Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3549/2013

Urteil vom 8. Oktober 2014

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Hans Urech,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Atout France,
Agence Française de Developpement Touristique,
rue de Clichy 79-81, FR-75009 Paris,
vertreten durch Rechtsanwälte Bernard Volken und
Pascal Spycher, Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 1'066'761 Palace (fig.).

Sachverhalt:

A.
Am 3. März 2011 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriéte Intellectuelle (OMPI) die internationale Registrierung Nr. 1 066 761 "Palace (fig.)" gestützt auf eine Markenhinterlegung in Frankreich für Dienstleistungen der Klasse 35, 39, 41, 43 und 44. Sie hat folgendes Aussehen:



B.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 28. Februar 2012 eine teilweise, provisorische Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire [sur motifs absolus]"), da sie für gewisse Waren und Dienstleistungen beschreibend und damit dem Gemeingut angehörend sei.

Folgenden Waren und Dienstleistungen verweigerte die Vorinstanz den Markenschutz in der Schweiz:

Klasse 39	*Agences de tourisme; agences de voyage; organisation de voyages, d'excursions, de croisières; visites touristiques; transport de voyageurs; accompagnement de voyageurs; location de véhicules; services de chauffeur; distribution de journaux; informations en matière de transport.*
Klasse 41	*Services de loisirs; informations en matière de divertissement; organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de formations culturelles, sportives, culinaire; réservation de places de spectacle; clubs de santé (mise en forme physique); services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d'installations de remise en forme, d'exercices physiques et de loisirs; culture physique; boîtes de nuit; services de discothèques; services de casino (jeux); planification de réceptions (divertissement); services d'entraîneur personnel; enseignement sportif; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins; services pédagogiques, à savoir services de cours d'art culinaire.*
Klasse 43	*Services hôteliers; location et réservation de logements temporaire, de chambres d'hôtels, de suites*

d'hôtels; services de concierges; location et réservation de salles de réunions; service de bars; restauration (repas); services de traiteurs; hébergement temporaires; location de chaises, tables, linge de table et verriers; crèches d'enfants; pensions pour animaux.

Die folgenden Waren und Dienstleistungen liess sie hingegen zum Schutz in der Schweiz zu:

Klasse 35 — *Promotion des produits touristique notamment français; agence de publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires, à savoir tracts, prospectus, imprimés et échantillons; publication de textes publicitaires; mise à jour de documentation publicitaire; publicité radiophonique et télévisée; reproduction de documents; services de conseil pour l'organisation des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; agence d'informations commerciales; études et recherches de marchés; relations publiques; gestion de fichiers informatiques; abonnement à des journaux, revues ou services télématiques ou téléinformatique; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; édition ou publication de textes, de livres, de revues et de journaux publicitaires sur tous supports notamment papier, supports magnétiques, optiques, acoustiques.*

Klasse 44 — *Soins d'hygiène et de beauté pour être humaines; salons de coiffure; salons de beauté; bains turc; services de spas; services de hammams; composition florale; conception d'aménagement paysagers; services de soins de beauté; services de manucure; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; massages; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, toilettage d'animaux.*

C.

Mit ihrer Stellungnahme vom 27. Juli 2012 beantragte die Beschwerdeführerin den Schutz für alle Waren und Dienstleistungen der Basisanmeldung. Sie führte aus, dass das Wort Palace mehrere Bedeutungen habe und daher nur unbestimmte oder verschiedene Assoziationen hervorrufe. Weiter sei die Marke "Palace (fig.)" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, da diese nicht "palastartig" sein könnten. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf Voreintragun-

gen, welche ebenfalls das Wort Palace beinhalten, so "SIGNAL PALACE", "CEASERS PALACE", "MAHARAJA PALACE", "Taj Palace" sowie "RIDERS PALACE".

