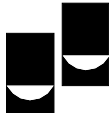


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3052/2009
{T 1/2}

Urteil vom 16. Februar 2010

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Fabergé Limited, Walker House, Po Box 908GT,
Mary Street, KY-George Town,
vertreten durch Fürsprecher lic. iur Marc R. Büttler,
Holenstein Rechtsanwälte AG, Utoquai 29/31,
8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH Nr. 62175/2007
DIAMONDS OF THE TSARS.

Sachverhalt:**A.**

Die Hinterlegerin meldete am 31. Oktober 2007 (Nr. 62175/2007) die Wortmarke DIAMONDS OF THE TSARS beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) zur Eintragung für folgende Waren und Dienstleistungen an:

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitinstrumente; horologische und chronometrische Instrumente; rohe und halbgefertigte Edelsteine; geschliffene Edelsteine; künstliche Edelsteine und Halbedelsteine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen für den Gebrauch in der Herstellung von Juwelierwaren; Nachahmungen von Juwelierwaren; Modeschmuck; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edelsteinen; Behälter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren, Figürchen und Kunstgegenstände aus Edelsteinen; Silberwaren, Besteck.

B.

Die Vorinstanz beanstandete die Markenmeldung mit Schreiben vom 3. April 2008 wegen materieller Verstösse gegen Art. 2 lit. a und c des Markenschutzgesetzes. Das Zeichen DIAMONDS OF THE TSARS sei für die beanspruchte Warenklasse beschreibend, da Abnehmer – auch Fachleute im Schmuckbereich – es unmittelbar als Hinweis darauf verstünden, dass es sich um Diamantenschmuck aber auch Uhren der Zaren handle, die aus Diamanten bestehen oder damit besetzt sind. Ein Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sei dagegen nicht erkennbar. Eine offensichtliche Irreführungsgefahr ergebe sich namentlich daraus, dass das Zeichen auch für künstliche Edelsteine, Halbedelsteine, sowie Nachahmungen von Juwelierwaren der Klasse 14 beansprucht worden sei, welche aber zwingend gar keine echten Diamanten enthielten.

C.

Mit Schreiben vom 4. Juni 2008 wendete sich die Hinterlegerin gegen den beschreibenden Charakter als auch die von dem Zeichen ausgehende Täuschungsgefahr. Sie macht zunächst in Bezug auf Diamanten geltend, dass der Zusatz OF THE TSARS für eine genügende

Individualisierung Sorge und das Zeichen somit in seiner Gesamtheit auch für Diamanten aus dem Gemeingutcharakter heraushebe. Der Vorwurf der unmittelbaren Beschreibung könne nicht auf *horologische und chronometrische Instrumente, Manschettenknöpfe, Figuren, Figürchen, Silberwaren und Besteck* übertragen werden, da diese nicht dem Schmuck- und schon gar nicht dem Edelstein- bzw. Diamantenbereich zuzuordnen seien.

Im Hinblick auf die Irreführungsgefahr wandte die Hinterlegerin ein, dass das Zeichen geeignet sein müsse, einen erheblichen Teil der Abnehmer zu täuschen. Das Warensortiment sei keinesfalls an breite Schichten der Bevölkerung, sondern ausschliesslich an äusserst überdurchschnittlich begüterte Abnehmer gerichtet, welche die erforderliche Aufmerksamkeit aufbrächten, so dass keine Irreführung zu befürchten sei. Entscheidend sei jedoch, dass das Zeichen in seinem Sinngehalt keinen Hinweis auf die Echtheit der Waren führe. Des Weiteren verwies die Hinterlegerin auf zahlreiche, für Klasse 14 eingetragene Marken, die den Bestandteil DIAMONDS enthalten, welche sie als mit dem hinterlegten Zeichen vergleichbar erachtet.

D.

