Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6850/2008

{T 0/2}

Urteil vom 2. April 2009

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Fürsprecherin Dr. iur. Béatrice Pfister,
Thunstrasse 84, Postfach 256, 3074 Muri b. Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Schutzverweigerung gegenüber IR-Marke Nr. 907 963
AJC presented by Arizona girls (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 907'963 AJC presented by ARIZONA girls (fig.) mit Ursprungsland Deutschland, registriert am 31. Oktober 2006. Die Marke beansprucht auch Schutz in der Schweiz, und zwar für folgende Waren:

Klasse 14: Joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques.

Klasse 18: Malles et sacs de voyage, sacs (compris dans cette classe), étuis porte-clefs, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles.

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 28. Dezember 2006 notifiziert.

Am 10. Dezember 2007 verweigerte die Vorinstanz der Marke für sämtliche beanspruchten Waren vorläufig den Schutz für die Schweiz. Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen sei irreführend, weil es den Begriff „Arizona“ enthalte, welcher hinsichtlich der beanspruchten Waren auf die USA hinweise.

Mit Eingabe vom 25. April 2008 beantragte die Beschwerdeführerin, der IR-Marke Nr. 907'963 den Schutz vollumfänglich auch für das Gebiet der Schweiz zu gewähren. Zur Begründung brachte sie vor, bei der gebotenen Betrachtung der Marke in ihrer Gesamtheit springe ins Auge, dass „Arizona“ im vorliegenden Zusammenhang weder als direkter noch als indirekter Hinweis auf die Herkunft der von der Marke beanspruchten Waren verstanden werden könne, sondern eine reine Fantasiebezeichnung darstelle. Denn „Arizona“ beziehe sich klar nicht auf die beanspruchten Waren. Der Begriff sei eingebettet in die Worte

„presented by Arizona girls“, nehme also nicht Bezug auf die unter der Marke vertriebenen Waren selber, sondern auf „die Mädchen, welche sie präsentieren“. Aus diesem Sinngehalt ergebe sich ein eindeutig erkennbarer, fantasievoller Markenbestandteil. Hinzu komme, dass der US-Bundesstaat Arizona dem breiten Publikum zwar bekannt sein dürfte, aber kaum als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort für die von der IR-Marke Nr. 907'963 beanspruchten Waren. Arizona werde vor allem assoziiert mit Wüste, Freiraum, unberührter Natur und Naturwundern (z.B. Grand Canyon). Der Wortfolge „presented by Arizona girls“ komme ein klar erkennbarer Symbol-Gehalt zu, so dass Arizona in diesem Zusammenhang mit Sicherheit nicht als Hinweis auf den Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der von der Marke beanspruchten Waren verstanden werde, sondern als fantasiehafte Anspielung auf einen bestimmten Lifestyle und ein bestimmtes Lebensgefühl.

Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin am 24. Juli 2008 mit, sie halte an ihrer Schutzverweigerung fest. Sie argumentierte, während der Buchstabenkombination „AJC“ keine bestimmte Bedeutung zukomme, werde der Sinngehalt der englischen Begriffe „presented by“ und „girls“ von einem grossen Teil der Schweizer Abnehmer ohne weiteres verstanden. Ebenso könne die geografische Angabe „Arizona“ als den Schweizer Abnehmern bekannt vorausgesetzt werden, zumal Arizona eine grosse Bedeutung als Reiseland habe. In der strittigen Marke hebe sich die geografische Angabe „Arizona“ visuell von den übrigen Zeichenbestandteilen ab. Es könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass die massgeblichen Abnehmer den Zeichenbestandteil „Arizona“ beim Betrachten des Zeichens einzig in Einheit mit dem Zeichenbestandteil „girls“ lesen respektive die geografische Angabe einzig als Hinweis auf die Nationalität der präsentierenden Mädchen beziehen würden. Vielmehr könne nicht ausgeschlossen werden, dass die geografische Angabe „Arizona“ im Zeichen von einem Teil der schweizerischen Abnehmer als direkter Hinweis auf die Herkunft der so benannten Waren verstanden werde und zu der Annahme verleite, die Produkte stammten aus Arizona respektive den Vereinigten Staaten von Amerika. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin komme der Bundesstaat Arizona sehr wohl als Produktionsort der beanspruchten Waren in Frage. Ohne die Einschränkung der Waren auf „tous les produits précitées provenant des Etats-Unis d'Amérique“ sei die strittige Marke daher irreführend.

