Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-734/2008
{T 1/2}

Urteil vom 11. Januar 2010

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

Disney Enterprises Inc., a Delaware corporation,
500 South Buena Vista Street, US-91521 Burbank CA,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Thierry Calame und Dr. Florent Thouvenin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 20. Dezember 2007 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 50229/2007 CHESHIRE CAT.

Sachverhalt:

A.

Am 8. Januar 2007 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke CHESHIRE CAT beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") zur Eintragung ins Schweizerische Markenregister an. Die Marke wird für folgende Waren beansprucht:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; appareils d'enregistrement de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio; disques audio; enceintes audio; jumelles; caméscopes; CD-ROM; lecteurs de CD-ROM (intégrés à un ordinateur); graveurs de CD-ROM (intégrés à un ordinateur); téléphones portables; accessoires pour téléphones portables non compris dans d'autres classes; housses pour téléphones portables; façades pour téléphones portables; lecteurs de compact disques; graveur de compact disques; disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; souris pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; logiciels informatiques; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photographiques numériques; appareils d'enregistrement vidéo numériques; lecteurs de DVD; disques numériques polyvalents; vidéodisques numériques; agendas électroniques; étuis à lunettes; lunettes; casques à écouteurs; karaokés; microphones; lecteurs MP3; modems (intégrés à un ordinateur); tapis de souris; films cinématographiques; appareils de radio messagerie; baladeurs; assistants personnels numériques; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; postes de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeu vidéo; disques de jeux vidéo; bandes vidéo; cassettes vidéo; visiophones; talkies-walkies; supports pour les poignets et les avants-bras pour usage avec un ordinateur.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; réveils; bracelets; bustes en métaux précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux en métaux précieux; chaînes; porte-clés en métaux précieux; épinglettes; chaînes pour le cou; colliers; pièces de monnaie non monétaires; épingles de parure; pendentifs; bagues; boucles pour cravates-ficelle; chronomètres à arrêt; épingles à cravate; fixe-cravates; horloges murales; boîtiers de montres; chaînes de montre; bracelets de montres; montres; alliances; montres-bracelets.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés; carnets d'adresses; almanachs; agendas; estampes; kits de peinture pour l'art et l'artisanat; livres d'autographes; livres de naissance; stylos à bille; cartes de base-ball; classeurs; serre-livres; marque-pages; livres; autocollants pour pare-chocs de voiture; calendriers; dessins humoristiques; cartes de voeux; craies; livres d'éveil pour enfants; sous-verres en papier; albums de numismatique; albums de coloriage; crayons de couleur; bandes-dessinées; livres pour bons de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; journaux intimes; couches-culottes jetables; règles à dessin; enveloppes; gommes; stylos feutres; fiches pédagogiques; cartes pour cadeaux; papier cadeau; mappemondes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes (plans); blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à lettres; carnets; feuillets libres; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations de fête en papier; serviettes en papier; sachets de fête en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour paquets cadeaux; fanions en papier; sets de table en papier; nappes en papier; pots à stylos et crayons; crayons; taille-crayons; trousses et boîtes à stylos et crayons; stylos; périodiques; albums photographiques; photogravures; reproductions; livres d'images; portraits; cartes postales; posters; diplômes imprimés; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; fiches de scores; albums philatéliques; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres; articles pour l'écriture; coupe-papier en métaux précieux.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs de sport pour tous usages; sacs pour athlètes; sacs à dos de change pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; cartables; étuis pour cartes de visite; porte-monnaies; bourse; sacs de change pour bébés; sacs marins; sacs banane; sacs de gymnastique; sacs à main; havresacs; étuis à clés; porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; bagages; étiquettes à bagages; sacs de voyage; cartables d'écolier; cabas à provisions; sacs fourre-tout; sacs portés à la taille; portefeuilles.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; matelas gonflables pour le camping; couffins; lits; bancs; bibliothèques; meubles de rangement; chaises; porte-manteaux; meubles informatiques, supports pour claviers d'ordinateur; lits de camp; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; chalumeaux (pailles) pour boire; plaques en pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts porte-drapeaux; tabourets pour les pieds; décorations en plastique pour les emballages cadeaux; éventails; glace à main; boîtes à bijoux non en métal; porte-clés non en métal; mobilier de jardin; causeuses; porte-revues; matelas; ornements (sauf ceux liés aux fêtes de Noël) en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; ornements de fête en plastique; socles; cadres photo; coussins; supports pour plantes en fil de fer et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; badges nominatifs en

