



Abteilung II
B-3926/2013

Urteil vom 3. April 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pascal Richard, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Air China Limited,
9th floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A,
Tianzhu Airport Industrial Zone, Shunyi District, CN-Beijing,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter E. Wild,
Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, Postfach 1067,
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 1'086'471 Phoenix Miles
(fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin liess die Wort-/Bildmarke IR 1'086'471 Phoenix Miles (fig.) am 11. April 2011 unter Beanspruchung einer chinesischen Priorität vom 6. Dezember 2007 als internationale Marke eintragen. Das Zeichen sieht wie folgt aus:



und wird für die folgenden Waren und Dienstleistungen beansprucht:

- 37 Entretien et réparation d'avions; réparation d'appareils photographiques; entretien et réparation d'automobiles; informations en matière de réparation; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d'appareils électriques; installation et réparation d'entrepôts; services de nettoyage de bâtiments (ménage); vulcanisation de pneus (réparation); nettoyage à sec.
- 39 Services de navigation; affrètement; transport de voyageurs; transport en automobile; transports aériens; location d'automobiles; entreposage; réservation de places de voyage; dépôt de marchandises; messagerie (courrier ou marchandises).
- 43 Agences de logement (hôtels, pensions); restauration; services de vendeurs ambulants de boissons et nourriture; mise à disposition de terrains de camping; location de constructions transportables; services de garderies (crèches); pensions pour animaux; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; services de camps de vacances (hébergement); services de bars.

Die Eintragung wurde der Vorinstanz am 25. August 2011 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifiziert.

B.

Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit vorläufiger Schutzverweigerung vom 13. August 2012 mit, dass die Schutzausdehnung der Marke auf die Schweiz abgelehnt werde. Für die beanspruchten Waren sei das Zeichen irreführend, weil es eine geografische Angabe enthalte. Zudem sei es verwechselbar mit dem roten Halbmond (vgl. Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 25. März 1954, SR 232.22).

C.

Mit E-Mail-Nachricht vom 14. November 2012 führte die Beschwerdeführerin aus, das Fabeltier sei ebenso bekannt wie die amerikanische Stadt Phoenix. Die chinesischen Schriftzeichen wiesen auf ein chinesisches Unternehmen hin und das grafische Element unterscheide sich stark vom roten Halbmond. Sie beantrage deshalb den vollumfänglichen Schutz der Marke.

D.

Am 12. Februar 2013 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie halte nicht mehr daran fest, dass die Marke mit dem roten Halbmond verwechselbar sei, erachte die Marke aber nach wie vor als geografisch irreführend. Es liege kein Ausnahmetatbestand vor, der den geografischen Gehalt des Zeichens in den Hintergrund treten lasse.

E.

Die Beschwerdeführerin konterte mit E-Mail vom 6. März 2013, dass die Marke im Gesamteindruck den Konsumenten ausreichend Hinweise auf ein chinesisches Vielfliegerprogramm gebe, weshalb eine Irreführungsgefahr ausgeschlossen sei.

F.

Mit Verfügung vom 6. Juni 2013, die sich nicht an die Beschwerdeführerin, sondern an ihre chinesische Rechtsvertreterin Chang Tsi & Partners in Beijing richtete, wies die Vorinstanz die Schutzausdehnung der Marke auf die Schweiz grösstenteils ab. In der Begründung führte sie an, das Zeichen wirke geografisch irreführend, weil es eine Herkunftserwartung schaffe. Es erscheine äusserst wahrscheinlich, dass die strittigen Dienstleistungen aus Phoenix (Arizona) erbracht würden. Die Beschwerdeführerin habe jedoch ihren Sitz in China. Die Ausnahmekriterien von BGE 128 III 454 *Yukon* seien nicht erfüllt. Einzig in Bezug auf die gastronomischen Dienstleistungen:

43 restauration; services de vendeurs ambulants de boissons et nourriture; services de bars.

könne ihr Schutz gewährt werden, während er für alle anderen Dienstleistungen verweigert werde.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 10. Juli 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben.
2. Die Internationale Registrierung 1 086 471 PHOENIX MILES (fig.) sei in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

