Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-681/2011

Urteil vom 3. Dezember 2011

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Said Huber.

Parteien

KENZO S.A., 18 rue Vivienne, FR-75002 Paris,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Treis und Dr. iur. Michael Widmer, Baker & McKenzie Zurich, Holbeinstrasse 30, Postfach, 8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

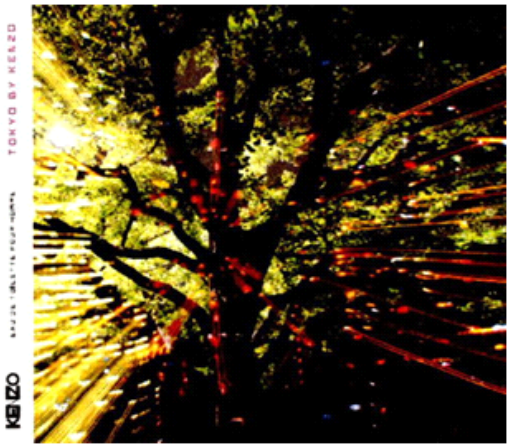
Verfügung vom 20. Dezember 2010 betreffend die Internationale Registrierung Nr. 930 590 TOKYO BY KENZO (fig.).

Sachverhalt:

A.
Am 23. August 2007 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der IR-Marke der Beschwerdeführerin Nr. 930 590 TOKYO BY KENZO (…) (fig.) gestützt auf die französische Basismarke Nr. 06 3 470 299 für folgende Waren der Klasse 3:

"Savons de toilette; parfums; eaux de Cologne et de toilette; produits cosmétiques; maquillage; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes et émulsions à usage cosmétique; gels à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; déodorants à usage personnel."

Die Marke hat folgendes Aussehen:



B.
Ausgehend von dieser internationalen Registrierung und der beantragten Schutzausdehnung auf die Schweiz erliess die Vorinstanz am 22. August 2008 eine vollständige provisorische Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire total") mit der Begründung, das Zeichen enthalte die geografische Angabe "TOKYO" und verweise damit auf die Herkunft der beanspruchten Waren. Aus diesem Grund sei die Marke gemäss Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) irreführend, sofern sie nicht auf Waren japanischer Herkunft beschränkt werde.

C.

Dem entgegnete die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 22. Mai 2009, im strittigen Zeichen werde kein geografischer Herkunftshinweis auf Japan erblickt. Es sei daher auch dann nicht irreführend, wenn keine Beschränkung der beanspruchten Waren erfolge. Das Zeichen bestehe im Wesentlichen aus einem Bild eines grossen Baumes, durch dessen Geäst und Blattwerk die Sonne fächerhaft strahle. Dieses Bild dominiere die Marke auch grössenmässig. Die einzigen Wortelemente ("KENZO – Serene nature in a crazy poetic city – TOKYO BY KENZO") befänden sich in einem schmalen Balken an der linken Seite. Von diesen Worten steche vor allem das erste Wort "KENZO" hervor, weil es in deutlich grösserer, gesamthaft aber immer noch kleiner Schrift gedruckt und zudem kennzeichnungskräftig sei. Die restlichen Bestandteile seien sowohl dem Bild- wie auch dem Wortelement deutlich untergeordnet.

Es werde der Marke Zwang angetan, wenn die Prüfung der Schutzfähigkeit sich lediglich auf die Wortverbindung "TOKYO BY KENZO" konzentriere. Bei einer solchen Vorgehensweise werde die Dominanz des Bildelementes ausgeblendet. Die Marke sei im Kern eine Bildmarke, die vom Wortelement "KENZO" ergänzt werde, wobei der Zusatz "TOKYO BY KENZO" höchstens tertiär auffalle.

Auch wenn man bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens auf das Wort "TOKYO" – trotz dessen völlig untergeordneten Charakters – abstellen wolle, handle es sich dabei nicht um eine Herkunftsangabe, denn die Stellung der englischen Schreibweise des Städtenamens "TOKYO" vor "BY KENZO" sei für eine geografische Herkunftsangabe sprachlich völlig unüblich. Die Voranstellung des Wortes "TOKYO" in "TOKYO BY KENZO" bedeute vielmehr, dass es sich beim Zeichen um ein persönliches Bild bzw. eine Vision des berühmten Designers Kenzo handle. Das Zeichen stelle eine künstlerische Kreation dar, zu welcher die Stadt Tokio mit ihrer besonderen Lebenskultur "den Stoff liefere". Die unter der Marke angebotenen Waren der Klasse 3 sollen bestimmte Sinneseindrücke ("Gefühlsbilder") vermitteln, welche der Designer Kenzo mit der Stadt Tokio verbinde.

Dieses Verständnis der Wortverbindung "TOKYO BY KENZO" werde dem angesprochenen Publikum ohne Weiteres klar und es erblicke im Zusammenhang mit dem Zeichen den Städtenamen Tokio nicht als Herkunftsangabe der Waren.

Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf andere Länder, darunter auch Japan, in welchen das Zeichen als schutzfähig erachtet worden sei.

D.
Am 3. Juni 2010 hielt die Vorinstanz mit einlässlicher Begründung an ihrer Auffassung fest und betonte, der im Zeichen enthaltene Bestandteil "TOKYO" stelle eine bekannte geografische Angabe dar und wecke beim Abnehmer Herkunftserwartungen. Das Zeichen sei daher für Produkte anderer als japanischer Herkunft irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG. Zutreffend sei zwar, dass das Bildelement sowie das Wortelement "KENZO" im Gesamteindruck gegenüber den restlichen Zeichenelementen dominierten. Jedoch könne der Schutzausschlussgrund der Irreführung nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden. Aus diesem Grund könne das Wortelement "TOKYO" – auch wenn es im Gesamteindruck nicht hervorstechend sei – nicht durch andere Elemente übergangen werden. Auch wenn es für eine geografische Herkunftsangabe sprachlich unüblich sei, "TOKYO" dem Bestandteil "BY KENZO" voranzustellen, werde das Zeichen als geografische Angabe erkannt und das Zeichen ohne Gedankenaufwand als "aus Tokio von Kenzo" verstanden.

Entgegen der Beschwerdeführerin sei der beschriebene Ausdruck, wonach die Wortkombination "TOKYO BY KENZO" zum Objekt werde, das subtile Eindrücke des Designers auf einer bildlichen Ebene vermitteln wolle und deshalb nicht als Herkunftsangabe verstanden werde, für die massgebenden Verkehrskreise nicht naheliegend. Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung blieben bei der Prüfung des Markengesuchs ohnehin unberücksichtigt.

Die Vorinstanz wies ferner darauf hin, dass sie nicht an Eintragungen im Ausland gebunden sei. Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen bestehe daher nicht.

E.
Am 4. Oktober 2010 wiederholte die Beschwerdeführerin ihre Ansicht, wonach das Publikum im hinterlegten Zeichen keinen geografischen Herkunftshinweis auf Tokio bzw. Japan erblicke, weshalb die Marke auch dann nicht täuschend sei, wenn die Herkunft der beanspruchten Waren in der Klasse 3 nicht auf Japan beschränkt werde. Der Bestandteil "TOKYO" stelle ein Fantasiezeichen mit bloss symbolischem Gehalt dar.

F.
Am 20. Dezember 2010 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der internationalen Registrierung Nr. 930590 – TOKYO BY KENZO (…) (fig.) für alle beanspruchten Waren der Klasse 3.

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, der geografische Name "TOKYO" stelle eine Herkunftsangabe dar und sei aus diesem Grund irreführend, wenn die Waren nicht auf japanische Herkunft eingeschränkt würden. Das Zeichen bestehe aus den Wortelementen "KENZO", "EAU DE TOILETTE POUR HOMME" und "TOKYO BY KENZO" sowie der grafischen Ausgestaltung. Der Zeichenbestandteil "serene nature in a crazy poetic city" sei im Zeichen nicht ersichtlich. Ausführungen der Beschwerdeführerin zu "serene nature in a crazy poetic city" könnten daher nicht herangezogen werden. Der beschriebene Ausdruck des Zeichens, wonach es die persönliche Sicht des Designers Kenzo von der Stadt Tokio wiedergebe, sei für die massgebenden Verkehrskreise "alles andere als naheliegend". Auch wenn "TOKYO" im Gesamteindruck nicht hervorsteche, könne es nicht einfach ausser Acht gelassen werden, zumal die Grösse einer geografischen Angabe nicht über deren Funktion als Herkunftsangabe entscheide.

Somit sei auch ein Symbolcharakter oder eine Typenbezeichnung, welche die Annahme einer Herkunftsangabe ausschliessen könnten, nicht gegeben. Erwecke ein Zeichen berechtigte Erwartungen über die Herkunft der Waren, so sei es nur für Produkte zulässig, welche dieser Vorstellung auch entsprechen. Vorliegend müssten die beanspruchten Waren daher auf japanische Herkunft eingeschränkt werden.

Daran ändere auch der von der Beschwerdeführerin angerufene Vergleich mit den im Schreiben vom 4. Oktober 2010 genannten Zeichen nichts, da in diesen Fällen im Gegensatz zu "TOKYO BY KENZO" ein offensichtlicher Symbolgehalt propagiert werde, der in Bezug auf die Produkte der Klasse 3 im Vordergrund stehe und keine Herkunftserwartungen hervorrufen würde.

G.
Mit Eingabe vom 31. Januar 2011 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, Ziffer 1 der Verfügung vom 20. Dezember 2010 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz aufzuheben, und diese sei anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 930590 TOKYO BY

KENZO (…) (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 3 Schutz in der Schweiz zu gewähren.