plastique; plaques d'immatriculation fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations en plastique pour gâteaux; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence, à condition qu'elles ne soient pas comprises dans d'autres classes; récipients pour boissons; verrerie pour boissons; abris pour oiseaux; bols; balais; moules à gâteaux; pelles à gâteaux; bougeoirs (non en métaux précieux); éteignoirs; gourdes; figurines en céramique; sous-verres (ni en papier, ni en tissu); boîtes à biscuits; formes à biscuits; tire-bouchons; tasses; poche à douille de pâtissier pour décorer; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; plats; figurines en porcelaine, cristal, faïence, et verre; pots de fleurs; brosses à cheveux; récipients isolants; isolants amovibles pour récipients de boissons; boîtes à casse-croûte; mugs; porte-serviettes; ronds de serviettes (non en métaux précieux); gobelets en papier; assiettes en papier; plats à tarte; pelles à tarte; gobelets en plastique; assiettes; coupelles à savon; bouilloires; services à thé; récipients isolants pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux; dessous-de-plat; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; éteignoirs en métaux précieux; chandeliers en métaux précieux.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit et de table; plaids; linge de bain; serviettes de bain; couvertures de lit; ciels de lit; linge de lit; cache-sommier; couvre-lits; jetés de lit; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en tissu; drapeaux en tissu; fanions en tissu; couettes; tours de lit pour berceaux; rideaux; drapeaux en textile; fanions en feutrine; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; serviettes à capuche; linge de maison; torchons; gants de cuisine; taies d'oreiller; housses de coussins; patchworks; couvertures pour nouveaux-nés; couvertures en soie; linge de table; serviettes en tissu; sets de table en tissu; nappes en tissu; jetés de canapé; serviettes; gants de toilette; couvertures en laine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de sport; bandanas; casquettes de base-ball; robes de plage; vêtements de plage; ceintures; bavoirs non en papier; maillots de bain deux-pièces; blazers; bottes; noeuds papillon; soutien-gorges; casquettes; jambières; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; déguisements pour Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; pull-overs; fichus; justaucorps; guêtres; gants sans doigts; cravates; cravates-ficelle avec des pointes en métaux précieux; liquettes; chemises de nuit; pyjamas; pantalons; collants fins; polos; ponchos; vêtements de pluie; robes de chambre; sandales; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons et maillots de jogging; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; vestes; bandes pour les poignets.

26 Boucles de ceinture en métaux précieux (destinées à l'habillement).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; jeux d'adresse et d'action; figurines d'action et leurs accessoires (jouets); jeux de société; jeux de cartes; jouets à activités multiples pour enfants; jeux de badminton; ballons gonflables; ballons de basket-ball; jouets pour le bain; balles de base-ball; ballons de plage; balles à billes; poupées à billes; blocs de construction; boules de bowling; ensembles pour faire

des bulles de savons comprenant le produit et les ustensiles; jeux d'échecs; maquillages de jeu pour enfants; bas de Noël; figurines à collectionner (jouets); figurines à collectionner et leurs accessoires (jouets); mobiles de berceau; jouets de berceau; jouets à lancer en forme de disque; poupées; vêtements de poupées; accessoires de poupées; ensembles de jeu avec poupée; jouets d'action électriques; appareils accompagnant des jeux de cartes et destinés à servir lors du jeu; matériel de pêche; balles de golf; gants de golf; marqueurs pour balles de golf; unités portatives de jeu pour jeux électroniques autres que celles conçues pour être utilisées seulement avec récepteur de télévision; palets de hockey; jouets gonflables; puzzles; cordes à sauter; cerfs -volants; tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; petits jouets à offrir lors d'une fête; jeux de fête; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de football; toupies; jouets anti-stress; peluches; tables de tennis de table; jeux à cible; ours en peluche; balles de tennis; ensembles seau et pelle (jouets); mobiles jouet; véhicules jouet; patinettes jouet; voitures jouet; maquettes jouet; figurines (jouets); tirelires jouet; camions jouet; montres jouet; jouets à ressort; yo-yo.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir; bagels; préparations de base (aromates) pour faire des milk-shakes; gâteaux secs; pain; céréales pour petit déjeuner; préparations à base de céréales; bubble-gum; gâteaux; préparations pour gâteaux; bonbons; décorations pour gâteaux à base de bonbons; ketchup; en-cas en barres à base de céréales; chewing-gum; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cônes pour crèmes glacées; confiserie; biscuits; en-cas à base de maïs; biscuits salés; sandwiches; desserts à base de gélatine aromatisée et édulcorée; friandises congelées; plats congelés composés essentiellement de pâtes ou de riz; yaourts glacés; miel; crèmes glacées; préparations laitières glacées; réglisse; marshmallows; mayonnaises; muffins; nouilles; flocons d'avoine; crêpes; préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; pâtisserie; sirop pour crêpes; tartes; pizzas; pop-corn; bretzels; entremets; petits pains; sauces pour salades; sauces; sorbets; épices; tortillas; gaufres.

B.

Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben vom 12. Januar 2007 und führte aus, der Wortbestandteil "Cheshire" bezeichne eine Grafschaft im Nordosten Englands und könne die Käuferschaft über die Herkunft der Produkte irreführen, falls die Warenliste nicht durch die Präzisierung "tous les produits précités de provenance anglaise" eingeschränkt werde.

C.

