

BVGer B-5503/2011 vom 16. November 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-11-16, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5503_2011

FR: TAF B-5503/2011 du 16 novembre 2012

IT: TAF B-5503/2011 del 16 novembre 2012

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen des IGE in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Als Adressatin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Frist und Form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 46 ff. VwVG) sind ebenfalls erfüllt. Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

E. 2.1

Deutschland und die Schweiz haben sowohl das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), als auch das zugehörige Protokoll vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4) ratifiziert. Gemäss Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die - wie Deutschland und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des MMA (Stockholmer Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.

E. 2.2

Innerhalb von 18 Monaten ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung kann das IGE erklären, es verweigere dieser Marke den Schutz in der Schweiz (Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP sowie entsprechende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 II 374 f. E. 1.2 mit Hinweisen). Es muss dafür mindestens einen der in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), erwähnten Gründe angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Bekanntgabe der Registrierung der Marke IR 982 020 BURLINGTON durch die OMPI am 15. Oktober 2009 und der "Notification de refus provisoire total" des IGE vom 16. November 2009 wurde die genannte Frist eingehalten.

E. 2.3

Als Schutzverweigerungsgrund kann das IGE namentlich ins Feld führen, die Marke entbehre jeglicher Unterscheidungskraft oder sei ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt, die im Verkehr zur Bezeichnung des Ursprungsortes der Erzeugnisse dienen könnten (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Es kann als

Zurückweisungsgrund auch angeben, die Marke verstosse gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung, insbesondere, wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ). Auf beide Ablehnungsgründe berief sich die Vorinstanz in der "Notification de refus provisoire total" vom 16. November 2009 unter Hinweis auf die entsprechenden Bestimmungen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 Yukon) des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11), Art. 2 Bst. a ("Zeichen, die Gemeingut sind") und c ("irreführende Zeichen") sowie ("eventuell") Art. 47 (Herkunftsangaben).

E. 3.1

Art. 2 Bst. a MSchG schliesst Zeichen, welche Gemeingut sind, vom Markenschutz aus, es sei denn, sie hätten sich als Marken für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt. Als freihaltebedürftiges Gemeingut gelten Zeichen, die sich beispielsweise in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen, gebräuchlichen geometrischen Figuren oder Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware erschöpfen und daher die zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden. Der beschreibende Charakter solcher Zeichen muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein, und die Hinweise dürfen sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 mit Hinweisen; BGE 128 III 454 E. 2.1 mit Hinweisen - Yukon; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 2 mit Hinweisen - Paris Re). Es genügt, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 - Felsenkeller).

E. 3.2

Beschreibend und damit als Gemeingut nach Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch geographische Herkunftsangaben. Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert Herkunftsangaben als direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Als unmittelbare (direkte) Herkunftsangaben zum Gemeingut gehören insbesondere die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern. Das gilt nicht nur, soweit sie von den massgeblichen Verkehrskreisen aktuell mit der fraglichen Warengruppe in Verbindung gebracht werden können, sondern auch, soweit sie in Zukunft von den ansässigen Unternehmen als Herkunftsangabe für die betreffenden Produkte verwendet werden könnten. Ein Freihaltebedürfnis setzt dabei voraus, dass die Bezeichnung für die beanspruchten Waren nach der nicht ausserhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegenden künftigen Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse ernsthaft als geographische Herkunftsangabe in Betracht fällt (BGE 128 III 454 E. 2.1 mit Hinweisen - Yukon).

E. 3.3

Es gilt als Erfahrungssatz - der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann -, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geographischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 416 E. 2.2 - Calvi, BGE 97 I 79 E. 1 - Cusco, BGE 93 I 570 E. 3 - Trafalgar, Urteil des Bundesgerichts

4A.324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 - Gotthard; Simon Holzer, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 47 N. 28 ff.; vgl. auch Franziska Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf Grundlage eines Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011, S. 4 ff.).

E. 3.4

Keine Herkunftsangaben im Sinne der Legaldefinition (Art. 47 Abs. 1 MSchG) sind geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die geographische Angabe den massgebenden Verkehrskreisen überhaupt nicht bekannt ist, trotz bekanntem geographischem Gehalt als Phantasiezeichen aufgefasst wird, offensichtlich nicht als Produktions- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird, sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt oder sich zur Gattungsbezeichnung gewandelt hat (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 - 2.1.6 - Yukon; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 3.6.1 mit Hinweisen - Paris Re; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 4 mit weiteren Hinweisen - VICTORIA [fig.]).