Zur Begründung hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen erneut fest, "TOKYO BY KENZO" sei keine Herkunfts-, sondern eine einschränkungslos eintragbare Fantasiebezeichnung, welche beim schweizerischen Publikum – vom Designer Kenzo beabsichtigte – Vorstellungen über die ruhige Natur im Gegensatz zur Hektik in der Stadt Tokio wecke und deshalb klar symbolisch verwendet werde. Die Wortelemente seien im strittigen Zeichen in äusserst kleiner Schrift abgebildet, so dass der Schriftzug "TOKYO BY KENZO" gänzlich unlesbar sei. Bereits aus diesem Grund sei das Zeichen nicht täuschend. Da Tokio offensichtlich nicht von Kenzo stamme, werde "TOKYO" nicht als Herkunftshinweis aufgefasst. Aus der Formulierung gehe vielmehr klar hervor, dass es sich um eine Typenbezeichnung handle. Zahlreiche vergleichbare Marken seien von der Vorinstanz eingetragen worden. Dadurch verletze sie das Gleichbehandlungsgebot. Die Beschwerdeführerin weist auch darauf hin, dass die Marke in anderen Ländern als schutzfähig erachtet worden sei. Namentlich habe auch das japanische Markenamt die Marke ohne Einschränkung der Waren auf solche japanischer Herkunft eingetragen.

H.

Die Vorinstanz liess sich nach erstreckter Frist am 18. April 2011 vernehmen. Sie beantragt unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Sie bringt ergänzend vor, das englische "BY" bedeute "von, durch" und weise auf eine Urheberschaft bzw. auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren hin. Das Zeichen sei zudem ohne Farbanspruch registriert worden. Werde es in den entsprechenden Grau- und Schwarzschattierungen beurteilt, sei es schwierig, im Bildelement einen Baum und die Lichteinstrahlung zu erkennen. Zwischen der Grossstadt Tokio und dem Bild bestehe kein offensichtlicher Zusammenhang, so dass sich die Ausführungen der Beschwerdeführerin zum symbolischen Charakter des Zeichens nicht in klar erkennbarer Weise ergäben, sondern mit Gedankenarbeit verbunden seien.

Abnehmer, denen der tokiotische Modeschöpfer Kenzo unbekannt sei, erblickten im Element "BY KENZO" einen unbestimmten Zusatz, welcher nicht geeignet sei, die Wahrnehmung der Bezeichnung "TOKYO" als

Herkunftsangabe aufzuheben. Werde der Name Kenzo hingegen erkannt, sei der Zusatz "BY KENZO" trotzdem nicht geeignet, die vom Bestandteil "TOKYO" ausgehenden Herkunftserwartungen auszuräumen.

Der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach die Bezeichnung "TOKYO BY KENZO" als Bildtitel ohne Herkunftserwartungen zu qualifizieren sei, könne nicht gefolgt werden. Bildtitel würden üblicherweise nicht links oben in vertikaler Richtung angebracht, sondern horizontal unterhalb des Bildes. "TOKYO BY KENZO" werde von den Abnehmern somit nicht mit einem Bildtitel assoziiert.

I.
Eine mündliche Verhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

J.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

Eingabefrist und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Zwischen Frankreich 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 (MMP, SR 0.232.112.4) 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 Frankreich und die Schweiz – Vertragspartner 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 dann verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 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. 6^{quinquies} 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 Markenschutzgesetz 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*).

3.
Nach Art. 1 Abs. 1 MSchG sind Marken Zeichen, die geeignet sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Es mag vorliegend fraglich erscheinen, ob das vor allem aus einem auf den ersten Blick kaum verständlichen, vielfarbigen Bildausschnitt bestehende Zeichen diese Voraussetzung erfüllt. In ihrem Ursprungsland vorschriftsgemäss eingetragene Marken sind allerdings "so wie sie sind" in den anderen Verbandsländern der

Pariser Verbandsübereinkunft zur Hinterlegung zuzulassen ("telle-quelle-Klausel", Art. 6quinquies Bst. a Abs. 1 PVÜ; vgl. LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 30 MSchG N. 7). Die Schweizerischen Behörden dürfen daher nicht mehr prüfen, ob es sich bei dem Zeichen überhaupt um eine Marke handelt, sondern sind an den Entscheid der Behörden im Ursprungsland gebunden. Dies hindert jedoch nicht, die Marke aus anderen Gründen, namentlich aufgrund einer Irreführungsgefahr, zurückzuweisen (DAVID, a.a.O., Art. 30 MSchG N. 7; vgl. auch KARL-HEINZ FEZER, in: Beck'sche Kurz-Kommentare, Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München 2009, N. 4 zu Art. 6quinquies PVÜ).

4.
Somit ist im Folgenden einzig zu prüfen, ob das strittige Zeichen im Sinne der Beanstandung als geografische Herkunftsangabe verstanden wird. Unter den Begriff der geografischen Herkunftsangaben fallen nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.

4.1. Ein Zeichen ist im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG dann irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e – *Budweiser*, BGE 93 I 575 E. 2 – *Diamalt*; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der täuschenden Marke, in: Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit su isse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Zeichen geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, in einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; DAVID, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 51; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 MSchG N. 216, 218).