Mit Schreiben vom 28. Juni 2007 bestritt die Beschwerdeführerin die Beanstandung. Sie führte aus, unter den 81 Verwaltungseinheiten Englands gebe es zwar 34 "shire-counties" mit einem Grafschaftsrat und mehreren Distrikten, worunter eines namens Cheshire. Dieses shi-

re-county sei den hier massgebenden schweizerischen Verkehrskreisen als Herkunftsangabe jedoch unbekannt. Darüber hinaus werde sofort erkannt, dass sich "Cheshire" in der angemeldeten Marke auf den zweiten Bestandteil "Cat" beziehe. Da Katzen keine Waren herstellten oder Dienstleistungen anböten, werde das Zeichen von jemandem, der Cheshire kennt, als Fantasiebezeichnung verstanden. Die Marke wirke also auch dann nicht irreführend. Dasselbe Zeichen sei schliesslich in der Europäischen Union, und somit auch für das Vereinigte Königreich, zum Schutz zugelassen worden.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 24. August 2007 aus den genannten Gründen an ihrer Zurückweisung mehrheitlich fest, liess die Beanstandung aber mit Bezug auf folgende Waren fallen, für die sie aufgrund ihres thematischen Inhalts nicht täuschend sei:

9 supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; cassettes audio; disques audio; disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; logiciels informatiques; disques numériques polyvalents; vidéodisques numériques; cartouches de jeu vidéo; disques de jeux vidéo; bandes vidéo; cassettes vidéo.

16 photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); almanachs; livres; calendriers; dessins humoristiques; cartes de voeux; bandes-dessinées; décalcomanies; fiches pédagogiques; cartes pour cadeaux; mappemondes; cartes de souhaits; magazines; cartes (plans); journaux; peintures; périodiques; photogravures; reproductions; livres d'images; cartes postales; posters; autocollants.

E.

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2007 beharrte die Beschwerdeführerin auf ihren Darlegungen. Mit Verfügung vom 20. Dezember 2007 wies die Vorinstanz die Anmeldung 50229/2007 CHESHIRE CAT in Ziff. 1 zurück – mit Ausnahme der vorgenannten Waren der Klassen 9 und 16, für die sie gemäss Ziff. 2 der Verfügung das Gesuch zum Markenschutz zuliess.

F.

Am 31. Januar 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

Die Verfügung der Vorinstanz betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 50229/2007 – CHESHIRE CAT – vom 20. Dezember 2007 sei aufzuheben.
Die Marke Nr. 50229/2007 – CHESHIRE CAT – sei in allen beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen zur Eintragung zuzulassen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz.

Zur Begründung berief sich die Beschwerdeführerin erneut auf die angeblich geringe Bekanntheit des geografischen Gehalts von CHESHIRE CAT, den Grundsatz der Würdigung der Marke im Gesamteindruck und die Eintragung desselben Zeichens als Gemeinschaftsmarke unter anderem mit Wirkung für das Gebiet des Vereinigten Königreichs.

G.
Mit Vernehmlassung vom 20. Mai 2008 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Sie legte Auszüge betreffend die englischen Grafschaften Cheshire und Dorset aus einem Lexikon und aus dem Internet vor und verwies auf den Entscheid BGE 89 I 290 Dorset, der ebenfalls den Namen einer englischen Grafschaft zum Gegenstand hatte.

H.
Mit Verfügung vom 23. Mai 2008 wurden Vorinstanz und Beschwerdeführerin aufgefordert, dem Bundesverwaltungsgericht beweiskräftige Belege zur Beantwortung folgender Tatfragen im Zusammenhang mit der bestrittenen Qualifikation der angemeldeten Marke CHESHIRE CAT als irreführendes Zeichen einzureichen:

1) In welchem Umfang und Ausmass pflegt die Grafschaft Cheshire mit der Schweiz Handelsbeziehungen (inklusive Tourismus)?

2) Wieviel Prozent der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs leben in der Grafschaft Cheshire?

   Wie gross ist die wirtschaftliche, einschliesslich touristische, Aktivität in dieser Grafschaft im Verhältnis zum Gesamtaufkommen im Vereinigten Königreich?

3) Welche der beanspruchten Waren der Klassen 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 und 30 werden in der Grafschaft Cheshire heute oder in naher Zukunft in nennenswertem Umfang produziert, bearbeitet, angeboten oder in die Schweiz zum Verkauf eingeführt?

   Aus welchen anderen Anknüpfungen (z.B. Ausgangsstoffe, Ort der Forschung und Entwicklung) ergibt sich gegebenenfalls ein sachlicher Zusammenhang von Cheshire mit den obgenannten Waren?

4) Von wem und in welchem Kontext werden allfällige weitere Bedeutungen von "Cheshire" oder "Cheshire Cat" verwendet?

Wie häufig und von wem wird oder werden in der schweizerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen zum relevanten Sprachgebrauch diese Bedeutung(en) verwendet?

I.

Am 30. Juli 2008 nahm die Beschwerdeführerin zu dieser Aufforderung Stellung und legte statistische Belege und offizielle Angaben des Cheshire County Council und über Handel und Bevölkerung dieser Grafschaft vor. Sie führte aus, dass es zwar zahlreiche offizielle Webseiten über die Handelsbeziehungen jener Region gebe. Aber nichts deute auf Handelsbeziehungen zwischen Cheshire und der Schweiz hin. Für sich allein werde der Begriff ohnehin sehr selten verwendet, am häufigsten in der Wortverbindung "Cheshire Cat" für eine Figur aus dem Kinderbuch "Alice im Wunderland" von Lewis Caroll.