Die Vorinstanz teilte der Hinterlegerin mit Schreiben vom 5. September 2008 erneut mit, dass das Zeichen für die beanspruchten Waren der Klasse 14 mit Ausnahme von *Edelmetallen und deren Legierungen* nicht schutzfähig sei. Die Vorinstanz wies weiter darauf hin, dass ihres Erachtens zum Verkehrskreis für künstliche Edelsteine und Schmuckwaren auch Durchschnittskonsumenten zu rechnen seien. Im Übrigen gehe sie davon aus, dass Durchschnittskonsumenten und äusserst überdurchschnittlich begüterte Abnehmer das Zeichen in gleicher Weise interpretierten. Sie würden es als Hinweis darauf betrachten, dass die Waren aus dem Besitz der Zarenfamilie stammten oder deren Schmuck nachempfunden seien. Der wie DIAMONDS dem englischen Grundwortschatz zugehörige Zusatz OF THE TSARS beziehe sich nur auf die Diamanten, die er genauer beschreibe, ohne indessen den beschreibenden Charakter des Wortes DIAMONDS aufzuheben oder ihm einen gewissen Fantasiecharakter zu verleihen. An ihren früheren Ausführungen zur Irreführungsgefahr bezogen auf *künstliche Edelsteine, Halbedelsteine* und *Modeschmuck* hielt sie fest und lehnte es ab, die Irreführungsgefahr wegen einer erhöhten Aufmerksamkeit des angeblich auf Begüterte eingeschränkten, relevanten Verkehrskreises zu verneinen. Einen Gleichbehandlungsanspruch wies sie mangels

Vergleichbarkeit der genannten Zeichen zurück.

Schliesslich beanstandete sie das Warenverzeichnis in formeller Hinsicht, weil es nicht den Anforderungen von Art. 11 der Markenschutzverordnung entspreche. Silberwaren könnten nicht undifferenziert in Klasse 14 eingetragen werden. Es könne sich entweder um Tafelsilber (Klasse 8) oder Silberschmuck (Klasse 14) handeln. Besteck müsse jedenfalls in Klasse 8 umklassiert werden.

E.

Die Hinterlegerin reichte mit Schreiben vom 6. Januar 2009 ihre Stellungnahme ein. Sie machte geltend, dass TSARS nicht dem englischen Grundwortschatz zuzurechnen sei. Das Zeichen sei sogar nach Prüfung in englischer Sprache vor dem Europäischen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) dessen Schutzniveau dem der Schweiz entspreche, zur Eintragung gelangt. Es treffe in Bezug auf keine der beanspruchten Waren eine unmittelbare Aussage. Insbesondere sei dies jedoch bei *Uhren, Zeitinstrumenten, horologischen und chronometrischen Instrumenten, Manschettenknöpfen, Figuren, Figürchen und Silberschmuck* nicht der Fall. Jedenfalls für diese Waren müsse das Zeichen eingetragen werden. Nur weil das hinterlegte Zeichen den Bestandteil DIAMONDS enthalte, könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Waren solche enthielten. Ausserdem sei der besonderen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise beim Erwerb von Investitionsgütern im hohen Preissegment Rechnung zu tragen. Der Umstand, dass auch Modeschmuck beantragt sei, stehe dem nicht entgegen. Vom Durchschnittskonsumenten sei jedenfalls nicht auszugehen. Keinesfalls würden die Abnehmer annehmen, dass sie Gegenstände aus dem Zarenschatz erwürben. Ihnen sei bekannt, dass es sich um Raritäten handle, die kaum Gegenstand eines Massenvertriebs seien, welcher unter Verwendung einer Marke erfolge. Da es keine Zaren mehr gebe, sei der Zusatz OF THE TSARS geeignet, individualisierend zu wirken. Eine Irreführung komme nicht in Betracht, da die angesprochenen Abnehmer hinreichend über wirkliche Beschaffenheit der Waren aufgeklärt seien, bzw. spätestens bei der Auswahl und dem Kaufentscheid aufgrund der Preischarakteristik die notwendigen Kenntnisse erlangten.

F.

Mit Schreiben vom 7. Januar 2009 erklärte die Beschwerdeführerin zu den formellen Beanstandungen der Vorinstanz, dass Besteck

gestrichen werden könne und der Schutz nur für *Silberschmuck* in Klasse 14 begehrt werde.

G.

Mit Verfügung vom 7. April 2009 wies die Vorinstanz mit Ausnahme von Edelmetallen und deren Legierungen sowie rohen Edelsteinen als nicht eintragungsfähig zurück. Sie stützte sich zum einen darauf, dass das Zeichen für die beanspruchten Waren bzw. ihre Ausstattung beschreibend sei. OF THE TSARS wirke nicht individualisierend, sondern lediglich in Bezug auf Diamanten präzisierend. Der Umstand, dass es sich bei Schmuck aus dem Besitz der Zaren um Raritäten handle, lasse nicht den von der Hinterlegerin gezogenen Schluss zu, es gebe insoweit keinen Massenbetrieb, weshalb das Zeichen nicht beschreibend sei. Vielmehr reiche es aus, dass ein entsprechender Markt existiere. Ausserdem bestehe ein Freihaltebedürfnis an dem Zeichen, etwa für Auktionshäuser. Zum anderen weist sie erneut auf die Irreführungsgefahr in Bezug auf die Waren hin, welche zwingend keine Diamanten enthalten.