4.2. Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies 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 – *Fischmanufaktur Deutsche 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.). Es gilt als Erfahrungssatz – der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann –, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen 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 MSchG N. 28 ff.; vgl. hierzu 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.).

4.3. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung genügt es bei geografischen Herkunftsangaben, die auf eine bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, dass die Waren im entsprechenden Land hergestellt werden, um die Irreführungsgefahr zu bannen (BGE 135 III 416 E. 2.4 – *Calvi,* mit Verweis auf BGE 117 II 327 – *Montparnasse*, mit zahlreichen weiteren Hinweisen).

4.4. Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG) und namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 (E. 2.1 – *Yukon*) definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung dann zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst

wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 416 E. 2.6 – *Calvi*).

4.5. 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 Einzelfalls 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 im Land der bezeichneten Region 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 – *Fischmanufaktur Deutsche See* [fig.]).

In diesem Zusammenhang wird die im Schriftenwechsel des vorinstanzlichen Verfahrens von der Vorinstanz geäusserte Auffassung, die Irreführungsgefahr könne durch Hinzufügung weiterer schutzfähiger Bestandteile zu einem geografischen Zeichenelement nicht überwunden werden, durch den Grundsatz der Beurteilung im Gesamteindruck relativiert. Entscheidend ist, ob das Zeichen als Ganzes eine geografische Herkunft erwarten lässt. Zutreffend legt die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid dar, dass der Einfluss der einzelnen, geografischen und nichtgeografischen Bestandteile auf den Gesamteindruck im Einzelfall zu würdigen ist (Urteil des Bundesgerichts 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – *Fischmanufaktur Deutsche See* [fig.]; BGE 128 III 454 E. 2.2 – *Yukon*). Eine Marke wirkt allerdings nicht erst irreführend, wenn sie auf den ersten Blick bei flüchtiger Wahrnehmung einen täuschenden Sinn erkennbar macht, sondern schon dann, wenn sie – und sei es auch in einem sinngehaltlichen Nebenpunkt – objektiv geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise im Gesamteindruck falsche Vorstellungen über die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu wecken (NOTH,

a.a.O., Art. 2 Bst. c MSchG N. 26; WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 216). In der Regel wird eine Herkunftsangabe auch neben wirksameren, auffälligeren oder dominanter platzierten Bestandteilen nicht gänzlich übersehen. Ein im Kleingedruckten hinzugefügter Markenbestandteil vermag erst dann keine objektive Vorstellung einer geografischen Herkunft mehr zu vermitteln und keine Irreführungsgefahr mehr hervorzurufen, wenn er derart in der Marke verschwindet, dass er vom durchschnittlichen Abnehmer nicht zur Kenntnis genommen wird (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1988/ 2009 vom 13. Januar 2010 E. 4.3 – *Eau de Lierre* [fig.]).

Im Gegensatz zu den Zeichen des Gemeinguts (BGE 129 III 225 E. 5.3 – *Masterpiece*) werden Grenzfälle irreführender oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossender 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*, PMMBl 1996, S. 25 – *San Francisco 49ers*).

5.
In einem ersten Schritt sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen.

5.1. Die meisten der im Warenverzeichnis der Anmeldung genannten Toilettenpräparate und Kosmetika sind Waren des täglichen Gebrauchs. Für solche setzen sich die massgeblichen Verkehrskreise zum einen vor allem aus der grossen Zahl erwachsener, fachlich nicht geschulten Letztabnehmerinnen und Letztabnehmer – da diese in erster Linie des Schutzes vor Irreführung bedürfen (MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. c MSchG N. 9) – und zum anderen aus Fachleuten aus dem Kosmetikbereich (Verkaufspersonal, Zwischenhändler, Kosmetikerinnen) zusammen. Da es sich um Waren handelt, die zugleich an Fachleute und Endkonsumenten vertrieben werden und es sich bei den Letztabnehmern um die grösste Gruppe des relevanten Abnehmerkreises handelt, ist bei der Beurteilung der Irreführungsgefahr insbesondere auf das Verständnis der Endkonsumenten abzustellen.

5.2. Da es sich bei den beanspruchten Waren der Klasse 3 um Konsumgüter handelt, werden sie von den massgeblichen Verkehrskreisen mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit eingekauft (vgl.

BGE 134 III 547 E. 2.3.3 – *Panton Freischwinger*, BGE 122 III 383 E. 1 – *Kamillosan*).

Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann dieser durchschnittliche Konsument von Waren wie Parfums, Köperlotionen, Kosmetika und dergleichen erwarten, dass solche Produkte im Spezialgeschäft oder in der Drogerieabteilung eines Warenhauses in den entsprechenden Regalen üblicherweise mit der Vorderseite nach vorne eingeordnet sind, damit er die von ihm gesuchten Produkte von anderen unterscheiden und sich je nach Bedürfnis rasch bedienen kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.4 – *Nivea Sun-Flasche* [3D]).

