Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Entscheid bestätigt durch BGer mit Urteil vom 16.04.2013 (4A_6/2013)



Abteilung II
B-6831/2011

Urteil vom 16. November 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Harrington Development Inc.,
East 54th street, Arango-Orillac Bldg., Panama,
vertreten durch Dr. Lusuardi AG Patentanwaltsbüro,
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 21. November 2011 betreffend Markeneintragungsgesuch CH 63568/2010 WILSON.

Sachverhalt:

A.
Am 10. Dezember 2010 beantragte die Beschwerdeführerin den Eintrag der Wortmarke CH 63568/2010 WILSON für folgende Waren- und Dienstleistungsklassen:

> Klasse 34: Tabak; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten; Raucherartikel; Anzünder/Feuerzeug; Streichhölzer; Aschenbecher.

B.
Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 15. Februar 2011 das Eintragungsgesuch. Das Zeichen sei direkt beschreibend für die Warenherkunft, es fehle ihm an Unterscheidungskraft, stehe im Gemeingut und sei freihaltebedürftig.

C.
Mit Schreiben vom 7. März 2011 bestritt dies die Beschwerdeführerin.

D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 7. Juni 2011 an ihren Beanstandungen fest.

E.
Mit E-Mail vom 8. August 2011 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz mit, dass sie an ihrem Standpunkt festhalte. Sie machte Gleichbehandlung im Unrecht mit der Marke "Winston" geltend, die ebenfalls dem Namen einer Stadt in North Carolina, USA, entspreche, obwohl die Waren in Dagmarsellen produziert würden. Überdies sei jener Marke der Zusatz "XS" gewährt worden, was "extra dünn" bedeute und rein beschreibend sei.

F.
Mit Verfügung vom 21. November 2011 wies die Vorinstanz das Eintragungsgesuch ab. Wilson, North Carolina, sei eine Stadt mit rund 50'000 Einwohnern, die im wichtigsten Tabakanbaugebiet der USA liege und über einen besonderen Ruf für Tabakwaren verfüge. Es sei davon auszugehen, dass sie den schweizerischen Abnehmern und insbesondere den Tabakspezialisten bekannt sei. Andere Bedeutungen als die geografische Herkunft seien nicht ersichtlich. Angesichts der Tatsache, dass in Wilson tatsächlich Tabak produziert werde, komme es als Herkunftsangabe in Frage. Als direkte Angabe über die geografische Herkunft gehöre das

Zeichen zum Gemeingut. Überdies fehle ihm die Unterscheidungskraft, weil es keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft enthalte. Als Herkunftsangabe sei es absolut freihaltebedürftig, solange nicht der Nachweis erbracht werde, dass es in den USA als Marke eingetragen sei. Es bestehe zudem eine Irreführungsgefahr, wenn das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht auf Waren US-amerikanischer Herkunft eingeschränkt würde. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen seien nicht vergleichbar, im Falle der Marke "Winston" auch zu alt.

G.
Die Beschwerdeführerin stellte mit der am 19. Dezember 2011 erhobenen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht die Rechtsbegehren, dass die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und die Marke ins Markenregister einzutragen, eventualiter an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen sei. Das Zeichen "Wilson" sei den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe bekannt und habe keinen Gemeingutcharakter. Die Stadt Wilson, North Carolina, sei keine Tourismusdestination, weshalb sie den Konsumenten nicht bekannt sei. Eine eindeutige geografische Zuordnung sei nicht möglich, weil es weitere Städte mit diesem Namen in England und in Australien gebe. Die von der Vorinstanz angeführten Google- und Wikipedia-Suchergebnisse seien keine relevanten Beweismittel. In der Brockhaus-Enzyklopädie werde die Ortschaft Wilson nicht erwähnt und bei Google erscheine an oberster Stelle Woodrow Wilson. Somit könne Wilson nicht als Herkunftsangabe verstanden werden, eventualiter werde Gleichbehandlung im Unrecht mit der ebenfalls dem Namen einer Ortschaft in North Carolina entsprechenden Marke "Winston" beantragt. Die Vorinstanz habe das Gebot der Rechtsgleichheit verletzt, indem sie die Marke "Winston" eingetragen, den Eintrag von "Wilson" jedoch verweigert habe. Sie habe den Sachverhalt einseitig und fehlerhaft ermittelt und der Entscheid sei unangemessen.

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 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie sich nicht für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht unterscheidungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsangaben, 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*).