D.
Mit Schreiben vom 28. August 2012 entgegnete die Vorinstanz, dass das Wort Palace, welches in Französisch Luxushotel bedeute, als übliche Bezeichnung eines bestimmten Hoteltyps verwendet würde. Der relevante Abnehmer sehe in der Bezeichnung Palace den Erbringungsort der beanspruchten Dienstleistungen. Dass es noch weitere Bedeutungen des Wortes Palace in anderen Sprachen gäbe, sei insofern unbedeutend, als dass es genüge, wenn ein Zeichen in einer Landessprache beschreibend sei, um dieses dem Gemeingut zuzuordnen. Betreffend die Voreintragungen erläuterte die Vorinstanz, dass alle angeführten Marken das Wort Palace stets mit einem Zusatz führten und daher kein vergleichbarer Sachverhalt vorläge.

E.
Mit Mitteilung vom 28. Januar 2013 verlangte die Beschwerdeführerin eine anfechtbare Verfügung, welche ihr die Vorinstanz mit Datum vom 21. Mai 2013 zustellte. Diese Verfügung verwies auf die vorangegangene Korrespondenz und verweigerte den Dienstleistungen der Klasse 39, 41 und 43 (vgl. Sachverhalt B oben) aus absoluten Ausschlussgründen den Markenschutz in der Schweiz bzw. gewährte ihn für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 35 und 44 (vgl. Sachverhalt B oben).

F.
Die Beschwerdeführerin erhob gegen diese Verfügung mit Schriftsatz vom 21. Juni 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt darin, die Verfügung der Vorinstanz vom 21. Mai 2013 sei für die zurückgewiesenen Dienstleistungen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Internationale Registrierung Nr. 1 066 761 "Palace (fig.)" in der Schweiz vollständig zum Schutz zuzulassen. Sie begründet ihren Antrag im Wesentlichen damit, dass die Marke ein unterscheidungskräftiges grafisches Element besässe, dass das Wort Palace mehrere Bedeutungen habe und daher nicht als beschreibend gelten könne bzw. sofern man einen beschreibenden Charakter annähme, diverse Dienstleistungen nicht mit dem Wort Palace beschrieben würden. Zudem seien bereits früher Marken mit dem Wort Palace eingetragen worden. Im Übrigen gälte auch der Grundsatz, wonach Grenzfälle einzutragen und eine genauere Überprüfung einem Zivilgericht überlassen werden müsse.

G.
In ihrer Vernehmlassung vom 10. Juli 2013 verweist die Vorinstanz auf ihre bisherigen Ausführungen und ergänzt diese um folgende Argumente: Das Wort Palace sei hinsichtlich aller zurückgewiesener Dienstleistungen sowohl für den Erbringungsort als auch für den Erbringer beschreibend und damit dem Gemeingut zugehörig. Betreffend die grafische Gestaltung argumentiert die Vorinstanz, dass sich diese in der Gestaltung des Buchstabens P erschöpfe und daher minim sei. Im Übrigen seien aufgrund des Gemeingutcharakters des Wortes Palace hohe Anforderungen an die grafische Gestaltung zu stellen, welche vorliegend klar nicht erfüllt seien.

H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

I.
Auf weitere Vorbringen der Beteiligten wird im Laufe des Verfahrens, soweit erforderlich, im Rahmen der Urteilserwägungen detaillierter eingegangen.

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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [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 Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen auch vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Frankreich. Nach Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Frankreich und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 eingehalten.

2.3 Gemäss 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 in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon" mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione").

3.

Marken, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG).

3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in: sic! 2003 S. 495 ff. E. 2 "Royal Comfort"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247). Zu Letzteren gehören u.a. beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich Bezug auf den Kennzeichengegenstand, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware oder Dienstleistung machen. Es handelt sich insbesondere um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wirkung, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "PREMIERE", BGE 118 II 181 E.3b "DUO" mit Hinweisen).

3.2 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 477 E. 1.5 "PREMIERE", BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"). Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").