J.

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 26. August 2008 auf die Einreichung weiterer Belege. Zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin äusserte sie sich am 26. September 2008, dass in "Alice im Wunderland" in der Tat eine sprechende Katze namens "Cheshire Cat" vorkomme, die den schweizerischen Abnehmerkreisen jedoch, wenn überhaupt, höchstens in der deutschen Form "Grinsekatze" bekannt sei. CHESHIRE CAT werde von diesen Kreisen dagegen höchstens als "Katze aus Cheshire" gedeutet und sei darum geeignet, eine irreführende Ideenverbindung mit England zu erwecken.

K.

Am 16. Februar 2009 beantragte die Vorinstanz, das Verfahren bis zum Entscheid des Bundesgerichts in der Rechtssache 4A_587/2008 zu sistieren, da von jenem Entscheid eine präjudizielle Bedeutung auf das vorliegende Verfahren erwartet werde.

L.

Am 25. Februar 2009 wurde auf Wunsch der Beschwerdeführerin eine mündliche und öffentliche Verhandlung in Bern durchgeführt, an welcher beide Seiten ihre Standpunkte nochmals darlegten. Die Beschwerdeführerin beschränkte an dieser Verhandlung ihre Beschwerde auf Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung und formulierte ihr Beschwerdebegehren wie folgt neu:

1. Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 20. Dezember 2007 sei aufzuheben.

2. Das Zeichen CHESHIRE CAT (Markeneintragungsgesuch 50229/2007) sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Markenregister einzutragen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

Mit einer Sistierung des Verfahrens erklärte sie sich nicht einverstanden. Mit Beschluss und Zwischenverfügung vom gleichen Tage wies das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsbegehren ab.

M.
Auf die einzelnen rechtserheblichen Vorbringen beider Seiten wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die angefochtene Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und, im Umfang der an der Verhandlung vom 25. Februar 2009 eingeschränkten Rechtsbegehren, beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin ficht mit den eingeschränkten Rechtsbegehren vom 25. Februar 2009 nur Ziff. 1 der Verfügung vom 20. Dezember 2007 an. Ziff. 2 derselben ist somit in Rechtskraft erwachsen. Für die dort genannten Waren der Klassen 9 und 16 ist die Marke CHESHIRE CAT nicht mehr zu prüfen (Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 5 zu Art. 62).

3.

3.1 Die Vorinstanz begründet die Teil-Zurückweisung der Marke CHESHIRE CAT mit der Gefahr einer Irreführung der angesprochenen Ab-

nehmerkreise bezüglich der geografischen Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Produkte. Grösse, wirtschaftliche Aktivität und touristisches Angebot der englischen Grafschaft Cheshire liessen darauf schliessen, dass diese dem schweizerischen Abnehmer betreffender Waren bekannt sei. Abnehmer würden darum davon ausgehen, dass Cheshire als Herstellungsort dieser Waren grundsätzlich in Frage komme. Diese Indizien genügten aufgrund von einschlägigen Erfahrungssätzen und Schlüssen aus der allgemeinen Lebenserfahrung, ohne weitergehende tatsächliche Abklärungen, um die Marke zurückzuweisen. Eine Ausnahme bestehe, soweit das Zeichen für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere Telekommunikationsmittel hinterlegt worden sie. Diesbezüglich weise die geografische Angabe auf das Thema oder auf den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen, nicht aber auf ihre Herkunft hin.

3.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, dass die Vorinstanz ihre Beurteilung von Marken mit geografischen Bestandteilen eher auf das Wissen der Internet-Suchmaschine Google als auf dasjenige der durchschnittlichen Abnehmerkreise stütze. Aus dem Bestehen des geografischen Sinngehalts ihres ersten Markenworts schliesse die Vorinstanz aber zu Unrecht auf das Vorliegen einer Herkunftsangabe, da CHESHIRE in Kombination mit dem zweiten Wort CAT auf keine Herkunft der gekennzeichneten Waren, sondern höchstens auf eine Katze schliessen lasse, die aus Cheshire stammt. Cheshire sei als geografische Angabe allerdings unbekannt, nämlich eine wenig bedeutsame Region ohne gleichnamige Ortschaft, am "äussersten Rande" Englands. Die Hinweise der Vorinstanz auf die Bevölkerungsdichte und die touristischen und wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Region seien für sich allein nicht ausreichend. Der Beurteilungsmassstab der Vorinstanz sei als solcher zu streng, was die grosszügigere Praxis der Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE), des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts bestätigten, ohne dass damit ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht vorgebracht werde. Schliesslich sei die Marke CHESHIRE CAT als Europäische Gemeinschaftsmarke mit Wirkung in England und anderen Ländern bereits eingetragen worden. Eine Zurückweisung in der Schweiz sei darum nicht angebracht.

