Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-4080/2008
{T 1/2}

Urteil vom 8. September 2010

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

The Procter & Gamble Company, An Ohio Corporation,
One Procter & Gamble Plaza, US-Cincinnati (OH),
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch 56606/2007
AUSSIE DUAL PERSONALITY.

Sachverhalt:

A.
Am 20. Juni 2007 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke AUSSIE DUAL PERSONALITY beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") zur Eintragung ins Schweizerische Markenregister an. Die Marke wurde für folgende Waren der Warenklasse 3 beansprucht:

> Toilettenseifen, Parfümeriewaren, Kosmetika, ätherische Öle, Haarwässer, Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haut, Kopfhaut und Haaren, Mittel zur Formgebung von Haaren, Präparate zum Tönen, Bleichen, Färben und Einfärben von Haaren.

B.
Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben vom 17. Dezember 2007 und führte aus, der Wortbestandteil "Aussie" bedeute "Australier" beziehungsweise "australisch" und weise auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren hin. Die Marke könne die Käuferschaft über die Herkunft der Produkte irreführen, falls die Warenliste nicht durch eine entsprechende Präzisierung auf Waren australischer Herkunft eingeschränkt werde.

C.
Mit Schreiben vom 18. Februar 2008 bestritt die Beschwerdeführerin die Beanstandung. Sie führte aus, die massgeblichen Verkehrskreise würden das Wortelement "Aussie" nicht in der von der Vorinstanz geltend gemachten Weise verstehen. Ferner handle es sich dabei um eine Bezeichnung ohne Gebietsbezug und der Betrachter stelle keine gedankliche Beziehung zwischen der Bezeichnung und dem Produkt her. Hinzu komme, dass Australien für die beanspruchten Produkte keine Referenz sei und die Verkehrskreise im Kontext mit dem Zeichen keine besondere Qualität erwarteten, weshalb gemäss einschlägiger Lehre von einer Fantasiebezeichnung ohne Gebietszuordnung auszugehen sei.

D.
Am 19. Mai 2008 erliess die Vorinstanz auf (Eventual-)Antrag der Beschwerdeführerin eine Verfügung, in der sie das Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 56606/2007 AUSSIE DUAL PERONSALITY für alle beanspruchten Waren zurückwies.

E.
Am 18. Juni 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:

"1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 19. Mai 2008 betreffend das Schweizerische Markeneintragungsgesuch CH 56606/2007 AUSSIE DUAL PERSONALITY sei aufzuheben.
2. Dem schweizerischen Markeneintragungsgesuch CH 56606/2007 AUSSIE DUAL PERSONALITY sei der Schutz in der Schweiz für sämtliche beantragten Waren zu gewähren.
3. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge."

Zur Begründung berief sich die Beschwerdeführerin wiederum darauf, dass es sich beim Element "Aussie" um einen Ausdruck der saloppen Umgangssprache handle. Die massgeblichen Verkehrskreise würden es nicht mit dem Sinngehalt "Australier" oder "australisch" verstehen. Das Zeichen vermittle den Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keinen geografischen Bezug. Erst wenn die massgeblichen Verkehrskreise zwischen dem Zeichen und den Produkten eine gedankliche Verbindung herstellten, liege eine geografische Produktbezeichnung vor. Dies sei hier aber nicht der Fall, und selbst wenn dem so wäre, würde eine solche Gedankenverbindung keine Herkunftserwartung mit Bezug auf die beanspruchten Produkte wecken, da Australien für die beanspruchten Waren im Gegensatz zum Beispiel zu Paris keinen Ruf geniesse. Jedenfalls würden die Verkehrskreise unter dem Zeichen keine bestimmte Qualität erwarten, weshalb von einer Fantasiebezeichnung (ohne Gebietsbezug) auszugehen sei. Schliesslich berief sich die Beschwerdeführerin auf zwei eingereichte Ausdrucke von Google-Recherchen zu den Stichworten "Australien" einerseits (rund 3.5 Mio. "Treffer" auf Schweizer Webseiten) und "Aussie" (rund 83'000 "Treffer" auf Schweizer Webseiten) andererseits um zu belegen, dass der Ausdruck "Aussie" hierzulande weniger häufig Verwendung finde als der Ausdruck "Australien" und daher unbekannt sei.

