Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-5658/2011

Urteil vom 9. Mai 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

FRANKONIA Handels GmbH & Co. KG,
Schiesshausstrasse 10, DE-97228 Rottendorf,
vertreten durch Dr. iur. Béatrice Pfister, Fürsprecherin,
Thunstrasse 84, Postfach 256, 3074 Muri b. Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 21. September 2011 betreffend die internationale Registrierung IR 1'012'409 FRANKONIA (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 1'012'409 "FRANKONIA (fig.)" der Beschwerdeführerin mit Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz wurde von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 1. Oktober 2009 an die Vorinstanz notifiziert. Die hinterlegte Marke sieht wie folgt aus:

FRANKONIA

und ist für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen:

> Vente au détail d'articles d'habillement en tous genres, y compris articles chaussants et articles de chapellerie, produits en cuir et imitations de cuir, sacs, articles de bijouterie, armes en tous genres, meubles, jumelles, lampes de poche, munitions, articles de soins, articles en porcelaine, articles en verre, articles de décoration, horloges, textiles d'intérieur, articles ménagers, articles de camping, chaises hautes pour la chasse, produits alimentaires pour animaux, accessoires pour la garde d'animaux, livres, vidéos, DVD.

B.
Am 15. September 2010 erliess die Vorinstanz eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung für die Schweiz, da die Marke dem Gemeingut im Sinne von Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums [PVÜ, SR 0.232.04]) angehöre. Das Zeichen hebe sich nicht genügend von der englischen Gebietsbezeichnung "Franconia" für die Region Franken ab. Die Modifikationen seien unwesentlich und ungenügend. Die Verkehrskreise würden die Bezeichnung als geografischen Herkunftshinweis verstehen. Sie gehöre deshalb zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11).

C.
Mit Schreiben vom 10. März 2011 an die Vorinstanz teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie das Wort "Frankonia" als Fantasiezeichen verstehe. Von den englischen und französischen Bezeichnungen für Franken hebe es sich durch eine andere Schreibweise ab. Das Wort werde nicht mit der Region Franken assoziiert. Von einer deutschen Markeninhaberin werde nicht erwartet, dass sie mit einer fremdländischen Bezeichnung auf ihre Region hinweise. Das Zeichen werde wohl eher als Hinweis auf die

Landeswährung der Schweiz oder mit dem Sinn "frei und offen" verstanden.

D.
Mit Schreiben vom 10. Mai 2011 antwortete die Vorinstanz, dass sie an ihrer Schutzverweigerung festhalte. Das Zeichen "FRANKONIA (fig.)" sei phonetisch und visuell sehr ähnlich zu "Franconia", der latinisierten Form der Region Franken, wie auch zu deren italienischen und französischen Bezeichnung. Die Textmodifikation verhelfe dem Zeichen nicht zur notwendigen Unterscheidungskraft. Franken sei eine in der Schweiz bekannte geografische Region. Die Schutzverweigerung beziehe sich auf alle beanspruchten Dienstleistungen.

E.
Die Beschwerdeführerin antwortete mit Schreiben vom 30. Juni 2011, dass sie nicht nur ihren Sitz in Deutschland habe, sondern alle Dienstleistungen von Deutschland aus erbringe. Aus diesem Grund sei sie damit einverstanden, das beantragte Dienstleistungsverzeichnis mit dem Zusatz "soweit in Deutschland erbracht" zu versehen, um eine weitere Auseinandersetzung, ob das Zeichen als geografischer Begriff verstanden werde, zu vermeiden.

F.
Mit Verfügung vom 21. September 2010 (recte: 21. September 2011) verfügte die Vorinstanz die Schutzverweigerung für das Zeichen "Frankonia (fig.)" für alle beantragten Dienstleistungen definitiv. Das Zeichen sei Gemeingut und deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn keine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werde. "Frankonia" sei phonetisch und visuell ähnlich zu "franconia", der latinisierten Form von Franken, welches eine in der Schweiz bekannte deutsche Region bezeichne. Das Zeichen werde von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftsbezeichnung aufgefasst und lasse die Abnehmer denken, dass die Produkte oder Dienstleistungen aus dem bezeichneten Ort stammten. Die Verwendung von geografischen Namen sei jedoch nur zulässig, wenn sie nicht als Herkunftshinweis verstanden werden könnten. Die Region Franken sei dafür zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Da aber kein Zusatz bestehe, der die Tätigkeit des Unternehmens beschreibe, sei auch der Ausnahmetatbestand nicht erfüllt. Es sei auch keine andere, dominierende Bedeutung ersichtlich, insbesondere keine Assoziation mit dem Schweizerfranken oder mit dem Lifestyle. Es fehle dem Zeichen die konkrete Unterscheidungskraft, weil es nur geringfügige Unterscheidungen