2.2 Geografische Angaben, die auf eine bestimmte Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen hinweisen, werden als Herkunftsangaben bezeichnet (MICHAEL NOTH in Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. c Rz. 34). Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1 *Yukon;* EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-

kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. MARBACH, Markenrecht], Rz. 380). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die Herkunftserwartungen wecken, ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu erwähnen (MARBACH, a.a.O., Rz. 382).

2.3 Bei Marken, die ausschliesslich aus einer direkten Herkunftsangabe bestehen, wird in der Regel ein Freihaltebedürfnis vermutet, denn jedem Produzenten soll es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Ein absolutes Freihaltebedürfnis (das keiner Verkehrsdurchsetzung zugänglich ist) darf jedoch selbst bei banalen Zeichen nicht einfach angenommen werden, sondern muss von Fall zu Fall und mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abgeklärt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande*). In diesem Sinne hat das Bundesgericht es offen gelassen, ob ein absolutes Freihaltebedürfnis am Wort "Luzern" bestehe (BGE 128 III 401 S. 405 E.6 *luzern.ch*) und die direkten schweizerischen Herkunftsangaben Appenzeller für Käse (BGE 128 III 441 S. 443 E. 1.1 *Appenzeller*) und Valser für Mineralwasser (BGE 117 II 321 S. 323ff. E 3a *Valser*) einer Verkehrsdurchsetzung zugänglich erachtet. Entscheidend für die Beurteilung der absoluten Freihaltebedürftigkeit ist der Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 *Freischwinger Panton [3D]*), und zwar aus der Sicht der Konkurrenten (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 42, 44; zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.1 *Ein Stück Schweiz*). Gemäss der "Montparnasse"-Praxis wird in der Schweiz kein absolutes Freihaltebedürfnis angenommen, wenn ein Zeichen für identische Waren und Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist (BGE 117 II 327 S. 331 f. E. 2b *Montparnasse*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 *Park Avenue*; B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 *Gerresheimer*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 394, mit Hinweis auf BGE 97 I 79 *Cusco*).

2.4 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische 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). Das Bundesgericht hat diese Rechtsprechung präzisiert und in seinem Urteil 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 demzu-

folge 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.

2.5 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 (BGE 135 III 416 S. 419 E. 3.1 *Calvi*, Urteiledes Bundesverwaltungsgerichts B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 6 *Frankonia;* B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 5.2 *AgieCharmilles*). Bei Marken, die mit geografischen Bezeichnungen assoziiert werden, bedarf es somit 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 von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.5 *Cheshire Cat*; B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 *Victoria* mit Hinweisen; B-7413/ 2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 *Madison;* B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 *Afri-Cola* mit Hinweisen; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., S. 74; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 233; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 63).

2.6 Irreführende Zeichen sind ebenfalls vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und die Adressaten zur Annahme verleitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 77 0 E. 2.1 *Colorado [fig.]*, 128 III 4 54 E. 2.2 *Yukon*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 3.1 *Austin used in 1833 & ever since [fig.]*; B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 *Java Monster*; B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 *Afri-Cola*; B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 *AgieCharmilles*). Eine Marke kann trotz Herkunftserwartung die Irreführungsgefahr überwinden, wenn die im Markenregister eingetragene Waren- und Dienstleistungsliste auf Produkte, für welche die erwartete geografische Herkunft zutrifft, eingeschränkt wird (BGE 132 III 770 S. 775 E. 3.2 *Colorado;* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 7 *Austin used in 1833 & ever since [fig.]*).

2.7 Das Bundesverwaltungsgericht hatte wiederholt zu prüfen, welche Bedeutung für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht und ob diese eine Irreführungsgefahr bewirkt. So werden die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den relevanten Kreisen nicht bekannt sind, als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 5 *Bellagio*). Bei "Madison" stehen, insbesondere aufgrund der bekannten Universität, die geografischen Bedeutungen im Vordergrund, weil "Madison" in der Schweiz kaum als Eigenname wahrgenommen wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6.3.2, 7.4, 8 *Madison*). Angesichts der wenig bekannten geografischen Bedeutung von "Victoria" dominiert der nichtgeografische Sinn als Frauenname (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 *Victoria*). Die Insel Capri ist sehr bekannt und schafft eine Irreführungsgefahr, wenn die damit bezeichneten Waren und Dienstleistungen von ihr stammen können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 4.2 *Capri*). Den in casu relevanten Verkehrskreisen ist auch das guatemaltekische Zacapa als Herstellungsort für Rum ein Begriff, weshalb bei anderswo produzierten alkoholischen Getränken eine Irreführungsgefahr entstünde (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5016/2010 vom 10. November 2010 E. 3.4.3 *Zacapa*). Die Stadt Gap hingegen ist nur einem kleinen Teil der Schweizer Bevölkerung bekannt, so dass die englische Bedeutung dieser Vokabel im Vordergrund steht (Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts B-3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 6.3.3, 6.4.1 *Gap*). Der Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim ist den relevanten Verkehrskreisen nicht als geografische Angabe bekannt, obwohl sich dort früher eine bedeutende Glasproduktion befand (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 6.5ff. *Gerresheimer*).

