



## **Urteil vom 8. Oktober 2019**

---

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

---

Parteien

**Lidl Stiftung + Co. KG,**  
Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 Neckarsulm,  
vertreten durch lic. iur. Andreas Thierstein, Rechtsanwalt,  
Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 1'328'088  
"esmara see you IN PARIS (fig.)".

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

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der international registrierten Marke IR 1'328'088 "esmara see you IN PARIS (fig.)" mit Basiseintragung in der Europäischen Union. Am 12. Januar 2017 notifierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die beantragte Schutzausdehnung für die Schweiz. Die Marke beansprucht für folgende Waren Schutz:

Klasse 14: Articles de bijouterie; parures [articles de bijouterie]; strass (articles de bijouterie de fantaisie); colliers.

Klasse 18: Sacs d'usage courant; sacs à dos; trousse de toilette (vides); parapluies.

Klasse 25: Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; vêtements de dessus, costumes, complets, blazers, chemisiers, tuniques, chemises, tops, pantalons en denim, pantalons, leggings, robes longues, jupes, pull-overs, sweat-shirts, vestes de survêtement, cardigans, gilets, combinaisons [vêtements], vestes [vêtements], manteaux; vêtements de dessous et sous-vêtements de jour et de nuit, gaines; ceinturons; justaucorps-bodies; bustiers, soutiens-gorge, corsets, corsages, tee-shirts soutiens-gorge, tops, corsages, négligés, culottes, combinaisons, pantalons jazz, pantalons hipsters, strings, shortys, boxers (caleçons), maillots de corps, vêtements de lit et vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, grenouillères, robes de chambre, jupons, articles vestimentaires pour la natation, maillots de bain, bikinis; semelles intérieures pour articles chaussants; bottes, bottines, sandales; fichus; foulards.

Sie hat folgendes Aussehen:



**B.**

Die Vorinstanz erliess am 8. Dezember 2017 eine provisorische Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]") aufgrund des Vorliegens einer Irreführungsgefahr.

**C.**

Mit Verfügung vom 18. März 2019 verweigerte die Vorinstanz der Marke IR Nr. 1'328'088 den Schutz für alle beanspruchten Waren.

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, das strittige Zeichen enthalte mit "PARIS" eine Herkunftsangabe und sei somit irreführend. Eine von der Rechtsprechung anerkannte Ausnahmekonstellation komme nicht zur Anwendung.

**D.**

Mit Beschwerde vom 2. Mai 2019 focht die Beschwerdeführerin diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, die Rücknahme der definitiven Schutzverweigerung für das Gebiet der Schweiz und die Eintragung der Marke für sämtliche beanspruchten Waren.

Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die Schweizer Abnehmer den Markenbestandteil "PARIS" im vorliegenden Zeichen als geografischen Herkunftshinweis betrachten würden und die Marke deshalb täuschend sei.

**E.**

Mit Vernehmlassung vom 30. August 2019 beantragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

## 2.

**2.1** Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

**2.2** Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro nach Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. b MMP vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom Internationalen Büro übersandt worden ist, mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 8. Dezember 2017 eingehalten.

**2.3** Ein Verbandsland einer international registrierten Marke darf ihr den Schutz nach Art. 5 Abs. 1 MMP nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke eine Täuschungseignung aufweist (Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. B Ziff. 3 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Rechtsprechung und Lehre legen diese Normen insoweit übereinstimmend aus (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"; BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione").

## 3.

**3.1** Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem irreführend, wenn es eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft.

**3.2** Gemäss Art. 47 MSchG sind Herkunftsangaben 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 (Abs. 1). Geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1 (Abs. 2).