zur beschreibenden Angabe enthalte. Mit der vorgeschlagenen Einschränkung auf Dienstleistungen aus Deutschland würde der beschreibende Charakter des Zeichens nicht beseitigt, während eine Irreführungsgefahr ohnehin nicht bestehe.

G.
Am 11. Oktober 2011 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, mit dem Antrag, die Schutzverweigerungs-Verfügung der Vorinstanz vom 21. September 2011 sei aufzuheben und der Marke IR 1012409 unter Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses durch den Zusatz "soweit in Deutschland erbracht" den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

H.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

I.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), insbesondere solche der Anstalten und Betriebe des Bundes (Art. 33 Bst. e VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Vorinstanz ist eine Bundesanstalt im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG und ihre Eintragungsverfügungen in Markensachen sind Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG. Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss (Art. 63 Abs. 4 VwVG) rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Zwischen der Schweiz und Deutschland gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Eine allfällige Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz hat die Vorinstanz innert achtzehn Monaten nach der internationalen Registrierung der Marke zu erklären. Dabei reicht es aus, wenn innerhalb der Frist eine provisorische Schutzverweigerung erfolgt, in der sämtliche Gründe für die Schutzverweigerung mitgeteilt werden (Art. 5 Abs. 2 MMP; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7416/2006 vom 8. Januar 2008 E. 3.3, 3.7 *Pralinenverpackung*). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten.

2.2. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. $6^{quinquies}$ Bst. B Ziff. 2 PVÜ 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 der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im schweizerischen Markenschutzgesetz vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der Verkehrsdurchsetzung vom Markenschutz ausschliesst (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 277 ff. [zit. Marbach, Markenrecht]; LUCAS DAVID in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 5).

2.3. Mit der "Notification de refus provisoire total" der Vorinstanz vom 15. September 2010 wurde ausschliesslich der Gemeingutcharakter der fraglichen Marke gerügt. Mit der Verfügung vom 21. September 2011 hat die Vorinstanz u.A. zu Recht festgehalten, dass für die Marke FRANKO-

NIA (fig.) keine Irreführungsgefahr bestehe. Vorliegend ist deshalb lediglich der Gemeingutcharakter zu prüfen.

3.

3.1. Ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 S. 368 E. 2.5.5 *akustische Marke*; BGE 131 III 495 S. 503 E. 5 *Felsenkeller*; BGE 129 III 514 S. 524 E. 4.1 *Lego*; BGE 128 III 454 S. 457 E. 2.1 *Yukon*).

3.2. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Verbraucher massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. MARBACH, Verkehrkreise]; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 41).

3.3. Ist ein im Gemeingut stehender Begriff mehrdeutig, muss geprüft werden, welche der Bedeutungen für den massgeblichen Abnehmer der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund steht (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 5.2 *AgieCharmilles*). Ideenassoziationen oder Anspielungen, die nur eine entfernte Verbindung mit den betreffenden Produkten oder Dienstleistungen haben, sind nicht ausreichend, um diese Bezeichnungen dem Gemeingut zuzuordnen. Die Beziehung mit dem Produkt oder der Dienstleistung muss so beschaffen sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar ist. Dabei ist es ausreichend, dass das Zeichen in einer einzigen Sprachregion der Schweiz beschreibend wirkt. Ausdrücke der englischen Sprache können mit einbezogen werden, wenn sie für einen nicht unerheblichen Teil der Schweiz verständlich sind (BGE 129 III 225 S. 228 E. 5.1 *Masterpiece*).