4.

Um zu prüfen, ob und inwiefern die Marke "Palace (fig.)" für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend wirkt, sind als erstes die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Im Zusammenhang mit den registrierten Dienstleistungen bestehen die massgeblichen Verkehrskreise einerseits aus Personen unterschiedlichen Alters und aus allen Gesellschaftsschichten als Endabnehmer in der Schweiz. Andererseits stehen Unternehmen und damit spezialisierte Verkehrskreise als Nachfrager im Vordergrund, sofern es darum geht, als Organisator oder Vermittler aufzutreten und die angebotenen Dienstleistungen Dritten anzubieten. Bei einer Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen,

denn bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sichtweise der grössten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund (DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 25). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbieten, massgebend (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 44).

5.
Die Vorinstanz machte bezüglich der Unterscheidungskraft u.a. geltend, dass das Wort palace im Französischen die Bedeutung von Luxushotel habe und daher für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sei. Die Beschwerdeführerin weist hingegen darauf hin, dass einem beachtlichen Teil der gängigen Onlineübersetzungsprogrammen das Wort palace in der Übersetzung Luxushotel nicht bekannt sei. Zudem habe das Wort mehrere Bedeutungen. Besonders naheliegend sei vielmehr die Übersetzung Palast, wie man das Wort auch aus dem Englischen übersetzen würde. Die Beschwerdeführerin macht in der Folge noch Ausführungen zu weiteren möglichen Bedeutungen der deutschen Übersetzung des englischen Wortes palace. Entsprechend komme dem Zeichen "Palace" keine klare Bedeutung zu, weshalb es als Marke einzutragen sei.

5.1 Wie unter E. 3.2 ausgeführt, gilt ein Zeichen bereits als beschreibend, wenn ein solcher Befund für eine der Landessprachen der Schweiz oder für bekannte Ausdrücke in Englisch zutrifft. Vorliegend drängt sich in erster Linie eine Beurteilung der französischen Bedeutung des Wortes palace auf. Dass die Beschwerdeführerin in den von ihr ins Recht gelegten Suchresultaten in den Onlineübersetzungsprogrammen larousse.fr, dict.cc, eurocosm.com und ultralingua.com unter dem Wort palace nicht fündig wurde, hat kaum Aussagekraft. So wurde gemäss Beilage 4 die Suchabfrage unter larousse.fr unter der Ausgangssprache Deutsch anstelle von Französisch durchgeführt; der Übersetzungsdienst dict.cc führt das französische Wort palace in seinem Wörterbuch gar nicht (www.dict.cc > andere Sprachen > Deutsch – Französisch > P, Seite 1, abgerufen am 4. September 2014) und das ins Recht gelegte negative Suchresultat unter www.eurocosm.com konnte ohne detailliertere Angaben zum Pfad des screenshots nicht nachvollzogen werden. Eine deut-

sche Übersetzung von palace findet man unter ultralingua.com in der Tat nicht, ins Englische wird das französische palace allerdings mit grand hotel übersetzt und dies mit dem Hinweis, dass eine Übersetzung mit dem englischen Wort palace falsch sei und vielmehr die Übersetzung luxury hotel benutzt werden solle (www.ultralingua.com > French-English, abgerufen am 4. September 2014).

Die Einschätzung der Vorinstanz, wonach das französische Wort palace die Bedeutung Luxushotel habe, ist viel eher überzeugend. Gemäss Le Petit Robert besitzt das Wort palace auf Französisch einzig die Bedeutung grand hôtel de luxe (Le Petit Robert, Paris 2012). Ebenso übersetzt das e-Wörterbuch von Langenscheidt palace einzig mit der deutschen Bezeichnung Luxus-, Grandhotel (Langenscheidt e-Wörterbuch Französisch-Deutsch v. 5.0). Konsultiert man das von der Beschwerdeführerin u.a. benannte Onlineübersetzungsprogramm larousse.fr, erhält man als Bedeutung für palace einzig hôtel de grand luxe (www.larousse.fr > französisch-deutsch, abgerufen am 4. September 2014). Es ist somit erstellt, dass das Wort palace auf Französisch Luxushotel bedeutet und keine signifikante Mehrdeutigkeit besitzt.