H.

Gegen Verfügung erhob die Hinterlegerin am 11. Mai 2009 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht Sie beantragt:

"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 7. April 2009 betreffend die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 65175/2007 DAIMONDS OF THE TSARS für *aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitinstrumente; horologische und chronometrische Instrumente; halbgefertigte Edelsteine; geschliffene Edelsteine; künstliche Edelsteine und Halbedelsteine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen für den Gebrauch in der Herstellung von Juwelierwaren; Nachahmungen von Juwelierwaren; Modeschmuck; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edelsteinen; Behälter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren, Figürchen und Kunstgegenstände aus Edelsteinen; Silberschmuck* sei aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch sei vollumfänglich gutzuheissen und ins Schweizerische Markenregister einzutragen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zum Satz von 7,6% zu Lasten der Beklagten."

Zur Begründung wiederholt sie die in der Korrespondenz mit der Vorinstanz vorgebrachten Argumente und stützt sich ergänzend darauf, das Zeichen sei wegen seiner Mehrdeutigkeit eintragungsfähig. Des Weiteren weist sie die Behauptung der Vorinstanz zurück, es sei üblich, dass auch *Uhren, Zeitinstrumenten, horologischen und chrono-*

metrischen Instrumenten, Manschettenknöpfen, Figuren, Figürchen und Silberschmuck mit Diamanten geschmückt bzw. ausgestattet seien.

I.

Mit Vernehmlassung vom 3. Juli 2009 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Sie verweist auf die Begründung der Verfügung vom 7. April 2009 und führt weiter aus, dass der Umstand der Mehrdeutigkeit eines Zeichens noch nicht die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens herbeiführe. Vielmehr reiche es aus, wenn eine der Bedeutungen den Schutzausschlussgrund der beschreibenden Angabe erfülle. Selbst neuartige oder ungewohnte Angaben könnten zum Gemeingut gehören.

J.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

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]). 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 Markenansmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach Art. 2 Bst. 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 Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geographische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen

(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.1 *On the Beach*). Der beschreibende Charakter einer Bezeichnung kann sich unter anderem dadurch ergeben, dass diese auf die Beschaffenheit, bzw. die Art der Produkte unmittelbar hinweist (Urteil des Bundesgerichts 4A.4/2004 vom 13. Oktober 2004 in sic! 5/2005 366 E. 2.4 *Micropor*; Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 4.3 f. *Chocolat Pavot I [fig.]*; B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.3.2 *Trabecular Metal*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Marbach], N. 291; DAVID ASCHMANN in: Michael Noth/Georg Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG]), [hiernach: Bearbeiter, in: MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 155).

2.2 Anpreisende Bestandteile einer Marke, die dieser ausser einer Verstärkung keinen weiteren Sinngehalt hinzufügen, wirken in der Regel nicht unterscheidungskräftig (Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.3 *Total Trader* nicht unterscheidungskräftig in Bezug auf das Wertschriftengeschäft; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003, 495, E. 3 *Royal Comfort* für Verbandmaterial und Hygienepapier; mit weiteren Hinweisen MARBACH, a.a.O., N. 311 f.; ASCHMANN, in: MSchG, Art. 2 lit. a N. 163 ff.).

2.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Urteile des BVGer B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.2 *Magnum [fig.]*, B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 *Chocolat Pavot*; RKGE vom 6. Oktober 2000 in: sic! 1/2001 28 E. 2 *Levante*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 15; MARBACH, a.a.O., N. 214). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in sic! 5/2004, 401 f. E. 3.1-3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel*), es sei denn sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteile des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 *OUTPERFORM. OUTLAST.* mit Hinweisen, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 *Total Trader*; vgl. CLAUDIA KELLER, *Do you speak*

English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in sic! 6/2008, 485).