3.4. Bei Wortabwandlungen geht der Gemeingutcharakter in der Regel nicht verloren, wenn entweder das Schriftbild verändert oder unbedeutende Änderungen, Weglassungen oder Hinzufügungen vorgenommen werden, so dass das im Gemeingut stehende Wort in einer der Landessprachen erkennbar bleibt und nicht durch erinnerbare wesentliche Ergänzungen individualisiert ist. Bei Abwandlungen beschreibender Angaben ist deshalb zu prüfen, ob diese in der erkennbaren Abwandlung derart beschreibend bleiben, dass sie vom Markenschutz auszunehmen sind (DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 35; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 95).

3.5. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung kennzeichnende Kraft verliehen werden. Dann ist allerdings nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung geschützt, sondern nur die originelle, typische Ausgestaltung. Andererseits ist die Marke als Ganzes nichtig, wenn ihr Hauptbestandteil zum Gemeingut gehört und die übrigen, kennzeichnenden Merkmale blosses Beiwerk darstellen (DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 8, 37). Auch speziell gestaltete geografische Angaben sind hinsichtlich der ungewöhnlichen Form schutzfähig (ANDREA E. FLURY, Grundprobleme des Rechts der geographischen Herkunftsbezeichnungen, Bern 2003, S. 14).

3.6. Grenzfälle im Bereich der Zeichen des Gemeingutes sind einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.2 *Swatch Uhrband*; BGE 129 III 225 S. 229 E. 5.3 *Masterpiece*; BGE 103 Ib 268 S. 275 E. 3b *Red & White*). Diese Praxis gilt nicht bei irreführenden oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Zeichen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 – *bticino [fig.]*).

3.7. Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Sie werden im internationalen Verhältnis nicht nur durch das MSchG, sondern auch durch Art. 22 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR 0.632.20 Anhang 1C) geschützt. Damit werden die Schweizer Behörden verpflichtet, Marken mit irreführenden Herkunftsangaben den Schutz zu verweigern. Inhaltlich stimmen die Bestimmungen von Art. 47 MSchG und Art. 22 TRIPS jedoch weitgehend überein (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 3.1 *Brora*).

3.8. Als direkte Herkunftsangaben gelten alle Bezeichnungen, welche unmittelbar das Herkunftsgebiet der Waren oder Dienstleistungen umschreiben. Diese Bezeichnungen werden in der Regel nicht als betriebliche, sondern als geografische Herkunftshinweise wahrgenommen und bilden darum Gemeingut. Gleichzeitig sind sie freihaltebedürftig, denn jedem Produzenten soll es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen (auch in seinen Kennzeichen) hinzuweisen ohne dabei durch Marken von Konkurrenten behindert zu werden. Eine Ausnahme kann lediglich im Einzelfall für Garantie- und Kollektivmarken gelten, die zum Zweck haben, die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 380, 388 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 65 ff.). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die nicht den Namen der Ortschaft oder der Region selbst, sondern ein indirektes, lokales Symbol bezeichnen. Sie sind unter Vorbehalt der Irreführung eintragungsfähig (BGE 72 I 238 S. 241 *5th Avenue*; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 69).

3.9. Nicht als Herkunftsangaben gelten geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Dies hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Zu berücksichtigen sind die Bekanntheit der geografischen Bezeichnungen, das Vorliegen von Beziehungen zwischen der Herkunft und den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen und allfällige weitere Umstände, welche die Wahrscheinlichkeit der Bezugnahme erhöhen oder verringern (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 73; vgl. BGE 79 II 98 S. 101 *Solis*). Das Bundesgericht hat diese Rechtsprechung präzisiert und in seinem Entscheid BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. *Yukon* sechs Fallgruppen gebildet, in denen geografische Angaben in Marken nicht als geografische Herkunftsangaben verstanden werden:

> 1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.
>
> 2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der Verwendung der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können.
>
> 3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations-

oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.

4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.

5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben.

6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird.