Als unmittelbare Herkunftsangaben gelten insbesondere Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 380). Mittelbare Herkunftsangaben erwecken durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den Herkunftsort der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen. Typisch für diese Kategorie sind die Namen von Flüssen, Gewässern und Bergen sowie symbolhafte Zeichen und Namen eines bestimmten Ortes, die untrennbar mit einem geografischen Begriff verknüpft sind (MARBACH, a.a.O., N. 382; BGE 72 I 238 E. 3 "5th Avenue"; Urteile des BVGer B-1785/2014 vom 15. Dezember 2015 E. 3.3.2 "Hyde Park" und B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.4 "COS [fig.]"). Entscheidend für die Qualifikation als Herkunftsangabe ist die Frage, ob eine Marke beim Publikum eine Gedankenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Umschreibung des Herkunftsgebietes weckt (MARBACH, a.a.O., N. 383; BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon").

Als Grundsatz gilt nach der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine Herkunftserwartung erweckt wird, wenn eine geografische Angabe bei den Empfängern – nach dem mutmasslichen Verständnis der Verkehrskreise – als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist. Alsdann wird die Angabe im Sinne eines Erfahrungssatzes als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Der Erfahrungssatz ist widerlegbar (vgl. BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi [fig.]" m.w.H.; vgl. Urteile des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 "Bond St. 22 London [fig.]" und B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.4 "Luxor").

**3.3** Als Ausnahme von diesem Grundsatz gelten geografische Angaben, die nicht als Hinweis auf eine Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird namentlich keine Herkunftserwartung geweckt, wenn (i) die geografische Angabe den inländischen Markenadressaten unbekannt ist, (ii) das Zeichen aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen

aufgefasst wird, (iii) der bezeichnete Ort offensichtlich als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort nicht in Frage kommt, (iv) das Zeichen als Gattungs- bzw. Typenbezeichnung erkannt wird, oder (v) sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. "Calvi"; BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; Urteil des BGer 4A\_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle").

**3.4** Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado"; BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon" je m.w.H.).

**3.5** Im Gegensatz zu den Zeichen des Gemeinguts (BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece") werden Grenzfälle irreführender oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossender Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 in fine "bticino [fig.]").

#### **4.**

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Im Bereich des Irreführungsschutzes ist auf die generalisierte Wahrnehmung der irreführungsanfälligsten Gruppe abzustellen, ohne dabei die Abnehmer mit spezifischen Fachkenntnissen aus den Augen zu verlieren (Urteile des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.7 "Luxor" und B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.2 "Firenza").

Die in Klasse 14 beanspruchten Schmuckwaren werden von einem breiten Publikum nachgefragt, aber auch von Fachleuten, insbesondere von Juwelieren.

Bei den Waren der Klassen 18 und 25 handelt es sich um Taschen, Schirme und Bekleidungsartikel verschiedenster Art für Frauen, Männer und Kinder, einschliesslich Schuhwaren und Kopfbedeckungen. Diese Produkte stellen Güter des täglichen Bedarfs dar und richten sich sowohl an ein breites Publikum als auch an Fachleute wie beispielsweise Zwischen- und Detailhändler.

## **5.**

**5.1** Die Vorinstanz führt aus, das Zeichen beinhalte den Wortbestandteil "PARIS", welcher, insbesondere in Kombination mit dem dargestellten Turm, im Sinne der französischen Hauptstadt verstanden werde. Die geografische Angabe "PARIS" werde nicht als Typenbezeichnung verstanden. Auch könne das Element "esmara" nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden, da dieses weder einen Hinweis auf einen Betrieb noch auf ein Tätigkeitsfeld enthalte. Schliesslich bestehe auch keine weitere Ausnahmekonstellation. Auch unter Berücksichtigung der weiteren Elemente werde "PARIS" weiterhin als geografische Angabe verstanden. Das Zeichen sei somit irreführend, weshalb ihm in der Schweiz der Schutz zu verweigern sei.