Die Beschwerdeführerin reichte innert der gesetzten Frist keine weitere Stellungnahme ein.

Mit Verfügung vom 3. Oktober 2008 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 907'963 für alle beanspruchten Waren den Schutz in der Schweiz.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. Oktober 2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Schutzverweigerungsverfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und der IR-Marke Nr. 907'963 sei der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren. Sie führte im Wesentlichen aus, „presented by Arizona girls“ werde als einheitlicher Markenzusatz mit einheitlichem Sinngehalt („präsentiert von Arizona-Mädchen“) verstanden. Auf Grund dieses auch vom Schweizer Abnehmer ohne weiteres erkennbaren Sinngehalts ergebe sich, dass sich „Arizona“ nicht auf die von der Marke beanspruchten Waren beziehe, sondern auf „die Mädchen, welche sie präsentieren“. Daher könne Arizona im vorliegenden Zusammenhang nicht als Herkunftsangabe von Waren verstanden werden; vielmehr komme dem Begriff ein klar erkennbarer Symbolgehalt zu. Es erscheine somit ausgeschlossen, dass schweizerische Abnehmer die mit der Marke gekennzeichneten Waren der Herkunft Arizona bzw. USA zuordneten, so dass keine Irreführungsgefahr bestehe.

C.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. Februar 2009 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf ihre Festhaltung vom 24. Juli 2008. Ergänzend führt sie aus, der Zeichenbestandteil „Arizona“ hebe sich visuell stark vom Zeichenbestandteil „girls“, der in einer ganz anderen Schrift gehalten sei, ab. Daher sei sie nach wie vor der Ansicht, dass „presented by Arizona girls“ nicht als Einheit gelesen und verstanden werde. Vielmehr werde beim Betrachten des Zeichens auf Grund der grafischen Darstellung auf den ersten Blick „presented by Arizona“ gelesen. Adressaten, welche das Zeichen in diesem Sinn läsen, verstünden die geografische Angabe „Arizona“ als direkten Hinweis auf die Herkunft der so benannten Waren und würden zu der Annahme verleitet, die Produkte stammten tatsächlich aus Arizona respektive den Vereinigten Staaten von Amerika. Doch selbst wenn „presented by Arizona girls“ als Einheit gelesen und verstanden werde, sei nahe liegend, dass zumindest ein Teil

der Schweizerischen Abnehmer erwarte, dass Arizona-Mädchen auch Arizona-Waren präsentierten. Denn gerade Mode- und Schmuckartikel würden oft von einheimischen Models präsentiert und beworben. Im Weiteren liege kein unmittelbar erkennbarer klarer Symbolgehalt vor, der den Herkunftshinweis der geografischen Angabe Arizona verdrängen würde. Es sei nicht ersichtlich, weshalb die Wortfolge „presented by Arizona girls“ als fantasiehafte Anspielung auf einen bestimmten Lifestyle und ein bestimmtes Lebensgefühl verstanden werden sollte.

D.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer 4A_587/2008) abzuwarten.

Die Beschwerdeführerin hat der Sistierung mit Schreiben vom 4. März 2009 zugestimmt unter der Bedingung, dass sich in jenem Fall nach Beurteilung des Bundesverwaltungsgerichts die gleichen Rechtsfragen stellten wie im vorliegenden Verfahren.

E.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die

Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer 4A_587/2008) abzuwarten. Die Beschwerdeführerin hat der Sistierung mit Schreiben vom 4. März 2009 zugestimmt unter der Bedingung, dass sich in jenem Fall nach Beurteilung des Bundesverwaltungsgerichts die gleichen Rechtsfragen stellten wie im vorliegenden Verfahren.