2.4 Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen von der Eintragung ausgenommen. Ein Zeichen ist irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Vorstellungen über die geografische Herkunft, die sachlichen Eigenschaften oder die geschäftlichen Verhältnisse der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu wecken (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 216, N. 244 ff.). Assoziiert eine Marke qualitative Eigenschaften, so ist sie irreführend, wenn die entsprechend gekennzeichneten Produkte dieser Erwartung nicht genügen (Urteil des Bundesgerichts vom 24. Oktober 1986 vom in PMMBI 1987, 11 *Golden Race* täuschend für Waren aus Goldimitation; BGE 93 I 573 E. 2 *Diamalt* nur zulässig für malzhaltige Lebensmittel, 82 I 49 E. 2 *Novelin* nur für Gewebe aus Leinen; Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.5 und 5.5 *terroir [fig.]*; RKGE vom 18. Oktober 2006 in sic! 6/2007, 443 E. 10 *Titan* täuschend für Waren ohne Titan; MARBACH, a.a.O., N. 603 mit Hinweis auf die abweichende Einschränkungspraxis des IGE). Eine Irreführungsgefahr entfällt immer dann, wenn jeder sachliche Bezug zu den konkret beanspruchten Produkten fehlt. In anderem Zusammenhang wirken sachliche Begriffe vielmehr fantasiehaft und werden als Marke identifiziert (MARBACH, a.a.O., N. 612 mit Hinweis auf BGE 23 I 643 *Telephon* für Zigarren).

3.

Zunächst ist zu untersuchen, ob und wie das Zeichen verstanden wird. Es besteht aus den englischen Worten DIAMONDS OF THE TSARS. Das Wort DIAMONDS gehört einerseits zum englischen Grundwortschatz und wird andererseits wegen seiner Nähe zum deutschen Wort "Diamant" und dem französischen "diamant" auch ohne Englischkenntnisse als Wort für einen kostbaren, sehr harten, fast farblosen Edelstein (Langenscheidts Wörterbuch Englisch Deutsch, Elektronische Version 5.0) verstanden. Dies ist zwischen den Parteien unstrittig. Zu Recht hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass in englischen Wörterbüchern neben dem Edelstein auch die Raute als geometrische Form und die Spielkartenfarbe Karo als "diamond" bezeichnet werden (Langenscheidts Wörterbuch Englisch Deutsch, Elektronische Version 5.0).

Der weitere Bestandteil, OF THE TSARS, verweist mit einer Genitivkonstruktion auf die Zaren. Zar war der Titel vor allem russischer Herr-

scher bis 1917, wurde aber auch in Serbien und Bulgarien zeitweise den Herrschern verliehen (Brockhaus Multimedia premium 2008). Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass das Wort TSARS nicht dem englischen Grundwortschatz zugehörig sei und dessen Sinngehalt sich dem schweizerischen Abnehmer nicht ohne weiteres erschliesse (Schreiben vom 6. Januar 2009, S. 2). Sie sieht ihre Position durch den Umstand gestützt, dass die Vorinstanz bei Hinterlegung per E-Mail vom 6. November 2007 nachfragte, ob es sich um einen Tippfehler handle und nicht DIAMONDS OF THE STARS geschützt werden solle. Wie das Institut zu Recht geltend macht, kann aus dieser Nachfrage nicht geschlossen werden, dass der Zeichenbestandteil den Konsumenten unbekannt ist. Fraglich ist vielmehr, ob und wie das Wort TSARS von den schweizerischen Abnehmern verstanden wird. Da die französische Bezeichnung der Zaren im Plural, "tsars" mit der englischen identisch ist, muss davon ausgegangen werden, dass – unabhängig von der Zugehörigkeit des Wortes zum englischen Grundwortschatz der französisch sprachige Konsument – jedenfalls in der Kombination mit "Diamonds" (angefochtene Verfügung S. 4) – in der Lage ist, das Wort zu verstehen. Eine Verwechslung mit "STARS" ist aufgrund des Wortklangs ausgeschlossen. Neben französisch sprechenden Konsumenten dürften indessen auch solche mit deutscher Muttersprache das Wort als Hinweis auf die Zaren verstehen, sei es in Kenntnis des englischen Wortes oder aufgrund der klanglichen Nähe zum deutschen Wort "Zar". Nach dem Gesagten ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass das Zeichen wenigstens von französisch sprechenden Konsumenten als "Diamanten der Zaren" verstanden wird.

4.

Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch zurückgewiesen, weil sie der Ansicht ist, das Zeichen sei für die beanspruchten Waren beschreibend und daher im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG nicht unterscheidungskräftig bzw. im Hinblick auf einige der Waren sachlich irreführend (Art. 2 Bst. c MSchG). Die Beschwerdeführerin ist dem unter anderem wiederholt mit dem Argument entgegengetreten, dass es sich bei der Abnehmerschaft nicht um Durchschnittskonsumenten, sondern um "ausschliesslich äusserst überdurchschnittlich begüterte Käufer" handle (Eingabe vom 4. Juni 2008, S. 5; Eingabe vom 6. Januar 2009, S. 3; in diesem Sinne ebenfalls Beschwerde S. 5 f.), welche einerseits etwa am Preis zu erkennen vermöchten, ob die Waren echte Diamanten enthielten und andererseits wüssten, dass der Schmuck der Zaren nur