Bei Marken, die mit geografischen Bezeichnungen assoziiert werden, bedarf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass dieser Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, tatsächlich als Herkunftsbezeichnung verstanden wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeutigen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 *Afri-Cola* mit weiteren Hinweisen). So wurde im Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 *Cheshire Cat* eine in der Schweiz relativ unbekannte geografische Bezeichnung als Marke zugelassen, mit der Begründung, es bestehe aufgrund des geringen Bekanntheitsgrads der englischen Cheshire County keine Gefahr der Irreführung der angesprochenen Abnehmerkreise bezüglich der geografischen Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Produkte (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 *Cheshire Cat* E. 8.5). Mit diesem Entscheid wurde die frühere Praxis präzisiert, dass Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung besitzen, nur dann nicht als Herkunftsangaben zu betrachten sind, wenn aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise die nichtgeografische Bedeutung dominiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 *Victoria* mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/ 2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 *Madison*; RKGE in sic! 2004 S. 681 E. 3b *US40*; RKGE in sic! 1998 S. 475 E. 3b *Finn Comfort*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., S. 74; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 233; DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 63).

3.10. Bei Herkunftsbezeichnungen kann die im Markenregister eingetragene Waren- und Dienstleistungsliste auf Produkte, für welche die erwar-

tete geografische Herkunft zutrifft, eingeschränkt werden (BGE 132 III 770 S. 775 E. 3.2 *Colorado*).

4.

4.1. Bei der hinterlegten Marke "FRANKONIA (fig.)" handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke in Grossbuchstaben einer Schrift mit leichten Serifenansätzen, die keine weitere grafische Gestaltung erkennen lässt. Daher ist die Marke wie eine Wortmarke zu prüfen.

4.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass das Zeichen "FRANKONIA (fig.)" eine geografische Herkunftsbezeichnung darstelle. Das Wort habe in keiner Sprache eine Bedeutung und sei insofern ein Fantasiezeichen. Die deutsche Region Franken sei für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Biertradition, Lebkuchen und ihre malerischen Dörfer bekannt. Die Marke "FRANKONIA (fig.)" beanspruche jedoch Dienstleistungen des Detailhandels. Die Herkunftsfunktion habe bei Dienstleistungen im Gegensatz zu Waren eine völlig untergeordnete Bedeutung. Eine gedankliche Verbindung zwischen der Marke und der Region Franken könne nicht hergestellt werden, umso weniger als der Wortlaut nicht der deutschen Bezeichnung entspreche. Für Schweizer würde es wesentlich näher liegen, die Marke mit der Landeswährung oder dem Begriff "frank" zu verbinden. Es bestehe keine Irreführungsgefahr, weil sämtliche Dienstleistungen tatsächlich aus Deutschland erbracht würden. Der Begriff sei für den Wirtschaftsverkehr weder wesentlich noch unentbehrlich.

4.3. Die Vorinstanz hält fest, dass der Begriff Frankonia der latinisierten Bezeichnung "Franconia" für die Landschaft Franken, sowie deren italienischen und englischen Bezeichnung "Franconia" und deren französischen Bezeichnung "Franconie" sehr ähnlich sei. Franken sei in der Schweiz als geografische Region bekannt. Der phonetische und visuelle Einfluss der Verwendung eines "k" anstatt eines "c" in der Bezeichnung sei im Gesamteindruck vernachlässigbar. Eine Irreführungsgefahr könne zwar in der Regel nur bei Überwiegen eines nichtgeografischen Sinngehalts ausgeschlossen werden, jedoch werde in casu keine festgestellt.

5.

