

BVGer B-5228/2014 vom 15. Dezember 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-12-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5228_2014

FR: TAF B-5228/2014 du 15 décembre 2016

IT: TAF B-5228/2014 del 15 dicembre 2016

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, Art. 32 und Art. 33 Bst. e VGG). Die erklärte definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Als Antragstellerin für die Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. 893'783 RENO auf die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert und sie hat somit ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Die Beschwerdeführerin ist damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind als Vertragsparteien des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in das Madrider System eingebunden. Die beiden Vertragsstaaten gehören zudem dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sowie der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) an. Im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz finden nach Art. 9sexties Abs. 1 Bst. a MMP ausschliesslich die Bestimmungen dieses Protokolls Anwendung.

E. 2.2

Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertragspartei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweigerung der Schutzausdehnung zu erklären. Die Schweiz hat der OMPI eine Schutzverweigerung gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen. Dass die Schweiz erklärt hat, die Frist von einem Jahr werde durch eine 18-monatige Frist ersetzt (Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP), hat zwischen MMA-Mitgliedern keine Wirkung (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP). Diese Jahresfrist hat die Vorinstanz mit Erklärung der provisorischen Schutzverweigerung vom 7. September 2007 gewährt.

E. 2.3

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf einer international registrierten Marke der Schutz verweigert werden, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Danach dürfen Mitgliedstaaten die Eintragung für Marken zurückweisen, wenn diese jeglicher Unterscheidungskraft entbehren, oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Ein absolutes Eintragungshindernis besteht zudem für Marken, die eine Täuschungseignung aufweisen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ). Diese zwischenstaatliche Regelung korrespondiert mit den in Art. 2 Bst. a und c des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [MSchG, Markenschutzgesetz, SR 232.11]) vorgesehenen absoluten Ausschlussgründen. Die rechtliche Beurteilung des Streitfalles richtet sich demnach vorrangig nach dem Markenschutzgesetz.

E. 3.1

Die Vorinstanz stützt ihre Verweigerung der Schutzerstreckung auf die Schweiz für das Zeichen RENO auf den Rechtsgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG). Zudem bestehe eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen (Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 47 Abs. 1 MSchG).

E. 3.2

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Honsell / Vogt / David [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2. A. 1999, Art. 2 N. 5). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen insbesondere beschreibende Angaben, elementare Zeichen und geografische Herkunftsangaben unter diesen Sammelbegriff (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; David Aschmann, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 Bst. a N. 53 ff., 115 ff.; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34 ff.). Als freihaltebedürftig gelten Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, in: von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. A. 2009, N. 257 [nachfolgend: Marbach, SIWR III/1]; Willi, a.a.O., Art. 2, N. 42). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis darf nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 "M"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post").

E. 3.3

Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG 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. Als unmittelbare Herkunftsangaben gelten insbesondere die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Marbach, SIWR III/1, N. 380). Indirekte Herkunftsangaben indizieren 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, SIWR III/1, 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"; 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 (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 226; David, a.a.O., Art. 2 N. 63; Marbach, SIWR III/1, N. 383).

E. 3.4

In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den widerlegungsfähigen Erfahrungssatz der Herkunftserwartung, wonach eine geografische Bezeichnung, wenn sie nach dem mutmasslichen Verständnis der Verkehrskreise als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, nach der Lebenserfahrung im Regelfall als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (BGE 135 III 419 E. 2.2 "Calvi [fig.>"; 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.>"; 97 I 79 E. 1 "CUSCO"; 93 I 570 E. 3 "Trafalgar"; Urteile des BGer 4A.508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; 4A_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 5.1 "Gotthard"; vgl. Urteile des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 "Bond St. 22 London [fig.>"; B-6053/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.4 "Luxor").

E. 3.5

Im Wege einer Negativabgrenzung ist eine herkunftsbezogene Erwartungshaltung dann zu verneinen, wenn das Kennzeichen aus der empfängerorientierten Perspektive tatsächlich nicht als Hinweis auf eine bestimmte geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung ausnahmsweise unbeachtlich, falls alternativ (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"; 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle"). Die zweite Ausnahmekategorie wurde dahingehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen dargetan werden kann, dass ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominiert und

diese deshalb klar in den Hintergrund tritt (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 "Wilson"; vgl. Urteile des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.6 "COS [fig.]" ; B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 "Madison"). Anders ist hingegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer Deutungen, die weniger naheliegend sind, den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "Post"; 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen").

E. 3.6

Nach Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Dieser absolute Ausschlussgrund entspricht dem in Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ festgehaltenen Täuschungsverbot. Ein Zeichen ist unter anderem dann 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 (BGE 132 III 772 E. 2.1 "Colorado" [fig.]; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 "Wilson"; Urteil des BVGer B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 3.3 "Meissen"). Unrichtige geografische Bezeichnungen, die beispielsweise als Fantasiebezeichnung wahrgenommen werden, sind aus diesem Grund solange zulässig, als für die massgeblichen Verkehrskreise keine Irreführungsfahr besteht (Urteile des BVGer B-1279/2008 vom 16. Januar 2010 E. 3.1 "Altec Lansing"; B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 4.2 "Cheshire Cat").