in seltensten Fällen gehandelt werde und daher das Zeichen insoweit nicht als beschreibend, sondern als fantasiehaft begriffen. Die Vorinstanz hat diese Bestimmung des relevanten Verkehrskreises zu Recht zurückgewiesen. Der relevante Verkehrskreis ist in Funktion der interessierenden Fragestellung zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007 [hiernach: Marbach Verkehrskreise], S. 4 f. insbes. S. 6). Geht es um die Frage der Unterscheidungskraft oder der Täuschungsgefahr, so ist gleichermassen auf das Verständnis der durchschnittlichen Abnehmer abzustellen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 6). Zur Festlegung der Abnehmerschaft ist vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszugehen. Diesbezüglich nimmt die Beschwerdeführerin offenbar an, dass die von ihr beantragten Waren der Klasse 14 nur von besonders kenntnisreichen, begüterten Personen nachgefragt werden. Für alle der in Klasse 14 beanspruchten Waren existieren Produktvarianten, welche auch für Durchschnittskonsumenten erschwinglich sind und daher, wenn auch eventuell nur für besondere Gelegenheiten (Trauring etc.), von diesen nachgefragt werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 4 ff.). Im Übrigen kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf besonders hochpreisige Waren berufen, da diese dem Register nicht zu entnehmen ist. Nur eng umschriebene Warenangaben ermöglichen eine präzise Bestimmung der Verkehrs-, namentlich der Abnehmerkreise (ASCHMANN/NOTH, in: MSchG, Art. 2 N. 18 ff., 20). Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist daher vom Durchschnittskonsumenten als relevantem Verkehrskreis auszugehen.

5.

Aus der Sicht des relevanten Verkehrskreises, zu dem nach dem Gesagten auch die Durchschnittskonsumenten zählen, ist nunmehr zu prüfen, ob diese das Zeichen in Bezug auf die zu kennzeichnenden Waren als Hinweis auf die betriebliche Herkunft derselben aufgefasst werden oder wegen Zugehörigkeit zum Gemeingut als schutzunfähig zurückzuweisen sind.

5.1 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, ein Zeichen sei vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn der Sinngehalt in einer direkten Beschreibung bestehe und dem Zeichen ausschliesslich diese Bedeutung zukomme. Keine der Waren würde durch das Zeichen direkt beschrieben. Dies ergebe sich schon aus der Mehrdeutigkeit des Wortes DIAMONDS, das auch Raute oder Karo bedeuten könne. Die Vorin-

stanz hält dem entgegen, dass es ausreiche, wenn eine der möglichen Bedeutungen des Zeichens den Schutzausschlussgrund der beschreibenden Angabe erfülle.

5.1.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss ein Zeichen schon dann vom Markenschutz ausgeschlossen werden, wenn einer der Bedeutungsgehalte in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen naheliegend und beschreibend ist (Urteile des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 in sic! 10/2008 732 E. 3.3 *Gipfeltreffen* für der Dienstleistungen Organisation von Kongressen, Fachtagungen etc. sowie Urteil vom 20. August 1996 in sic! 2/1997, 159, 160 E. 4b *Elle* als Unterarmknochen oder als französisches Wort für "sie"; Urteil des BVGer B-2514/2008 vom Mai 2009 E. 4.5 *Magnum [fig.]* für Getränke; ASCHMANN, in: MSchG, Art. 2 Bst. a, N. 136; MARBACH, a.a.O., N. 305 f.). Die Überprüfung, ob eine lexikalische Mehrdeutigkeit vorliegt, ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nur eine erste Vorfrage. Sind mehrere Bedeutungsgehalte festzustellen, ist zweitens zu klären, ob eine der Bedeutungen eine gewisse Nähe zu den zu kennzeichnenden Produkten aufweist. In einem dritten Schritt ist schliesslich zu prüfen, ob der vorrangige Bedeutungsgehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren anspielend oder mit der Folge der Schutzunfähigkeit beschreibend ist.

5.1.2 In Bezug auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 14 weist aus Sicht der Konsumenten die Bedeutung Diamant als Beschreibung des Materials, aus dem die Waren gemacht sind bzw. mit denen sie verziert sein können, die grösste Produktnähe auf. Dagegen ist die Vorstellung, dass Schmuckstücke oder Gegenstände aus Edelmetall rautenförmig oder mit dem Symbol der Spielkartenfarbe Karo besetzt sein könnten, weitaus weniger naheliegend. Die grösste Produktnähe ist somit dem Sinngehalt "Diamant" im Sinne eines Edelsteins zuzuerkennen. Zu klären bleibt, ob dieser vorrangige Bedeutungsinhalt für alle der beanspruchten Produkte beschreibend ist.