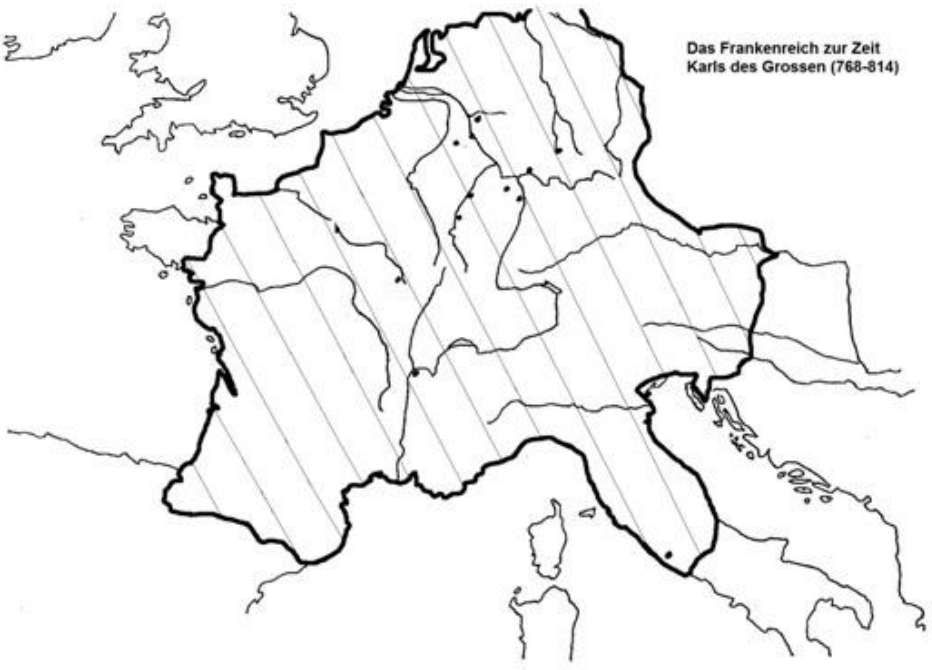
Die Beschwerdeführerin macht die Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 geltend, nämlich den Detailhandel mit Kleidern, Jagd- und Outdoorartikeln. Gemäss ständiger Praxis der RKGE und des Bundesverwaltungsgerichts bestehen die massgeblichen Verkehrskreise für die Dienstleis-

tung "Detailhandel" aus den Grossisten und Produzenten von Waren, die in ihrem Auftrag von den Detailhändlern verkauft werden (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 *After hours* und B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 5 *Aus der Region. Für die Region.*).

6.

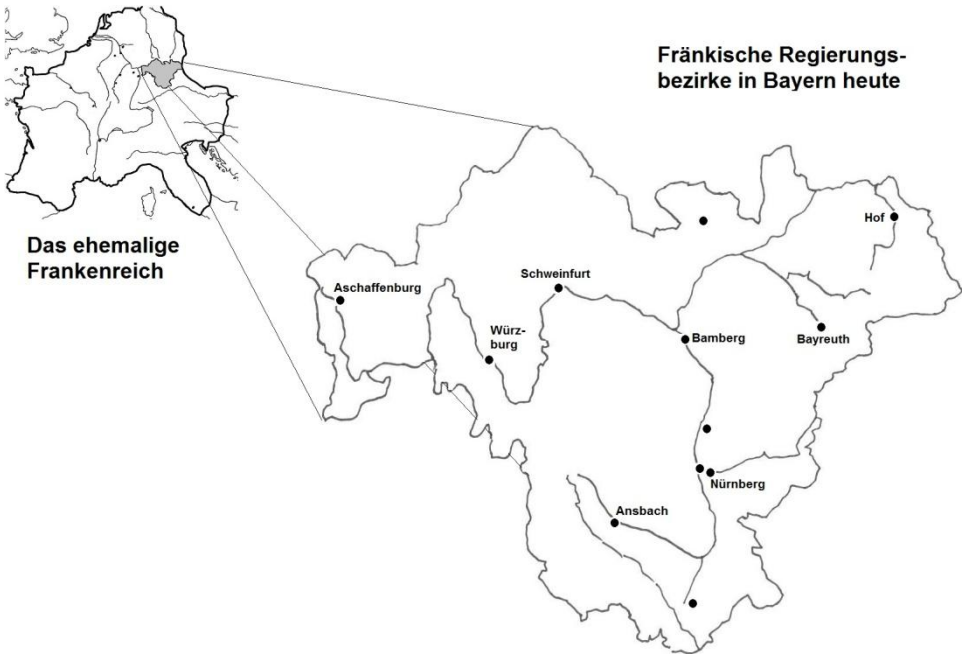
6.1. Dem Begriff "Frankonia" als Latinisierung des Wortes "Franken" oder "Frank" können zahlreiche verschiedene - geografische und nichtgeografische - Bedeutungen zukommen.

