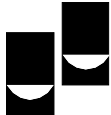


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-6222/2009
{T 1/2}

Urteil vom 30. November 2010

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

Peek & Cloppenburg AG,
Kalandastrasse 4, 8045 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert G. Briner,
CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7,
8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 1. September 2009 betreffend
Markeneintragungsgesuch 62524/2007 LOUIS BOSTON.

Sachverhalt:

A.

Am 8. November 2007 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Wortmarke LOUIS BOSTON. Die Marke wird für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 18, 25 und 35 beansprucht:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Detailhandel.

B.

Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben vom 6. Mai 2008, weil der Wortbestandteil BOSTON für die gleichnamige Hauptstadt von Massachusetts in den Vereinigten Staaten von Amerika stehe und somit auf die geographische Herkunft der beanspruchten Waren hinweise. Die Marke könne die Käuferschaft über die Herkunft der in den Klassen 3, 18 und 25 beanspruchten Waren irreführen, falls das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht durch eine entsprechende Präzisierung auf Waren US-amerikanischer Herkunft eingeschränkt werde.

C.

Mit Schreiben vom 10. November 2008 bestritt die Beschwerdeführerin die Beanstandungsgründe. Sie führte aus, dass BOSTON nicht isoliert betrachtet werden dürfe. Zusammen mit dem Element LOUIS, welches klar als Vorname erkannt werde, werde der Bestandteil BOSTON als Nachname wahrgenommen. Dies werde noch durch die Tatsache verstärkt, dass LOUIS ein französischer Name sei, und es daher keinerlei Verbindung zur US-amerikanischen Stadt Boston gäbe. Des Weiteren sei die Stadt Boston für die beanspruchten Waren nicht bekannt, so dass damit keinerlei Vorstellungen verbunden würden. Zudem wies sie auf die Registrierung der Marke in den USA und die Eintragung als EU-Gemeinschaftsmarke hin.

D.

In ihrer Stellungnahme vom 23. Dezember 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Auffassung fest. Sie machte geltend, der Durchschnittsabnehmer bringe BOSTON als erstes mit der US-amerikanischen Stadt Boston in Verbindung, zumal der Nachname Boston den schweizerischen Durchschnittsabnehmern nicht bekannt sei. Daran vermöge auch die Aufzählung einiger, nach Auffassung der Vorinstanz wenig bekannter Persönlichkeiten mit dem gleichlautenden Familiennamen nichts zu ändern. Im Übrigen sei es irrelevant, ob die Stadt Boston einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren geniesse, es reiche vielmehr aus, dass Boston respektive die USA als Produktionsort in Frage kämen, damit die massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftserwartung für die mit der Marke gekennzeichneten Waren hegten. Schliesslich könne der Verweis auf ausländische Eintragungen keinen Anspruch auf eine Markeneintragung begründen.

E.

Mit einer Eingabe vom 24. Juni 2009 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Ausführungen im Schreiben vom 10. November 2008 fest. Ergänzend wies sie auf eine Reihe von Voreintragungen hin, die aus einer Kombination des Elements LOUIS mit einer geographischen Bezeichnung als Zweitelement bestehen. Zur Relevanz der Voreintragungen einer Marke im Ausland für das Hinterlegungsverfahren in der Schweiz verwies die Beschwerdeführerin auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Nach dieser Praxis müsse ihre Marke in der Schweiz ebenfalls eingetragen werden.

F.

Am 1. September 2009 erliess die Vorinstanz eine Verfügung, in der sie das Schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. 62524/2007 LOUIS BOSTON für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückwies.

G.

Am 30. September 2009 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:

"Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Zeichen "LOUIS BOSTON" für folgende Waren (ohne Einschränkung auf "Waren amerikanischer Herkunft") und Dienstleistungen wie folgt ins Schweizer Markenregister einzutragen:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Detailhandel;

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin."