5.2 Weiter muss untersucht werden, ob die Bedeutung der Marke "Palace (fig.)" für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sein könnte.

5.2.1 Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 43 *Services hôteliers; location et réservation de logements temporaire, de chambres d'hôtels, de suites d'hôtels; services de concierges; location et réservation de salles de réunions; service de bars; restauration (repas); hébergement temporaires;* ist das Zeichen Palace in seiner französischen Bedeutung Luxushotel rein sprachlogisch direkt beschreibend und ohne jegliche Unterscheidungskraft.

5.2.2 Weiter muss aufgrund des Wissens, Verstehens und Erwartens der Verkehrskreise im üblichen Verwendungszusammenhang der Marke das konkrete Sinngehaltsverständnis und die dadurch entstehende Nähe zu den beanspruchten Dienstleistungen eruiert werden (vgl. BGE 128 III 447 E. 1.6 "PREMIERE"; RKGE in: sic! 2007 S. 33 E. 4 "Swisshôtel"; DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 137). Eine unzulässige Nähe zwischen Marke und Dienstleistung kann insbesondere auch dann vorliegen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Marke

als einen beliebigen Erbringer der durch die Marke beschriebenen Dienstleistungen bzw. als Lokalität, wo solcherlei Dienstleistungen erbracht werden, auffassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.3. "GRAND CASINO LUZERN"; RKGE in: sic! 2004 S. 573 E. 4 "Swiss Business Hub" zum Ort der Dienstleistungserbringung).

Dass auch ein Luxushotel Catering betreibt, kann wohl ohne Weiteres der Erwartungshaltung der relevanten Verkehrskreise zugeschrieben werden, womit die Dienstleistungen der Klasse 43 *service de traiteurs; location de chaises, tables, linge de table et verreries* für ein Luxushotel als Erbringer ebendieser Dienstleistungen auch als beschreibend angesehen werden müssen.

Ein Teil der Dienstleistungen der Klasse 43 sowie der Klasse 41 und einige der Klasse 39, für welche die Marke beansprucht wird, werden in einem Luxushotel aufgrund seiner auf hohe Ansprüche ausgerichteten Dienstleistungsstruktur typischerweise angeboten und naturgemäss auch erwartet. Die relevanten Verkehrskreise werden daher die strittige Marke dahingehend auffassen, dass diese einen beliebigen entsprechenden Dienstleistungserbringer bzw. eine Lokalität, wo diese Dienstleistungen erbracht werden, beschreiben. Es handelt sich konkret um folgende Dienstleistungen:

crèches d'enfants; pensions pour animaux der Klasse 43; *visites touristiques; transport de voyageurs; accompagnement de voyageurs; location de véhicules; services de chauffeur; informations en matière de transport* der Klasse 39; *Services de loisirs; informations en matière de divertissement; boîtes de nuit; services de discothèques* der Klasse 41.

Weitere Dienstleistungen gehören in einem Luxushotel als Haus für gesellschaftliche Zusammenkünfte zum naheliegenden und gängigen Angebot und werden ebenfalls jedem beliebigen Luxushotel als Erbringer solcher Dienstleistungen zugeordnet. Dies gilt für die Dienstleistungen *organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de formations culturelles, sportives, culinaire; réservation de places de spectacle; planification de réceptions (divertissement); services de divertissement, à savoir, dégustations de vins; services pédagogiques, à savoir services de cours d'art culinaire* der Klasse 41.