E. 3.7

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle Landessprachen, wobei jeder Landessprache der gleiche Stellenwert zukommt. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Marke bereits dann zurückzuweisen, wenn das Zeichen in einer Landessprache zum Gemeingut gehört (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 2.4 "Goldbären").

E. 3.8

Das Bundesverwaltungsgericht prüft als Rechtsfrage frei, wie die massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen sind und wie das allgemeine Publikum aufgrund der zu erwartenden Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 134 III 547 E. 2.3; 133 III 342 E. 4). Die Verkehrskreise bestimmen sich nach dem Registereintrag der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 4.2 "COS [fig.]"). In Anbetracht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Vorinstanz dem strittigen Zeichen zu Recht die Schutzausdehnung auf die Schweiz wegen der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) und Vorliegens einer Irreführungsfahr (Art. 2 Bst. c MSchG) verweigert hat.

E. 4

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

E. 4.1

Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen *publicité; gestion et administration des affaires* dienen zur Unterstützung beim Betrieb von Unternehmen. Als Dienstleistungsempfänger stehen Unternehmen jeglicher Art und damit spezialisierte

Verkehrskreise im Vordergrund. Gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts setzen sich die Verkehrskreise für die services de commerce de détail nicht aus den Endabnehmern von Detailhandelswaren, sondern aus Handelsunternehmen, Importeuren oder Produzenten zusammen (Urteile des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.3.3 "toppharm Apotheken [fig.]"; B-5668/2011 vom 9. Mai 2012 E. 5 "Frankonia [fig.]"; B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 5 "Aus der Region. Für die Region."; B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 "After hours"). Zu keinem anderen Ergebnis führt die Dienstleistung "Grosshandel". Den Grosshandelsdienstleistungen liegen indirekte Vertriebswege durch mehrere Vertriebsinstanzen zugrunde. Sie richten sich daher ebenfalls an Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten. Es ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise erhöhte fachspezifische Kenntnisse aufweisen und den beanspruchten Dienstleistungen eine gesteigerte markenbezogene Aufmerksamkeit zuteilkommen lassen.

E. 5

Nachfolgend ist der Sinngehalt der Wortmarke RENO zu ermitteln und zu prüfen, ob die Marke RENO als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff. MSchG einzustufen ist.

E. 5.1

Den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen lässt sich entnehmen, dass Reno eine Stadt im US-Bundesstaat Nevada sowie weitere in den USA gelegene Orte bezeichnet. Unter Hinweis auf entsprechende Eintragungen im Internetlexikon "Wikipedia" führt die Vorinstanz aus, dass die Stadt Reno (Nevada) rund 195'000 Einwohnerinnen und Einwohner zähle (Stand 2016: 233'000), eine Flughafenanbindung habe sowie eine nennenswerte touristische Infrastruktur aufweise. Es sei daher nicht auszuschliessen, dass schweizerische Touristen, die den Westen der USA bereisen, neben Las Vegas auch die Stadt Reno, die ebenfalls für ihre Casinos berühmt sei, besuchen. Diverse schweizerische Online-Portale bieten Flüge nach oder Hotels in Reno an (Beilagen 1- 6 zur Duplik). Die Vorinstanz führt weiter aus, die Stadt weise zahlreiche historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten auf und sei Austragungsort eines traditionsreichen Flugzeugrennens (Reno Air Races), über das auch in der Schweiz berichtet werde. In Reno seien Industrie-, Handels- und Transportunternehmen angesiedelt, wobei alleine die beiden Letztgenannten über 40'000 Arbeitnehmer beschäftigten. Die Vorinstanz trägt weiter vor, europäische und japanische Unternehmen würden sich zunehmend für Reno als US-Unternehmenssitz entscheiden. Zudem sei in den schweizerischen Medien darüber berichtet worden, dass sich der Autohersteller Tesla und das IT-Unternehmen Apple in einem Industriepark in der Nähe von Reno niedergelassen hätten.