Ein hängiges Verfahren vor einer anderen Behörde bildet nur einen Sistierungsgrund, wenn es für das sistierte Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist und es ohne Sistierung nicht rascher und einfacher zum Ziel gelangt (BGE 123 II 1 E. 2b, BGE 122 II 211 E. 3e). Eine solche Bedeutung hat jenes Verfahren für das vorliegende nicht, da die Marken sich wesentlich voneinander unterscheiden und sich beide Fälle an den klaren Vorgaben der bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientieren. Das Sistierungsgesuch ist daher abzuweisen.

3.
Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten (vgl. AS 2009 287). Nach dem revidierten Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die - wie Deutschland und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss

Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. c MSchG irreführende Zeichen vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 681 E. 2 – Burberry Brit; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 – bticino [fig.], mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 – Yukon). Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vorliegenden Fall herangezogen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 3.2 – Laura Biagiotti Aqua di Roma).

4.

Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 – Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 – Yukon, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutsche-See [fig.]). Als derartige geografische Herkunftsangaben gelten unter anderem die Namen von Städten, Regionen und Ländern (BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon, mit Verweis auf: EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996 [SIWR III], S. 52 f.).

Wird ein geografischer Name von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden, so kann das Zeichen, in dem er enthalten ist, insofern auch keine Irreführung bewirken (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG; RKGE in sic! 2005 S. 890 E. 4 – La differenza si chiama Gaggenau). Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die geografische Angabe den massgebenden Verkehrskreisen überhaupt nicht bekannt ist, trotz bekanntem geografischem Gehalt als Fantasiezeichen aufgefasst wird, offensichtlich nicht als Produktions-,

Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird, sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat oder sich zur Gattungsbezeichnung gewandelt hat (BGE 128 III 454 E. 2.2 und E. 2.1.1 - 2.1.6 – Yukon, BGE 132 III 770 E. 2.1 – Colorado, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutscheSee [fig.]).

Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 – Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 – Yukon, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutsche-See [fig.]).

Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geografischen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck - und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile - eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 – AgieCharmilles).

Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der

angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 – Leader, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 – Engineered for men und B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 – Masterpiece II).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden im Gegensatz zu Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 III 225 E. 5.3 - Masterpiece) Grenzfälle irreführender, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 – bticino [fig.], mit Verweis auf: BGer in PMMBl 1994 I S. 76 – Alaska, BGer in PMMBI 1996 S. 25 – San Francisco 49ers).

5.

Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Gemeingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachverhaltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewürdigt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und - bei mehrdeutigen Zeichen - von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine Herkunftserwartung zu bejahen. Für Weitergehendes trägt die Beschwerdeführerin die Folgen einer Beweislosigkeit (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 5 –

Laura Biagiotti Aqua di Roma E. 5, B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.1 ff. - Afri-Cola und B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 – AgieCharmilles).

6.

6.1 Die strittige internationale Registrierung Nr. 907'963 besteht aus dem Akronym „AJC“, darunter befindet sich die in gleicher, aber deutlich kleinerer Schrift geschriebene Wortfolge „presented by ARIZONA“. Daran – respektive unterhalb des Buchstabens C von „AJC“ - schliesst sich das in Schönschreibschrift und etwa halb so grossen Buchstaben wie das Akronym geschriebene Wort „girls“ an.

Während das Akronym „AJC“ keinen Sinngehalt aufweist, setzt sich die anschliessende Wortfolge aus dem englischen Grundwortschatz zusammen. „Presented“ bedeutet „dargeboten, vorgestellt“, „by“ im vorliegenden Zusammenhang „von, durch“, „Arizona“ ist der Name eines Bundesstaates im Südwesten der USA mit etwa 6 Millionen Einwohnern, und „girls“ heisst „Mädchen“ (LANGENSCHEIDT HANDWÖRTERBUCH ENGLISCH, Berlin / München / Wien / Zürich / New York 2005, S. 458, 86, 252; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Stichwort „Arizona“).