E. 3.5

Grenzfälle sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes einzutragen; die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 135 III 359 E. 2.5.3).

E. 4

Das IGE verweigerte der international registrierten Marke BURLINGTON den Schutz, weil es darin eine direkte Herkunftsangabe sieht. Geprüft werden muss deshalb, ob das Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als geographischer Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. Art. 47 MSchG) und damit beschreibend im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG bzw. irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG ist.

E. 5

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Schutzverweigerung durch die Vorinstanz erstreckt sich auf sämtliche beanspruchten Artikel. Diese stammen aus den Klassen 3, 14, 18 und 25. Im Einzelnen handelt es sich dabei, übersetzt, um folgende Produkte: Klasse 3 Seifen für den kosmetischen Gebrauch, Seifen für Textilien, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haut, der Kopfhaut und der Haare; die in dieser Klasse enthaltenen Toilettenartikel, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Rasurpflegeprodukte Klasse 14 Bijouterieartikel, Uhren Klasse 18 Leder und Lederimitationen, d.h. Koffer, (in dieser Klasse enthaltene) Taschen; Kleinlederwaren (welche in dieser Klasse enthalten sind), insbesondere Portemonnaies, Brieftaschen, Schlüsseletuis; Regenschirme und Sonnenblenden Klasse 25 Schuhwaren, Kleider, Kopfbedeckungen, Gürtel.

E. 5.1

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin richten sich diese Produkte einerseits an das allgemeine Publikum und dabei insbesondere an Personen, welche an der Mode, ihren Accessoires sowie an "begleitenden" Artikeln interessiert sind, andererseits an Fachleute der Modeindustrie einschliesslich ihrer Nebenindustrien.

E. 5.2

In seiner Vernehmlassung vom 16. Januar 2012 hielt das IGE fest, die Beschwerdeführerin gehe bei der Bestimmung der massgebenden Abnehmerkreise von einem breiten modeinteressierten Publikum sowie von Fachleuten der Modeindustrie aus. Diese Definition sei insofern nicht zutreffend, als neben Waren der Klasse 25 (Fussbekleidung, Bekleidung, Kopfbedeckungen, Gürtel), die sowohl typische Modeartikel als auch alltägliche Bekleidungsartikel wie Socken, Unterwäsche, Strumpfhosen usw. umfassten, der Markenschutz auch für Waren der Klassen 3, 14 und 18 begehrt werde. Diese zusätzlichen Klassen enthielten so unterschiedliche Produkte wie Wasch- und Reinigungsmittel, ätherische Öle sowie Mittel für die Körper- und Schönheitspflege und Kosmetika (Klasse 3), Uhren und Schmuckwaren (Klasse 14) und Artikel aus Leder, nämlich Koffer, Taschen, Kleinlederwaren sowie Regen- und Sonnenschirme (Klasse 18). Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählten somit einerseits breite Kreise der Bevölkerung (Durchschnittsabnehmer), wie die Beschwerdeführerin richtig annehme, andererseits Fachkreise aus den Bereichen der Reinigungs-, Waschmittel- und Körperpflegemittelindustrie, Kosmetikindustrie, Schmuck- und Uhrenindustrie sowie der Lederwarenindustrie, wobei auch die jeweiligen Zwischenhändler dazuzurechnen seien. Insofern seien die massgebenden Abnehmerkreise vielschichtiger und breiter, als die Beschwerdeführerin annehme.

E. 5.3

Darauf erwiderte die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 25. Januar 2012, die internationale Registrierung Nr. 982 020 BURLINGTON enthalte in der Klasse 3 keine Putzmittel, so dass der in der vorinstanzlichen Vernehmlassung für diesen Bereich angenommene Käuferkreis wegfalle. Alle in dieser Registrierung beanspruchten Waren und Klassen fielen unter den Begriff "Modemarke" bzw. gehörten dem Modebereich an. Der Schwerpunkt liege auf den Bekleidungsstücken, deren Angebot durch modische "Zutaten" bzw. "Zubehöre" und Duft ergänzt werde. Diese Kombination der Klassen und Waren finde sich bei vielen Modemarken wieder, zum Beispiel bei HUGO BOSS, JIL SANDER und CALVIN KLEIN. Wie bei diesen Marken werde bei BURLINGTON niemand in der Klasse 3 eine Eintragung für Putzmittel suchen. Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 16. Januar 2012 sei somit der durch die betreffende Marke BURLINGTON angesprochene Käuferkreis der modeorientierte Kunde.