6.

6.1. Die OMPI notifizierte am 23. August 2007 die Eintragung der strittigen Marke gestützt auf die französische Basismarke Nr. 06 3 470 299. Die Notifikation enthielt keine Anmerkungen über einen allfälligen Farbanspruch. Die Abbildung wurde in der Notifikation jedoch farbig dargestellt. Unter Berücksichtigung dieses Widerspruchs rechtfertigt es sich, für die Beurteilung der Markendarstellung die unter der Registernummer 06 3 470 299 vom französischen "Institut national de la propriété industrielle" (INPI) publizierte Abbildung der Basismarke (einsehbar unter www.inpi.fr) beizuziehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 5, mit weiteren Hinweisen). Die streitgegenständliche Marke wurde in dieser Publikation in farbiger Ausführung hinterlegt ("Note: Marque déposée en couleurs"). Daher ist die Marke entgegen der vorinstanzlichen Ausführungen nicht in Grau- und Schwarzschattierungen, sondern entsprechend der farbigen Abbildung in der Basismarke zu beurteilen.

6.2. Die strittige kombinierte Wort/-Bildmarke besteht aus einem Rechteck, das eine Abbildung enthält, die vollständig von einem Baum ausgefüllt wird, durch dessen Geäst und Blätter Licht fächerhaft durchstrahlt (Klassen nach Wien-Klassifikation: 29.02.00, 05.01.03 sowie 01.15.25). Während das Baumgeäst auf der rechten Hälfte des Rechteckes so dicht ist, dass es kaum Lichtstrahlen durchlässt, sind auf der anderen Hälfte weniger Äste und Blätter vorhanden und es scheint mehr Licht durch. Der Baumstamm und die Äste sind in schwarzer Farbe gehalten. Demgegenüber sind die Blätter grün. Eine farbliche Unterscheidung besteht auch bei den Lichtstrahlen. Diese sind im linken Drittel der Abbildung gelb, wohingegen sie in der Mitte und im rechten

Drittel aus einem auffälligen rot bestehen. Auf der gesamten Abbildung finden sich unterschiedlich farbige Punkte mit einem unregelmässigen Erscheinungsbild. Die Abbildung wird auf der linken Seite von einem (von unten nach oben verlaufenden) vertikalen Schriftzug flankiert, der in Grossbuchstaben, aber kleiner Schrift nacheinander die Worte "KENZO", "EAU DE TOILETTE POUR HOMME" und "TOKYO BY KENZO" enthält. "KENZO" sowie "EAU DE TOILETTE POUR HOMME" sind in schwarzer Farbe, "TOKYO BY KENZO" hingegen sticht durch einen intensiven magentaroten Farbton hervor.

Im vorinstanzlichen Verfahren berief sich die Beschwerdeführerin auf den – angeblichen – Markenbestandteil "serene nature in a crazy poetic city", welcher sich ebenfalls im vertikalen Schriftzug auf der Marke befinde. Jedoch ist dieser Bestandteil auf der angefochtenen Marke nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin macht diesen im vorliegenden Verfahren nunmehr nicht geltend, so dass auf Ausführungen zu "serene nature in a crazy poetic city" verzichtet werden kann.

6.2.1. 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*).

Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – *After hours* und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – *Peach Mallow*). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke,

die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus Sicht des Marktes zu berücksichtigen (DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a MSchG N. 100 ff.).

6.3. Die zusätzlich angebrachten Wortelemente sind auf der Abbildung der Notifikation der OMPI vom 23. August 2007 in äusserst kleiner und zudem unruhiger Schrift gehalten. Während das erste Wort ("KENZO") und die dritte Wortverbindung ("TOKYO BY KENZO") bei entsprechenden Bemühungen gerade noch erkannt werden, kann die mittlere Wortverbindung ("EAU DE TOILETTE POUR HOMME") nur dann überhaupt entziffert werden, wenn vorgängig anderweitig Kenntnis vom Inhalt genommen worden ist. Es fragt sich daher, ob die Wortelemente genügend lesbar sind.

Da der Schutzumfang einer international registrierten Marke nicht weiter als die nationale Basisregistrierung gehen kann, wird auch diesbezüglich für die Beurteilung der Markendarstellung die vom INPI publizierte Abbildung der Basismarke beigezogen. Diese Abbildung lässt in Bezug auf die Lesbarkeit der Wortelemente zumindest keine Unklarheiten offen. Zwar haben die Wortverbindungen auch in dieser Publikation unscharfe Konturen, aber lassen sie sich ohne weiteres entziffern. Die Beschwerdeführerin muss sich diese Einschränkung des Schutzumfangs insofern entgegenhalten lassen, als sie nicht geltend machen kann, "TOKYO BY KENZO" bewirke ohnehin keine Irreführungsgefahr, weil "TOKYO" gar nicht zu entziffern sei. Man mag sich zwar fragen, ob die Wortverbindung "TOKYO BY KENZO" im tatsächlichen Gebrauch auf den Produkten der Klasse 3 gelesen werden kann, für welche sie beansprucht wird. Der Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang zuzustimmen, dass keine Irreführungsgefahr besteht, wenn das allfällig irreführende Zeichenelement nicht entzifferbar ist. Die Beurteilung der Irreführungsgefahr erfolgt jedoch in dem Sinne registerbezogen, als das Zeichen in der angemeldeten Form betrachtet und dessen konkrete Verwendung nicht berücksichtigt wird (NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c MSchG N. 18).