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, dass die Vorinstanz den Grundsatz verletzt habe, wonach Marken im Gesamteindruck zu beurteilen seien, und stattdessen ihrer Beurteilung der Eintragungsfähigkeit der Marke das Worтеlement BOSTON in Alleinstellung zugrunde gelegt habe. Des Weiteren sei die Marke der Beschwerdeführerin in den USA mehrfach registriert und existiere auch eine identische EU-Gemeinschaftsmarke. Es könne nicht Sache der schweizerischen Behörden sein, eine Marke zurückzuweisen, welche in ihrem Ursprungsstaat ohne Probleme eingetragen worden sei. Zudem sei die Marke offensichtlich eine Kombination von Vor- und Nachnamen. "Louis" sei ein bekannter Vorname, so dass das Publikum Boston klar als Nachname auffasse, der zwar in der Schweiz nicht sehr verbreitet sei, aber dennoch vorkomme. Diese Vorbringen unterstrich sie mit einer Auflistung von Persönlichkeiten, die den Nachnamen BOSTON tragen.

H.

Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2009 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Sie verwies auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung. Ergänzend brachte sie vor, dass die Marke im Gesamteindruck beurteilt worden sei und nicht lediglich anhand ihres Elements BOSTON. Das Element LOUIS vermöge an der Gefahr der Irreführung, die vom Element BOSTON ausgehe, nichts zu ändern, da letzteres in der Schweiz als Familienname nicht gebräuchlich sei, so dass die massgeblichen Verkehrskreise trotz der Kombination mit dem geläufigen Vornamen "Louis" auf die amerikanische Stadt Boston schliessen würden.

I.

Mit Replik vom 11. März 2010 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, Schweizer Behörden hätten ein Freihaltebedürfnis zugunsten ausländischer Unternehmen nicht zu berücksichtigen, wenn dies nicht einmal der Ursprungsstaat tue. Dieses Argument sei von der Vorinstanz nicht beachtet worden. Zudem sei es unzutreffend, dass die massgeblichen Verkehrskreise der Marke LOUIS BOSTON einzig einen Hinweis auf die US-amerikanische Stadt Boston entnähmen. Vielmehr bestehe unweigerlich eine Assoziation zu entsprechenden Vor- und Nachnamen. Sie führte weitere Beispiele von eingetragenen Marken auf, die ebenfalls aus einer geografischen Bezeichnung und einem zweiten Element zusammengesetzt seien. Abschliessend wies die Beschwerdeführerin erneut darauf hin, dass die Vorinstanz nicht von ihrer langjährigen Eintragungspraxis abweichen dürfe.

J.

Mit Duplik vom 30. April 2010 hielt die Vorinstanz an ihrem bisherigen Standpunkt fest. Sie ergänzte, dass sie zum oben Gesagten bereits in ihrer Verfügung vom 1. September 2009 und in ihrer Vernehmlassung vom 14. Dezember 2009 Stellung genommen habe. Ein Freihaltebedürfnis an der Marke habe sie gar nie vertreten. Die von der Beschwerdeführerin angeführten weiteren Marken enthielten entweder in der Schweiz bekannte und geläufige Vor- oder Nachnamen, hätten einen symbolischen Sinngehalt oder nannten unbekannte "Provinzstädtchen".

K.

In einer Stellungnahme vom 6. Juli 2010 zur Duplik vom 30. April 2010 hielt die Beschwerdeführerin an ihren bisherigen Ausführungen fest.

L.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz im Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es liegt kein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG vor. Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Nach Art 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister ausgeschlossen.

2.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e *Budweiser*, BGE 93 I 675 E. 2 *Diamalt*; JÜRGEN MÜLLER, Zum Begriff der täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Stämpfli Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG),

Bern 2009, Art. 2 Bst. c, N 28ff.). Im ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (aMSchG) war das Verbot irreführender Zeichen im Schutzausschluss sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3 Abs. 4 aMSchG; vgl. ERWIN MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene Abnehmerkreise im Interesse eines sittlichen und anständigen Geschäftsgebahrens vor Täuschung zu bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.

2.2 Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b *Alpina*, BGE 135 III 418 E. 2.1 *Calvi* mit weiteren Hinweisen; NOTH, Art. 2 Bst. c, N 41). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber hinaus auch Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom Schutz ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 *Sheila diffusion*, BGer in PMMBI 18/ 1979 I 78 *René d'Aristide*), sind im geltenden Recht unrichtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare Fantasiezeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht irreführen (BGE 98 Ib 10 E. 3 *Santi deutsches Erzeugnis*). Es gilt darum als Erfahrungssatz, kann aber im Einzelfall widerlegt werden, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 *Calvi*, BGE 97 I 80 E. 1 *Cusco*, BGE 93 I 571 E. 3 *Trafalgar*, BGer, 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 *Afri-Cola*). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst dieser Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kenn-

zeichnen, sofern darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS, vgl. auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird von Art. 2 Bst. c MSchG für das Vorliegen einer irreführenden Marke nicht vorausgesetzt (BGE 132 III 774 E. 3.1 *Colorado*; NOTH, Art. 2 Bst. c, N 41).