6.2 Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind sich nicht einig darüber, in welchen Einheiten die verschiedenen Zeichenbestandteile gelesen werden. Während die Beschwerdeführerin die Auffassung vertritt, „presented by Arizona girls“ werde als einheitlicher Markenzusatz mit einheitlichem Sinngehalt („präsentiert von Arizona-Mädchen“) verstanden, schliesst die Vorinstanz auf Grund des visuellen Gesamteindrucks, lediglich „presented by Arizona“ bilde eine Einheit.

In der Tat ist die Wortfolge „presented by Arizona“ in derselben Schrift und Schriftgrösse geschrieben und kann insofern als Einheit verstanden werden. Sie ergibt indessen für die angesprochenen Verkehrskreise (schweizerische Durchschnittskonsumenten) keinen Sinn, da ein geografisches Gebilde wie Arizona zwar etwas bieten (z.B. Naturschönheiten), aber nichts selbst *dar*bieten kann (im Sinne eines Präsentierens von Sachen oder Personen). Die massgeblichen Durchschnittskonsumenten werden daher intuitiv die Wortfolge „presented by Arizona“ mit „girls“ ergänzen, obwohl „girls“ deutlich grösser und in anderer Schrift geschrieben ist als die vorangehende Wortfolge. Das Zeichen lässt sich daher auf Deutsch mit „AJC dargeboten durch Arizona-

Mädchen“ übersetzen und wird von den angesprochenen schweizerischen Durchschnittskonsumenten auch so verstanden werden.

6.3 Der genannte Slogan „AJC presented by Arizona Girls“ enthält die geografische Angabe „Arizona“. Die Vorinstanz geht davon aus, dass der US-Bundesstaat Arizona den massgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist. Dies wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten. Sie macht indessen geltend, der Staat Arizona sei dem breiten Publikum (abgesehen vom Indianer- und Silber-Schmuck) nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort für die von der IR-Marke Nr. 907'963 beanspruchten Waren bekannt, sondern werde vor allem assoziiert mit Wüste, Freiraum, unberührter Natur und Naturwundern. Dem hält die Vorinstanz entgegen, Arizona sei zwar historisch von der Landwirtschaft geprägt; seit 1950 stehe jedoch an erster Stelle in der Wirtschaft die stark entwickelte Industrie um Phoenix und Tucson (Vernehmlassungsbeilagen 8-12). Es gebe Belege, dass Indianer- und Silber-Schmuck aus Arizona oder Anhänger mit Steinen, welche aus Arizona stammten, auch ins Ausland verkauft würden (Vernehmlassungsbeilagen 13-15). Aber auch Kleider würden in Phoenix konfektioniert und übers Internet verkauft (Vernehmlassungsbeilage 16).

Im Fall „Phoenix“ (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 428) hatte sich die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum zur Frage zu äussern, ob Phoenix, die Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates Arizona, als Herkunftsort von Produkten der Klasse 3 in Frage kommt. Sie führte hierzu aus, in Phoenix würden von zahlreichen Unternehmen unterschiedlicher Branchen Produkte hergestellt. Es sei daher nicht auszuschliessen, dass es in der Agglomeration von Phoenix auch Unternehmen der Kosmetikindustrie gebe oder dass sich solche künftig dort einmal niederliessen (RKGE in sic! 2004 S. 428 E. 5 – Phoenix). Dass Phoenix respektive der ganze Bundesstaat Arizona auch als Produktionsort der beanspruchten Waren der Klassen 14 (insbesondere des bereits genannten Indianer- und Silber-Schmucks) und 25 in Frage kommt, hat die Vorinstanz belegt (vgl. Vernehmlassungsbeilagen 13-16). Dies dürfte ebenfalls für die beanspruchten Waren der Klasse 18 gelten, gilt doch Arizona mit etwa 6 Millionen Einwohnern als bedeutendes Zuwanderungsland mit neuen Industrieansiedlungen (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Stichwort „Arizona“).