E. 5.2

Die Beschwerdeführerin beanstandet die vorinstanzliche Erwägung, die massgeblichen Verkehrskreise würden die Marke als Herkunftsangabe (Art. 47 ff. MSchG) auffassen, die konkrete herkunftsbezogene Erwartungen auslöse. Sie wendet ein, dass die geografische Bezeichnung für die Dienstleistungsempfänger auch eine subjektive Relevanz aufweisen müsse. Hinsichtlich der Täuschungseignung sei die Schwelle zur Erfüllung des Gefährdungstatbestandes bei Dienstleistungen heraufgesetzt, weil aus Sicht der Dienstleistungsempfänger zwischen dem Erbringungsort und den Dienstleistungen kein vergleichbar enger Bezug wie bei der Warenherkunft bestehe. Die Stadt Reno geniesse für Gross- und Detailhandelsdienstleistungen weder einen besonderen Ruf, noch liefere das

Vorhandensein von Lagerhäusern und Verteilzentren in Reno einen schlüssigen Hinweis darauf, dass die Wortmarke nach der Verkehrsauffassung als Angabe für den Erbringungsort verstanden werde und entsprechende Herkunftserwartungen auslöse.

E. 5.2.1

Der Beschwerdeführerin ist darin zu folgen, dass Dienstleistungen in einem weniger engen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl 1991 I, S. 39 f.; Willi, a.a.O., Art. 47 N. 41). Aus diesem Grund werden nach der unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung von Art. 47 Abs. 4 MSchG regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen als zutreffend erachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen. Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt oder nach der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben (Art. 49 Abs. 1 Bst. a - c MSchG). Die vertragskonforme Auslegung der korrespondierenden völkerrechtlichen Bestimmung über das Täuschungsverbot (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ) setzt der loserer Beziehung zwischen Dienstleistungen und deren geografischer Herkunft indessen eine rechtliche Schranke (J. David Meisser / David Aschmann, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 2, 2. A. 2005, S. 282). Hinsichtlich des von der Beschwerdeführerin geltend gemachten fehlenden Rufs von Reno für Dienstleistungen der beanspruchten Art ist ihr zu erwidern, dass dieser nur im Rahmen von Art. 49 Abs. 3 Satz 1 MSchG für die Gewichtung der Herkunftskriterien nach Art. 49 Abs. 1 Bst. a - c MSchG massgeblich ist. Da die Beschwerdeführerin nicht darlegt, inwiefern sie die gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 Bst. a - c MSchG hinsichtlich Unternehmenssitz, beziehungsweise Staatsangehörigkeit oder Wohnsitzerfordernis der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben, erfüllt, erübrigt sich eine Gewichtung der drei gesetzlich vorgesehenen Herkunftskriterien nach Massgabe des Rufs in Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann nach dem Gesagten der Ruf von Reno nicht als Kriterium herangezogen werden, um eine entsprechende Herkunftserwartung seitens der Dienstleistungsempfänger auszuschliessen. Auch aus dem in diesem Zusammenhang herangezogenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (B-6831/2011 vom 16. November 2012 "Wilson") kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Das Bundesgericht führt im hierzu ergangenen Beschwerdeentscheid explizit aus, dass entgegen der vorinstanzlichen Erwägung keine besonderen Anhaltspunkte vorliegen müssen, damit von einem herkunftsbezogenen Verständnis einer [bekannten] geografischen Angabe auszugehen sei (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 "Wilson").

E. 5.2.2

Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass das Vorhandensein von Lagerhäusern und Verteilzentren in Reno allein keinen schlüssigen Hinweis darauf liefert, ob die Wortmarke nach der überwiegenden Verkehrsauffassung als Angabe für den Erbringungsort der Dienstleistung verstanden wird. Diese vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung liefert nicht in erster Linie ein Plausibilitätsargument dafür, ob die Bezeichnung nach der subjektiven Verkehrsauffassung als Herkunftsangabe aufgefasst

wird, sondern sie bildet die Beurteilungsgrundlage für den Ausnahmetatbestand der objektiv zu beurteilenden sachlichen Unmöglichkeit. Gegen die Eignung eines Städtenamens als beschreibende geografische Herkunftsangabe kann vor allem sprechen, dass sich die Stadt als Erbringungsort der entsprechenden Dienstleistungen realistischerweise nicht anbietet. Dienstleistungen, deren Arbeitsinhalte aus digitalisierten Informationen bestehen, sind seit längerem Gegenstand einer ausgelagerten internationalen Arbeitsteilung. Auf Grundlage der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen wird die Stadt Reno ökonomisch nicht nur durch den Tourismus und den Betrieb von Casinos geprägt, sondern sie verfügt auch über eine gut ausgebaute Infrastruktur für Industrie, Handel und Dienstleistungen. Für Dienstleistungen im Bereich Werbung, Büroarbeiten, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung sowie Gross- und Einzelhandel, die für Hersteller, Importeure und Zwischenhändler der Schuhbranche (inklusive Accessoires und Modeartikel) erbracht werden, liegen damit ausreichende tatsächliche Gründe vor, um Reno als Herkunftsangabe in Betracht zu ziehen.