**5.2** Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, sie bestreite, dass die Schweizer Abnehmer den Markenbestandteil "PARIS" im vorliegenden Zeichen als geografischen Herkunftshinweis betrachten würden und die Marke deshalb täuschend sei. "PARIS" sei ein mehrdeutiger Fantasiebegriff. Ebenfalls werde in Abrede gestellt, dass es sich bei der Abbildung um den Eiffelturm handle. Beim Wort "esmara" handle es sich um einen Fantasiebegriff, welcher für die beanspruchten Waren auch in der Schweiz sehr bekannt sei; dies insbesondere aufgrund der berühmten Chefdesignerin (Heidi Klum). Die relevanten Abnehmer seien daran gewöhnt, in der entsprechenden Branche geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen wahrzunehmen. Die vorliegende Marke werde durch das Wort "esmara" geprägt und beinhalte somit einen betrieblichen Herkunftshinweis oder eine Typenbezeichnung. Der vorliegende Slogan werde als Gesamtausdruck, als Einheit, aufgefasst, weshalb das Wort "PARIS" nicht isoliert betrachtet werden könne. Selbst wenn "PARIS" als Paris in Frankreich verstanden werde, werde die Marke aufgrund der Platzierung innerhalb des Slogans als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren verstanden. Eine Täuschungsgefahr über die Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren sei nicht erkennbar.

## 6.

**6.1** Beim Zeichen der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine gemischte Wort-/Bildmarke. Der Wortteil besteht aus dem Slogan "esmara see you IN PARIS". Bei "esmara" handelt es um den spanischen Namen einer Wüstenstadt im von Marokko beanspruchten Territorium im Nordosten der Westsahara (vgl. <https://es.wikipedia.org/wiki/Esmara>, abgerufen am 8.10.19). Dass dieser Ort bei den massgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist, lässt sich nicht annehmen. Vielmehr dürfte "esmara" als Fantsiewort wahrgenommen werden. "see you IN PARIS" kann aus dem Englischen ins Deutsche etwa mit "bis bald in Paris" übersetzt werden (vgl. Übersetzung von "see you" in PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://de.pons.com>, abgerufen am 8.10.19).

Von der Raumaufteilung her nimmt "esmara" den oberen Teil des Zeichens ein, "see you IN" die untere linke Ecke und das in Grossbuchstaben geschriebene Wort "PARIS" die untere rechte Ecke. Alle drei Wortbestandteile sind graphisch leicht, jedoch unterschiedlich gestaltet. Ein Turm teilt den unteren Teil des Zeichens. Die beiden Wortbestandteile "see you IN" und "PARIS" verfügen oberhalb sowie unterhalb über eine Linie, welche ebenfalls durch den Turm unterbrochen wird.

**6.2** Beim abgebildeten Turm handelt es sich offensichtlich um eine schematische Darstellung des Eiffelturms, welcher in Paris (Frankreich) steht. Die unverwechselbare Form des Turms mit den drei Etagen und der Spitze wird dabei in der vorliegenden Abbildung sofort erkannt. Dies führt dazu, dass unter "PARIS" unmissverständlich die französische Hauptstadt gemeint sein muss. Umgekehrt weist der Wortbestandteil "PARIS" sofort darauf hin, dass es sich beim abgebildeten Turm um den Eiffelturm handelt. Beim Zeichenelement "PARIS" handelt es sich somit um eine geografische Angabe.

Da das Zeichen somit eine direkte Herkunftsangabe beinhaltet, gilt der Grundsatz, dass damit eine Herkunftserwartung erweckt wird. Die Angabe wird im Sinne eines Erfahrungssatzes als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden. Dies gilt auch, wenn das Zeichen weitere Elemente beinhaltet (vgl. E. 3.2 und 3.4).

## 7.

**7.1** Die Beschwerdeführerin macht nun verschiedene Ausnahmekonstellationen geltend. Als Erstes bringt sie vor, das Zeichen beinhalte einen betrieblichen Herkunftshinweis. Beim sofort erkennbaren Wort "esmara" handle es sich um eine eigenständig registrierte Marke, welche sehr bekannt sei, da die Kollektion in Zusammenarbeit mit Heidi Klum entworfen worden sei. Der Bestandteil "PARIS" werde im vorliegenden Zeichen nicht als geografische Herkunftsangabe verstanden, sondern aufgrund des Elements "esmara" als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft.