Sie machte geltend, die Verfügung sei formell ungültig, weil sie nicht an die Beschwerdeführerin, sondern an ihre chinesische Rechtsvertreterin gerichtet sei. Eventualiter führte sie aus, Phoenix werde nicht nur als geografische Angabe erkannt, sondern auch als mythischen Vogel und als Sternbild des Südhimmels. Der Phoenix sei das Wappentier der Beschwerdeführerin und werde oft zur Bezeichnung von Produkten und Firmen verwendet. "Miles" werde vom Schweizer Publikum als Längenangabe verstanden. Die chinesischen Schriftzeichen schafften eine Verbindung zu China. In den USA sei die Marke registriert worden. Bei Notwendigkeit werde ein demoskopisches Gutachten erstellt.

H.

Mit Schreiben vom 8. August 2013 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass nicht die chinesische Anwaltskanzlei, sondern sie selbst die Markeninhaberin sei.

I.

Am 16. September 2013 zog die Vorinstanz ihre Verfügung in Wiedererwägung und erliess eine neue, an die Beschwerdeführerin gerichtete, jedoch ansonsten unveränderte Verfügung. Mit der gleichzeitig eingereichten Vernehmlassung beantragte sie die Abweisung der Beschwerde, unter Wiederholung der früher vorgebrachten Argumente.

J.

Die Beschwerdeführerin teilte mit Schreiben vom 28. Oktober 2013 mit, dass sie aus Kostengründen auf ein demoskopisches Gutachten verzichtete. Sie sei aber in der Schweiz tätig und bekannt. Das Vielfliegerprogramm habe über 19 Millionen Mitglieder. Die amerikanischen Behörden erachteten "Phoenix" zudem nicht als freihaltebedürftig. Auch in der EU, Japan und Kanada sei die Marke eingetragen worden.

K.

Mit Schreiben vom 27. November 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik.

L.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten stillschweigend verzichtet.

M.

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

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

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021).

1.2 Nicht mehr zu prüfen ist die Frage, ob die Beschwerdeführerin zur Erhebung eines Rechtsmittels gegen eine an eine Drittperson gerichtete Verfügung befugt ist, nachdem die Vorinstanz die Beschwerdeführerin im Laufe des Beschwerdeverfahrens als Verfügungsadressaten bezeichnet hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 2 *Viaggio*; B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 1 *Laura Biagiotti Aqua die Roma*). Die Beschwerdeführerin hat an ihrer Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse und ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

1.3 Mit der unangefochten gebliebenen Ziff. 2 der strittigen Verfügung ist die Eintragung der Marke für die Dienstleistungen:

43 restauration, services de vendeurs ambulants de boissons et nourriture; services de bars.

in Rechtskraft erwachsen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 2.1 *Dior-Taschenmuster (fig.)*, B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 2.1 *Ergo (fig.)*, B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.1 *Schweizer Fernsehen*, B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 2.1 *Rhätische Bahn*).

2.

2.1 Die Beschwerdeführerin hat Sitz in China. Zwischen China und der Schweiz gilt das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3, seit 4. Oktober 1989), das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4, seit 1. Mai 1997) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04, seit 19. März 1985). Nachdem China sowohl dem MMA als auch dem MMP angehört, kommt ausschliesslich das MMP zur Anwendung (LARA DORIGO in Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Vorbemerkungen zu Art. 44-46a Rz. 17). Die achtzehnmonatige Frist von Art. 5 Abs. 1 und 2 MMP zur begründeten Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz lief am 25. Februar 2013 ab und wurde von der Vorinstanz mit vorläufiger Schutzverweigerung vom 13. August 2012 sowohl bezüglich der Irreführungsgefahr als auch der Verwechslungsgefahr mit dem roten Halbmond eingehalten.

2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert werden, wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine irreführende Marke vom Schutz ausgeschlossen ist.

3.