E. 5.3

Die Beschwerdeführerin macht unter Hinweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung geltend, dass in Fällen von Mehrfachbedeutungen darauf abzustellen sei, welche der möglichen Bedeutungsvarianten im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehe. Das Zeichen sei im gegebenen Verwendungszusammenhang unterscheidungskräftig, weil die massgeblichen Verkehrskreise den Begriff "Reno" entweder als Kurzform des Vornamens "Renato" oder als italienische Bezeichnung für den Rhein verstünden.

E. 5.3.1

Der Rhein gehört zu den bekanntesten Flüssen Europas. Das Argument der Vorinstanz, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Begriff nicht als Flussname verstehen, weil der dazugehörige bestimmte Artikel fehle, ist wenig stichhaltig. Die ausserordentlich grosse Bekanntheit und die geografische Nähe lassen vielmehr den Schluss zu, dass bei abstrakter Betrachtung für die Italienisch sprechenden Verkehrskreise die Bedeutung "Rhein" klar in den Vordergrund rückt. Im Gegensatz beispielsweise zu Wein in Bezug auf die Mosel weisen die in Anspruch genommenen Dienstleistungen Werbung, Büroarbeiten, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung sowie Gross- und Einzelhandel für die Schuhbranche (inklusive Accessoires und Modeartikel) keine spezifische Beziehung zu dem in Rede stehenden Fluss auf (vgl. BGE 77 II 321 E. 1b "Sihl"). Damit kann der Wortmarke für die strittigen Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Gehalt zugeordnet werden und dem Zeichen ist nicht von vornherein die Eignung als betriebliches Unterscheidungszeichen abzusprechen. Um als indirekte Herkunftsangabe aufgefasst zu werden, reicht es indessen nicht aus, dass die geografische Bezeichnung den relevanten Verkehrskreisen lediglich bekannt ist. Vielmehr muss es sich um ein allgemein bekanntes oder typisches Wahrzeichen handeln, welches eine spezifische Herkunft repräsentiert (BGE 91 I 50 E. 3a "Monte Bianco"; 76 I 168 E. 2 "Big Ben", 68 I 203 E. 3 "Neva"; Urteil des BGer vom 16. September 1959 SMI 1964 S. 122, 123 "Matterhorn"). Wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet, hat der Rhein mehrere Anrainerstaaten und eine Gesamtlänge von rund 1230 km. Die Bezeichnung "RENO" enthält damit für die italienischsprachigen Dienstleistungsempfänger keinen geografischen Hinweis auf einen spezifischen Herkunftsort, sondern der Name wird von den massgeblichen Verkehrskreisen gedanklich auf die weiträumigen Gebiete rund um den

Alpenrhein, Hochrhein, Oberrhein, Mittelrhein, Niederrhein und das Rhein-Maas-Delta bezogen. Lässt sich die zu beurteilende Bezeichnung nicht eindeutig einem bestimmten Gebiet zuordnen, so ist das an geografische Herkunftsangaben geknüpfte Bestimmtheitserfordernis - wie vorliegend der Fall - nicht erfüllt (BGE 77 II 321 E. 1b "Sihl"; Simon Holzer, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 47 N. 17).

E. 5.3.2

Den vorinstanzlichen Sachverhaltsermittlungen ist zu entnehmen, dass der Eigenname "Reno" in rund 130 Twixtel-Einträgen nachweisbar ist. Einige dieser Einträge stehen in direktem Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin. Nach Auffassung der Vorinstanz erfüllen diese Nennungen die Anforderungen an den Nachweis einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit nicht. Das alleinige Abstellen auf absolute Zahlen lässt indessen unberücksichtigt, dass sich die Erschliessung eines Sinngehalts auch durch eine Assoziation mit einem berühmten Namen einstellen kann. Zudem tragen sich Personen in der Regel mit vollem Namen in ein öffentliches Verzeichnis ein, sodass sich aus dem Telefon- und Adressverzeichnis nur in begrenztem Umfang Rückschlüsse auf die tatsächliche Bekanntheit der Abkürzung ziehen lassen. Insbesondere bei den französischsprachigen Verkehrskreisen sowie unter den Cineasten der deutsch- und italienischsprachigen Dienstleistungsempfänger genießt der Eigenname durch den berühmten und mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichneten französischen Schauspieler Jean Reno durchaus eine grosse Bekanntheit. Die geografische Bedeutung eines Ortsnamens geht indessen nicht dadurch verloren, dass ihn auch natürliche Personen als Familiennamen tragen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ändert die Berühmtheit des Schriftstellers Jack London nichts an der Tatsache, dass die Bezeichnung einer Ware mit dem Wort "London" unweigerlich an London denken lässt (BGE 135 III 416 E. 2.3 "Calvi [fig.]"). Die Dienstleistungen Werbung, Büroarbeiten, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, sowie Gross- und Einzelhandel für die Schuhbranche (inkl. Accessoires und Modeartikel) entfalten zum Eigennamen keinen erkennbaren Bezug. Der Personennamen vermittelt demnach keinen beschreibenden Sinngehalt. Selbst wenn der Eigenname für die französischsprachigen Dienstleistungsempfänger derart in den Vordergrund rückt, dass herkunftsbezogene Assoziationen realistischere ausscheiden, so fehlen doch Anhaltspunkte, weshalb sich dieses Verständnis auch für einen erheblichen Teil der deutschsprachigen Dienstleistungsempfänger aufdrängt. Hinsichtlich der geltend gemachten begrifflichen Mehrdeutigkeit ist der Beschwerdeführerin deshalb zu erwidern, dass ein Homonym nicht bereits deshalb seinen beschreibenden Charakter verliert, weil ihm mehrere Bedeutungen innewohnen. Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft bereits dann, wenn eine von mehreren Bedeutungen des Zeichens für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen").