Sinngemäss macht die Beschwerdeführerin somit geltend, das Zeichen hätte durch den intensiven Gebrauch eine andere Bedeutung erhalten, sodass die massgeblichen Verkehrskreise im Zeichen keine geografische Herkunftsangabe mehr erkennen würden (sog. "secondary meaning").

Die Voraussetzungen für den Nachweis einer "secondary meaning" sind vergleichbar mit der Verkehrsdurchsetzung einer dem Gemeingut zugehörigen Marke (Art. 2 Bst. a MSchG). Angesichts des Schutzzwecks von Art. 2 Bst. c MSchG rechtfertigt es sich jedoch, höhere Anforderungen an das Indiz der Gebrauchsdauer und die Beweismittel zu stellen (Urteil des BVGer B-4119/2008 vom 9. März 2009 E. 7 "Como View"; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, S. 14 f. in: SMI – Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Band/Nr. 97, 2013; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. c N. 92). Ein Zeichen, welchem bei abstrakter Beurteilung die Unterscheidungskraft fehlt, kann aufgrund seiner Bekanntheit bei den massgeblichen Verkehrskreisen unterscheidungskräftig werden und dadurch trotz seiner anfänglichen Schwäche die markenspezifische Funktion erfüllen (MARBACH, a.a.O., N. 422). Ist ein Zeichen dagegen irreführend, so vermag dessen Bekanntheit alleine die Täuschungsgefahr regelmässig nicht zu beseitigen. Aus diesem Grund genügt es für die Annahme einer "secondary meaning" noch nicht, dass das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden kann (Urteil des BVGer B-3259/2007 vom 30. September 2008 E. 11 "Oerlikon").

Die Beschwerdeführerin hat im vorinstanzlichen Verfahren eine Trefferliste aus einer Google-Recherche eingereicht und stützt die Bekanntheit des Zeichens einzig auf eine Abfrage zum Stickwort "esmara", welche zirka

27'800 Treffer ergeben habe und die Zusammenarbeit mit Heidi Klum. Damit hat die Beschwerdeführerin jedoch weder intensive Werbeanstrengungen, langjährige bedeutsame Umsätze oder eine unangefochtene Alleinstellung glaubhaft gemacht (vgl. Marbach, a.a.O., N. 455). Auch ein in zeitlicher Hinsicht belegbarer Markengebrauch während mindestens zehn Jahren geht aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Belegen nicht hervor (vgl. Marbach, a.a.O. N. 459 f.). Darüber hinaus sagt eine Google-Recherche mit dem Stichwort "esmara" nichts über die Bekanntheit des Zeichens "esmara see you IN PARIS (fig.)" aus. Angesichts dessen genügen die eingereichten Belege nicht, um eine "secondary meaning" glaubhaft zu machen.

**7.2** Des Weiteren bringt sie vor, es handle sich beim strittigen Zeichen um eine geografische Angabe, die nicht als Hinweis auf eine Herkunft der Waren verstanden werde. Das Zeichen wecke keine Herkunftserwartung, da es als Typenbezeichnung wahrgenommen werden. Es enthalte mit "esmara" eine bekannte, auch eigenständig registrierte Marke und die vorliegend relevanten Abnehmer in der entsprechenden Branche seien an geografische Namen und Zeichen gewöhnt.

In die Kategorie "Gattungs- bzw. Typenbezeichnungen" fallen gemäss Bundesgericht Angaben, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. "Schlafzimmer Modell Venedig" oder "Telefonapparat Ascona" (BGE 128 III 454 E. 2.1.4 "Yukon").