4.

Nach Art. 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11)

sind irreführende Zeichen vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister ausgeschlossen.

4.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e *Budweiser*, BGE 93 I 575 E. 2 *Diamalt*; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, in einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218). Im ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (aMSchG) war das Verbot irreführender Zeichen im Schutzausschluss sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3 Abs. 4 aMSchG; vgl. E. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Farbrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene Abnehmerkreise im Interesse eines sittlichen und anständigen Geschäftsgebahrens vor Täuschung zu bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.

4.2 Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b *Alpina*, BGE 135 III 418 E. 2.1 *Calvi* mit weiteren Hinweisen). Die frühere Bestimmung von Art. 14 Ziff. 4 aMSchG hatte darüber hinaus auch Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen, Firmen oder Personennamen vom Schutz ausgeschlossen (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 *Sheila diffusion*, BGer in PMMBl 18/1979 I 78

René d'Aristide). Demgegenüber sind im geltenden Recht unrichtige geografische Angaben in Marken, wie zum Beispiel erkennbare Fantasiezeichen, zulässig (vgl. schon BGE 98 Ib 10 E. 3 *Santi deutsches Erzeugnis*), falls sie das Publikum nicht irreführen. Es gilt darum als Erfahrungssatz, der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen, falls sie ihn kennen (BGE 135 III 419 E. 2.2 *Calvi*, 97 I 80 E. 1 *Cusco*, 93 I 571 E. 3 *Trafalgar*, BGer, 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 *Afri-Cola*). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS, SR 0.632.20) haben die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst der Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, der überdies eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS, vgl. auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). Eines solchen Rufs bedarf es für das Vorliegen einer irreführenden Marke nach Art. 2 Bst. c MSchG nicht (BGE 132 III 774 E. 3.1 *Colorado*).

4.3 Keine Herkunftserwartung ist dagegen anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Farbrikations- oder Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gat-

tungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 *Calvi*).

5.

Als relevanter Tatbestand zu prüfen sind damit die Bekanntheit des geografischen Sinngehalts des Wortes "Cheshire" beim angesprochenen schweizerischen Publikum, eine tatsächliche oder erwartete Beziehung zwischen diesem Wort und den beanspruchten Waren- und Dienstleistungen sowie die Ausgestaltung der Marke in Kombination mit ihren zusätzlichen Bestandteilen, die im Gesamteindruck eine allfällige Irreführungsgefahr beeinflussen können. Auch wenn für die Wahrnehmung und geografischen Kenntnisse der Abnehmerkreise zum Teil allgemeine Erfahrungsregeln angewendet werden können, ist doch im Einzelfall zu prüfen, ob die Marke aufgrund der mit vernünftigem Aufwand erhältlichen oder vom Markenanmelder eingereichten Beweismittel eine entsprechende geografische Herkunft erwarten lässt (BGE 135 III 421 E. 2.6 *Calvi,* BGE 132 III 773 E. 2.1 *Colorado*, BGE 128 III 460 E. 2.2 *Yukon*). Das Bundesverwaltungsgericht erwartet hinreichende Abklärungen der Vorinstanz bei dieser Sachverhaltsermittlung, würdigt die Beweislosigkeit ausgehend von dem zuvor in E. 4.2 Gesagten (Erfahrungssatz) jedoch zuungunsten des Markenanmelders bzw. -inhabers, wenn die vorhandenen Belege kein ausreichendes Bild ergeben (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in sic! 2009, S. 622 f. E. 4.3 *Afri-Cola* und vom 15. Oktober 2008, B-7413/2006 E. 4.3 *Madison*).

6.

Die Marke der Beschwerdeführerin wird für eine breite Warenpalette, nämlich für sämtliche Oberbegriffe der Klassen 9 (technische Geräte), 14 (Schmuckwaren), 16 (Drucksachen), 18 (Lederwaren), 20 (Möbel), 21 (Küchenwaren), 24 (Textilien), 25 (Bekleidung), 28 (Spiele) und 30 (Kolonialwaren) und zusätzlich für einige Unterbegriffe dieser Klassen beansprucht. In Klasse 26 ist die Anmeldung auf eine Ware, Gürtelschnallen aus Edelmetall, beschränkt. Massgebliche Abnehmerkreise dieser Waren sind vor allem erwachsene Endkonsumentinnen und Endkonsumenten, für einige technische Geräte in Klasse 9 dagegen vor allem Fachleute, nämlich Techniker und Wissenschafter; in Klasse 28 auch Kinder. Die teureren Waren, zum Beispiel einige technische Geräte der Klasse 9 und die Juwelierwaren in Klasse 14, werden mit besonderer Aufmerksamkeit erworben.

7.