E. 5.4

Die Vorinstanz entgegnete in ihrer Duplik vom 13. Februar 2012, die Beschwerdeführerin beharre in ihrer Replik vom 25. Januar 2012 auf der Ansicht, dass von einem modeorientierten Kunden als Abnehmer auszugehen sei. Der Käuferkreis für Putzwaren falle laut Beschwerdeführerin weg, da Klasse 3 keine Putzmittel enthalte. Der Vollständigkeit halber werde jedoch angemerkt, dass in Klasse 3 "savons pour textiles" aufgeführt seien, welche zu den Wasch- und Reinigungsmitteln zählten. Im Übrigen vermöge dieses Argument nichts daran zu ändern, dass vorliegend von einem breiten Abnehmerkreis auszugehen sei. Massgebend für die Ermittlung der betroffenen Verkehrskreise seien die angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen. Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 richteten sich an den Durchschnittsverbraucher; aber auch Zwischenhändler seien dazuzuzählen. Waren der betroffenen Klassen würden von jedermann gekauft. Keine Berücksichtigung finde dabei die Qualifizierung "modebewusst" oder "modeorientiert".

E. 5.5

Es trifft zwar zu, dass Klasse 3, wie die Vorinstanz bemerkt, auch Wasch- und Reinigungsmittel beinhaltet. Für solche, von der Beschwerdeführerin als "Putzmittel" bezeichnete Erzeugnisse beansprucht die international registrierte Marke Nr. 982 020 BURLINGTON jedoch keinen generellen Schutz in der Schweiz. "Wasch- und Reinigungsmittel" unterstehen dem Schutzanspruch dieser Marke nur, soweit es sich bei ihnen um Körperpflegeprodukte, also etwa um Haarwasch- oder um Hautreinigungsmittel, handelt, ferner, soweit es um Textilseifen geht.

E. 5.6

In ihrer Eingabe vom 25. Januar 2012 scheint die Beschwerdeführerin den Abnehmerkreis enger definieren zu wollen als in der Beschwerdeschrift vom 4. Oktober 2011, beschränkt sie ihn doch auf den "modeorientierten Kunden", während sie anfänglich das allgemeine Publikum sowie Fachleute der Modeindustrie und benachbarter Industrien einschloss. Praktisch alle der unter den Schutzanspruch fallenden Produkte richten sich aber an ein breites Publikum, das nicht unbedingt "modeorientiert" sein muss. So werden beispielsweise Haarpflegeprodukte und Deodorants, Uhren, Regenschirme, Schuhe und Kleider als Waren des täglichen Gebrauchs von schweizerischen Durchschnittskonsumenten nachgefragt, auch wenn diese keine besondere Affinität zur Mode haben sollten. Als massgebliche Verkehrskreise einzubeziehen sind darüber hinaus Fachleute (insbesondere Zwischenhändler und Verkaufspersonal) der Kosmetik-, Uhren- und Schmuck-, Bekleidungs-, Leder- (imitations-) waren- und Accessoiresbranche. Fachkreise aus der Reinigungs- und Waschmittelindustrie, wie sie von der Vorinstanz angeführt werden, sind zu berücksichtigen, soweit sie sich mit Textilseifen (allenfalls mit Textilwaschmitteln allgemein) beschäftigen. Da die fraglichen Produkte zugleich an Fachleute und Letztabnehmer vertrieben werden und diese die grösste Gruppe der relevanten Verkehrskreise bilden, ist bei der Beurteilung in erster Linie das Verständnis der schweizerischen Endkonsumenten massgebend (vgl. - bezüglich Klasse 3 - das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 5.1 - TOKYO BY KENZO [fig.]). An deren Aufmerksamkeit dürfen keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden (BGE 133 III 342 E. 4.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 3.2 - 3D).

E. 6

Zu prüfen ist nun, ob die massgeblichen Verkehrskreise das Kennzeichen BURLINGTON als geographische Herkunftsangabe auffassen.