6.2. Das Volk der Franken entstand durch den Zusammenschluss mehrerer germanischer Kleinstämme und wurde erstmals um das Jahr 250 urkundlich erwähnt. Unter König Chlodwig I. schufen die Franken das Fränkische Reich, aus dem das ostfränkische (später Heiliges Römisches Reich) und das westfränkische Reich (späteres Frankreich) hervorgingen. Heute bezeichnen sich zumeist nur noch die Bewohner der Region Franken im Norden des deutschen Bundeslands Bayern als Franken (http://de.wikipedia.org/wiki/Franken_(Volk), besucht am 12. März 2012).



6.3. Die deutsche Region Franken umfasst die bayrischen Regierungsbezirke Unterfranken, Oberfranken und Mittelfranken, die Gemeinde Pyrbaum, weite Teile des Landkreises Eichstätt, die Landkreise Südthürin-

gens, Teile des Landkreises Fulda und die Regionen Tauberfranken sowie Hohenlohe-Franken in Baden-Württemberg (http://de.wikipedia.org/wiki/Franken_(Region), besucht am 8. März 2012). Die Karte der bayrischen Region Franken sieht wie folgt aus:



6.4. In den USA existieren ein Skiort in New Hampshire (http://www.franconianh.org, besucht am 4. April 2012) und eine Township bei Telford, Pennsylvania, mit dem Namen "Franconia" (http://www.franconiatownship.org/, besucht am 4. April 2012), sowie eine gleichnamige Township bei Shafer in Minnesota (http://www.franconiamn.us, besucht am 4. April 2012). Franconia wird in diesem Zusammenhang als "land of the Franks" verstanden, d.h. als Niederlassung von fränkischen Deutschen. Ein Konnex zur Region "Franken" in Deutschland besteht nur über die ähnliche etymologische Herkunft (http://www.franconiatownship.org/history.html, besucht am 4. April 2012). Der Begriff Franconia wird auch für die weibliche Symbolgestalt und personifizierte Allegorie Frankens benutzt (http://de.wikipedia.org/wiki/Franconia, besucht 8. März 2012). In Deutschland bestehen Studentenvereinigungen, Vereine und Firmen, die den Begriff "Frankonia" in ihrer Bezeichnung führen. Der Sinngehalt der Bezeichnung ist hier wohl eher als "frank und frei" bzw. "freisinnig" zu verstehen. Aus der Vielzahl der Suchresultate sind nur einige beispielshaft zu nennen, wie z.B. ATV Frankonia Nürnberg E.V. (http://www.atv-frankonia.de, besucht am 8. März 2012), Katholische Deutsche Studentenverbindung Frankonia-Czernowitz (http://www.frankonia-czernowitz.de, besucht am 8. März 2012), Land-

mannschaft Frankonia zu Triesdorf (http://www.frankonia-triesdorf.de/, besucht am 8. März 2012). Diese geografischen und allegorischen Bezeichnungen sind in der Schweiz in allen Sprachregionen praktisch unbekannt.

6.5. Das Wort "frank" im Sinne von frei, offen und aufrichtig oder etwas "frank und frei" aussprechen leitet sich ebenfalls vom lateinischen Wort francus, "fränkisch" ab (RENATE WAHRIG-BURFEIND, Wahrig deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München, 2011, Stichwort "frank"). Das Adjektiv "frank" ist demzufolge mit dem Begriff Freiheit assoziiert.

6.6. Auch wenn sich viele Begriffe, die das Wort "Franken" enthalten, etymologisch auf die Bezeichnung für das Volk der Franken zurückführen lassen, haben sich ihre heutigen Bedeutungen doch derart gewandelt, dass dieser Zusammenhang nicht mehr wahrgenommen wird. Die Begriffe "Franconia" oder "Frankonia" als solche sind dem massgeblichen, deutschschweizerischen Fachpublikum des Detailhandels (E. 5) kaum geläufig und stehen, soweit sie für diese überhaupt einen mutmasslichen Sinn erkennen lassen, in deren Wahrnehmung nicht nur für die latinisierten, englischen oder italienischen Begriffe für die Landschaft Franken, sondern ebenso für andere geografische Begriffe des ehemaligen fränkischen Reichs, für die weibliche Allegorie Frankens, die Volkszugehörigkeit zum germanischen Stamm der Franken, für eine freiheitliche Gesinnung wie der des Volkes der Franken, für den Familienname "Frank" oder "Franken" und für die Währung "Franken" oder "Francs". Anders mag es für die französischen und italienischsprachigen Verkehrskreise erscheinen, die die Bezeichnung "Franconie" oder "Franconia" kennen. Mit Bezug auf diese Sprachregionen ist näher zu prüfen, ob diese Bezeichnung bekannt ist und in der vorliegend zu prüfenden, abgewandelten Schreibweise noch mit geografischem Sinn verstanden wird.

