Vereinigten Königreich Konkurrenten der Beschwerdeführerin die Eintragung der Bezeichnung "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND" wegen der diesbezüglichen Besonderheit des britischen Markenschutzes und der Exklusivität des königlichen Privilegs nicht verlangen können. Diese Exklusivität impliziert schon allein das grammatikalische Verständnis der Wortfolge, zu welcher sich das Königshaus vernünftigerweise nicht durch Vergabe eines zweiten, gleichlautenden Privilegs in Widerspruch setzt. Damit ist aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen kein Freihaltebedürfnis gegeben, da Konkurrenten diese Bezeichnung nicht bzw. nur unter der praktisch auszuschliessenden Bedingung der Verleihung eines gleichlautenden Privilegs für sich beanspruchen können. Nach dem soeben Gesagten kann offen bleiben, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang faktischen Indizien für die Enge der Bindung der Beschwerdeführerin an das Königshaus zukommt. Diese hebt etwa den Umstand hervor, dass im Jahre 2005 der neue Hauptsitz in Gogarburn, Edinburgh, in Anwesenheit der Königin eröffnet worden ist. Der Presse ist weiter zu entnehmen, dass der erste verheiratete Enkel der Königin, Peter Philips, zum Zeitpunkt seiner Trauung im Mai 2008 bei der Royal Bank of Scotland gearbeitet hat (vgl. <http://www.hellomagazine.com> > profiles > royalty > peter philips, zuletzt besucht am 9. September 2008).

3.4 Das Institut für Geistiges Eigentum weist zutreffend darauf hin, dass sich die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines schweizerischen Markeneintragungsgesuches nach den Verhältnissen in der Schweiz richtet (vgl. zum Ganzen WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 9). Es ist demnach zu prüfen, ob den Konkurrentinnen die Möglichkeit offen gehalten werden muss, ihr Unternehmen in der Schweiz so wie dasjenige der Beschwerdeführerin zu bezeichnen. Ein entsprechendes Freihaltebedürfnis ist aber nur gegeben, wenn eine derartige Bezeichnung mit Blick auf die Eintragungsvoraussetzungen nicht als a priori unzulässig erscheint. Auch wenn die Beziehung zwischen der Dienstleistung und dem Ursprungsort in der Regel nicht derart eng ist wie zwischen einer Ware und dem Ort ihrer Herstellung (Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinien in Markensachen, Bern 2007, S. 107), wäre im vorliegenden Zeichen für Dienstleistungen, die nicht von einer Bank mit Geschäftssitz in dem weltweit als Finanzplatz bekannten Grossbritannien erbracht werden, eine irreführende Herkunftsbezeichnung zu sehen (Art. 2 Bst. c i.V.m. Art. 49 Abs. 1 Bst. a MSchG). Die theoretisch denkbaren Kriterien von Art. 49 Abs. 1 Bst. b oder c MSchG

(Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz derjenigen Personen, welche die tatsächliche Führung ausüben) können vorliegend ausgeblendet werden. Bei den Dienstleistungen einer Bank, auf die auch im Rahmen des Freihaltebedürfnisses abzustellen ist, kommt es typischerweise nicht auf die Attribute natürlicher Personen wie Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz, sondern allein auf den Geschäftssitz an. Insgesamt ist deshalb festzuhalten, dass auch aus schweizerischer Sicht kein Freihaltebedürfnis ausgewiesen werden kann.

4.

Nach dem Gesagten kann offen bleiben, inwieweit sich die Eintragung der strittigen Marke auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aufdrängt bzw. inwieweit hier lediglich die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht zu prüfen wären, wenn in der Frage nach der Gleichbehandlung die ratio decidendi zu sehen wäre. Indessen ist festzuhalten, dass die Vorinstanz schon bei "Bankmarken" mit weniger individualisierenden Zusätzen die Zugehörigkeit zum Gemeingut verneint und diese im Markenregister eingetragen hat. Erwähnenswert sind etwa die Marken BANK OF AMERICA (Markennummer P-417'482 für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bank- und Finanzwesen in der Klasse 36), BANK AM BELLEVUE (Markennummer P-413'315 für Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen in der Klasse 36), PBS PRIVATE BANK SWITZERLAND (Markennummer 480'389 für Dienstleistungen einer Bank; Beratungsdienstleistungen zu den Themen Banken, Finanzen und Anlagen in der Klasse 36), NZB NEUE ZÜRCHER BANK (Markennummer 480'517 für Finanzwesen, Geldgeschäfte in der Klasse 36) oder GE MONEY BANK (Markennummer 518'597 für Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Entgeltliche Beratung und Erteilung von Informationen zu den vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36).

5.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen ist, die schweizerische Markenmeldung Nr. 57758/2004 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND für sämtliche beanspruchte Dienstleistungen zuzulassen. Massgeblich für die beanspruchten Dienstleistungen ist gemäss Eingabe der Beschwerdeführerin vom 21. August 2008, in dem sie Abweichungen vom Eintragungsgesuch als vernachlässigbar erklärte, das Verzeichnis der Dienstleistungen im Dispositiv der vorinstanzlichen Verfügung vom 14. November 2006.

6.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.

Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 4'000.-- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 14. November 2006 wird aufgehoben, und dieses angewiesen, der schweizerischen Markenmeldung Nr. 57758/2004 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 36 und 41 Schutz zu gewähren.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.-- (inkl. MWST) zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; mit Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 57758/2004; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Miriam Sahlfeld

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 ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 7. Oktober 2008