F.
Mit Vernehmlassung vom 15. August 2008 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. "Aussie" sei ein umgangssprachlicher Ausdruck, der Eingang in mehrere Wörterbücher gefunden habe und dem die Bedeutung "australisch" / "Australien" / "Australier(in)" zukomme. Weiter reichte die Vorinstanz Ausdrucke von Internetquellen

ein, um zu belegen, dass im ersten Halbjahr 2007 knapp 19'000 Schweizer nach Australien reisten und das sogenannte Slangwort "Aussie" für "Australien" beziehungsweise "Australier/in" auch in der Schweiz Verwendung finde. Sie machte geltend, für diese Annahme sprächen gerade auch die Ergebnisse der von der Beschwerdeführerin eingereichten Google-Recherche betreffend "Aussie". In der strittigen Markenhinterlegung sei sowohl eine direkte ("australisch", "Australien") als auch eine indirekte Herkunftsangabe (Hinweis auf die Bewohner Australiens) zu sehen, wobei auch letztere Kategorie von Herkunftsangaben nicht ohne weiteres ohne eine entsprechende Einschränkung des Warenverzeichnisses zum Markenschutz zugelassen werden könnte. Auch im Gesamteindruck mit den weiteren enthaltenen Wortelementen "DUAL PERSONALITY" sei das strittige Wortelement nicht bloss symbolischer Natur. Es wecke auch im Gesamteindruck der Marke Herkunftserwartungen. Ob Australien für die beanspruchten Produkte eine Referenz darstelle oder nicht, sei für eine Zurückweisung der Marke in der angemeldeten Form ohne Belang.

G.

Mit Replik vom 19. September 2008 reichte die Beschwerdeführerin Dokumente über 44 ihrer ausländischen Markenregistrierungen von Marken mit dem Wortelement "Aussie" ein. Sie machte unter anderem geltend, ein mit der vorliegenden Markenanmeldung identisches Zeichen sei in den Ländern Grossbritannien und Irland als nationale Registrierung zugelassen worden, zudem auch als EU-Gemeinschaftsmarke. Die Registrierung beziehungsweise der Schutz nationaler und regionaler Marken gar in englischsprachigen Ländern zeige aber auf, dass das Wortelement "Aussie" im Hinblick auf die absoluten Ausschlussgründe unproblematisch sei, müssten doch englischsprachige Verkehrskreise das Zeichen eher im von der Vorinstanz behaupteten Sinn verstehen als Schweizer. Sie wiederholte ihre bisherigen Argumente und machte zudem geltend, der schweizerische Durchschnittskonsument denke eher an die umgangssprachliche Bezeichnung "Ossi" für Ostdeutsche, sobald er die korrekt ausgesprochene Marke "Aussie" akustisch wahrnehme. Bei einer visuellen Wahrnehmung denke er hingegen an das französische Wort "aussi" für "auch". Die Beschwerdeführerin ergänzte, selbst wenn man vom Vorliegen einer geografischen Bezeichnung ausgehe, sei der Begriff "AUSSIE" beziehungsweise "Ossi" mehrdeutig und könne daher nicht klar zugeordnet werden. Eine Irreführung sei somit gar nicht möglich.

H.
In ihrer Duplik vom 15. Oktober 2008 hielt die Vorinstanz an ihrem bisherigen Standpunkt fest. Sie ergänzte, gerade im Bereich von Kosmetikprodukten seien auch die massgeblichen Schweizer Verkehrskreise oft mit englischsprachigen Ausdrücken konfrontiert, weshalb sie auch das Element "Aussie" in seiner Bedeutung "Australien" beziehungsweise "Australier" erkennen würden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sähen die massgeblichen Verkehrskreise in dem strittigen Zeichen im Gesamteindruck eher ein einheitliches englischsprachiges Zeichen als ein gemischtes Zeichen (deutsch – englisch oder französisch – englisch). Aus den geltend gemachten ausländischen Voreintragungen könne die Beschwerdeführerin aufgrund der einschlägigen Rechtsprechung nichts zu ihren Gunsten ableiten, da diesen gemäss der Rechtsprechung keine präjudizierende Wirkung zukomme.

I.
In einer Verfügung vom 19. Februar 2009 tat das Bundesverwaltungsgericht seine Absicht kund, zusätzliche Sachverhaltsabklärungen durchführen zu lassen und stellte der Beschwerdeführerin die Erhebung eines zusätzlichen Kostenvorschusses in Aussicht. Der Beschwerdeführerin wurde gleichzeitig eine Frist eingeräumt, um vorab eigene Beweiserhebungen durchzuführen und damit den Abklärungen von Amtes wegen zu entgehen. Die Beschwerdeführerin reagierte auf diese Verfügung nicht.

J.
Mit Verfügung vom 11. März 2009 wurde das Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des vor dem Bundesgericht damals hängigen Verfahrens *Calvi (fig.)* mit der Nummer 4A_587/2008 sistiert. Nach Ergehen des Entscheids im genannten Verfahren am 8. Mai 2009 wurde die Sistierung wieder aufgehoben und das Verfahren fortgesetzt.