7.1 *Cheshire* heisst eine von gut achtzig englischen Verwaltungsgrafschaften (Administrative Counties). Sie liegt östlich von Wales in Nordwestengland, entspricht 0,9% der Fläche und 1,1% der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs, misst 2'083 km² und zählt rund 700'000 Einwohner. Die wichtigsten Geschäftszweige Cheshires sind die Landwirtschaft und die Salzgewinnung. Käse, Salz und Seide werden exportiert. Drei Viertel ihrer Grundfläche wurden im Jahr 2005 von 4'609 Landwirtschaftsbetrieben genutzt. Die Hauptstadt Chester hat 80'000 Einwohner und dank einer Universität, einem Zoo, zwei Museen und einer Vergangenheit als römisches Kastell und als spätere mittelalterliche Hafenstadt etwas Tourismus. Die früher überregionale Bedeutung der Stadt verlor sich allerdings schon im Mittelalter. Als die Wasserstrasse zum Meer, der Fluss Dee, verlandete, büsste Cheshire einen Teil seines Gebiets ein. Heute zählt es zum Hinterland der im Norden und Nordosten gelegenen Metropolen Liverpool und Manchester.

70% des aus dem Ausland stammenden Besucherverkehrs und -umsatzes Englands fallen nach Tourismusstatistiken auf die Regionen Südost-England und London, nur 6-8% auf Nordwestengland, wovon 1% auf Cheshire (vgl. *www.visitbritain.org/insightsandstatistics/visitorstatistics/inbound.aspx, www.enjoyengland.com/Images/England%20 factsheet_tcm21-170496.pdf*, besucht am 30. November 2009). Bemerkenswert ist zwar das relative Touristenaufkommen der kleinen Hauptstadt Chester. Von diesem stammen indessen 60% aus England (Binnentourismus), wie die genannten Statistiken zeigen. Die übrigen Cheshireschen Ortschaften haben kaum Tourismus.

7.2 Die *Cheshire Cat* ist eine fiktive Nebenfigur in Form einer auffällig grinsenden Katze im bekannten, fantastischen Kinderroman "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll (1832-1898). Die grinsende Cheshire Cat wird in dem Buch nur in zwei von zwölf Kapiteln auf wenigen Seiten erwähnt. Mehrere andere Wesen prägen das Geschehen erheblich stärker. Der Ausdruck "Cheshire Cat" kommt im ganzen Buch nur siebenmal vor. Es kann darum nicht davon ausgegangen werden, dass diese Romanfigur den vorliegend angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist. Lewis Caroll ist mit dem bürgerlichen Namen "Charles Dodgson" in einem Dorf in Cheshire zur Welt gekommen. Ein Grund, weshalb er die Katze "Cheshire Cat" genannt hat, ist nicht bekannt. Zwischen der Kinderromanfigur Cheshire Cat und der

heutigen Verwaltungsgrafschaft Cheshire besteht jedenfalls kein Zusammenhang. Im Englischen kommt "Cheshire Cat" auch in Redewendungen vor ("grin like a Cheshire Cat"). Diese setzen jedoch die Kenntnis der Romanfigur voraus und sind dem schweizerischen Publikum darum ebenfalls nicht geläufig.

7.3 *Cheshire* heissen ausserdem mehrere Bezirke (Counties) in den US-amerikanischen Gliedstaaten Connecticut, Massachusetts, Ohio, Oregon, New Hampshire und Michigan, über welche nach den Akten im Übrigen nichts bekannt ist.

8.

8.1 Die zu prüfende Marke kombiniert die Wortbestandteile CHESHIRE und CAT. Auch wer Cheshire nicht kennt, sucht zwischen diesen Wörtern naheliegenderweise nach einem Bezug. Anzeichen für eine deutsche, französische oder italienische Wortbauweise fehlen, eine englische Wortarchitektur ist dagegen möglich oder gar naheliegend. Darum wird die Mehrheit der Leser/innen eine englische Aussprache anwenden, aber unsicher sein, wie das ungebräuchliche Wort "Cheshire" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2001, S. 102: "['tʃeʃ□]") richtig auszusprechen ist. Auch die Hörerinnen und Hörer werden die Marke als englischen Ausdruck einschätzen und zu interpretieren suchen. "Cat" (Katze) ist Teil des Grundwortschatzes und damit den erwachsenen Verkehrskreisen nach ständiger Rechtsprechung geläufig (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece,* BVGer vom 24. Juni 2009, B-684/2009 *Outperform.Outlast.* mit weiteren Hinweisen).

8.2 Dem Wort "Cheshire", das nicht zum Grundwortschatz gehört, lässt sich demgegenüber formal, aufgrund seiner Bauweise, Wortwurzel und Endung, nicht ansehen, dass es eine geografische Bedeutung hat. Die Endung "-shire" kommt zwar auch in anderen Namen englischer Counties vor, die teilweise bekannt sind ("Gloucestershire", "Worcestershire" etc.). Wegen ihrer grösseren Silbenzahl unterteilen sich jene aber meist deutlicher in den vom Namen der entsprechenden Hauptstadt stammenden Wortbeginn und die Endung "-shire". Demgegenüber wird der Name der Stadt Chester im kurzen Anlaut "Che-" von "Cheshire" nicht erkannt. Die Unterteilung des Worts in Ches- und -hire liegt näher. Wer Cheshire nicht kennt, wird darum in diesem Markenbestandteil keinen englischen oder amerikanischen Bezirk, sondern einen Fantasiebestandteil wahrnehmen und "Cheshire Cat" als

zusammenhängende, fantasievolle Bezeichnung für eine Katze mit dem unbekannten Attribut oder Fantasienamen "Cheshire" auffassen.