E. 5.4

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise im strittigen Zeichen einen Hinweis auf die Stadt Reno im Bundesstaat Nevada erkennen würden, sie diesen nicht als geografische Herkunftsangabe für Dienstleistungen der Schuhbranche deuteten, sondern den Begriff vielmehr als Fantasiebezeichnung mit allusivem Charakter interpretierten. Diese Anspielungen richteten sich allgemein auf "Glamour" oder konkret auf einen "Casino-Stil". Für die Annahme eines

symbolisch verstandenen Zeichens wird erstens vorausgesetzt, dass der dominierende Symbolcharakter eine herkunftsbezogene Gedankenverbindung, beziehungsweise eine entsprechende Herkunftserwartung ausschliesst und zweitens, dass sich der symbolische Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen bezieht (BGE 135 III 416 E. 2.6.2 "Calvi [fig.]"; 128 III 461 f. E. 2.1.2 "Yukon"; Urteil des BGer 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 73 ff.). Die Bezeichnung "RENO" wird indessen nicht in einer Art und Weise verwendet, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen für die Schuhbranche (inklusive Accessoires und Modeartikel) ein symbolisches Verständnis als naheliegend erscheinen lässt. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, inwiefern die strittige Dienstleistungsmarke einen dominierenden symbolischen Sinngehalt wie "Glamour" oder "im Casino-Stil" vermittelt. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht einräumt, ergibt die Bezugnahme auf die zentralen Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen auch keinen Sinn.

E. 5.5

Nach dem oben Ausgeführten kann als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass je nach Landessprache verschiedene mögliche Sinngehalte der Marke RENO im Vordergrund stehen. Indessen ist solange nicht von einer Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff. MSchG auszugehen, als nicht der geografische Sinngehalt aufgrund des hohen Bekanntheitsgrads der Stadt Reno (Nevada) bei mindestens einer Sprachgruppe dominiert.

E. 5.6

Bei mehrdeutigen Marken mit geografischem Gehalt hatte das Bundesverwaltungsgericht wiederholt zu prüfen, welcher Sinngehalt für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht. Die Bezeichnung "COS" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die der Dodekanes-Inselgruppe zugehörige Insel in Griechenland aufgefasst, sondern als Abkürzung für den mathematischen Begriff "Kosinus" gedeutet (Urteil des BVGer 3149/2014 vom 2. März 2015 E. 6.2.2 "COS [fig.]"). Das Wort "Kalmar" wird primär in seiner zoologischen Bedeutung und nicht als Name einer schwedischen Industriestadt verstanden (Urteil des BVGer B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 5.4 "Kalmar"). "Wilson" wird von Tabaknachfragern als Personennamen wahrgenommen, obwohl die US-amerikanische Ortschaft "Wilson" in einem Tabakanbaugebiet liegt (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 ff. "Wilson"). "Burlington" wird nicht als Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Vermont, sondern als Marke oder Familienname verstanden (Urteil des BVGer B-5503/2011 vom 16. November 2012 E. 6.7 "Burlington"). "Frankonia" wird mit einer personalen Zugehörigkeit zu den Franken, nicht aber mit der deutschen Region Franken in Verbindung gebracht (Urteil des BVGer B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 6.6 "Frankonia [fig.]"). Bei "Gap" steht die englische Bedeutung "Lücke" im Vordergrund und nicht die französische Stadt Gap (Urteil des BVGer B-3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 6.3.3, 6.4.1 "Gap"). Die Hauptstadt des Bundesstaates Michigan (USA) wurde als zu unbekannt eingestuft, um von einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise als Herkunftsangabe aufgefasst zu werden (Urteil des BVGer B-1279/2008 vom 16. Januar 2010 E. 5.5 "Altec Lansing"). "Victoria" wird weder als australischer Bundesstaat, noch als Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia verstanden, sondern in erster Linie als Frauennamen aufgefasst (Urteil des BVGer B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 "Victoria [fig.]"). Im schweizerischen Kontext wird "Phoenix" primär mit dem mythischen Vogel und nicht mit der gleichlautenden Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates assoziiert (Urteil des BVGer B-3926/2013 vom 3. April

2014 E. 6.5 "Pheoenix Miles [fig.]). Demgegenüber steht bei "Austin" nicht der Eigenname, sondern das Verständnis als Hauptstadt von Texas im Vordergrund (Urteil des BVGer B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4.3.3 "Austin used in 1833 & ever since [fig.]). Auch bei "Madison" dominiert die geografische Bedeutung aufgrund der bekannten University of Wisconsin und weil "Madison" in der Schweiz als Vorname kaum bekannt ist (Urteil des BVGer B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6.3.2, 7.4, 8 "Madison").