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ist vorliegend nicht ersichtlich, dass die geografische Angabe im vorliegenden Zeichen als Typenbezeichnung verstanden wird. Ein Hinweis, dass "PARIS" für ein Modell oder einen Typus steht, fehlt dem Zeichen "esmara see you IN PARIS (fig.)" gänzlich. Auch das Vorbringen, durch die Gewöhnung der Abnehmer an geografische Angaben als Typenbezeichnungen bei den entsprechenden Waren werde "PARIS" nicht als Herkunftsbezeichnung wahrgenommen, ist nicht stichhaltig. So substantiiert die Beschwerdeführerin nicht, weshalb bei Schmuck, Taschen, Kleidern oder Schirmen solche geografischen Angaben als Typenbezeichnungen üblich sind. Dies ist auch nicht ersichtlich.

**7.3** Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, es liege eine weitere Ausnahmekonstellation vor, wonach eine mögliche geografische Angabe in Verbindung mit den übrigen Markenelementen aufgrund des Gesamteindrucks sicher nicht als Herkunftshinweis aufzufassen sei. Aufgrund des

Sinnzusammenhangs erwarte kein Abnehmer, dass die mit vorliegender Marke gekennzeichneten Waren aus Paris kämen. Der vorliegende Slogan werde als üblicher Ausdruck für die angesprochenen Abnehmer beziehungsweise die Verständigung zwischen diesen verstanden und betreffe deshalb nur die Kommunikation zwischen den Menschen.

Die Beschwerdeführerin hat zwar Recht, dass die Redewendung "see you in", an welche normalerweise noch eine Ortschaft angefügt wird, die Kommunikation zwischen Menschen betrifft. Sie wird normalerweise als Abschiedsfloskel gebraucht, wenn man bereits weiss, dass man sich bald in einer gewissen Stadt wiedersieht. Dies kann jedoch nicht verhindern, dass der Slogan in Zusammenhang mit den vom Zeichen beanspruchten Waren eine Herkunftserwartung weckt. Gerade weil in der englischen Sprache "see you in" als Ausspruch relativ geläufig ist, wird die Aufmerksamkeit der Abnehmer auf die nachfolgende Ortschaft, vorliegend "PARIS", gelenkt. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, lässt der Ausdruck gerade erwarten, dass danach eine geografische Angabe folgt. Verstärkt wird dieser Eindruck im vorliegenden Zeichen noch durch die Abbildung des Eiffelturmes. Auch der Wortbestandteil "esmara", welcher aufgrund seines Fantasiegehaltes das Erinnerungsbild des Zeichens ebenfalls prägt, vermag daran nichts zu ändern. Ebenfalls zu einer Erhöhung der Täuschungsgefahr führt vorliegend die wohl unbestrittene weltweite Bekanntheit der französischen Metropole sowie die naheliegende Verknüpfung, welche die massgeblichen Verkehrskreise zwischen der für Fashion bekannten Stadt und den vorliegend für das Zeichen beanspruchten Waren (Schmuck, Kleider und Taschen) knüpfen (vgl. Urteil des BVGer B-7260/2015 vom 4. Oktober 2017 E. 9.2 "Cosmoparis"). Im Ergebnis kann auch eine Gesamtbetrachtung aller Zeichenbestandteile den Erfahrungssatz, wonach ein Zeichen, welches eine geografische Angabe beinhaltet, bei den Abnehmern eine Herkunftserwartung weckt, nicht widerlegen.

**7.4** Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Zeichenteil "PARIS" den Eindruck erweckt, die Ware stamme aus der französischen Hauptstadt Paris. Eine Ausnahmekonstellation, dass das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als geografische Angabe verstanden wird, liegt nicht vor. Das Zeichen ist somit irreführend für Waren, welche nicht aus Paris stammen (Art. 2 Bst. c MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

**8.**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000.– zu beziffern. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1328088; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

**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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 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: 10. Oktober 2019