8.3 Vom Erfahrungssatz, wonach eine geografische Bezeichnung als Markenbestandteil gewöhnlich als Herkunftsangabe der gekennzeichneten Waren verstanden wird (vgl. E. 4.2), ist auch beim Vorliegen eines aus mehreren Wörtern bestehenden, zusammengesetzten Ausdrucks auszugehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 10. März 2009, 4A_508/2008 BGer). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hindert die Tatsache, dass Katzen keine Computer, Edelmetalle oder andere der Waren herzustellen pflegen, für welche die Marke vorliegend angemeldet ist, die Abnehmerkreise nicht schlechthin, hinter der Wortkombination "Cheshire Cat" einen weiterführenden Sinn zu suchen und diesen allenfalls in einem Herkunftsbezug zur gekennzeichneten Ware zu erblicken. Den Beschwerdeführerinnen ist aber zugute zu halten, dass ein gedanklicher Zwischenschritt über eine "Cheshire-Katze" einen längeren geistigen Interpretationsweg im Sinne einer *indirekten Herkunftsangabe* voraussetzt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 382 f.).

8.4 Als Ausnahmetatbestände, um den Erfahrungssatz der Herkunftserwartung im Einzelfall zu widerlegen, sind namentlich die in E. 4.3 erwähnten, vom Bundesgericht bezeichneten Fallgruppen zu prüfen. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf zwei davon, nämlich den Ausnahmetatbestand der den Verkehrskreisen unbekannten und darum als Fantasie- und nicht als Herkunftsangaben verstandenen Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen oder Ländern einerseits sowie die Zulassung von Fantasiezeichen mit klar erkennbarem Symbolgehalt, die nicht als Hinweis auf eine Herkunft interpretiert werden, obwohl ihr geografischer Sinngehalt an sich bekannt ist, andererseits (vgl. BGE 128 III 459 E. 2.1.1-2.1.2 *Yukon*).

8.5 Die *Bekanntheit* der Region Cheshire bei den schweizerischen Verkehrskreisen lässt sich als innere Tatsache nicht direkt beweisen und ist darum nach den vorliegenden Indizien zu prüfen (vgl. E. 5). Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Namen von Regionen und Talschaften, welche nicht eigens beworben werden und die weder mit einem Ortsnamen ihres Gebiets noch mit dem Namen eines Gliedstaats des betreffenden Lan-

des übereinstimmen, dem Fremdenverkehr nicht als Destinationsangaben dienen und darum deutlich weniger wahrgenommen und erinnert werden als Namen besuchter Städte und Ortschaften. Auch schweizerische Regionennamen wie z.B. "Seetal", "Gantrisch" oder "Freiamt" werden aus diesem Grund – im Gegensatz zu den Namen dort gelegener Ortschaften wie Lenzburg, Schwarzenburg oder Bremgarten – von Touristenkreisen bedeutend weniger wahrgenommen und kaum erinnert werden. Namen von aktiv beworbenen Tourismusregionen wie Emmental oder Entlebuch sind vorbehalten. Solche Regionalwerbung wurde für Cheshire indessen nicht dargetan, obwohl die Vorinstanz sie am Internet sicher gefunden hätte, wenn sie existierte.

Nordwestengland zählt infolge seiner klimatischen Verhältnisse nicht zu den häufigen Reisezielen Schweizer Touristen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz lässt Cheshire sich nicht mit der am Golfstrom gelegenen Grafschaft Dorset in Südwest-England vergleichen, die das Bundesgericht 1963 als bekannt beurteilte, weil viele Schweizer in der Nähe Ferien machten (BGE 89 I 294 f. E. 4 *Dorset*). Cheshire ist auch keine Destination oder Ortschaft, sondern ein Bezirksname, der nicht in Fahr- und Ausflugsplänen figuriert. Cheshire hat keinen Flughafen. Selbst die aus Cheshire stammenden Landwirtschaftsprodukte, namentlich der dortige Käse, werden bei uns als "Chester-" und nicht etwa als "Cheshire-" Produkte bezeichnet (vgl. Duden, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl. Mannheim 1993, S. 631, GERHARD WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. München 2000, S. 317). Angesichts der geringen touristischen Bedeutung des Bezirks Cheshire für England, des überwiegenden Binnentourismus' nach Chester und der höchstens untergeordneten Wahrnehmung des Bezirksnamens für den Gelegenheitstourismus ist darum, im Unterschied zum Städtenamen Chester, davon auszugehen, dass die Bezeichnung Cheshire bei den massgeblichen Verkehrskreisen (vgl. E. 6) unbekannt ist.

Erst recht unbekannt sind den Verkehrskreisen damit die gleichnamigen Counties in den US-amerikanischen Gliedstaaten (E. 7.3).