2.3 Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Farbfabrikations- oder Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 *Calvi*; NOTH, Art. 2 Bst. c, N 41ff.).

2.4 Die vorgenannte Gruppe (2) von Fantasiezeichen, die trotz eines geografischen Elements keine Herkunftserwartung auslösen, betrifft Marken mit Symbolgehalt (E. 2.3). Hierzu zählen in der Regel auch Marken, die erkennbar einen Personennamen verwenden oder ganz aus einem solchen bestehen, wobei ein Teil dieses Namens mehrdeutig ist, nämlich gleichzeitig in anderem Zusammenhang oder isoliert betrachtet einen geografischen Sinn hat. Etliche Familiennamen sind etymologisch aus geografischen Begriffen hervorgegangen. Die Bezeichnung der geografischen Herkunft ist eine häufige Erklärung für ihre Bildungsweise – offenbar deshalb, weil die Entstehung der Familiennamen einst zeitgleich mit der Entfaltung der Städte erfolgt ist (Duden, Lexikon der Familiennamen, a.a.O., S. 25). Diese Entstehungszeit liegt allerdings so weit zurück, dass heute regelmässig keine Herkunftserwartung mehr mit den Namen verbunden, bei den Namen "Matter" oder "Rom" zum Beispiel keine Herkunft aus dem Glarnerland oder Italien mehr erwartet wird. Die Rechtsprechung hat bei mehrdeutigen Marken wie "Burberry Brit" (Brit = weiblicher Vorname und Kurzform von "britisch") oder "Victoria" (weiblicher Vorname und Hauptstadt von British Columbia [CA]) aus diesen Gründen einen Vorrang der Na-

menswirkung vor der geografischen Nebenbedeutung konstatiert und das Bestehen einer Irreführungsgefahr verneint (Entscheid der RKGE, sic! 2006, 682 E. 4 *Burberry Brit*; Urteil des BVGer, B-6562/ 2008 vom 16. März 2009 E. 6.3 *Victoria*). Wird ein derart mehrdeutiger Name als Personennamenname erkannt, wofür zuerst im Einzelfall seine Bildungsweise, sein Zeichenzusammenhang und Kontext zu berücksichtigen und abzuwägen sind, überwindet das Namensverständnis in der Regel als Symbolgehalt die geografische Bedeutung des einzelnen Wortes. Anderes gilt bei Namen, die im umgekehrten Sinn gerade für ihren geografischen Symbolgehalt bekannt sind (z.B. "Uncle Sam", vgl. Entscheid der RKGE, sic! 1999, 644 f. E. 3 *Uncle Sam*) sowie gegebenenfalls für Namen, deren äusserliche Bauweise und Verwendungszusammenhang derart spezifisch auf eine geografische Herkunft hinweisen, dass sie – etwa "Abdul-Wahhab" für Wasserpfeifen – ausnahmsweise trotzdem eine solche erwarten lassen (vgl. Urteil des BVGer B-30/ 2009 vom 8. April 2010 E. 5.2 *Alvaro Navarro*).

3.

Die Marke ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstverantwortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im Einzelfall (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren (restriktiver: ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, sic! 2009, S. 687). Die Beschwerdeführerin beansprucht für ihre Registrierung Schutz für eine Reihe von Waren der Klassen 3, 18 und 25 sowie von Dienstleistungen der Klasse 35. Die alltäglichen Waren richten sich nicht nur an Fachpersonen, wie Detailhändler, Drogisten, Kosmetiker und Kürschner, sondern im hohen Masse auch an die Endabnehmer und somit an den Durchschnittskonsumenten. Demgegenüber richten sich die Dienstleistungen in erster Linie an Sachverständige. Insgesamt beschränken sich die relevanten Verkehrskreise jedoch nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als

beschreibend ist deshalb vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 *Swistec*). Nach konstanter Rechtsprechung muss die geografische Angabe in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem "nicht unerheblichen Teil des Verkehrs" als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst zu werden (RKGE in sic! 2006, S. 769 *Off Broadway Shoe Warehouse [fig.]*, RKGE in sic! 2006, S. 587 *Fedex Europe First*, RKGE in sic! 2006, S. 275 *Die fünf Tibeter*, RKGE in sic! 2006, S. 40 *Würthphoenix [fig.]*, alle mit Verweis auf WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 226).