6.4 Das vorliegend zu beurteilende Zeichen wird im Gesamteindruck wesentlich durch das Akronym "AJC" geprägt, welches keinen Sinnge-

halt aufweist (vgl. E. 6.1 hiervor). Im Vergleich zu diesem dominierenden Akronym ist "Arizona" sehr klein geschrieben und für den Gesamteindruck nicht massgebend. Zudem stellt der Begriff "Arizona" lediglich einen Bestandteil des Slogans "AJC presented by Arizona girls" dar, was ebenfalls gegen einen geographischen Herkunftshinweis spricht (vgl. auch RKGE in sic! 2005 S. 890 E. 7 - La differenza si chiama Gaggenau). Nach der Ansicht der Vorinstanz erwarten die schweizerischen Abnehmer gleichwohl, dass die damit gekennzeichneten Artikel aus Arizona stammen. Hierbei stützt sich das IGE auf das Argument, gerade Mode- und Schmuckartikel würden oft von einheimischen Models präsentiert und beworben (vgl. Vernehmlassungsbeilagen 6 und 7). Diese Begründung setzt richtig voraus, dass der vorliegende Slogan auf zwei Arten gedeutet werden kann. Einerseits kann er als Antwort auf die Frage, wo die Produkte herkommen, verstanden werden, andererseits aber - und das ist hier eher naheliegend - als Antwort auf die Frage nach der Herkunft der präsentierenden Models, welche der Marke ein gewisses Flair verleihen sollen (unabhängig von der Herkunft der vermarkteteten Waren).

Wie die von der Vorinstanz ins Recht gelegten Dokumente belegen, werden Produkte zwar bisweilen von Personen, welche aus dem entsprechenden Produktionsgebiet herkommen, präsentiert. Auf Grund der Kosten, welche mit einer derartigen Präsentation verbunden sind, insbesondere wenn die Produkte aus anderen Kontinenten stammen, werden die meisten Unternehmen aber von solchen kostspieligen Darbietungen jedenfalls dann absehen, wenn eine Gegend für das beworbene Produkt nicht besonders bekannt ist. Unbestrittenermassen werden in Arizona Mode- und Schmuckartikel hergestellt; doch ist Arizona für diese Waren nicht derart bekannt, dass solche Waren präsentierende Models einen nahe liegenden Bezug zwischen Herkunft der Waren und eigener Herkunft herzustellen vermöchten. Entsprechend ist nicht davon auszugehen, dass die Schweizerischen Abnehmer der beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 (wie Schmuck, Taschen und Kleider) erwarten, dass Waren und die sie präsentierenden Personen bezüglich ihrer Herkunft übereinstimmen.

Angesichts des Gesagten werden die massgeblichen Verkehrskreise im Rahmen des Slogans "AJC presented by Arizona girls" bei "Arizona" nicht auf eine geografische, sondern eine betriebliche Herkunft schliessen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die internationale Registrierung Nr. 907'963 AJC presented by Arizona girls (fig.) im Zu-

sammenhang mit den beanspruchten Waren in den Klassen 14, 18 und 25 nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG ist. Die Vorinstanz hat dem Zeichen somit zu Unrecht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen.

7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die internationale Registrierung Nr. 907'963 AJC presented by Arizona girls (fig.) im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in den Klassen 14, 18 und 25 nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG ist. Die Vorinstanz hat dem Zeichen somit zu Unrecht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Überdies ist ihr zu Lasten der Vorinstanz eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 8 – After hours). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 3'000.-- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Sistierungsgesuch der Vorinstanz vom 23. Februar 2009 wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 3. Oktober 2008 betreffend die internationale Registrierung Nr. 907'963 – AJC presented by Arizona girls (fig.) wird aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 907'963 für „Joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques“ (Klasse 14), „Malles et sacs de voyage, sacs (compris dans cette classe), étuis porte-clefs, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles“ (Klasse 18) sowie „Vêtements, chaussures, chapellerie“ (Klasse 25) den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Internat. Reg. Nr. 907963-AJC presented by Arizona; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 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 enthal-

ten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 7. April 2009