E. 5.7

Innere Tatsachen - wie das mutmassliche Verständnis und die Erwartungshaltung der massgeblichen Verkehrskreise - lassen sich in der Regel nicht direkt, sondern lediglich indirekt über Indizien beweisen (vgl. Krauskopf / Emmenegger / Babey, a.a.O., Art. 12 N. 213). Für den Nachweis der Bekanntheit und eines herkunftsbezogenen Verständnisses ausländischer Orts- oder Gebietsnamen stellt die Praxis nicht nur auf Indizien wie Fläche, Einwohnerzahl und Distanz des bezeichneten geografischen Gebiets zur Schweiz ab. Indizwirkung zugunsten einer Herkunftserwartung lässt sich auch aus der wirtschaftlichen, politischen, historischen, kulturellen und/oder touristischen Bedeutung des Gebiets ableiten (vgl. BGE 128 III 461 f. E. 3 "Yukon"; 132 III 773 E. 2.2 "Colorado [fig.]). Hierfür können Nachschlagewerke und Statistiken, Tourismuswerbung, Informationen über Fremdenverkehrseinrichtungen und Bildungsanstalten mit einem internationalen Ruf, lokales Gewerbe im massgeblichen Wirtschaftsbereich oder der Gebrauch der verwendeten geografischen Bezeichnung in Schweizer Massenmedien herangezogen werden (vgl. BGE 135 III 421 E. 2.6.1 "Calvi [fig.]; 132 III 773 E. 2.2 "Colorado [fig.], Urteile des BVGer B-1279/2008 vom 16. Oktober 2010 E. 3.3 "Altec Lansing"; B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 4.3 "Madison"). In die Beurteilung miteinzubeziehen ist der Umstand, dass je abgelegener, unbekannter und ohne besonderen Ruf der Name einer ausländischen Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt im Ausland überhaupt erkannt und nicht als blosse Fantasiebezeichnung aufgefasst wird (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 "Yukon"; Willi, a.a.O., Vorbem. zu Art. 47- 51 N. 46).

E. 5.7.1

Das an der Grenze zu Kalifornien gelegene Reno liegt zwar im touristisch vielbereisten Westen der USA. Indessen bieten nur wenige schweizerische Reiseanbieter Reno als touristische Destination in Rundreisen an (keine Anbieter: <https://ferien.tui.ch/>, <http://www.kuoni.ch/>, <http://www.itscoop.ch/>, <https://www.knecht-reisen.ch/>; <http://www.travelamerica.ch/>; <https://www.voegele-reisen.ch/>; <http://www.travelhouse.ch/>; <http://www.travelamerica.ch/der-goldene-westen/>; <http://www.usaferien.ch/>; die drei folgenden Reiseveranstalter bieten Reno als Reisedestination an: <http://www.hotelplan.ch/>, www.statravel.ch/, <http://www.globetrotter.ch/>, abgerufen am 25.10.2016). Die Vorinstanz führte ihre Google-Recherche mit den Suchbegriffen "Reiseziel Reno" durch. Dass Flüge und Hotels über Internetportale buchbar sind, ist für den Nachweis einer herkunftsbezogenen Gedankenverbindung nur beschränkt aussagekräftig. Das Suchkriterium der vorinstanzlichen Recherche setzt die Bekanntheit der Ortschaft, die eigentlich zu ermitteln gewesen wäre, bereits voraus. Aus dem Rechercheergebnis lässt sich indessen schliessen, dass Reno über eine touristische Infrastruktur verfügt und hauptsächlich wegen seiner Casinos bereist wird. Die Ortschaft ist für amerikanische Verhältnisse eher klein (The biggest little city in the world [<http://www.reno.gov/>, abgerufen am 23.10.2016]). Für das