Ob die strittige Marke für die in vorliegenden Erwägungen 5.2.1 und 5.2.2 genannten Dienstleistungen nebst ihrem beschreibenden Charakter auch eine Freihaltebedürftigkeit zugunsten der Konkurrenten der Beschwerdeführerin innehat, kann offen gelassen werden.

6.

6.1 Gegenüber dem in E. 5 Gesagten ist festzuhalten, dass Marken, welche Gedankenassoziationen und Anspielungen wecken, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, nicht beschreibend und vom Markenschutz nicht ausgeschlossen sind (Urteil des Bundesgerichts 4A.4/2004 vom 13. Oktober 2004 in: sic! 5/2005 S. 366 E. 2.3 "Micropor" mit Verweis auf BGE 128 III 447 E.1.5 "PREMIERE"; DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 98; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 283 f. m.w.H.).

6.2 So ist es wohl nicht gänzlich ausgeschlossen, dass ein Luxushotel die Dienstleistungen *distribution de journaux* der Klasse 39 und *clubs de santé (mise en forme physique); services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d'installations de remise en forme, d'exercices physiques et de loisirs; culture physique; services d'entraîneur personnel; enseignement sportif; services de casino (jeux)* der Klasse 41 anbietet. Es sind jedoch Dienstleistungen, welche nur noch am Rande dem Sinngehalt Luxushotel zuzuordnen sind, genauso wie etwa jene von der Vorinstanz zum Schutz zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 44 *services de spa; services de sauna; bains turc; services de manucure* e.a. (vgl. Sachverhalt B oben), und daher nicht mehr direkt beschreibend wirken. Entsprechend kann die strittige Marke für die vorgenannten Dienstleistungen minime Unterscheidungskraft entwickeln. Unter Berücksichtigung der Praxis, wonach Grenzfälle einzutragen sind (vgl. hierzu E. 9 nachfolgend), muss für diese Dienstleitungen Markenschutz gewährt werden.

6.3 Weiter würde es zu weit gehen, die Dienstleistungen *organisation de voyages, d'excursions, de croisières; agences de tourisme; agences de voyage* der Klasse 39 als in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise erwartetes Angebot eines Luxushotels oder eines Hauses für gesellschaftliche Zusammenkünfte zu sehen. Insbesondere werden Dienst-

leistungen wie *agence de tourisme* eher als Service einer offiziellen Stelle wie einer Gemeinde- oder Stadtverwaltung erwartet und liegen im Zusammenhang mit einem Luxushotel nicht nahe. Ebenso dürfte von einem Luxushotel das Organisieren von Ausflügen erwartet werden (vgl. E. 5.2.2 oben zu *visites touristiques*), eine eigentliche *agence de voyage* bzw. die *organisation de voyages, d'excursions, de croisières* hingegen überspannt den Bogen der von einem Luxushotel erwarteten Dienstleistungen.

6.4 Mit Bezug auf die in Erwägungen 6.2 und 6.3 genannten Dienstleistungen hat die Vorinstanz das Vorliegen konkreter Unterscheidungskraft somit zu Unrecht verneint. Auch das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses zu Gunsten der Konkurrenten der Beschwerdeführerin an der Marke "Palace (fig.)" ist im Bereich dieser letzten Dienstleistungsgruppe nicht ersichtliche. Entsprechend sind diese Dienstleistungen für die Marke "Palace (fig.)" einzutragen.

7.

7.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die strittige Marke über ein unterscheidungskräftiges grafisches Element verfüge und daher auch für die beschreibenden Dienstleistungen einzutragen sei. Grundsätzlich ist es denkbar, dass ein beschreibendes Zeichen durch ein grafisches Element Unterscheidungskraft erlangt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 99). Es gilt dabei aber zu berücksichtigen, dass die Anforderungen an ein solches grafisches Element umso höher sind, je beschreibender oder banaler ein Zeichen seinem Sinngehalt nach ist (DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 62).