5.1.3 Bei der Prüfung, ob DIAMONDS mit der Bedeutung Diamant (Edelstein) im Hinblick auf die Waren beschreibend ist, muss zwischen den verschiedenen Warenkategorien differenziert werden.

5.1.3.1 Die Beschwerdeführerin geht in Übereinstimmung mit der Vorinstanz davon aus, dass *künstliche Edelsteine und Halbedelsteine; Modeschmuck und Nachahmungen von Juwelierwaren* definitions-gemäss keine Diamanten enthalten und das Zeichen diesbezüglich

jedenfalls nicht beschreibend ist. Ob insoweit eine Irreführung über das Vorhandensein von Diamanten anzunehmen ist, wird nachfolgend zu prüfen sein (vgl. hiernach E. 6).

Nach Auffassung der Vorinstanz bestehen alle weiteren Warenkategorien aus Diamant (*Edelsteine; rohe und halbgefertigte Edelsteine; geschliffene Edelsteine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen für den Gebrauch in der Herstellung von Juwelierwaren*) oder können mit solchen ausgestattet sein (*Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitinstrumente; horologische und chronometrische Instrumente; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edelsteinen; Behälter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren, Figürchen und Kunstgegenstände aus Edelsteinen; Silberschmuck, Besteck*). Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass die Mehrzahl der auf dem weltweiten Markt erhältlichen Uhren nicht mit Diamanten geschmückt seien. Diese Feststellung treffe auf alle Waren des im Gesuch enthaltenen Verzeichnisses zu, insbesondere aber auf *horologische und chronometrische Instrumente; Manschettenknöpfe; Figuren, Figürchen; Silberschmuck*. Die Beschwerdeführerin beanstandet im Besonderen, dass sich die Vorinstanz auf Werbung für diamantenbesetzte "Rolex-Uhren" stützt um nachzuweisen, dass es für alle der oben genannten Waren üblich sei, mit Diamanten besetzt zu sein.

5.1.3.2 Die Beschwerdeführerin scheint davon auszugehen, dass alle oder wenigstens eine Mehrheit der auf dem Markt befindlichen Waren, für welche sie Schutz ihres Zeichens beansprucht, mit Diamanten besetzt sein müssten, damit von einem beschreibenden Charakter des Zeichens ausgegangen werden kann. Diese Auffassung ist insoweit rechtsfehlerhaft als nicht vom einem tatsächlichen Warenangebot auszugehen ist, sondern von der Vorstellung, die der Konsument bildet, wenn er auf DIAMONDS in Verbindung mit den vorgenannten Waren stösst. Soweit *Edelsteine; rohe und halbgefertigte Edelsteine; geschliffene Edelsteine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen für den Gebrauch in der Herstellung von Juwelierwaren* betroffen sind, wird DIAMONDS zweifelsohne als Materialbeschreibung verstanden. Bei den weiteren Waren (*Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitinstrumente; horologische und chronometrische Instru-*

mente; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edelsteinen; Behälter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren, Figürchen und Kunstgegenstände aus Edelsteinen; Silberschmuck), ist mangels anderer sinnvoller Bedeutungsgehalte die Vorstellung von der Verzierung der genannten Waren mit Diamanten ebenfalls sehr nahelegend und deswegen DIAMONDS auch für diese Waren beschreibend. Der Konsument bildet mangels anderer sinnhafter Zusammenhänge zwischen dem Wort DIAMONDS und den beanspruchten Waren unmittelbar diese Vorstellung.

5.1.4 Damit ist festzuhalten, dass der Zeichenbestandteil DIAMONDS für alle von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren mit Ausnahme der *künstlichen Edelsteine und Halbedelsteine; Modeschmuck und Nachahmungen von Juwelierwaren* beschreibend ist.

5.2 Die Beschwerdeführerin hat weiter vorgebracht, das Zeichen erfahre jedenfalls durch den Zusatz OF THE TSARS eine Individualisierung und werde dadurch geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Der Adelstitel eines Zaren habe sich genauso verselbstständigt wie z.B. jener einer Prinzessin und werde von den relevanten Abnehmern nicht grundsätzlich i.e.S. seines Begriffsinhaltes verstanden. Die Vorinstanz geht demgegenüber davon aus, dass auch der Zusatz OF THE TSARS beschreibend sei, weil Juwelen der Zarenfamilie existierten und, wenn auch nur in geringem Umfang, gehandelt würden. Der Zusatz OF THE TSARS, welcher vom schweizerischen Durchschnittskonsumenten als "der Zaren" ohne Probleme verstanden wird (vgl. E. 3 hiervor), kann wie von den Parteien aufgezeigt in verschiedener Weise verstanden werden. Zu prüfen ist nun, welchem Verständnis der Vorrang einzuräumen ist und ob dieses als beschreibend in Bezug auf die beanspruchten Waren anzusehen ist.