K.
Mit Datum vom 6. Juni 2009 nahm die Beschwerdeführerin zum vorstehend genannten Bundesgerichtsentscheid und dessen möglichen Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren Stellung. Sie äusserte sich dahingehend, dass die Zeichen *"Calvi (fig.)"* und "Aussie" strukturelle Unterschiede aufwiesen und es sich bei "Aussie" nicht um eine geografische Bezeichnung handle. Der Bundesgerichtsentscheid

sei für den vorliegenden Fall daher nicht einschlägig. Zudem könne eine Irreführung in diesem Fall nicht eintreten, weil hier allfällige Herkunftshinweise auf eine Herkunft deuteten, die keinen Ruf für die konkret beanspruchten Produkte geniesse.

L.
Umgekehrt machte die Vorinstanz in ihrer Stellungnahme vom 7. Juli 2009 geltend, der ergangene Entscheid zeige, dass eine geografische Bezeichnung von den massgeblichen Verkehrskreisen in der Regel als Herkunftshinweis aufgefasst werde, was auch im vorliegenden Fall zutreffe. Im Übrigen sah die Vorinstanz ihren Standpunkt im vorliegenden Fall durch den bundesgerichtlichen Entscheid vollumfänglich gedeckt, namentlich in dem Punkt, dass es für die Zurückweisung eines Zeichens wegen Irreführung in Bezug auf die Herkunft der Waren, keines besonderen Rufs des betreffenden Ortes für die beanspruchten Waren bedarf.

M.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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

2.

2.1 Irreführende Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das ei-

ne geografische Angabe enthält und die Adressaten zur Annahme verleitet, die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 128 III 460 E. 2.2 *Yukon*, BGE 132 III 772 E. 2.1 *Colorado [fig.]*). Unrichtige geografische Angaben, wie zum Beispiel erkennbare Fantasiezeichen, sind darum in Marken so lange zulässig, als sie das Publikum nicht irreführen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 4.2 *Cheshire Cat* mit Hinweisen). Umgekehrt muss eine Marke bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine Herkunftserwartung wecken, damit sie vom Schutz ausgeschlossen ist. Allerdings gilt der Erfahrungssatz, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen, falls sie ihn kennen. Dieser Erfahrungssatz kann im Einzelfall widerlegt werden (BGE 135 III 419 E. 2.2 *Calvi (fig.)*, 97 I 80 E. 1 *Cusco*, 93 I 571 E. 3 *Trafalgar*, Urteil des Bundesgerichts 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 *Afri-Cola*).

Eine Herkunftserwartung fehlt namentlich, wenn die Marke zu einer der in BGE 128 III 457 ff. E. 2.1 *Yukon* definierten sechs Fallgruppen gehört, nämlich wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist.

Hingegen ist nicht erforderlich, dass die Industrie am Ort, auf den die Marke verweist, einen besonderen Ruf geniesst (BGE 135 III 419 E. 2.5 *Calvi [fig.]*), damit ein Zeichen als irreführende Herkunftsangabe vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Ebenso wenig kommt es nach Art. 47 MSchG darauf an, ob die betreffende geografische Bezeichnung die Eigenschaften oder die Wertschätzung der Waren beeinflusst (BGE 132 III 770 E.4 *Colorado [fig.]*).

2.2 Der erwähnte Erfahrungssatz, wonach ein geografischer Markenbestandteil die Herkunft der gekennzeichneten Waren erwarten lässt, wenn er bekannt ist, gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus geografischen und nichtgeografischen Bestandteilen zusammengesetzt sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom

7. Oktober 2008 E. 6.3 *Laura Biagiotti Aqua di Roma*, B-1988/2009 vom 13. Januar 2010 E. 4.2 *Eau de Lierre,* B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.3 *Cheshire Cat*). Allerdings kann der geografische Sinngehalt der in der Marke verwendeten Herkunftsangabe im Einzelfall im Gesamteindruck der Marke überwunden werden und sein Zusammenspiel mit den übrigen Markenbestandteilen eine Herkunftserwartung verhindern. Dies ist der Fall, wenn die Herkunftsbezeichnung im Kontext der übrigen Markenelemente unkenntlich wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6068/2007 vom 18. September 2008 E. 6.3 *Biorom*) oder der semantische Bezug der Markenelemente einen Symbolgehalt der Marke als Fantasie- oder ein Verständnis als Typenbezeichnung im Sinne der erwähnten Ausnahmekategorien herbeiführt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.6 *Cheshire Cat*). In gewissen Fällen erkannten die ehemalige Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) und das Bundesverwaltungsgericht auch, ohne dass die zu prüfenden Zeichen unmittelbar zu einer der genannten Fallgruppen zählten, dass der Sinngehalt des geografischen Wortelements im Kontext mit den anderen Bestandteilen verändert und von der Herkunft der gekennzeichneten Waren auf betriebliche Verhältnisse des Markenanmelders oder bestimmte Personen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ware verschoben sei oder das Markenzeichen im Ganzen so widersprüchlich laute, dass es nicht mehr in einem herkunftsbezogenen Sinn verstanden werden könne. Auch in diesen Fällen wurde eine Deutung als Angabe der geografischen Warenherkunft ausgeschlossen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 *AJC Presented by Arizona Girls;* Entscheide der RKGE vom 9. Oktober 2002 veröffentlicht in sic! 2003 S. 429 f. E. 9 *ÖKK Öffentliche Krankenkasse der Schweiz*, vom 19. Mai 2006 veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f. E. 3 f. *British American Tobacco Switzerland [fig.]*, vom 15. Mai 2006 veröffentlicht in sic! 2006 S. 769 f. E. 2 *Off Broadway Shoe Warehouse [fig.]*, vom 12. April 2006 veröffentlicht in sic! 2006 S. 681 E. 3 *Burberry Brit*, vom 24. Juni 2005 veröffentlicht in sic! 2005 S. 891 E. 7 *La differenza si chiama Gaggenau*).

2.3 Enthalten aus mehreren (Wort-)Bestandteilen zusammengesetzte Marken Wörter, die nicht den schweizerischen Landessprachen entstammen, so ist auf die voraussetzbaren Fremdsprachenkenntnisse der massgeblichen Verkehrskreise abzustellen. Mit Bezug auf die englische Sprache gehen Rechtsprechung und Lehre davon aus, dass

sie zumindest in den Grundzügen der breiten Öffentlichkeit in der Schweiz bekannt ist, sodass englische Begriffe zu berücksichtigen sind, soweit sie von einem nicht unwesentlichen Teil der Schweizer Bevölkerung verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 *AJC presented by Arizona girls [fig.]* mit weiteren Hinweisen). Mit Bezug auf Wörter der anglo-amerikanischen Umgangssprache, sogenannten Slangausdrücken, hat die Rechtsprechung bisher eher dafürgehalten, dass diese Schweizer Verkehrskreisen grundsätzlich weniger bekannt sind als der Wortschatz der Hochsprache (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 6.2 *JAVA MONSTER*).

2.4 Das Bundesverwaltungsgericht setzt in Fällen mit Marken mit geografischen Wortelementen hinreichende Abklärungen der Vorinstanz bei der Sachverhaltsermittlung voraus. Ergibt sich aus den vollständig erhobenen Belegen kein klares Bild, trägt der Gesuchsteller dennoch die Folgen der Beweislosigkeit (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 4.3 *Madison* und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 *Afri-Cola*). Als Indizien für die Bekanntheit und herkunftsbezogene Einordnung ausländischer Orts- oder Regionsnamen durch die schweizerischen Verkehrskreise stellt die Praxis auf Fläche, Einwohnerzahl und Distanz zur Schweiz des bezeichneten geografischen Gebiets ab. Indizwirkung zugunsten einer Herkunftserwartung lässt sich überdies aus der wirtschaftlichen, politischen, historischen, kulturellen und/oder touristischen Bedeutung des Gebiets ableiten (vgl. BGE 128 III 461f. E. 3 *Yukon,* BGE 132 III 773 E. 2.2 *Colorado [fig.],* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 6 f. *Bellagio*), die sich aus Nachschlagewerken und Statistiken, Tourismuswerbung, Fremdenverkehrseinrichtungen und Bildungsanstalten internationalen Rufs, lokalem Gewerbe im massgeblichen Wirtschaftsbereich oder aus dem Gebrauch der verwendeten geografischen Bezeichnung in Schweizer Massenmedien ergeben kann (vgl. BGE 135 III 421 E. 2.6.1 *Calvi [fig.]*, BGE 132 III 773 E. 2.2 *Colorado [fig.]*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 4.3 *Madison*).

Im Zusammenhang mit der Verwendung von Google-Recherchen als Beweismittel im Markenhinterlegungsverfahren hat die Rechtsprechung mehrmals eine sorgfältige Analyse der entsprechenden "Treffer" verlangt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E.2.3 *WORKPLACE*, B-7405/2006 vom

21. September 2007 E. 6.1.1. *MOBILITY*). Auch nach der Lehre indizieren vereinzelte Treffer noch nicht die Bekanntheit einer Herkunftsangabe oder die Freihaltebedürftigkeit eines bestimmten Begriffs. Vielmehr sind die Internet-Rechercheergebnisse immer aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu verifizieren und qualitativ zu gewichten (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 230). Dies gilt auch mit Bezug auf die Bekanntheit einer geografischen Angabe bei den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen.