E. 6.1

Die Vorinstanz legte in ihrer Vernehmlassung vom 16. Januar 2012 dar, sie habe im Prüfverfahren ausgeführt, es gebe mehrere Ortschaften namens Burlington, so unter anderem Burlington im US-Bundesstaat Vermont sowie Burlington in der kanadischen Provinz Ontario, und sie sei aufgrund ihrer Abklärungen zum Schluss gelangt, dass BURLINGTON keine andere Bedeutung aufweise als diejenige eines geographischen Namens. Diesen Sinngehalt bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Unter der Überschrift "weitere Bedeutung von Burlington" ergänzte sie freilich, BURLINGTON sei auch als eine in der Schweiz etablierte Marke bekannt, welche für Strümpfe und diverse Bekleidungsstücke benutzt werde.

E. 6.2

Unter dem Titel "Gemeingutcharakter der Angabe BURLINGTON" führte die Vorinstanz detaillierter aus, Burlington sei die grösste Stadt in Vermont, USA. Sie liege am Champlainsee, habe ca. 39'200 Einwohner, sei katholischer Bischofssitz und Sitz der Universität von Vermont (gegründet 1791). Als Industrie würden der Bau von Datenverarbeitungsanlagen sowie die Textil-, die Konserven- und andere Industrien genannt; ausserdem spiele der Fremdenverkehr eine Hauptrolle für die Wirtschaft. Aufgrund der vorhandenen Infrastrukturen und der Industrie seien Verkauf, Handel und gegebenenfalls die Produktion der strittigen Waren (auch in Kleinstbetrieben) in Burlington keineswegs ausgeschlossen, auch wenn es sich bei Burlington um eine Kleinstadt handle. Vermont sei wie andere Neuenglandstaaten aufgrund der farbenfrohen Herbstwälder ("Fall Foliage") ein beliebtes Ausflugsziel und verfüge zudem über weithin bekannte Golfplätze. Im Winter sei Vermont wegen seiner Skigebiete, die zum Teil ganzjährig befahrbar seien, ein beliebtes Ziel für Skifahrer und Snowboarder. Vermont gehöre zu den wichtigsten und grössten Skigebieten Amerikas; eines der bekanntesten sei Stowe. Der Staat Vermont habe auch eine Universität, nämlich die University of Vermont in Burlington. Diese Stadt verfüge in den USA über einen guten Ruf; sie sei 2008 als die gesündeste Stadt der USA bezeichnet worden. Vermont und auch Burlington lebten von innerstaatlichem Tourismus, wendeten sich aber gleichzeitig nach aussen, so z.B. durch französischsprachige Informationen für Besucher aus dem französischsprachigen Teil Kanadas auf der Website der Stadt Burlington. Der Lake Champlain mit Radwegen und der Möglichkeit von Bootsfahrten gehöre ebenfalls zu den Attraktionen der Stadt. Burlington verfüge zudem über einen internationalen Flughafen. In der Schweiz würden auch Neuenglandreisen angeboten. So habe Kuoni eine Rundreise durch Neuengland im Angebot, wobei Burlington, Vermont, als eines der "Highlights" erwähnt werde. Der Schweizer Nordamerikaspezialist Knecht-Reisen biete Bahn-Rundreisen an, die in Burlington vorbeiführten. Weiter würden auch Billigflüge von der Schweiz aus nach Burlington, Vermont, über eine Schweizer Website angeboten, und auf der Homepage von bluewin.ch werde eine Rundreise durch den Osten der USA mit dem Etappenziel Burlington beschrieben. Das Vorhandensein von Tourismus bzw. das Anbieten von Reisen aus der Schweiz nach Burlington sei denn auch ein gewichtiges Indiz, welches für die Bekanntheit von Burlington spreche. Weiter biete die Hochschule für Wirtschaft (HSW) Fribourg im Rahmen ihres Masterprogramms ein zweiwöchiges Austauschprogramm mit der University of Vermont in Burlington an. Burlington in Vermont mache neben der Haupttouristenattraktion des "Fall Foliage" landschaftliche Schönheiten (Berge, Seen), sportliche Aktivitäten aller Art für jede Jahreszeit sowie herausragende landwirtschaftliche Produkte (z.B. den weltbesten Cheddar-Käse) geltend und wende sich an die unterschiedlichsten Zielgruppen. Überdies sei Burlington der Name einer Vorstadt von Hamilton, einer Stadt in der Provinz Ontario in Kanada. Burlington, Ontario, habe 2006 165'000 Einwohner gehabt. Wohl sei nicht von der Bekanntheit dieses Ortes bei der Schweizer Bevölkerung auszugehen, doch komme die Stadt aufgrund der dortigen industriellen Verhältnisse als Herkunftsort der beanspruchten Waren in Frage. Wikipedia führe noch weitere Ortschaften namens Burlington an. Diese seien jedoch entweder sehr klein oder dem Schweizer Publikum nicht bekannt.