6.4. Bei isolierter Betrachtung stellt "TOKYO" in Bezug auf die beanspruchten Waren im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine direkte Herkunftsangabe dar. "TOKYO" (dt. Tokio; amtlich japanisch in lateinischen Buchstaben "Tōkyō") bezeichnet die Hauptstadt Japans, welche 2005 8.5 Mio. Einwohner (in der Metropolregion gar ca. 35 Mio.

Einwohner) zählte. Tokio ist nicht nur die bevölkerungsreichste Stadt Japans, sondern beherbergt auch den Sitz der japanischen Regierung und des Kaisers. Mit beispielsweise der Tokyo Stock Exchange versteht sich Tokio als eine der wichtigsten Finanzmetropolen der Welt. Führende Wirtschaftsunternehmen haben in der Metropolregion Tokio ihre Hauptverwaltung, wobei sich die Hauptbranchen der Industrie aus Elektronik, Maschinenbau, Metall-, Nahrungsmittel- und Druckindustrie zusammensetzen. Ausserdem ist Tokio Handels-, Bildungs-, Kultur- und Verkehrszentrum des Landes mit zahlreichen Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstituten, Theatern und Museen sowie zwei Flughäfen (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL – Stichwort "Tokio"). Aufgrund der Grösse dieser Stadt, ihrer wirtschaftlichen sowie staatspolitischen Bedeutung ist es gerichtsnotorisch, dass Tokio den massgebenden Abnehmerkreisen bekannt ist.

Auch wenn sich in der strittigen Marke die in englischsprachigen Ländern gebräuchliche Schreibweise "Tokyo" findet, so werden die schweizerischen Durchschnittskonsumenten in "Tokyo" ohne Weiteres die ihnen bekannte geografische Angabe der japanischen Hauptstadt Tokio (deutschsprachige Schreibweise) erblicken, zumal sich die tatsächliche Lautgebung der beiden Wörter nicht unterscheidet. Eine andere Bedeutung von "TOKYO" als jene der japanischen Hauptstadt ist vorliegend nicht zu erkennen.

Aufgrund der bedeutenden Wirtschaftslage kommt Tokio im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne Weiteres als Herstellungs- und Handelsort von Kosmetik- und Körperpflegewaren in Frage.

Die Wortverbindung "EAU DE TOILETTE POUR HOMME" ist in der Mitte zwischen "KENZO" und "TOKYO BY KENZO" in kleinerer Schrift angeordnet. Der Sinn dieser Wortverbindung beschreibt zumindest einige der beanspruchten Waren direkt und ist daher unmissverständlich.

6.5. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, "TOKYO BY KENZO" sei gänzlich unlesbar und daher keinesfalls täuschend. Nachdem die Abbildung der Basismarke keine diesbezüglichen Unklarheiten offen lässt, bleibt zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf den einzelnen Zeichenbestandteil "TOKYO BY KENZO" – bei den massgebenden

Verkehrskreisen der beanspruchten Waren eine Herkunftserwartung hervorruft.

Gesamthaft dominiert die quadratische Abbildung aufgrund ihrer Grösse und den hervorragenden Farben in der Tat die strittige internationale Registrierung. Sie besteht ihrerseits aus mehreren Elementen (Baumstamm, Geäst, Blätter, verschiedenfarbige Lichtstrahlen, verstreute Punkte), hat jedoch wenig Unterscheidungseignung und lässt befürchten, dass die massgebenden Verkehrskreise damit gekennzeichnete Waren der Klasse 3 in der Masse des Angebots im Spezialgeschäft oder in der Drogerieabteilung eines Warenhauses nicht mehr einem bestimmten Unternehmen zuordnen können (vgl. E. 3).

Der banale und schwer bestimmbare Charakter des Baumes und der Lichtstrahlen werden die massgeblichen Durchschnittskonsumenten dazu bewegen, sich an den Schriftzug zu halten, um eine Herkunftszuordnung oder Produktorientierung vornehmen zu können. Aus dem Schriftzug ragt die Wortverbindung "TOKYO BY KENZO" aufgrund ihrer exponierten und vom Bildelement abgesetzten Position am oberen linken Rand und der – im Verhältnis zur schwarzen Farbe der restlichen Wortelemente – auffälligen magentaroten Farbe hervor und wird daher unweigerlich als Einheit wahrgenommen, wie die Beschwerdeführerin zu Recht bemerkt. Trotz seiner geringen Grösse im Verhältnis zu den restlichen Bestandteilen verschwindet "TOKYO BY KENZO" nicht geradezu in der Marke, sondern wird entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin von einer grossen Zahl der durchschnittlichen Abnehmer durchaus zur Kenntnis genommen.