5.3 Der Zusatz OF THE TSARS wäre nur dann geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, wenn er, wie die Beschwerdeführerin behauptet, individualisierend wirkt. Der Vorinstanz ist zuzugeben, dass sie den Nachweis geführt hat (Beilagen 6-9 zur Verfügung), dass Schmuckstücke aus dem ursprünglichen Besitz des Zaren nach wie vor Gegenstand von Auktionen sind und mithin gehandelt werden. Ebenfalls zu Recht weist indessen die Beschwerdeführerin darauf hin, dass der Durchschnittskonsument als der relevante Verkehrskreis über diesen Umstand kaum informiert sein dürfte. Im Ergebnis kommt es jedoch nicht darauf an, ob wirklich Schmuckstücke aus dem Zaren-

schatz gehandelt werden. Ausreichend ist insoweit die Vorstellung des Konsumenten, dass dies der Fall sein könnte. Unabhängig davon kann der Wortbestandteil OF THE TSARS, nicht nur, aber insbesondere von denjenigen, denen die Seltenheit zaristischer Präzisionen bewusst ist, als anpreisender Zusatz verstanden werden (vgl. zu ROYAL oben E. 2.2). In Ermangelung genauerer Kenntnisse liegt es nahe, dass der Konsument OF THE TSARS auch als anpreisenden Hinweis auf die Schönheit und Kostbarkeit der Gegenstände begreift, namentlich auf besonders grosse, besonders seltene, besonders hochkarätige und besonders kunstvoll geschliffene Steine, nicht aber als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft versteht. Würde doch auch ein Zusatz OF THE MAHARADJAS, als anpreisender Hinweis auf die verschwenderische Verzierung der Schmuckstücke mit Diamanten verstanden, der jedoch den beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes DIAMONDS nicht zu verdrängen oder zu überlagern vermag. Anders als etwa im Fall PARK AVENUE (vgl. Urteil des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.5) bedarf es vorliegend keines Fantasiaufwandes, um den Gehalt der Anpreisung in Bezug auf die beanspruchten Waren zu erkennen.

5.4 Zusammengesetzte Zeichen sind im Gesamteindruck zu beurteilen (vgl. ASCHMANN, in: MSchG, Art. 2 Bst. a N. 27 ff.). Bei Zeichen mit Sinngehalt ist zeitliche, örtliche und semantische Nähe sowie die Produktnähe jedes Bestandteils zu beachten (DERS., ebenda, N. 30). Entscheidend ist ausserdem, welcher Bestandteil das Zeichen prägt. Die Wortfolge des streitgegenständlichen Zeichens enthält keine sinngehaltlichen Brüche oder Anspielungen. Prägend ist DIAMONDS gegenüber OF THE TSARS trotz des beschreibenden Charakters des Wortes. Die Stellung des Wortes am Anfang und die geringere Beachtung, die allgemein einer Genitivkonstruktion wie OF THE TSARS geschenkt wird, führen dazu, dass das Zeichen auch im Gesamteindruck nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft, sondern auf die Beschaffenheit der beanspruchten Waren aufgefasst wird.

5.5 Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass das Wortzeichen DIAMONDS OF THE TSARS als im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG unmittelbar beschreibend und demzufolge nicht eintragungsfähig anzusehen ist, soweit folgende Waren betroffen sind: *Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitinstrumente; horologische und*

chronometrische Instrumente; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edelsteinen; Behälter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren, Figürchen und Kunstgegenstände aus Edelsteinen; Silberschmuck.

6.