2.5 Marken können sowohl direkte als auch indirekte geografische Angaben enthalten. Direkte Herkunftsangaben bezeichnen unmittelbar den Herkunftsort der damit gekennzeichneten Produkte, indirekte Herkunftsangaben deuten bloss mittelbar eine bestimmte Herkunft an. Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben können indirekte Herkunftsangaben grundsätzlich auch ohne weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente dem Markenschutz zugänglich sein, sofern sie keine Täuschungsgefahr hervorrufen (MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.]: Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. c, N. 33 und 35f., mit weiteren Hinweisen). Mit Bezug auf den absoluten Ausschlussgrund von Art. 2 Bst. c MSchG ist die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Herkunftsangaben hingegen nicht von entscheidender Bedeutung (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 581). Die Abgrenzung kann ohnehin nur unscharf gezogen werden (MARBACH, a.a.O., N. 383).

Den direkten und indirekten Herkunftsangaben gleichgestellt werden sprachlich korrekt gebildete Ableitungen (z.B. "Appenzeller" im Zusammenhang mit Käse [BGE 128 III 441 *Appenzeller*], "Tahitian" [Entscheid der RKGE vom 12. Februar 2004, veröffentlicht in sic! 2004 S. 673 *Tahitian Noni*]) und sogar die Koseform einer Herkunftsangabe (z. B. "Toscanella" als Koseform der Herkunftsangabe "Toscana", vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 4.1 *Toscanella*).

2.6 Eine Irreführungsgefahr wird nach der Rechtsprechung und Lehre bereits dann bejaht, wenn ein nicht unwesentlicher oder "erheblicher" Teil der betroffenen Abnehmer getäuscht wird (Entscheide der RKGE vom 30. August 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 40 ff. E.3 *Würthphoenix (fig.)* und vom 7. November 2005, veröffentlicht in sic!

2006 S. 275 f. E. 3 *Die Fünf Tibeter*; MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N. 10; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 226). Die Lehre geht davon aus, dass die Erheblichkeit produkt- und abnehmerabhängig, sowie normativ anstatt nach fixen Prozentwerten zu ermitteln sei. Prozentwerte könnten allerdings als zusätzliches Prüfungskriterium herangezogen werden (MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N. 10).

3.

Ausländische Registrierungen eines Zeichens, dessen Schutzfähigkeit in der Schweiz zu prüfen ist, berücksichtigt die Rechtsprechung höchstens als Indiz für die Schutzfähigkeit in der Schweiz (BGE 129 III 225 E. 5.5 *Masterpiece*; Urteile des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 3 *BahnCard*, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 *Discovery Travel & Adventure Channel*). In Grenzfällen ist es daher zulässig, sich an einer ausländischen Praxis zu orientieren (BGE 114 II 171 E 2.c *EILE MIT WEILE*; vgl. MARBACH, a.a.O., N. 224). Eine solche "Grenzfallregelung" bejaht die Rechtsprechung allerdings nur mit Blick auf den in Art. 2 Bst. a MSchG enthaltenen Ausschlussgrund des Gemeinguts, nicht aber mit Bezug auf die anderen in Art. 2 MSchG genannten Ausschlussgründe (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 *AJC Presented by Arizona Girls*, mit weiteren Hinweisen; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11 *MADONNA [fig.]*).

4.

Toilettenseifen, Parfümeriewaren, Kosmetika, ätherische Öle, Haarwässer, Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haut, Kopfhaut und Haaren, Mittel zur Formgebung von Haaren, Präparate zum Tönen, Bleichen, Färben und Einfärben von Haaren sind Waren des täglichen Gebrauchs, die nicht nur von Fachpersonen, sondern ebenso von den Endkonsumenten erworben werden. Die massgeblichen Verkehrskreise bestehen demnach aus der breiten Käuferschaft erwachsener Personen. Es ist daher vorliegend auf die Wahrnehmung des erwachsenen, nicht fachlich geschulten, breiten Publikums abzustellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1988/2009 vom 13. Januar 2010 E.3 *Eau de Lierre Diptyque 34 Boulevard Saint Germain Paris 5E [fig.])*.