E. 6.3

Die Beschwerdeführerin legt dar, Burlington sei die grösste Stadt des US-Bundesstaates Vermont, jedoch nicht dessen Hauptstadt; diese heisse Montpelier. Mit 40'000 Einwohnern sei Burlington aber eine sehr kleine amerikanische Stadt; sie besitze eine Universität und

einen internationalen Flughafen. Vermont selbst sei ein kleiner, ländlicher Bundesstaat, welcher ausserdem mehrere tausend Kilometer von der Schweiz entfernt liege und ihr gegenüber eine Zeitverschiebung von minus sechs Stunden aufweise. Vermont und die Stadt Burlington seien deshalb keine Zielorte für Tagesausflüge oder Kurzaufenthalte, welche spontan unternommen werden könnten. Dass Velofahren um den oder Segeln auf dem Champlainsee beliebt seien, bzw. dass Vermont aufgrund seiner farbenfrohen Herbstwälder ein beliebtes Ausflugsziel sei, Golfplätze habe und im Winter eine beliebte Destination für Skifahrer und Snowboarder sei und dass solche touristischen Aktivitäten im Internet unter der "Official Vermont Tourism" - Website abrufbar seien, spreche für sich allein noch nicht für ein erhebliches touristisches Aufkommen seitens der hier massgeblichen Schweizer Verkehrskreise. Die University of Vermont sei zwar eine alte amerikanische Universität. Sie sei jedoch in der weltweiten Hochschulbewertung der Universität Shanghai erst auf Platz 293 aufgelistet. Somit geniesse sie keinen besonderen internationalen Ruf, zumal sie den Namen der Stadt Burlington nicht in ihrem Namen führe, so dass einem ansehnlichen Teil derjenigen Personen, welche die Universität dem Namen nach kennen, nicht auch die Stadt, in der sie liege, bekannt sein dürfte. Unter diesen Umständen sei die University of Vermont in der Schweiz kaum bekannt, allenfalls einer kleinen Zahl von Wissenschaftlern, aber keineswegs den hier massgeblichen Verkehrskreisen. Weder die Stadt Burlington noch Vermont selbst genössen einen besonderen Ruf für Modeprodukte wie Bekleidungsartikel, Kosmetik, Schmuck, Uhren oder Taschen. Anders als für Italien oder Frankreich treffe dies im Übrigen auch nicht für die USA selbst zu. Hinsichtlich des internationalen Flughafens sei zu bemerken, dass es keinen direkten Flug von der Schweiz nach Burlington gebe. Die Stadt sei nur mit einem oder zwei Zwischenstopps zu erreichen, weshalb dieser Flughafen nicht einem erheblichen Teil des relevanten Publikums bekannt sein dürfte. Nach der als Beschwerdebeilage eingereichten SMD-Recherche in swissdox.ch sei "Burlington Vermont" in den in der Schweiz vertriebenen Printmedien zwischen dem 28. September 2007 und dem 27. September 2011 nur 24 Mal erwähnt worden. Da dies keine häufige Verwendung der Bezeichnung sei, werde auch keine erhebliche Bekanntheit der Stadt Burlington, Vermont, bei der angesprochenen Leserschaft indiziert. Bezüglich der in Ontario gelegenen kanadischen Stadt Burlington bringt die Beschwerdeführerin vor, der Umstand, dass die dortigen touristischen und industriellen Aktivitäten im Internet abrufbar seien, spreche für sich allein noch nicht für ein erhebliches touristisches Aufkommen seitens der hier massgeblichen Schweizer Verkehrskreise. Auch die Tatsache, dass die Stadt Burlington im wichtigsten Wirtschaftsgebiet von Kanada liege, lasse noch nicht auf deren Bekanntheit hiezulande schliessen, zumal weder das kanadische Burlington noch Kanada einen besonderen Ruf für Produkte des Modesektors geniesse. Die (in den von der Vorinstanz eingereichten Auszügen aus Wikipedia erwähnte) McMaster University in Kanada führe den Namen der Stadt Burlington, in welcher sie gelegen sei, nicht in ihrem Namen, so dass einem ansehnlichen Teil derjenigen relevanten Abnehmer, die die Universität dem Namen nach kennen, nicht auch gleichzeitig die Stadt, in der sie liege, bekannt sein dürfte. Laut der als Beschwerdebeilage eingereichten SMD-Recherche in swissdox.ch tauche "Burlington Ontario" in den in der Schweiz vertriebenen Printmedien zwischen dem 28. September 2007 und dem 27. September 2011 nur fünf Mal auf. Da dies keine häufige Verwendung der Bezeichnung sei, werde damit auch keine erhebliche Bekanntheit der Stadt Burlington in der kanadischen Provinz Ontario bei der angesprochenen Leserschaft indiziert.