6.1 Die Vorinstanz ist gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG davon ausgegangen, dass das Markeneintragungsgesuch auch für *künstliche Edelsteine und Halbedelsteine; Modeschmuck und Nachahmungen von Juwelierwaren* zurückzuweisen sei, weil andernfalls die Konsumenten irrtümlich annehmen könnten, dass auch diese Waren mit echten Edelsteinen besetzt seien oder aus diesen bestünden. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass den Konsumenten betreffend des Modeschmucks schon aufgrund des Preises verdeutlicht werde, dass es sich nicht um echte Diamanten handeln könne. Das mag auf den von der Beschwerdeführerin angenommenen Verkehrskreis der "ausschliesslich äusserst über durchschnittlich begüterten Käufer" zutreffen. Auch Modeschmuck – ob aus nicht sehr wertvollem oder wertvollem Material – hat seinen Preis, weswegen nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass der Durchschnittskonsument als relevanter Verkehrskreis in Unkenntnis der Preisstruktur davon ausgehen könnte, die Imitationen enthielten echte Diamanten.

6.2 Eine Irreführung über die sachlichen Eigenschaften der beanspruchten Waren im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG liegt vor, wenn eine Marke qualitative Eigenschaften assoziiert, die entsprechend gekennzeichneten Produkte dieser Erwartung aber nicht genügen (oben E. 2.4). Da Diamanten Edelsteine sind, ist die Verwendung der Bezeichnung von DIAMONDS jedenfalls für *Halbedelsteine* irreführend. Nämliches gilt auch für *Modeschmuck*, der lexikographisch als "modischer Schmuck aus nicht sehr wertvollem Material" bezeichnet wird (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2007, S. 1159). Diamanten gelten unabhängig von ihrer Grösse als wertvoll, weswegen grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden kann, dass *Modeschmuck* echte Diamanten enthält. Die Verwendung des Wortes DIAMONDS für *Modeschmuck* begründet daher eine Irreführungsgefahr. Auch *Nachahmungen von Juwelierwaren* werden in der Regel keine echten Diamanten enthalten. Damit gilt diesbezüglich, das zum Modeschmuck Ausgeführte. In Bezug auf künstliche Edelsteine muss, wie von der Vorinstanz vorgebracht, davon ausgegangen

werden, dass zwar möglicherweise synthetische Edelsteine die Bezeichnung "Diamant" für sich in Anspruch nehmen können. Der hier relevante Durchschnittskonsument differenziert indessen nicht zwischen natürlichen und synthetischen Diamanten. Aufgrund der durch den Zeichenbestandteil (DIAMONDS) hervorgerufenen Erwartung, es handle sich um echte Diamanten, ist das Zeichen auch in Bezug auf die Warenkategorie der künstlichen Edelsteine täuschend.

6.3 Die weiteren Wortbestandteile "OF THE TSARS" sind nicht geeignet die von dem Bestandteil DIAMONDS geweckten Erwartungen hinsichtlich der sachlichen Eigenschaften der Ware zu beseitigen. Das Zeichen DIAMONDS OF THE TSARS ist daher in Bezug auf *künstliche Edelsteine und Halbedelsteine; Modeschmuck und Nachahmungen von Juwelierwaren* als sachlich irreführend und daher insoweit nicht schutzfähig anzusehen.

7.

In der Beschwerdeschrift wurde die im Verfahren vor der Vorinstanz vorgebrachte Rüge der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht aufrecht erhalten. Damit erübrigen sich diesbezüglich weitere Ausführungen.

Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, dass das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) bei einer Prüfung in englischer Sprache die Marke als unterscheidungskräftig angesehen habe. Es könne nicht sein, dass ausländische Entscheidungen im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens *per se* keine Rolle spielen. Dazu ist festzuhalten, dass ausländischen Voreintragungen grundsätzlich keine präjudizielle Wirkung zukommt (BGE 129 III 229 E. 5.5 *Masterpiece*, BGE 114 II 174 E. 2c *Eile mit Weile*). Sie können, in Grenzfällen, als Indiz für die Eintragungsfähigkeit gewertet werden (Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 *Chocolat Pavot [fig.]*). Ein solcher Grenzfall liegt indessen nach Auffassung des Gerichts nicht vor, da DIAMONDS die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibt und die weiteren Zeichenbestandteile nicht geeignet sind durch eine Anspielung oder andere, semantische oder grafische Mittel im Gesamteindruck die Unterscheidungskraft herbeizuführen. Auf eine eigenständige Prüfung in der Schweiz kann schon aufgrund der Mehrsprachigkeit derselben nicht verzichtet werden, insbesondere wenn Zeichen wie vorliegend TSARS einen Bestandteil enthalten, der Teil einer der Landessprachen ist.

8.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen.

9.

Angesichts des Verfahrensausgangs hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 *we make ideas work*, BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit weiteren Hinweisen). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Mangels Indizien für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.– zu erheben, welche der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3500.– verrechnet. Die Differenz von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

3.

Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 62165/2007; Gerichtsurkunde)
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (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: 17. Februar 2010