5.
Die vorliegende Wortmarke besteht aus den Zeichenbestandteilen "AUSSIE", "DUAL" und "PERSONALITY". 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 zu prüfen, ob der geografisch wirkende Bestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn Letzteres bejaht wird, ist 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 mehrdeutigen Begriffen gilt es zu prüfen, welche der verschiedenen Bedeutungen für die massgeblichen Abnehmer der beanspruchten Waren im Vordergrund steht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 5.2 *ALTEC LANSING*, B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 5.2 *AgieCharmilles*).

5.1

5.1.1 Das Wort "Aussie" (auch "Aussi" geschrieben) heisst laut dem Wörterbuch Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2009, S. 337 "der Australier" oder die "Australierin". Nach dem Online Dictionnaire unter http://dict.leo.org handelt es sich hierbei um ein englischsprachiges Slangwort für "Australier(in)" und "australisch" (ebenso: Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Teil I, Englisch – Deutsch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2005, S. 47).

Australier(innen) werden laut dem elektronischen Lexikon "Der Brockhaus, multimedial premium 2008" vom 15. Juni 2007 die Ureinwohner Australiens genannt. Gemäss demselben Nachschlagewerk handelt es sich bei Australien um den kleinsten Erdteil unseres Planeten. Er umfasst das australische Festland sowie die Inseln Tasmanien, die Furneaux Islands, Kings Island und Hunter Islands in der Bass-Straße, die Inseln in der Torresstrasse im Norden und die Inseln vor der australischen Westküste. Gleichzeitig bilden das australische Festland und die Inseln politisch den Bundesstaat Australien. Dieser Bundes-

staat auf der südlichen Halbkugel umfasst eine Fläche von 7'692'030 km² und hat laut der genannten Quelle über 20,39 Mio. Einwohner. Zumindest in der Umgangssprache werden bekanntlich all diese Einwohner "Australier" genannt.

Andere Bedeutungen des Wortelements Aussie sind nicht ersichtlich. Namentlich handelt es sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht um ein tatsächlich mehrdeutiges Zeichen. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, dem Zeichen käme auch der Sinn von "aussi" i.S.v. Französisch "auch" bzw. auf klanglicher Ebene der Sinngehalt für "Ossi" als einem umgangssprachlichen Ausdruck für "Ostdeutsche" zu. Dabei handelt es sich aber um mögliche Varianten der unzulänglichen schriftlichen oder mündlichen Wiedergabe des genannten Wortelements und nicht um ein eigentlich mehrdeutiges Zeichen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die massgeblichen Verkehrskreise diesem Markenelement den Sinngehalt "auch" oder "ostdeutsch" bzw. "ostdeutsche Person" zuordnen. Auch ist der Vorinstanz darin zuzustimmen, dass die massgeblichen Verkehrskreise nicht leichterdings von einem zwei- oder dreisprachigen Zeichen (französisch: "aussi", deutsch oder englisch: "dual" und englisch: "personality") ausgehen. Spätestens das letzte Wortelement "personality" mit seiner bekanntermassen typischen Endung für zahlreiche englische Substantive wird eindeutig als englischsprachiges Element erkannt.

Die Ausdrücke "Australier" im Sinne von "Einwohner Australiens", "australisch" und "Australien" sind den massgeblichen Verkehrskreisen als geografische Angaben angesichts der Grösse des Bundesstaats Australien bekannt. Einer eingehenderen Prüfung bedarf dagegen die Frage, ob dies auch auf den Slangausdruck "Aussie" in seiner Bedeutung "Australier/in" / "australisch" zutrifft.

5.1.2 Als Indiz für die Bekanntheit des Ausdrucks bei den Schweizer Verkehrskreisen kann auf die Verwendung des Begriffs "Aussie" in den Schweizer Printmedien abgestellt werden. Sucht man auf dem Online Portal der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) nach dem Begriff "Aussie", ergibt dies 17 Treffer, die nicht älter als vier Jahre sind (Stand 11. August 2010). In diesen Quellen wird u.a. erklärt, dass der "Aussie" oder "Aussie-Dollar" ein Synonym für den australischen Dollar ist (Finanzwelt), von "Aussie" ist im Zusammenhang mit Sportlern, (Sport-)Anlässen und Sportarten die Rede ("Aussie-Open"

für das Tennisturnier "Australien Open" in Australien, "Aussie Rules Football" als eine Spielart von "Football"). Für den Zeitraum der zurückliegenden rund zehn Jahre ergeben sich 65 Treffer, mit ähnlichen Bedeutungen im Sinne von "Australier/in" oder "australisch". Abweichende Bedeutungen des Zeichens kommen nicht vor.