4.

4.1 Beim angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine Wortmarke, die aus den Wörtern LOUIS und BOSTON zusammengesetzt ist. Louis ist ein französischer männlicher Vorname (Meyers grosses Universal Lexikon, Mannheim 1983, Band 8, S. 601). Wie viele Vornamen wird er daneben auch als Familienname verwendet (Duden Lexikon der Familiennamen, Mannheim 2008, S. 396). Im Schweizer Telefonbuch sind rund 140 Personen mit diesem Nachnamen verzeichnet (Recherche in www.tel.local.ch, besucht am 16. November 2010). BOSTON kommen verschiedene Bedeutungen zu. Einerseits handelt es sich um die Namen der Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaates Massachusetts, eines ostenglischen, in der Grafschaft Lincoln gelegenen Hafenstädtchens, eines amerikanischen, langsamen Walzers und eines Kartenspiels (Meyers grosses Universal Lexikon, a.a.O., Band 2, S. 577; Duden Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Auflage, Mannheim 1993, Band 2, S. 575). Andererseits ist BOSTON ein männlicher Vorname sowie ein Familienname. Einzelpersonen dieses Familiennamens sind im Schweizer Telefonbuch allerdings nur zwei verzeichnet. Von diesen unterschiedlichen Bedeutungen geniesst die mit Abstand grösste Bekanntheit in der Schweiz die 1630 von englischen Puritanern in der Massachusetts Bay an der Ostküste der USA (Neuengland) gegründete Stadt Boston, Sitz der bekannten Harvard Universität und Hauptstadt von Massachusetts, die am 16. Dezember 1773 mit der Boston Tea Party Ausgangspunkt der amerikanischen Freiheitsbewegung war (National Geographic Deutschland, Boston und Umgebung, 4. Aufl. Hamburg 2010, S. 22; Dumont Reise-Taschenbuch, Boston & Neuengland, Ostfildern 2009, S. 44 ff.).

4.2 Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens im Wesentlichen mit der Begründung, der Durchschnittsabnehmer bringe den Begriff BOSTON in erster Linie mit der amerikanischen Stadt in Verbindung, weshalb die Marke eine Herkunftserwartung auslöse und eine Irreführungsgefahr berge. Der Familienname Boston sei ihm hingegen nicht bekannt.

Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die Hauptstadt von Massachusetts in der Schweiz bekannt sei und dass das Wortelement BOSTON in Alleinstellung als Herkunftshinweis betrachtet werden könne. Es gelte jedoch die Markenmeldung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Das Zeichen werde vom Verkehr klar als Kombination von Vor- und Nachnamen erkannt und somit nicht als Herkunftsangabe angesehen.

4.3 Das BVGer kann sich der Auffassung der Beschwerdeführerin insoweit anschliessen. Bei LOUIS handelt es sich um einen insbesondere von den französischen Königen her bekannten und weit verbreiteten Vornamen, der heute in zahlreichen Varianten, auch als Ludwig, Lewis, Luigi usw. gebräuchlich ist. Dieser Begriff wird in allen Schweizer Sprachregionen sofort und in erster Linie als Vorname erkannt. Aufgrund seiner Platzierung am Zeichenanfang kommt ihm eine besondere Aufmerksamkeit zu. Als Vorname bewirkt er beim Publikum zudem eine Erwartungshaltung mit Bezug auf den nachfolgenden Bestandteil. Die Verkehrsteilnehmenden erraten oder erwarten, dass dem Vornamen ein Nachname oder ein anderer, eine Person präzisierender Zusatz folgen dürfte, was dazu führt, dass der Zeichenbestandteil BOSTON, wenn er auch in der Schweiz als Familienname kaum bekannt ist, doch als ein solcher aufgefasst wird oder werden kann.