auf den Tourismus abstellende Indiz bestehen nach dem oben Ausgeführten erhebliche Zweifel, ob die Stadt einem hinreichend grossen Teil der schweizerischen Dienstleistungsempfänger tatsächlich bekannt ist. Als viertgrösste Stadt des Bundesstaates Nevada geniesst der Ort eine deutlich geringere Bekanntheit als die im Westen der USA gelegenen Städte Las Vegas, San Francisco, San Diego oder Los Angeles. Die Stadt ist auch unbekannter als die US-amerikanischen Städte Madison oder Austin (BVGer B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6 "Madison"; B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4.3 "Austin"). Reno weist weder eine berühmte Universität auf, noch ist der Ort Hauptstadt von einem der bekanntesten US-Bundesstaaten. Die Vorinstanz legt weiter diverse Medienmitteilungen über den Ort Reno ins Recht (Beilagen 8, 9 und 11 zur Duplik). Eine sporadische Berichterstattung in den Schweizer Medien indiziert indessen nicht zwingend eine erhebliche Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen. In thematischer Hinsicht sind die beigebrachten Meldungen nur bedingt geeignet, um von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Dienstleistungsempfänger als eine in der Hauptsache herkunftsbezogene Information wahrgenommen und aufgrund ihrer Relevanz auch über einen längeren Zeitraum erinnert zu werden. Insbesondere kann aus dem Indiz, dass in der schweizerischen Tagespresse über ein Flugzeugrennen berichtet wurde, nicht auf eine nachhaltige und breite Kenntnisnahme dieser Meldung in Fachkreisen der Schuhbranche geschlossen werden. Die massgeblichen Verkehrskreise konsumieren Informationen nicht passiv, sondern sie wählen diese selektiv auf ihre subjektive Relevanz hin aus. Ebensovienig vermag der vorinstanzliche Schluss zu überzeugen, dass sich Tagesmeldungen über den Bau einer grossen Batteriefabrik und über den Standort von i-Cloud-Servern in der Wüste von Nevada langfristig derart in der Erinnerung der markenrechtlich relevanten Dienstleistungsempfänger einprägen, dass diese die Ortschaft aktiv erinnern und aufgrund dessen eine markenbezogene Gedankenverbindung herstellen. Der Inhalt dieser Meldungen betrifft nicht in erster Linie die Stadt Reno, sondern die Unternehmen Tesla und Apple. In einer zunehmend globalisierten Wirtschaftsordnung vermag der Hinweis, dass auch europäische und japanische Unternehmen in Reno ihren nordamerikanischen Firmensitz errichtet haben oder Finanzdienstleister Niederlassungen in Reno eröffnen (<http://www.fin-ews.ch/news/finanzplatz/21807-usa-steuerparadies-fatca-ai-a-cotorceanu-rothschild-offshore-trusts> , <http://www.20min.ch/finance/news/story/Schweizer-Finanzfirmen-setzen-auf-Spielerparadies-31575888> , abgerufen am 7.11.2016) zwar eine sachliche Unmöglichkeit auszuschliessen. Indessen lassen sich aus dem Sachverhalt keine Hinweise entnehmen, die darauf hindeuten, dass diese Indizien für die nach subjektiven Kriterien zu beurteilende Bekanntheit des Ortes bei einem erheblichen Teil der in der Schuhbranche tätigen Dienstleistungsempfänger als Indikator für ein konkretes Herkunftsverständnis relevant ist.

E. 5.7.2

Die Stadt dürfte auch deswegen kaum einem namhaften Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt sein, weil deren Expertise sich nicht auf besondere geografische Kenntnisse, sondern auf die Schuhproduktion und den Schuhhandel sowie auf die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen bezieht.

E. 5.8

Nach dem oben Ausgeführten ist vorliegend nicht davon auszugehen, dass die Stadt Reno (Nevada) einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Die angesprochenen Dienstleistungsempfänger werden im Zusammenhang mit den

beanspruchten Dienstleistungen damit auch nicht auf deren Herkunft aus Reno (Nevada) vertrauen. Für den als gering einzustufenden Teil der Personen innerhalb der massgeblichen Verkehrskreise, welche die Stadt Reno (Nevada) tatsächlich kennen, entsteht durch den Gebrauch des Zeichens keine Irreführungsgefahr, weil die im Zusammenhang mit Schuhwaren erbrachten Dienstleistungen keine spezifische Produktnähe zu den typischerweise in Reno angesiedelten Branchen aufweisen. Schliesslich sind Vertriebs- und Verteilzentren weltweit überall dort zu finden, wo eine entwickelte Wirtschaft vorhanden ist. Die Existenz von solchen Zentren ist für sich allein genommen zu wenig spezifisch, um auf der subjektiven Ebene eine entsprechende Herkunftserwartung auszulösen. Einer ortsbezogenen Fehlzurechnung stehen auch die besonderen Branchenkenntnisse der Dienstleistungsempfänger in Verbindung mit deren erhöhter markenbezogenen Aufmerksamkeit entgegen. Das Zeichen wird damit von einem nicht unerheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise entweder als unterscheidungskräftige Bezeichnung "Rhein", als Personennamenname ohne erkennbaren Produktbezug oder als reine Fantasiebezeichnung aufgefasst. Die Marke RENO eignet sich damit zur Unterscheidung für die Dienstleistungen *publicité; gestion et administration des affaires; services de commerce de détail et de gros* [...] von denjenigen anderer Unternehmen.