Es mag im Sinne der Beschwerdeführerin zutreffen, dass einzelne Abnehmer (der mit der Marke gekennzeichneten Produkte) die am linken Bildrand aufgeführte Wortverbindung als Bildtitel auffassen und eine gewisse Symbolik des Bildes erkennen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen, ist, obwohl im Einzelfall widerlegbar, streng. Die Gefahr der Irreführung ist denn auch bereits dann gegeben, wenn eine Täuschung eines erheblichen Teils der Abnehmer zu befürchten ist (NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c MSchG N. 10, mit weiteren Hinweisen). Es kann, wie nachfolgend aufzuzeigen ist, nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein erheblicher Teil der

massgebenden Abnehmer von dem geografischen Markenbestandteil irreführen lässt.

6.6. Sinngehaltlich ist, worauf die Vorinstanz zutreffend hinweist, der Zusammenhang zwischen der hektischen Stadt Tokio und der abgebildeten Natur für den grössten Teil der Abnehmer nicht verständlich. Eine Grossstadt wie Tokio wird gewöhnlich nicht mit ruhiger Natur assoziiert. Die Abbildung transportiert keinen offensichtlichen Sinngehalt, der einen Zusammenhang mit der Stadt Tokio erkennen lassen könnte. Es bedarf daher eines grossen Aufwands an Gedankenarbeit und Fantasie des Durchschnittskonsumenten – welcher die beanspruchten Waren lediglich mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit einkauft (E. 5) –, um den beschriebenen subjektiven Eindruck des Gegensatzes zwischen der hektischen Stadt Tokio und der in sich ruhenden Natur zu erkennen. Bei vorliegender Markenanmeldung fehlt es an einer offensichtlichen Symbolik, welche geeignet wäre, die Vermutung eines Konnexes mit der geografischen Angabe als abwegig erscheinen zu lassen. Nach dem Gesagten ist mithin festzustellen, dass die Kombination aus der geografischen Angabe "TOKYO" mit "BY KENZO" von den Durchschnittsabnehmern als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Die restlichen Elemente der streitgegenständlichen Marke sind nicht geeignet, den herkunftshinweisenden Charakter bzw. die Irreführungsgefahr der Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren entfallen zu lassen. "TOYKO BY KENZO" weist damit deutlicher und unmittelbarer auf eine mögliche geografische Herkunft hin als dies bei den Beispielen für rein symbolisch verstandene Einwortmarken wie "Galapagos", "Congo" oder "Südpol" in BGE 128 III 459 E. 2.1.2 – *Yukon* der Fall ist.

Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Zeichenbestandteil "TOKYO" nicht isoliert, sondern vielmehr zusammen mit dem Bildelement sowie den Wortelementen wahrnehmen würden. Die Formulierung "BY KENZO" bedeute "Tokio von Kenzo" und schliesse eine Herkunftsangabe aus, weil Tokio nicht von Kenzo stammen könne. "TOKYO BY KENZO" werde als Bildtitel wahrgenommen. Der Zusatz "BY KENZO" ist jedoch nicht geeignet, die Funktion der geografischen Angabe "TOKYO" als Herkunftsangabe aufzuheben. "TOKYO BY KENZO" ergibt – wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält – offensichtlich keinen Sinn, da die Stadt Tokio bekanntermassen nicht von Kenzo stammt. Die massgebenden Verkehrskreise werden auch nicht davon ausgehen, dass es sich bei dem

Bild um ein Werk Kenzos handle, das "TOKYO" heisst. Zwar ist es nicht ungewöhnlich, einen Bildtitel in vertikaler Richtung am Bildrand anzubringen. Der massgebende Abnehmer wird sich in der Regel jedoch nicht derart weitgehende Gedanken über den Sinn und Zweck von "TOKYO BY KENZO" machen, wird das Zeichen doch für Waren der Klasse 3 beansprucht, welche mit lediglich durchschnittlicher Aufmerksamkeit eingekauft werden. Anders als beispielsweise bei einem Werk in einer Kunstausstellung wird er sich daher auch nicht damit auseinandersetzen, dass "TOKYO BY KENZO" die Bedeutung eines Bildtitels haben könnte, der einen allfälligen Symbolgehalt der Abbildung benennen will.