2.8 Das Gericht hat vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Endverbraucher massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge der massgeblichen Verkehrskreise bilden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. MARBACH, Verkehrkreise]; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 Rz. 41; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Luminous*). Die massgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses an einer Marke sind demgegenüber die Branchenmitglieder, insbesondere die Konkurrenten (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 44).

3.

3.1 Die strittige Marke wird in der Nizza-Klasse 34 beansprucht für Tabak; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten; Raucherartikel; Anzünder/Feuerzeuge; Streichhölzer; Aschenbecher. Diese Waren richten sich grundsätzlich an Raucher, Tabakspezialisten sowie Genussraucher, die mit den Herkunftsorten und Tabaksorten besser vertraut sind als die Durchschnittsverbraucher.

3.2 Für das Mindestalter der Raucher kann auf das Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs vom 27. Februar 2005, das von der Schweiz am 25. Juni 2004 unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert wurde, abgestellt werden. In Art. 16 dieses Abkommens wird festgelegt, dass der Verkauf an Personen unter dem durch internes oder innerstaatliches Recht festgelegten Alter oder unter einem Alter von 18 Jahren zu verhindern sei. Da in der Schweiz das Mindestalter für den Verkauf von Tabakwaren an Jugendliche kantonal geregelt ist und dieses zwischen 16 und 18 Jahren schwankt, ist von der Mindestregelung auszugehen, weshalb die massgebliche Verkehrskreise auf Raucher, Genussraucher und Tabakspezialisten über 16 Jahre einzuschränken sind.

3.3 Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise anderer Tabakwarenhersteller massgeblich.

4.

4.1 Die Vorinstanz erläutert, "Wilson" sei der Name einer US-amerikanischen Stadt im Bundesstaat North Carolina, weshalb das Zeichen nicht unterscheidungskräftig und mangels Einschränkung auf Waren US-amerikanischer Herkunft irreführend sei. Das Zeichen sei zudem freihaltebedürftig, weil nicht dargelegt worden sei, dass es im Sinne der "Montparnasse"-Praxis für identische Waren und Dienstleistungen in den USA als Marke eingetragen ist (vgl. E. 2.3).

4.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die massgeblichen Verkehrskreise die Wortmarke "Wilson" für Tabakwaren mit einer Herkunft aus der gleichnamigen Stadt assoziierten, da bei "Wilson" das Verständnis als Personennamen dominiere und die Stadt Wilson, North Carolina, den Konsumenten nicht bekannt sei. Zum Freihaltebedürfnis macht die Beschwerdeführerin lediglich implizit geltend, dass sie mit der daraus folgenden Nichteintragung des Zeichens nicht einverstanden sei.

5.

5.1 Die Bezeichnung der Stadt Wilson wurde aus einem Personennamen gebildet, nämlich nach dem Politiker und General Louis Dicken Wilson (1789-1847). (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilson,_North_Carolina, besucht am 4. Oktober 2012). Diese Doppeldeutigkeit eines Städte- und Geschlechtsnamens gilt für viele geografische Bezeichnungen wie Madison, Wisconsin, USA (benannt nach Präsident James Madison), Brisbane, Australien (benannt nach Sir Thomas Brisbane), Durban, Südafrika (benannt nach Sir Benjamin d'Urban), Liechtenstein (benannt nach Fürst Johann Adam Andreas von Liechtenstein), Chaykovsky, Russland (benannt nach Pyotr Ilyich Tchaikovsky) etc. In Wikipedia existiert eine lange Liste solcher Ortsnamen (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_places_named_after_people, besucht am 5. Oktober 2012). Die Beschwerdeführerin kritisiert zwar, dass Google- und Wikipedia-Recherchen keinen genügenden Beweis im markenrechtlichen Verfahren erbringen könnten. Insbesondere Wikipedia-Einträge könnten von jedermann verändert werden. Dass der Anzahl von Google Suchresultaten nur in Ausnahmefällen ein Beweiswert zukommt, ergibt sich aus der Unmöglichkeit, die Ergebnislisten zu kontrollieren, um Fehlzuordnungen oder Doubletten zu erkennen.