8.6 Sollten einzelne Abnehmerinnen und Abnehmer die Region Cheshire aufgrund ihres besonderen geografischen Wissens trotzdem kennen, dann wissen sie auch, dass es sich um eine ländliche Gegend handelt, welche keinen besonderen Ruf für die mehrheitlich industriell gefertigten Waren geniesst, für welche die Marke der Beschwerde-

führerin angemeldet wurde. Die Verbindung von "Cheshire" mit dem zweiten Markenwort "Cat" führt in diesem Fall – naheliegender als die Annahme eines geografischen Herkunftshinweises (vgl. E. 8.3) – zur Vorstellung einer Katze, die aus Cheshire stammt oder deren Rasse dort gezüchtet worden ist ("Berner Sennenhund", "Siamkatze" usw.). Eine solche Tierbezeichnung hätte für Schmuck, Papier, Möbel etc. keine beschreibende Bedeutung, sondern würde, wie die Beschwerdeführerin zurecht geltend macht, als *symbolisches Fantasiezeichen* aufgefasst. Auch in diesem Fall entstünde darum bei den angesprochenen Verkehrskreisen keine geografische Herkunftserwartung.

8.7 Mit Bezug auf *bespielte Verlagserzeugnisse*, die vor allem um ihres Inhalts willen gekauft werden, würde die Vorstellung einer geografischen Herkunft im Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens sodann durch den inhaltlichen Bezug zu dieser Ware noch zusätzlich in den Hintergrund gedrängt. Zu Recht hat die Vorinstanz aus diesem Grund die Eintragung der Marke bereits für mehrere solche Waren genehmigt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 587). Zu bespielten Verlagserzeugnissen sind indessen überdies auch Kinofilme (films cinématografiques) in Klasse 9 und Gesellschafts-, Karten- und Partyspiele (jeux de société; jeux de cartes, jeux de fête) in Klasse 28 zu zählen. Auch sie vermitteln einen Inhalt, meist eine Geschichte, um deretwillen sie gekauft werden, und werden von Verlegern oder Verleihern vertrieben. Die Marke ist mithin für diese Waren auch aus diesem Grund zuzulassen.

9.

Allfällige Interessen der Cheshire'schen Produzenten und Händler an der Marke CHESHIRE CAT beeinflussen diese Abwägung nicht. Die Vorinstanz hat die Marke der Beschwerdeführerin zurecht nicht als Gemeingut beanstandet und kein Freihaltebedürfnis an ihr festgestellt (vgl. die Ausführungen in E. 4.2). Die Eintragung der Marke CHESHIRE CAT würde auch nichts darüber aussagen, in welchem Umfang die Beschwerdeführerin überhaupt gegen den isolierten Gebrauch einer fremden Marke oder eines Markenbestandteils "Cheshire" vorgehen könnte, der für sich genommen möglicherweise zum Gemeingut zählt. Aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmungen von Art. 2 Bst. a und c MSchG sind Interessen von in Cheshire domizilierten Produzenten und Anbietern zwar für die Frage der Zugehörigkeit des Zeichens

zum Gemeingut, nicht aber für seine Qualifikation als irreführende Marke relevant (vgl. E. 4.1). Dass die Praxis für die Beurteilung von Gemeingut und Irreführung übereinstimmend auf den Begriff der Herkunftsangabe nach Art. 47 abstellt (vgl. BGE 128 III 458 E. 2.1 *Yukon*, BGE 125 III 421 E. 2.6 *Calvi*), kann darum nicht bedeuten, dass ein geografisches Element einer Marke mit der Verneinung ihrer Irreführungsgefahr stets als unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig gälte, weshalb auch der Umkehrschluss nicht begründet wäre. Zwar hat das Bundesgericht in Fällen, in welchen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht zu prüfen war, aus Rücksicht auf ein Gebrauchsbedürfnis der Produzenten am Ort der ausländischen Herkunftsangabe vereinzelt das Vorliegen einer irreführenden Marke bejaht (BGer, Mitt. 1980, 132 E. 3b *Lima*, BGE 135 III 423 E. *2.6.6 Calvi*). Zumindest der vorliegend zu prüfende Ausnahmetatbestand der unbekannten Herkunftsangabe beschränkt sich aber explizit auf schweizerische Verhältnisse (BGE 128 III 459 E. 2.1.1). Allfällige Interessen englischer Mitanbieter sind für die Beurteilung der Irreführungsgefahr darum nicht ausschlaggebend.

10.
Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke der Beschwerdeführerin für alle angemeldeten Waren im schweizerischen Markenregister einzutragen.

11.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung im Umfang der ihr erwachsenen, notwendigen Kosten auszurichten (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7414/2006 vom 7. März 2007 E. 11 *Doppeladler*). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). In Anbetracht der umfangreichen Sachverhaltsabklärungen im Beschwerdeverfahren und des Aufwands für die mündliche Verhandlung erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, die Marke 50229/2007 für alle angemeldeten Waren im Markenregister einzutragen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 50229/2007 *Cheshire Cat*; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.

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 (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 (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 13. Januar 2010