7.2 Das grafische Element der strittigen Marke besteht nach den Ausführungen der Beschwerdeführerin aus einem Bogen, welcher den oberen Teil des Buchstabens P umschwingt, einem nicht gänzlich durchgezogenem Querbalken in den Buchstaben A, dem typografischen Element der Serifen bei allen Buchstaben und einem unterschiedlich dickem Unterstrich. Zudem sei die Grafik geometrisch durchdacht aufgebaut, sodass alle Buchstaben nach einem bestimmten und strengen Grössenverhältnis aufgebaut seien.

Diese Grafikelemente sind zweifelslos vorhanden, erscheinen aber ausserordentlich zurückhaltend und dezent. Das Element des nicht durchgezogenen Querbalkens der Buchstaben A verschwindet innerhalb des ganzen Buchstabens fast gänzlich. Sowohl Serifen als auch ein Unterstrich – sei er von unterschiedlicher oder von gleichmässiger Dicke – sind Elemente, welche in diversen Schriftarten vorkommen und als Gemeinplatz der Typografie angesehen werden müssen. Auch der streng durchdachte Aufbau der Schriftart ist nicht ausgefallen. Im Gegenteil, er verleiht der Schrift einen eher aufgeräumten und neutralen Charakter. Diese Elemente, so sie denn überhaupt wahrgenommen werden, verleihen der Marke im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft. Einzig der die obere Hälfte des Buchstabens P umschwingende Bogen entfaltet ein gewisses gestalterisches Potential und hebt sich von der üblichen Schreibweise des Buchstabens P erinnerungswürdig ab. Dies allein genügt allerdings keineswegs, um den beschreibenden Sinngehalt der Marke zu kompensieren und ihr eine für eine Eintragung genügende Unterscheidungskraft zu verleihen.

8.

Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, dass bereits diverse Voreintragungen bestehen, welche ebenfalls das Wort Palace beinhalten und für gleichartige oder identische Dienstleistungen registriert sind. Sinngemäss beruft sich die Beschwerdeführerin damit auf das Gleichbehandlungsgebot, wonach juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Dem Gleichbehandlungsgrundsatz folgend darf eine Behörde nicht ohne sachlichen Grund zwei gleiche Sachverhalte zweier unterschiedlicher Personen in unterschiedlicher Weise beurteilen.

8.1 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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 6.8 "Tokyo by Kenzo"; RKGE in: sic! 10/2004 S. 774 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. 159 E. 5c "Elle"; RKGE in: sic! 2/2004 S. 95 E. 11 "Ipublish"). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein An-

spruch 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; BGE 122 II 446 E. 4a, m.w.H.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 "terroir [fig.]").

Die Beschwerdeführerin bringt als Vergleichszeichen die folgenden Marken mit den jeweiligen Dienstleistungsklasse vor: SIGNAL PALACE (Klassen 35, 39, 41, 43), CEASERS PALACE (Klassen 41, 43), MAHARAJA PALACE (Klassen 39, 43), Taj Palace (Klassen 29, 30, 43) sowie RIDERS PALACE (Klasse 42).

8.2 Die Marken RIDERS PALACE, Taj Palace sowie MAHARAJA PALACE wurden zwischen 1997 und 2005 eingetragen. Ältere Eintragungen widerspiegeln jedoch die aktuelle Praxis einer Behörde nur ungenügend und sind unter dem Aspekt der Gleichbehandlung nicht mehr repräsentativ, wenn die Eintragung mehr als acht Jahre zurückliegt, was bei den vorgenannten Marken der Fall ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 7.3 "Ce'Real" bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 4A_266/2013 vom 23. September 2013; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 6.8.1 "Tokyo by Kenzo" und B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 "JumboLine", je m.w.H.).