Das Zeichen des roten Kreuzes darf in Friedens- und Kriegszeiten nur verwendet werden, um das Personal, die Formationen, die Transporte,

die Anstalten und das Material des Sanitätsdienstes der Armee mit Einschluss der freiwilligen Sanitätshilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes, sowie die den bewaffneten Kräften zugeteilten Feldprediger zu kennzeichnen (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes, [RKG, SR 232.22]). Marken und Designs, die gegen das Rotkreuzgesetz verstossen, sind von der Hinterlegung ausgeschlossen (Art. 7 Abs. 2 RKG). Dies gilt sinngemäss auch für das Zeichen des roten Halbmonds (Art. 12 Abs. 1 RKG). Weil das RKG jede nicht erlaubte Benutzung der Rotkreuzzeichen oder damit verwechselbarer Zeichen, ohne Rücksicht auf die weiteren Umstände und den Nutzungszweck, ausschliesst, ist einzig zu prüfen, ob diese als Bestandteil in die beanspruchte Marke aufgenommen wurden (BGE 134 III 411 E. 5.2 VSA ASA; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 2.2.2). Das Grafikelement rechts vom Schriftzug "PhoenixMiles" stellt einen Halbkreis dar, der sich an den Enden verjüngt und von zwei ungleich grossen Pfeilspitzen abgeschlossen wird. Im Unterschied zum geschützten Zeichen des roten Halbmonds, das etwas mehr als zwei Drittel des Kreises einnimmt, ist es schlanker und offener. Die beiden Pfeilspitzen erinnern an die Winkel eines lachenden Mundes, während der rote Halbmond dadurch charakterisiert wird, dass keine weiteren Elemente existieren. Schliesslich liegt die Öffnung beim roten Halbmond genau rechts, während sie vorliegend im Winkel von 45° nach links oben zeigt. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht den Vorwurf der Verwechselbarkeit mit dem roten Halbmond fallengelassen.

4.

4.1 Irreführende Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und die Adressaten damit zur Annahme verleitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 772 E. 2.1 *Colorado [fig.]*, BGE 128 III 454 E. 2.2 *Yukon*; Urteile des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 *Wilson*, 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 3.2 *Afri-Cola*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 3.1 *Austin used in 1833 & ever since [fig.]*, B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 *Java Monster*, B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 *AgieCharmilles*).

4.2 Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1 *Yukon*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 380). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung wecken ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu erwähnen (MARBACH, SIWR III/1, a.a.O., Rz. 382). Nach einem Erfahrungssatz, der aber im Einzelfall widerlegt werden kann, wird eine geografische Angabe, wenn sie den massgeblichen Verkehrskreisen als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, in der Regel als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen der damit gekennzeichneten Produkte verstanden (BGE 135 III 419 E. 2.2 *Calvi*, Urteil des Bundesgerichts 4A.508/2008 vom 10.3.2009 E. 4.2 *Afri-Cola*, NOTH in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 2 Bst. c Rz. 46).

4.3 Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen (Art. 47 Abs. 4 MSchG). Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt oder der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben (Art. 49 Abs. 1 Bst. a MSchG). Soweit der Markenhinterleger die beanspruchten Dienstleistungen jedoch nicht selbst, sondern durch Dritte erbringen lässt, bestimmt sich die Herkunft nach dem Sitz des Dienstleistungserbringers und nicht nach dem Sitz des Markenhinterlegers (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 15. März 2006 in sic! 2006 S. 588 *Fedex Europe First*).

4.4 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Das Bundesgericht hat dies präzisiert und in seinem Urteil BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. *Yukon* sechs Fallgruppen gebildet, in welchen geografische Angaben in Marken nicht als geografische Herkunftsangaben verstanden werden:

1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.
2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen – trotz bekanntem geografischem Gehalt – offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der Verwendung der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können.
3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend – in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise – offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.
4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.
5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben.
6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird.

Diese sechs Kategorien sind jedoch nicht abschliessend (NOTH in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 2 lit. c Rz. 43).

4.5 Das Bundesgericht hat die zweite Ausnahmekategorie dahingehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen auch ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominieren könne. Diese trete damit in den Hintergrund und lasse keine Herkunftserwartung entstehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 *Wilson*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 *Victoria*, B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 *Madison*, B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 5.2 *AgieCharmilles*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 Rz. 233; vgl. BGE 132 III 772 E. 2.1 *Colorado [fig.]*). Bei zusammengesetzten Marken sind deshalb zuerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Teilsinngehalt sowie auf ihre Relevanz bezüglich einer möglichen Herkunftserwartung zu untersuchen. In

einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der geografische Zeichenbestandteil auch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise als Herkunftsangabe verstanden wird. Erst wenn dies bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 *AJC presented by Arizona Girls*, B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 *AgieCharmilles*).