E. 5.9

Im Ergebnis ist die Marke RENO aus der Beurteilungsperspektive der massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 originär hinreichend unterscheidungskräftig und nicht dem Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) zugehörig. Der im Zeichen enthaltene geografische Gehalt "RENO" ist trotz des objektiv möglichen Herkunftszusammenhangs ungeeignet, auf der subjektiven Ebene einen unrichtigen Eindruck über die Herkunft der Dienstleistungen zu vermitteln, weil die Ortschaft im Inland als weitgehend unbekannt einzustufen ist. Eine Fehlvorstellung der massgeblichen Verkehrskreise über den mit einer Herkunftserwartung verknüpften Ort erscheint für die beanspruchten Dienstleistungen damit als ausgeschlossen, womit im Ergebnis auch der Gefährdungstatbestand der Irreführung (Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 47 ff. MSchG) entfällt.

E. 6

Schliesslich ist zu prüfen, ob der Eintragung der IR-Marke RENO ein zwingendes Freihaltebedürfnis zugunsten weiterer Wettbewerbsteilnehmer entgegensteht.

E. 6.1

Unter Berufung auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGE 117 II 327 E. 2b "Montparnasse") teilen die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin die Auffassung, für das strittige Zeichen bestehe kein absolutes Freihaltebedürfnis zugunsten anderer Anbieter, weil die Marke durch Schutzerstreckung auf die USA für Dienstleistungen der Klasse 35 registriert sei. Diese Schutzerstreckung wurde allerdings mit Wirkung auf den 2. Mai 2014, also rund vier Monate vor Beschwerdeerhebung, durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) annulliert (USPO, Notification of Total Invalidation, abrufbar unter: <<http://www.wipo.int/romarin>>). Das USPTO führt in seiner Begründung zum nicht beschwerdefähigen Entscheid aus, die Beschwerdeführerin sei der behördlichen Aufforderung nicht nachgekommen, eine eidesstattliche Erklärung zum Gebrauch der Marke abzugeben, beziehungsweise rechtfertigende Gründe für deren Nichtgebrauch geltend zu machen. Ungeachtet dieser Tatsache reichte die Beschwerdeführerin mit

Beschwerde vom 15. September 2014 dem Bundesverwaltungsgericht einen Registerauszug aus dem Jahr 2008 (Beilage 23) ein, der das strittige Zeichen für das Gebiet der USA als aktive Marke ausweist.

E. 6.2

Die absoluten Ausschlussgründe sind nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides, beziehungsweise des Beschwerdeentscheids zu prüfen (David Aschmann / Michael Noth, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 N. 30). Derzeit sind in den USA mehrere auf "RENO" lautende Wortmarken eingetragen (Nr. 76'486'576, 77'301'022, 77'485'803, 86'806'249, abrufbar unter: <<https://www.uspto.gov>>). Nach ständiger Rechtsprechung ist die Unentbehrlichkeit bei ausländischen Herkunftsangaben zu verneinen, wenn das Zeichen im Ursprungsland als Marke für identische Waren oder Dienstleistungen zugelassen ist (BGE 117 II 327, E. 2b "Montparnasse"). Vorliegend wurden die gleichlautenden Marken indessen nicht für identische Dienstleistungen der Klasse 35, sondern für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 18 und 38 zugelassen. Obschon die Anwendungsvoraussetzungen der Montparnasse-Praxis im Urteilszeitpunkt aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen als nicht erfüllt betrachtet werden müssen, ist der Umstand in die Beurteilung miteinzubeziehen, dass die Marke der Beschwerdeführerin in den USA nicht wegen Vorliegens eines absoluten Freihaltebedürfnisses für ungültig erklärt wurde, sondern wegen Nichtgebrauchs. Unter Berücksichtigung der aussergewöhnlich langen Verfahrensdauer von über neun Jahren erscheint es in vorliegender Konstellation daher nicht sachgerecht, ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen.

E. 7

Die Beschwerde ist demnach im Hauptantrag gutzuheissen und die Vorinstanz ist anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 893'783 RENO Schutz für die in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen zu gewähren.

E. 8.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kosten-vorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

E. 8.2

Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berücksichtigt hierbei den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die

Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht. Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt und wurde auch nicht beantragt, jedoch wurde ein dreifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes (Art. 64 Abs. 1 VwVG) wird eine Parteientschädigung von Fr. 4'800.- als angemessen erachtet.

E. 8.3

Die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen unterliegen der Mehrwertsteuer. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem der Empfänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder in Ermangelung eines solchen, seinen Wohnsitz hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Thaleisweiler-Fröschen, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht mehrwertsteuerpflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive Mehrwertsteuer aufzufassen ist.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.