8.3 Die Marken SIGNAL PALACE und CEASERS PALACE sind wohl für ähnliche Dienstleistung wie die vorliegend strittige Marke "Palace (fig.)" eingetragen. Sie unterscheiden sich allerdings deutlich dadurch, dass beide Marken aus einem weiteren Wort als nur Palace bestehen. Eine Marke, welche nicht ausschliesslich aus gemeinfreien Bestandteilen besteht, kann unter Umständen unterscheidungskräftig sein (vgl. E. 2.3 oben). Ein solcher Zusatz zum für sich genommen gemeinfreien Teil Palace besteht in der vorliegend strittigen Marke aber gerade nicht, weshalb ein Vergleich mit den genannten Voreintragungen nicht opportun ist.

Die Beschwerdeführerin kann sich somit nicht auf das Gleichbehandlungsgebot berufen.

9. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass gemäss bundesgerichtlicher Praxis Grenzfälle in das Markenregister einzutragen sind, da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken den Zivilgerichten

vorbehalten bleibe (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"). Mit Bezug auf die in Erwägung 6.2 genannte Dienstleistungen dringt dieses Argument durch, was zur Eintragung jener Dienstleistung führt (vgl. E. 6.2). Der beschreibende Charakter der strittigen Marke für die vorliegend nicht zugesprochenen Dienstleistungen (vgl. E. 5.2.1 und 5.2.2 oben) bewegt sich allerdings nicht mehr in einem Grenzbereich. Der Gemeingutcharakter ist vielmehr klar und offensichtlich, weshalb eine Eintragung für die in Erwägung 5.2.1 und 5.2.2 genannten Dienstleistungen aufgrund der Grenzfallpraxis nicht in Frage kommen kann.

10. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die Beschwerde aufgrund der genannten Erwägungen teilweise gutzuheissen ist. Die Vorinstanz hat der internationalen Registrierung Nr. 1 066 761 "Palace (fig.)" auch für die Dienstleistungen *organisation de voyages, d'excursions, de croisières; agences de tourisme; agences de voyage* der Klasse 39 sowie *distribution de journaux* der Klasse 39 und *clubs de santé (mise en forme physique); services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d'installations de remise en forme, d'exercices physiques et de loisirs; culture physique; services d'entraîneur personnel; enseignement sportif, services de casino (jeux)* der Klasse 41 Schutz zu gewähren. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

11.
Die Beschwerdeführerin obsiegt angesichts dieses Ergebnisses teilweise, nämlich bei der Eintragung von etwa einem Viertel der beanspruchten Dienstleistungen. Im entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Die reduzierte Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Partei zu bestimmen (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]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei 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 m.w.H. "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. Vor diesem Hintergrund ist es angemessen, die

Verfahrenskosten auf Fr. 2'500.- festzusetzen. Davon hat die Beschwerdeführerin Fr. 1'875.- im Umfang ihres Unterliegens zu bezahlen. Die von der Beschwerdeführerin teilweise geschuldeten Gerichtsgebühr ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- zu begleichen.

Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässige Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird angesichts der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennote von total Fr. 4'010.- auf insgesamt Fr. 1'003.- (exkl. MWST) festgesetzt (Art. 14 Abs 2 VGKE).

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Paris, Frankreich. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 21. Mai 2013 wird soweit aufgehoben als die Vorinstanz angewiesen wird, der internationalen Registrierung Nr. 1 066 761 "Palace (fig.)" auch für die Dienstleistungen *agences de tourisme; agences de voyage; organisation de voyages, d'excursions, de croisières; distribution de journaux* der Klasse 39 und *clubs de santé (mise en forme physique); services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d'installations de remise en forme, d'exercices physiques et de loisirs; culture physique; services d'entraîneur personnel; enseignement sportif; services de casino (jeux)* der Klasse 41 Schutz zu gewähren.3

2.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden im Umfang von Fr. 1'875.- der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- beglichen. Der Überschuss von Fr. 625.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 1'003.- (exkl. MWST) zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

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

Die vorsitzende Richterin:	Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli	Lukas Abegg

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 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 die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 15. Oktober 2014