Eine Recherche nach dem Ausdruck "Aussie" für die vergangenen vier Jahre unter www.swissdox.ch liefert 396 Dokumente, die den Begriff enthalten, und zeigt im Überblick 200 dieser Dokumente an. Quellen für diese nachgewiesenen Treffer in Schweizer Medien aus den letzten vier Jahren sind grosse Zeitungen unterschiedlicher Ausrichtung und Sprache, wie Blick, NZZ, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Tagesanzeiger, 20 Minuten, La Liberté, Le Temps, Le Matin, etc. Soweit zugänglich zeigen die 200 Dokumente eine ähnliche Verwendung des Wortes Aussie wie bereits bei der thematisierten "NZZ-Recherche" mit der Bedeutung "Australier/in" oder "australisch" aus den bereits genannten Ressorts, ergänzt um die Ressorts Kultur, Film und Populärmusik. Wesentlich abweichende Bedeutungen des Wortes Aussie kommen auch hier nicht vor. Einzige Ausnahme bilden eine Handvoll Treffer für eine Art Rubrik der Zeitung La Liberté, die unter dem Titel "ET AUSSIE..." wohl im Sinne eines Wortspiels ab und an über australische Nachrichten zu berichten scheint.

Keine Hinweise liefern die Printmedienrecherchen allerdings darauf, dass "Aussie" auch eine direkte Bezeichnung für "Australien" wäre.

Die Beschwerdeführerin versucht durch die beiden eingereichten Google-Recherchen zu den Stichworten "Australien" einerseits (rund 3.5 Mio. "Treffer" auf Schweizer Webseiten) und "Aussie" andererseits (rund 83'000 "Treffer" auf Schweizer Webseiten) zu belegen, dass der Ausdruck "Aussie" hierzulande weniger häufig Verwendung finde als der Ausdruck "Australien" und daher unbekannt sei. Eine seltenere Verwendung des Zeichens "Aussie" mit dem Sinngehalt "Australien" als das Wort "Australien" selbst bedeutet allerdings nicht, dass Aussie unbekannt ist, sondern kann auch Ausdruck einer zwar weniger weitgehenden aber realen Verbreitung des Wortes sein.

Für die Bekanntheit des Slangausdrucks "Aussie" bei den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen sprechen schliesslich die von der Vorinstanz mit einem Auszug aus der Webseite www.travelmedia.ch belegten Tourismuszahlen. Nach der dort wiedergegebenen Pressemeldung vom 23. August 2007 haben im

ersten Halbjahr 2007 18'800 Schweizer Australien besucht, was angesichts der enormen Distanz zur Schweiz für einige Beliebtheit des Landes bei Schweizerischen Urlaubern spricht. Da es sich beim Wort AUSSIE für Australier auch nicht etwa bloss um eine (allenfalls) abwertende Dialektbezeichnung für "australisch" oder "Australier" handelt, wie die oben erwähnten Ergebnisse von Medienrecherchen zeigen, und der Slangausdruck offenbar insbesondere auch in Australien selbst Verwendung findet, wird ein wesentlicher Teil der schweizerischen Touristen, die Australien besuchen, diesem Wort begegnet sein.

Angesichts dieser Belege, insbesondere der Recherche über die Verwendung des Wortes in inländischen Zeitungen, die "Treffer" aus ganz unterschiedlichen Ressorts wie Finanzwirtschaft, Sport und Kultur geliefert hat, ist davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise das Wort "Aussie" in seiner Bedeutung "Australier/in" oder "australisch" kennt.

5.1.3 Das Wortelement "dual" heisst auf Englisch "doppelt", "Doppel...", "Zwei..." (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Teil I, Englisch – Deutsch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2005, S. 184). Ähnlich heisst auch im Deutschen das Wort "dual" "eine Zweiheit bildend" (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, S. 337). Zwar zählt das englische Wort "dual" nicht zum englischen Grundwortschatz, dessen Sinngehalt erschliesst sich den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen allerdings aufgrund des eng verwandten deutschen Wortes "dual" ohne weiteres.

5.1.4 "Personality" schliesslich heisst in der englischen Sprache "Persönlichkeit, Person" (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Teil I, Englisch – Deutsch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2005, S. 184). Dieser Ausdruck gehört zum englischen Grundwortschatz oder ist jedenfalls aufgrund seiner Nähe zum französischen Wort "personalité" für die massgeblichen Verkehrskreise verständlich.