6.7. Im Wörterbuch "Zingarelli" erscheint der Begriff "Franconia" für Franken nicht. Aufgeführt wird "francone" für fränkisch, das als "della Franconia" beschrieben wird (lo Zingarelli, Vocabulario della lingua italiana, Torino, 2004, Stichwort "Franconia"). Im Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch erscheint Franconia als Unterbegriff von Francone (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Teil I, Italienisch-Deutsch, 4. Aufl., Turin 2004, Stichwort "Franconia"). Im Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache erscheint das Wort nicht (GIUSEPPE CONTE/HANS BOSS, Dizionario giuridico ed economico, 5. Aufl., München/Basel/Milano 2001, Stichwort "Francone"). Im Dizionario Francese-Italiano il Boch er-

scheint der Begriff "Francone" ebenfalls nicht (RAOUL BOCH, Dizionario Francese-Italiano ilBoch, 5. Aufl., Bologna 2007, Stichwort "Francone").

6.8. Im "Le Petit Robert des Noms Propres" erscheint der Begriff "Franconie" als "Anc. État d'Allemagne qui s'étendait sur les rives du Rhin" (Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert des Noms Propres, Paris 2011, Stichwort "Franconie"). Anders im Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, wo dem Begriff "Franconie" nur eine Zeile gewidmet wird (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Teil 1 Französisch-Deutsch, Berlin/München 2006, Stichwort "Franconie"). Im Petit Larousse Illustré 2012 wird "Franconie" wie folgt beschrieben: "en all. Franken, région d'Allemagne, dont la plus grande partie appartient auj. à la Bavière" (Le Petit Larousse Illustré, Paris 2011, Stichwort "Franconie"). Auf jeden Fall scheint der Begriff "Franconia" bzw. "Franconie" im Italienischen wie im Französischen keine herausragende aktuelle, insbesondere auch keine selbständige Bedeutung mehr zu haben.

6.9. Auf http://www.swissdox.ch kann nach Wörtern, die in der schweizerischen Presse verwendet werden, gesucht werden. Im Zeitraum vom 4. April 2010 bis zum 3. April 2012 erschien das Wort "Franconie" einmal in einem geografischen, zweimal in einem historischen und einmal in einem kulinarischen Zusammenhang. Das Wort "Franconia" erschien im gleichen Zeitraum einmal in einem geografischen, einmal in einem kulinarischen Zusammenhang und achtzehnmal im Zusammenhang mit Skirennen in Franconia, NH, USA. Das Wort "Frankonia" erschien zwanzigmal im Zusammenhang mit Firmen und Vereinen dieses Namens. Bei der Google-Suche erscheint "franconia" als "alta franconia", also Hochfranken, Baviera - Franconia (Franken in Bayern), im historischen Kontext oder als Enseigne für Waren und Dienstleistungen ausserhalb der Region Frankens.

6.10. Produkte, die tatsächlich aus der Region Franken stammen, werden in der Regel mit einer deutschen Herkunftsbezeichnung versehen, als beispielsweise "fränkische Bratwürste" oder "fränkischer Schinken" angepriesen. "Prosciutto di Franconia" oder "salsiccia di Franconia" bzw. tessinerisch "bratwurst di Franconia" sind keine geläufigen Begriffe.

6.11. Die Region Franken zählt nicht zu den bekannten Reisezielen französisch und italienisch sprechender Schweizer Touristen, die auch eher von einer "voyage en Bavière" bzw. "viaggio in Baviera" sprechen würden (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 E. 8.5 *Ches-*

hire Cat). Wie bei der Grafschaft Cheshire gibt es keine Destination oder Ortschaft, sondern nur eine Regionalbezeichnung für den nördlichen Teil von Bayern (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 E. 3.2 *Cheshire Cat*).