4.6 Besonders zu prüfen ist das Bestehen einer Herkunftserwartung des Verkehrs, wenn eine Marke mehrere zuwiderlaufende geografische Elemente kombiniert. In einer solchen Konstellation ging die Rekurskommission für Geistiges Eigentum von einer hinreichenden Mündigkeit des Verbrauchers aus, der dem Zeichen einen vernünftigen Sinn zuzumessen suche (RKGE vom 19. Mai 2006 in sic! 2006 S. 771 f. E. 4 *British American Tobacco Switzerland [fig.]*). Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine vernünftige Deutung der mehreren geografischen Sinngehalte im Gesamteindruck des Zeichens naheliegt, von den massgebenden Verkehrskreisen zum Beispiel als sinnvolle semantische Ergänzung ("Paris, Texas"), Gestaltungs- oder Sinnhierarchie ("Asia Food, Thun") oder als sachlich verstandener Hinweis (vgl. RKGE vom 30. August 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 41 E. 4 *WürthPhoenix*) verstanden wird, so dass zwar von einer Herkunftserwartung, nicht aber von einer widersprüchlichen Sachaussage auszugehen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-358/2012 vom 12. November 2012 E. 3.3 *B Royal Savoy Lausanne The Bürgerstock Selection [fig.]*).

4.7 Bei mehrdeutigen Marken, die unter anderem eine geografische Bedeutung aufweisen, hatte das Bundesverwaltungsgericht wiederholt zu prüfen, welcher Sinn für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht und ob damit eine Irreführungsfahr geschaffen wird. So wird "Kalmar" primär als Tintenfisch und nicht als schwedische Industriestadt verstanden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 5.4 *Kalmar*). "Wilson" wird von den Nachfragern von Tabak als Personennamen wahrgenommen, obwohl eine US-amerikanische Ortschaft "Wilson", die in einem Tabakanbaugebiet liegt, existiert (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 ff. *Wilson*). "Burlington" wird nicht als Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Vermont, sondern als Marke oder Familienname verstanden (Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts B-5503/2011 vom 16. November 2012 E. 6.7 *Burlington*). "Frankonia" wird mit dem Begriff des Volkes der Franken, nicht aber mit der deutschen Region Franken in Verbindung gebracht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 6.6 *Frankonia [fig.]*). Bei "Gap" steht die englische Bedeutung als "Lücke" im Vordergrund, nicht die französische Stadt Gap (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 6.3.3, 6.4.1 *Gap*). "Victoria" wird primär als Frauenname und weder als australischer Bundesstaat, noch als Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia verstanden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 *Victoria*). Demgegenüber steht bei "Austin" nicht der Eigenname, sondern das Verständnis als Hauptstadt von Texas, USA im Vordergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4.3.3 *Austin used in 1833 & ever since [fig.]*). Auch bei "Madison" dominiert die geografische Bedeutung aufgrund der in Madison, USA, gelegenen University of Wisconsin und weil "Madison" in der Schweiz kaum als Vorname bekannt ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6.3.2, 7.4, 8 *Madison*).

5.

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Frage der Irreführungsgefahr ist die erwartete Käuferschaft, "*les clients potentiels*", an die das damit gekennzeichnete Angebot gerichtet wird, massgeblich (BGE 135 III 420 E. 2.4 *Calvi*; Urteil des Bundesgerichts 4A_508/2008 E. 3.2 *Afri-Cola*).