Allerdings tritt dieses Verständnis, dem Wort "Boston" in der Nachfolge des Vornamens "Louis" eine Nachnamensfunktion zuzuteilen, die seinen geografischen Nebensinn verdeckt, in Konkurrenz zur ebenfalls möglichen Interpretation der Marke als Name mit nachfolgender Herkunftsbezeichnung. Zum Beispiel würde eine Marke "Huber Boston", also ein typischer Nachname an erster Stelle, naheliegenderweise als Herkunftsangabe verstanden, obwohl eine in dieser Form nachgestellte Ortsbezeichnung häufiger mit einem Komma abgetrennt wird, so dass das Zeichen korrekterweise "Huber, Boston" lauten müsste. Auch die hier zu prüfende Marke kann in diesem Sinne, wie "Louis, Boston",

als Hinweis auf eine Person mit Vor- bzw. Nachnamen "Louis" und Sitz in Boston MA verstanden werden.

4.4 Welches der beiden möglichen Verständnisse vorgeht, ist nicht schematisch zu entscheiden, sondern nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen (BGE 128 III 460 E. 2.2 *Yukon*, BGE 135 III 419 f. E. 2.3 *Calvi*). Im vorliegenden Zusammenhang ist dabei Folgendes zu berücksichtigen: Der französische Ursprung und der sprachlich wie geschichtlich französische Hintergrund des Vornamens "Louis" ist dem Publikum bekannt (vgl. E. 4.3). Dieses Wort ist zudem als Vorname deutlich bekannter denn als Nachname. Auch wenn dieser Name auch in anderen Ländern auftritt, lässt er darum einen gewissen Bezug zu Frankreich erwarten. Ein solcher Bezug – falls er für das Verständnis als Personennamen überhaupt von Bedeutung sein kann – fehlt der Stadt Boston und dem Bundesstaat Massachusetts gänzlich; z.B. im Unterschied zum im Süden der USA gelegenen Bundesstaat Louisiana, der von 1699-1762 eine französische Kolonie war und seinen Namen zu Ehren des französischen Königs Louis XIV erhalten hat (vgl. www.wikipedia.ch, Stichwort Louisiana, besucht am 9. November 2010). In der Nähe der Stadt Boston, Neuengland, bestehen keine Anhaltspunkte für einen solchen französischen Bezug, namentlich auch keiner zum weit entfernten Louisiana. Als Herd der amerikanischen Freiheitskriege eignet sich Boston für einen solchen Bezug sogar besonders wenig (E. 4.1). Die Wörter "Louis" und "Boston" liefern auf der anderen Seite keine formalen Anhaltspunkte für eine spezifische geografische Zuordnung (E. 2.4). Sie kommen ebenso als europäische wie als amerikanische Ausdrücke infrage. Bei "Louis" handelt es sich mithin um keinen typischen Bostoner Namen, und dem Publikum fehlt jeder zusätzliche Anhaltspunkt, um einen Bezug zwischen einer Person namens "Louis" und der amerikanischen Stadt Boston herzustellen.

Die Marke LOUIS BOSTON wird im Wesentlichen für Modeartikel, nämlich Kosmetika, Lederwaren einschliesslich Handgepäck und Accessoires, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen sowie für verantwortungsvolle Geschäftsbesorgungs-Dienstleistungen, nämlich Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten und Detailhandel, beansprucht. In der Modebranche ist es sehr üblich und darum naheliegend, eine natürliche Person mit vollem Namen als Kreateurfigur in den Vordergrund des Warenauftritts zu stellen. Ganze Modelinien werden mit dem Vor- und Nachnamen einer

Person gekennzeichnet ("Helena Rubinstein", "Hugo Boss", "Giorgio Armani", "Donna Karan" usw.). Bei Dienstleistungen zur verantwortungsvollen Besorgung fremder Geschäfte kommt es in besonderem Masse auf die Person des Dienstleistungserbringers und das in sie gesetzte Vertrauen an, weshalb es nach der Art dieser Dienstleistungen ebenfalls naheliegt, sie mit einem Personennamen zu kennzeichnen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält, besteht für entsprechende Waren aus Boston kein besonderer Ruf. Aus diesen Gründen überwiegt aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts das Verständnis der Marke als Personennamen gegenüber jenem einer möglichen, geografischen Interpretation.

4.5 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Zeichen LOUIS BOSTON nicht irreführend ist für Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen das Zeichen für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen einzutragen, ohne dass auf die von der Beschwerdeführerin ergänzend geltend gemachten und angeblich mit der zu prüfenden Marke vergleichbaren Eintragungen im Markenregister näher eingegangen werden muss.

5.

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

6.

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung von Amtes wegen festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Besteht keine 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 Abs. 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 erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung vom 1. September 2009 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.

2.

Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 62524/2007; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Marc Hunziker

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: 30. November 2010