6.12. Die massgeblichen Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall nicht die breite Bevölkerung, sondern die Grossisten und Hersteller von Waren, die im Detailhandel verkauft werden (siehe E. 4.5). Von diesen kann eine erhöhte Aufmerksamkeit und mehr Fachwissen erwartet werden, was kleine Unterschiede in der Firma oder in der Marke angeht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6307/2010 vom 7. Februar 2011 E. 6.4 *VERY IMPORTANT PHARMACY* und B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 *SWING/SWING RELAXX;* BGE 122 III 382 S. 385 E. 2a *Kamillosan*). Nachdem oben festgestellt wurde, dass sowohl die Region Franken in Deutschland wie auch die Ortschaften "Franconia" in den USA wenig bekannt sind, ist deshalb nicht zu vermuten, dass Grossisten und Produzenten der französisch und italienisch sprechenden Schweiz den grammatikalischen Unterschied zwischen der Schreibweise mit "c" und mit "k" nicht wahrnehmen und das Zeichen "FRANKONIA (fig.)", sollte ihnen der geografische Begriff "Franconie" oder "Franconia" geläufig sein, damit assoziieren.

6.13. Das Zeichen "FRANKONIA (fig.)" wird somit von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe verstanden und ist unterscheidungskräftig.

7.

7.1. Wird die Unterscheidungskraft des Zeichens "FRANKONIA (fig.)" bejaht, ist ergänzend zu prüfen, ob dennoch ein besonderes Freihaltebedürfnis zugunsten deutscher Unternehmen besteht, insbesondere falls das Zeichen, im Unterschied zur Schweiz, in Deutschland als geografischer Namen aufgefasst werden sollte. Allerdings ist in der Regel kein Freihaltebedürfnis in der Schweiz anzunehmen, wenn ein Zeichen, das einen geographischen Begriff enthält, aufgrund einer Markeneintragung im Heimatstaat dieses Begriffs einem einzigen Anbieter zusteht (BGE 117 II 327 S. 332 E. 2b *Montparnasse*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 *Gerresheimer* mit weiteren Hinweisen*;* B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 *Park Avenue* mit weiteren Hinweisen).

7.2. Vorliegend wurde das fragliche Zeichen bereits als deutsche Marke DE 302008012287 FRANKONIA (fig.) und als europäische Marke EU 1012409 FRANKONIA (fig.) registriert. Dabei muss die Frage eines absoluten Eintragungshindernisses aufgrund einer geografischen Herkunftsangabe geprüft und die Eintragung gegebenenfalls abgelehnt werden (Art. 7 Abs. 1 Bst. c der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke). Eine Freihaltebedürftigkeit für das Gebiet der Schweiz ist demzufolge zu verneinen.

7.3. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die internationale Registrierung IR 1'012'409 FRANKONIA (fig.) in der Schweiz als Marke zum Schutz zuzulassen. Da dem Zeichen keine relevante geografische Bedeutung zukommt, erübrigt sich die Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Herkunft von Dienstleistungen (Art. 49 MSchG) erfüllt sind und ob den beanspruchten Dienstleistungen, ein Korrektiv im Sinne von E. 3.10 angefügt werden muss.

8.

8.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

8.2. Überdies ist der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über

die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

8.3. Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt. Die eingereichte Rechtsschrift war eher knapp abgefasst. Da kein zweiter Schriftenwechsel stattfand, ist die Parteientschädigung auf CHF 800.– festzulegen.

8.4. Der Mehrwertsteuer (MWSt) unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Rottendorf, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWSt-pflichtig, weshalb diese exklusive MWSt zu verstehen ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 21. September 2011 aufgehoben und diese angewiesen, der internationalen Markenregistrierung 1'012'409 FRANKONIA (fig.) für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 vollumfänglich Schutz zu gewähren.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von CHF 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von CHF 800.– (exkl. MWSt) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf4 mrs/IR 1012409; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Beat Lenel

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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 10. Mai 2012