Käuferschaft der Dienstleistungen der Klasse 37 sind private und gewerbliche Besitzer von Flugzeugen, Fotoapparaten, Autos, Maschinen, elektrischen Geräten, Lagerhallen, Gebäuden und Reifen, die unterhalten und repariert werden müssen, sowie von nicht waschbaren Kleidern oder Stoffen, die chemisch gereinigt werden müssen. Dies kann sowohl Private wie auch Unternehmen betreffen. Die Transport- und Lager-Dienstleistungen in Klasse 39 werden von privaten Reisenden sowie von Unternehmen für ihre beruflich reisenden Mitarbeiter nachgefragt. Schliesslich werden die in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistungen des mobilen Essens- und Getränkeverkaufs, der Zurverfügungstellung von Campingplätzen sowie von Kinderbeaufsichtigungsdiensten, Tierpensionen und Feriencamps vorwiegend von Privaten nachgefragt, während Unterkünfte, Bewirtung, Barbetrieb und Vermietung von transportablen Konstruktionen sowie von Stühlen und Tischen sowohl von Privaten als auch von Unter-

nehmen nachgefragt werden. Die Verkehrskreise bestehen somit etwa zu gleichen Teilen aus privaten Nachfragern und aus Unternehmen.

6.

6.1 Die Vorinstanz argumentiert, Phoenix sei die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona und die sechstgrösste Stadt der USA, weshalb sie den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei. Die Herkunftserwartung, dass die strittigen Dienstleistungen dort erbracht würden, werde dadurch enttäuscht, dass die Markeninhaberin ihren Sitz in China habe. Dabei sei keine der im Yukon-Entscheid genannten Ausnahmen (vgl. E. 4.3) für geografische Angaben erfüllt. Insbesondere gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bedeutung als Fabeltier im Vordergrund stehe. Die Beschwerdeführerin entgegnet, der mythische Vogel Phönix sei das Wappentier der Beschwerdeführerin. "Phoenix" stehe nicht in Alleinstellung, sondern sei mit dem Wort "Miles" und chinesischen Schriftzeichen kombiniert.

6.2 Der Begriff "Phoenix" wird in Medien und Wissenschaft oft in abgeleitetem Sinn gewählt, weshalb ihm auf Wikipedia eine ganze Reihe von Bedeutungen zukommt. Ursprünglicher Sinn ist jedoch stets der mythische Vogel, daneben wird am häufigsten der Name der Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates Arizona verwendet (<http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix>, besucht am 24. März 2014). Die englische Schreibweise mit "oe" entspricht der deutschen Schreibweise mit "ö" (<http://www.dict.cc/?s=phoenix>, besucht am 24. März 2014).

6.3 Der Phönix (altgriechisch phoinix, von altägyptisch benu = der Wiedergeborene/der neugeborene Sohn; lateinisch phoenix) ist ein mythischer Vogel, der verbrennt, um aus seiner Asche wieder neu zu erstehen. Diese Vorstellung findet sich heute noch in der Redewendung "Wie ein Phönix aus der Asche" für etwas, das schon verloren geglaubt war, aber in neuem Glanz wieder erscheint. Deshalb gilt der Phönix als Sinnbild der Unsterblichkeit ([http://de.wikipedia.org/wiki/Phönix_\(Mythologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Phönix_(Mythologie)), besucht am 24. März 2014; RENATE WAHRIG-BURFEIND, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Phönix").

6.4 Phoenix, Arizona, ist die sechstgrösste Stadt der Vereinigten Staaten und die bevölkerungsreichste Hauptstadt eines US-amerikanischen Bundesstaates. Im Jahre 1867 wurde sie sechs Kilometer östlich der heutigen Stadt von Jack Swilling gegründet. Der Name "Phoenix" wurde ihr von

Lord Darrell Duppa, als Symbol für den Aufstieg der Stadt aus den Ruinen einer früheren Zivilisation, verliehen (http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix,_Arizona, besucht am 24. März 2014).

6.5 In der Schweiz wird der Begriff "Phoenix" verbreitet als Bezeichnung von Kulturanlässen, Vereinen, Stiftungen, Unternehmen etc. verwendet, wie bereits einige zufällig ausgewählte Internetseiten zeigen (www.derphoenix.ch, www.ensemble-phoenix.ch, www.phoenix-drive.ch, www.phoenixfitness.ch, www.phoenixhaegendorf.ch, www.phoenix-institution.ch, www.phoenix-mecano.ch, www.phoenix-schwyz.ch, www.phoenix-shop.ch, www.phoenix-spiele.ch, www.phoenixteam.ch, www.phoenix-theater.ch, www.phoenix-uri.ch, www.phoenix-wohnen.ch, www.phoenix-zentrum.ch, www.phoenixzermatt.ch, www.phoenix-zug.ch, www.pk-phoenix.ch, www.scphoenix.ch, alle besucht am 24. März 2014). Dabei wird er in keinem der obenstehenden Beispiele in einem Sinnzusammenhang mit der US-amerikanischen Stadt verwendet. Im schweizerischen Kontext wird "Phoenix" demzufolge primär mit dem mythischen Vogel assoziiert und erst in zweiter Linie mit davon abgeleiteten, weiteren Bedeutungen.