6.7. Ferner vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, es handle sich bei "TOKYO BY KENZO" um eine Typenbezeichnung. Damit spricht sie die vierte Gruppe im Ausnahmekatalog in BGE 128 III 454 (E. 2.1 – *Yukon*) an. Unternehmen der Parfum- und Schönheitsindustrie würden häufig Namen von romantischen oder exotischen Orten verwenden, um ihren Produkten einen gewissen Charakter zu verleihen. Auch sei die Kombination von Städte- oder Ländernamen in Verbindung mit weiteren Elementen durchaus üblich. Auch wenn der Beschwerdeführerin zuzustimmen ist, dass Namen von Orten, Ländern und dergleichen häufig verwendet werden, um Produkte damit zu kennzeichnen, so wird vorliegend doch nicht ein bestimmter Typ oder ein Modell von Waren der Klasse 3 mit "TOKYO" bezeichnet und eine allfällige Typenbezeichnung der entsprechenden Waren mit "TOKYO" als solche ist unter den weiteren Markenbestandteilen nicht klar erkennbar.

Die Marke weckt somit, wie der angefochtene Entscheid korrekt darlegt, für die damit gekennzeichneten Waren beim durchschnittlichen und daher massgebenden Abnehmer die Erwartung, dass sie in Japan hergestellt werden.

6.8. Ergänzend beruft sich die Beschwerdeführerin auf das Gleichbehandlungsgebot, wonach juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind (Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei gleiche Sachverhalte rechtlich unterschiedlich beurteilen.

Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen mit anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist (RKGE, sic! 10/2004, S. 776 E. 10 – *Ready2Snack*). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997, S. 161 E. 5c – *Elle*; Entscheid der RKGE vom 4. August 2003, in: sic! 2/2004, S. 97 E. 11 – *Ipublish*). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser Praxis nicht abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

6.8.1. Die Eintragung der beiden von der Beschwerdeführerin genannten Marken IR 177400 "ROMA" und IR 542867 "FIDJI" (fig.) erfolgte in den Jahren 1954 sowie 1989. Ältere Voreintragungen widerspiegeln grundsätzlich nicht die aktuelle Praxis und sind unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich (vgl. RGKE in sic! 2004, S. 575 – *Swiss Business Hub*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – *Kugeldreieck* [fig.]).

6.8.2. Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass die ins Recht gelegten Vergleichsmarken "BRASIL DREAM", "CARIBBEAN GOLD" und "MISTERO DI ROMA" aufgrund der zusätzlichen Elemente ein im Vordergrund stehender Symbolcharakter haben. Die geografischen Angaben wecken daher bei den massgebenden Abnehmern keine Herkunftserwartungen. Im Gegensatz dazu kann in "TOKYO BY KENZO" auch in Kombination mit dem Bildelement kein solcher Symbolgehalt erblickt werden, der das Wegfallen der Irreführungsgefahr bewirken könnte.

6.8.3. Sodann macht die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung mit ihren Marken IR 945251 "7:15 AM IN BALI" und IR 974417 "5:40 PM IN MADAGASCAR" geltend. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann die Beschwerdeführerin sich selbst gegenüber von vorneherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend machen (BGer in sic! 1997, S. 161 E. 5c *Elle*, sic! 2004, S. 403 E. 4 *Discovery Travel & Adventure Channel*). Die beiden Marken dürften sich indessen auch nicht mit dem vorliegend strittigen Zeichen vergleichen lassen, fehlt es doch "TOKYO BY KENZO" an einem

Symbolcharakter, wohingegen eine Irreführungsgefahr der massgebenden Abnehmer durch die Herkunftsangaben 'Bali' und 'Madagascar' vielmehr durch das Hinzufügen eines zusätzlichen symbolhaften Elementes wie einer bestimmten Uhrzeit ausgeschlossen wird.

6.8.4. Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin auf die Zulassung ihrer Marke in anderen Staaten. Auch das japanische Markenamt habe dem Zeichen ohne Einschränkung der Waren auf japanische Herkunft Schutz gewährt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – *Firemaster*, mit Verweis auf BGE 129 III 225 E. 5.5 – *Masterpiece*),

Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens "TOKYO BY KENZO" (…) (fig.) im Ausland und insbesondere in Japan nichts zu ihren Gunsten ableiten.

7.
Die möglicherweise ebenfalls vertretbare Ansicht, wonach der Markengebrauch auf Dimensionen beschränkt sein dürfte, welche die Entzifferung der Beschriftung kaum ermöglicht, ansonsten das Wort "KENZO" wegen seiner Grösse zuerst gelesen und der Durchschnittskonsument einen Bildtitel erkennen wird, wenn er im folgenden "TOKYO BY KENZO" zu lesen bekommt, muss, abgesehen davon, dass der *Gebrauch* der Marke nicht Prüfungsgegenstand bildet, dem in der höchstrichterlichen, verbindlichen Praxis relativ strikt angewendeten Erfahrungssatz weichen. Zusammenfassend ergibt sich daher, dass die Verweigerung der Eintragung der internationalen Registrierung Nr. 930 590 TOKYO BY KENZO (…) (fig.) für die beanspruchten Waren der Klasse 3 rechtmässig war. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem am 8. Februar 2011 geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4*bis* VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21.

Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei sich bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – *Turbinenfuss* [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 930590 - tbe; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Said Huber

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 5. Dezember 2011