E. 6.4

Burlington im US-Bundesstaat Vermont und Burlington in Ontario, Kanada, liegen rund sechstausend Kilometer westlich der Schweiz, woraus eine Zeitverschiebung von sechs Stunden resultiert. Die beiden Ortschaften werden also kaum im Rahmen kurzer Ferienreisen aus der Schweiz besucht. Sie sind jedenfalls keine Massendestinationen für die relevanten schweizerischen Verkehrskreise. Überdies kommt ihnen aus der Perspektive der schweizerischen Abnehmer keine herausragende wirtschaftliche oder politische Bedeutung zu. In den schweizerischen Medien finden sie nur geringe Beachtung, wie die von der Beschwerdeführerin eingereichten Recherchen zeigen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 VICTORIA [fig.]). Beide Orte müssen im Vergleich zu anderen, breiten Kreisen hierzulande mindestens dem Namen nach bekannten Städten der USA und Kanadas als klein oder gar sehr klein bezeichnet werden. So steht Burlington, Vermont, mit 40'000 Einwohnern (Quelle: vermont.org) berühmten US-amerikanischen Städten wie beispielsweise Chicago mit 2'700'000, Los Angeles mit 3'800'000 oder New York mit 8'175'000 Einwohnern gegenüber (Quelle: United States Census Bureau, census.gov). Analoges gilt für Burlington in Ontario, Kanada, mit 175'000 Einwohnern (Quelle: tourismburlington.com) im Vergleich zu bekannten kanadischen Städten wie Montreal mit 1'650'000, Ottawa mit 883'000, Toronto mit 2'615'000 oder Vancouver mit 603'000 Einwohnern (Quelle: Statistics Canada, statcan.ca). Die Vorinstanz nimmt selbst nicht an, dass die Schweizer Bevölkerung Burlington im kanadischen Ontario kennt. Weder die University of Vermont noch die kanadische McMaster University trägt die Ortsbezeichnung Burlington in ihrem Namen. Im internationalen Ranking erscheint keine dieser beiden Bildungseinrichtungen auf den vorderen Rängen (universityranking.ch; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 5.2 - Altec Lansing), weshalb nicht von renommierten, auch hierzulande weitherum bekannten Spitzenuniversitäten gesprochen werden kann. Vielmehr ist davon auszugehen, dass nur ein kleiner Teil der relevanten Verkehrskreise überhaupt Kenntnis von der Existenz einer University of Vermont bzw. einer McMaster University hat, was aber noch nicht bedeutet, dass die betreffenden Personen diese Universitäten mit den fraglichen Ortschaften namens Burlington in Verbindung bringen. Auch das Kooperationsprogramm zwischen der University of Vermont und der Universität Fribourg bewirkt bei den relevanten Verkehrskreisen keine verbreiteten Kenntnisse hinsichtlich einer im US-Bundesstaat Vermont gelegenen Stadt Burlington, richtet es sich doch lediglich an eine im Verhältnis zur Gesamtheit dieser Kreise sehr begrenzte Zahl von Interessenten.