6.6 Der zweite Wortteil der strittigen Marke besteht aus dem Wort "Miles". Primäre deutsche Bedeutung dieses Wortes ist die Mehrzahl "Meile", ein Längenmass von 1'609 Metern (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort "mile"; <http://www.dict.cc/?s=miles>, besucht am 24. März 2014). Das Wort gehört zum englischen Grundwortschatz (Pons Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006, Stichwort "Mile"). Gebräuchliche, damit gebildete Wörter sind "air miles" = Flugmeilen und "nautical miles" = Seemeilen (<http://www.dict.cc/?s=miles>, besucht am 24. März 2014). Miles ist überdies ein englischer Vorname, der möglicherweise vom lateinischen Wort für "Soldat" abstammt ([http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_\(first_name\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_(first_name)), besucht am 24. März 2014) sowie ein im englischen Sprachraum häufiger Nachname ([http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_\(surname\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_(surname)), besucht am 24. März 2014). Bekanntester Exponent dürfte der englische Musiker John Miles sein, der mit dem Hit "Music" im Jahre 1976 Platz 4 der Schweizer Hitparade erreichte ([http://de.wikipedia.org/wiki/John_Miles_\(Musiker\)](http://de.wikipedia.org/wiki/John_Miles_(Musiker)), besucht am 24. März 2014). Überdies tragen mehrere kleine Ortschaften in den USA, Kanada und Australien diesen Namen ([http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_\(disambiguation\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_(disambiguation)), besucht am 24. März 2014).

7.

Es erscheint möglich, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten an Flug-

zeugen und Informationen in Reparatursachen in Klasse 37, Navigationsdienste, Befrachtung, Lufttransporte, Buchung von Reisen in Klasse 39 sowie die Zimmervermittlung, der Betrieb von Campingplätzen und Feriencamps in Klasse 43 in Phoenix, Arizona erbracht oder von dort ausgeführt werden. Flugzeuge lassen sich für Reparaturen oder Lufttransporte in ein anderes Land fliegen; Navigationsdienste, Befrachtung, Buchung von Reisen und Zimmervermittlung können über das Internet erfolgen und der Betrieb von Campingplätzen und Feriencamps wird auch an fernen Destinationen erwartet. Zu prüfen ist somit, ob bezüglich dieser Dienstleistungen beim Gebrauch der strittigen Marke eine Herkunftserwartung entsteht. Bei den übrigen Dienstleistungen haben Schweizer Verkehrskreise aufgrund der dritten Yukon-Ausnahme (E. 4.4) von Vorher ein keine Herkunftserwartung, weil Phoenix, Arizona, dafür offensichtlich nicht als Erbringungsort in Frage kommt.

8.

8.1 Die Vorinstanz begründet die ihrer Ansicht nach im Vordergrund stehende geografische Bedeutung des Bestandteils "Phoenix" im strittigen Zeichen mit der wirtschaftlichen und touristischen Bedeutung der amerikanischen Stadt, die den schweizerischen Verkehrskreisen bekannt sei. Diesem Rückschluss kann nicht ohne Weiteres gefolgt werden. In einem früheren Entscheid hat die RKGE festgestellt, dass die Wortmarke "Phoenix" für Waren der Klasse 3 schutzfähig sei, wenn sie mit einem Bildelement ergänzt werde, die ihr eindeutig den Sinngehalt eines mythologischen Vogels zuweise (RKGE vom 11. November 2003 in sic! 2004 S. 429 E. 4 *Phoenix*). In einem weiteren Entscheid hat die RKGE festgehalten, dass die Bekanntheit von "Phoenix" beim schweizerischen Publikum als Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates Arizona nicht ausreiche, um diese Bezeichnung als Herkunftsangabe und damit die Marke als irreführend zu qualifizieren. Die Marke sei vielmehr in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Dabei gelte es auch zu berücksichtigen, dass die Bezeichnung "Phoenix" ohne Zwischenraum mit einem anderen Wort verbunden sei (RKGE vom 30. August 2005 in sic! 2006, S. 40 E. 4 *Würthphoenix*). Diese Ausführungen decken sich auch mit der neueren Rechtsprechung zum massgeblichen Sinngehalt (E. 4.5). Demzufolge darf nicht nur auf den Markenbestandteil "Phoenix" abgestellt werden, sondern eine allfällige Herkunftserwartung ist aufgrund des Gesamteindrucks des strittigen Zeichens zu beurteilen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6068/2007 vom 18. September 2008 E. 6.1 *Biorom*; NOTH in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 2 lit. c Rz. 54).