5.2 Im nächsten Schritt ist der Bezug zwischen den Markenelementen zu prüfen.

Im Englischen entspricht "dual personality" dem psychologischen Ausdruck "Persönlichkeitsspaltung" (vgl. dazu den Online-Dictionnaire unter http://www.leo.org). Vermutlich in Anspielung darauf heisst "Dual

Personality Port" ein Hardwareteil aus der Netzwerktechnologie mit unterschiedlichen Steckern (vgl. http://netzikon.net/lexikon/d/dual-personality-port.html). Letzteres dürfte zwar nur Spezialisten bekannt sein. Hingegen ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise, da sich ihnen der Sinngehalt der englischen Wörter "dual" und "personality" leicht erschliesst, die sinngehaltliche Einheit zwischen den beiden Teilelementen zu erkennen vermögen. Eine "duale", "zweifache" oder "doppelte" Persönlichkeit bildet keine Einheit, sondern ist gespalten. Die massgeblichen Verkehrskreise werden zwischen diesen beiden Teilelementen jedenfalls eher einen sinngehaltlichen Zusammenhang sehen als zwischen "Aussie" und "personality", da diese beiden Teilelemente durch das zwischengestellte Element "dual" getrennt sind und der Sinngehalt "australische Persönlichkeit" für sich allein wenig aussagekräftig ist. Auch "australische, zweifache Persönlichkeit" oder "Australier/in – zweifache Persönlichkeit" oder "australische Persönlichkeitsspaltung" ergibt kaum einen vernünftigen Sinn. Dass Australien ein zweigeteiltes Land ist und weitere spekulative Interpretationen sind nicht naheliegend.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise bei der Wahrnehmung des strittigen Zeichens gedanklich die Elemente "dual" und "personality" zwar verbinden (auch wenn sie die psychologische Bedeutung des zusammengesetzten Ausdrucks nicht kennen), dem Element "Aussie" aber eher einen eigenständigen Sinngehalt zuordnen. Das Zusammenspiel mit weiteren enthaltenen Markenelementen vermag im vorliegenden Fall nicht, die Herkunftserwartung aufgrund des Gesamteindrucks zu verhindern.

6.

6.1 Im Ergebnis indiziert die Marke AUSSIE DUAL PERSONALITY aufgrund des Gesagten im Gesamteindruck eine Herkunftserwartung für die beanspruchten Waren bei einem erheblichen Teil der Verkehrskreise. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die Marke keinen Gebietsbezug vermittle, kann darum nicht gefolgt werden. Daher besteht die Gefahr, dass ein erheblicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise annimmt, die unter der Marke "AUSSIE DUAL PERSONALITY" vertriebenen Waren seien australischen Ursprungs. Dass Australien für die beanspruchten Waren keinen besonderen Ruf geniesst und die massgeblichen Verkehrskreise keine bestimmte

Qualität der unter dem Zeichen vertriebenen Waren erwarten, würde, falls dies zutrifft, nach der einschlägigen Rechtsprechung nicht gegen die Annahme einer Täuschungsgefahr sprechen.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht zugunsten der Eintragung des strittigen Zeichens geltend, dass im Ausland 44 ihrer eigenen Marken, die das Element Aussie enthalten, Schutz geniessen. Sie räumt gleichzeitig ein, dass es sich zeichen- und warenseitig bloss um drei ausländische Voreineintragungen mit der vorliegenden Marke identischer Zeichen handelt. Alle anderen von ihr angeführten ausländischen Voreintragungen enthalten zwar allein oder in Kombination mit weiteren Wort- und/oder Bildelementen ebenfalls das Wortelement Aussie. Diesen ausländischen Voreintragungen ist aber aufgrund der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht die Funktion eines Indiz' zuzuerkennen, da es sich nicht um dieselbe Marke wie die vorliegend zu beurteilende handelt (BGE 129 III 225 E. 5.5 *Masterpiece*; Urteile des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 3 *BahnCard* und 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 *Firemaster*).

Die Marke AUSSIE DUAL PERSONALITY ist damit aufgrund der schweizerischen Rechtslage klar schutzunfähig. Obwohl die drei identischen Markenregistrierungen in der EU, dem Vereinigten Königreich und Irland grundsätzlich das Vorliegen eines Grenzfalls indizieren könnten (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 224), liegt auch kein solcher Grenzfall vor. Ohnehin gelangt die Zweifelsfallregelung gemäss Rechtsprechung nicht zur Anwendung, wo öffentliche Interessen wie etwa die Vermeidung einer Irreführung der Verkehrskreise der Gewährung des Markenschutzes für ein Zeichen entgegenstehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11 *MADONNA [fig.]* mit weiteren Hinweisen). Die Marke AUSSIE DUAL PERSONALITY ist damit im Sinne der angefochtenen Verfügung als irreführend zu beurteilen und deshalb aufgrund von Art. 2 Bst. c MSchG nicht markenschutzfähig. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro-

zessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]*, mit Hinweisen). 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 einer 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 mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref.: tbe; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 9. September 2010