E. 6.5

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die beiden Städte Burlington im US-Bundesstaat Vermont und Burlington in Ontario, Kanada, den massgeblichen Verkehrskreisen nicht bekannt sind und diese das Zeichen BURLINGTON nicht mit einer Ortschaft assoziieren. Die Vorinstanz nimmt im Übrigen selbst nicht an, dass das kanadische Burlington, Ontario, der Schweizer Bevölkerung bekannt sei (vgl. oben E. 6.2 a.E.). BURLINGTON bildet demnach keine geographische Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG. Für die beanspruchten Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 ist das Zeichen deshalb nicht beschreibend; es gehört folglich nicht zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG. Da das Zeichen nicht als geographische Herkunftsangabe wahrgenommen wird, ist es auch nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG.

E. 6.6

Als Marke wird BURLINGTON, wie die Beschwerdeführerin unter Beifügung entsprechender Dokumente darlegt, bereits seit längerer Zeit verwendet. Zwischen 1990 und 2008 habe die deutsche X._____ Gruppe als Lizenznehmerin der Z._____ unter dieser Wortmarke Produkte der Klasse 25, insbesondere Socken, Strümpfe, Herrenunterwäsche sowie -hemden, in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern vertrieben. Von ihrer ersten Hinterlegung im Jahr 1979 an bis im Juli 2008 sei die Marke in der Schweiz im Namen von Z._____ für Produkte der Klassen 23, 24, 25, 26 und 27 registriert gewesen, ab Juli 2008 nur noch für Produkte der Klassen 23, 24, 26 und 27. Im Juli 2008 habe Z._____ die Marke BURLINGTON mit Bezug auf den Modebereich unter anderem für Europa, inklusive ihrer dort bestehenden Eintragungen der Marke BURLINGTON in der Klasse 25, an die Y._____ KGaA, eine deutsche Mitbewerberin der X._____ AG, verkauft. Zwecks Kommerzialisierung der Marke habe die Y._____ KGaA in der Folge die Burlington Fashion GmbH gegründet. Die Beschwerdeführerin erklärt, mit dem Verkauf von Produkten der Marke BURLINGTON seien während der Lizenzzeit von X._____, d.h. zwischen 1990 und 2008, in der Schweiz jährliche Umsätze von [...] Euro erzielt worden. Ab 2008 habe die Y._____ KGaA bzw. die Beschwerdeführerin in der Schweiz grosse Werbeanstrengungen für Bekleidungsartikel der Marke BURLINGTON unternommen. Als Nachweis legt die Beschwerdeführerin folgende Dokumente ins Recht: Kopien von "Media-Plänen", d.h. Auflistungen der Werbemassnahmen, für die Jahre 2009 und 2010; Kopien von Werbefotos und -plakaten, welche 2009 in einer Werbekampagne für Bekleidungsartikel der Marke BURLINGTON in Basel, Bern, Genf und Zürich eingesetzt wurden; Kopien eines Kostenplans sowie eines Termin- und Produktionsplans für die Schweiz für das Jahr 2009. Daraus lässt sich schliessen, dass die Wortmarke BURLINGTON für Bekleidungsartikel der Klasse 25 von den massgeblichen Verkehrskreisen in der Schweiz als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird.

E. 6.7

Da die massgeblichen Verkehrskreise BURLINGTON nicht als geographische Herkunftsangabe betrachten, hinsichtlich eines Teils der beanspruchten Produkte jedoch bereits als Marke kennen, muss davon ausgegangen werden, dass aus ihrer Perspektive die Bedeutung des Zeichens als Marke oder Familienname (vgl. etwa entsprechende Einträge in Telefonverzeichnissen der USA, whitepages.com, bzw. Grossbritanniens, whitepages.co.uk) im Vordergrund steht und das Zeichen Unterscheidungskraft genießt.

E. 7

Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Vorinstanz ist anzuweisen, der Marke BURLINGTON für die in den Klassen 3, 14, 18 und 25 beanspruchten Waren Schutz in der Schweiz zu gewähren.

E. 8.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2).

E. 8.2

Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Angemessen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- (exkl. Mehrwertsteuer, MWST). Die MWST ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in welchem die Dienstleistung der Rechtsvertreterin gegenüber einer Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 8 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009, Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20, i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

E. 8.3

Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, so 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) ist das IGE eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Gestützt auf seine Kompetenz zum Vollzug der Markenschutzgesetzgebung (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG) hat es die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen. Die Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin ist demnach der Vorinstanz aufzuerlegen.

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