8.2 Der für hiesige Verkehrskreise verständliche Wortteil des strittigen Zeichens besteht aus einem aneinander geschriebenen Schriftzug "PhoenixMiles", wobei "Phoenix" und "Miles" eine leicht unterschiedliche Schriftart aufweisen. Während "Phoenix" in einer serifenlosen Schrift gehalten ist, erscheint "Miles" in einer gleich grossen Kursivschrift mit Serifen und mit einem grossen Anfangsbuchstaben. Rechts vom Schriftzug erscheint ein Halbkreis, der sich zur Mitte hin etwas verdickt und auf beiden Seiten von leicht abgesetzten, ungleich grossen, Pfeilspitzen abgeschlossen wird. Unter dem Schriftzug stehen, vom ersten Buchstaben bis zum "M" gleichmässig verteilt, die chinesischen Schriftzeichen 国 航 知 音.

8.3 Das zusammengesetzte Wort "PhoenixMiles" ergibt keinen offensichtlichen Sinngehalt, der sich ohne weitere Gedankenschritte anbieten würde. Der Zusatz "Miles" verstärkt weder das Verständnis als geografische Angabe, noch die Assoziation mit dem mythischen Vogel. Vielmehr erweckt "PhoenixMiles" den Eindruck einer Fantasiebezeichnung. Weil auch die Schriftzüge trotz der etwas verschiedenartigen Schriftarten für "Phoenix" und "Miles" nur wenig gestaltet sind, verschiebt sich der Fokus des Betrachters auf die vier chinesischen Schriftzeichen. Diese verleihen der Marke ein orientalisches Aussehen, auch wenn sich ihre Bedeutung einem westlichen Publikum in der Regel nicht erschliesst. In der Notification der OMPI vom 25. August 2011 werden sie mit "Guo Hang Zhi Yin" übersetzt, was auf Englisch "Air China" bedeutet (<http://translate.google.com>, Stichwort "guo hang zhi yin", besucht am 24. März 2014). Der Halbkreis mit den Pfeilenden, der wohl einen lachenden Mund symbolisieren soll, wird nur am Rande wahrgenommen. Aufgrund des fehlenden Sinngehaltes der Wortelemente sind es somit die chinesischen Schriftzeichen, die den Gesamteindruck der Marke prägen und es den vorwiegend mündigen (vgl. E. 4.6) Verkehrskreisen erlauben, das Zeichen intuitiv einem asiatischen Anbieter zuzuordnen; eine Herkunftserwartung bezüglich der US-amerikanischen Metropole mithin auszuklammern. Damit entfällt auch eine Irreführungsfahr im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG.

8.4

Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke für alle eingetragenen Dienstleistungen den Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

9.2 Überdies ist der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt 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 vom 24. März 1995 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. Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt. Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt. Die Parteientschädigung ist somit von Amtes wegen auf Fr. 1'500.– exklusive Mehrwertsteuer für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren festzulegen.

9.3 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdeführerin im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 *Gallo/Gallay [fig.]*, B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 *Zurcal/Zorcala*).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 16. September 2013 aufgehoben und diese angewiesen, der Marke IR 1'086'471 Phoenix Miles (fig.) für alle beanspruchten Dienstleistungen Schutz zu gewähren.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.– (exkl. MWSt) für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 1'086'471; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nachfolgende Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtschrift 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: 4. April 2014