Bei Wikipedia handelt es sich um eine freie und damit qualitativ nicht kontrollierte Enzyklopädie (vgl. MANUEL RENÉ THEISSEN: Wissenschaftliches Arbeiten, Technik Methode Form, Jubiläumsausgabe 2009, S. 42), weshalb sie in der Regel als nur beschränkt beweiskräftig betrachtet wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 5.2 *Altec Lansing*). Wikipedia-Inhalte können darum in der Tat keinen Beweis erbringen, stellen jedoch Indizien dar und erscheinen als ein zulässiges Hilfsmittel, das im Vergleich zu den gedruckten Lexika vollständiger, aktueller und leichter durchsuchbar ist.

5.2 Im vorliegenden Fall bezieht sich die geografische Bezeichnung auf die Stadt Wilson in North Carolina, USA, der Hauptstadt des Bezirks Wilson County. Es handelt sich dabei um eines der wichtigsten Tabakanbaugebiete der USA, was Kennern bekannt sein dürfte, wohl aber nicht dem Durchschnittskonsumenten (http://www.cigarre.org/tabakanbau-usa/, besucht am 5. Oktober 2012). Die Stadt, welche rund 50'000 Einwohner hat, ist insofern unter Rauchern bekannt geworden, als einer ihrer Bürger, Fawky Abdallah, seine eigene in Ägypten produzierte und hauptsächlich für den Export bestimmte Zigarettenmarke nach ihr benannt hat (http://www.fawkyabdallah.com/wilson_newspaper.php, besucht am 5. Oktober 2012). Den Namen habe er gewählt, weil ein grosser Teil des dafür verwendeten Tabaks aus Wilson, North Carolina, stamme. Ob die Zigarettenmarke "Wilson" auch in der Schweiz vertrieben wird, geht aus den vorliegenden Akten nicht hervor. Da nicht dargelegt wird, dass aufgrund des Vertriebs von Tabakwaren aus Wilson die Ortschaft in der Schweiz unter den Rauchern eine besondere Bedeutung als Tabakanbaugebiet erlangt hat, kann davon ausgegangen werden, dass die relevanten Verkehrskreise die Stadt nicht kennen.

5.3 Nicht relevant ist in casu, dass es noch weitere Ortschaften mit dem Namen Wilson gibt. Alleine in den USA gibt es vier weitere Ortschaften dieses Namens, nämlich Wilson New York State, Wilson Oklahoma, Wilson Wyoming, Wilson Kansas. In Grossbritannien gibt es Wilson, Leicestershire, in Australien einen gleichnamigen Stadtteil von Perth. Bei diesen kann jedoch ohne Weiteres vorausgesetzt werden, dass sie den schweizerischen Verkehrskreisen nicht bekannt sind.

5.4 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Name Wilson werde von den relevanten Verkehrskreisen vor allem mit US-Präsident Woodrow Wilson oder dem Sportartikelhersteller Wilson assoziiert. In der Tat ist der Name Wilson im englischen Sprachraum häufig anzutreffen. Etymolo-

gisch leitet sich der Name Wilson, der bisweilen auch Willson geschrieben wird, von "William" ab und bedeutet "Sohn des Will". Das deutsche Äquivalent von Wilson ist "Willy" oder "Willi" (http://www.behindthename.com/name/wilson, besucht am 5. November 2012). Nicht nur der der ehemalige US-Präsident Wilson geniesst hohe Bekanntheit, auch der ehemalige englische Premier Harold Wilson sowie eine lange Liste weiterer Personen, die den Namen Wilson tragen (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ people_with_surname_Wilson, besucht am 5. Oktober 2012). Im Moment heissen 182'727 Personen in England Wilson, was 0.4% der Gesamtbevölkerung entspricht. In den USA sind es 783'051, was 0.3% der Gesamtbevölkerung entspricht und in Australien 46'961, was ebenfalls 0.3% der Gesamtbevölkerung entspricht (http://www.britishsurnames.co.uk/ surnames/WILSON, besucht am 5. Oktober 2012). Der Name ist zwar rund dreimal weniger verbreitet als Smith (http://www.britishsurnames.co.uk/surnames/SMITH, besucht am 5. Oktober 2012), jedoch kann aus obenstehenden Zahlen, selbst wenn diese nicht genau stimmen sollten, immer noch gefolgert werden, dass er in den englischsprachigen Ländern stark verbreitet ist.

5.5 Nachdem die geografischen Bedeutungen von "Wilson" relativ unbekannt sind, wird die Bezeichnung intuitiv als Personenname aufgefasst. Die relevanten Verkehrskreise gehen weit eher davon aus, dass eine Person mit Namen Wilson eine Tabakfabrik betreibe, so dass keine Assoziation mit einer wenig bekannten Ortschaft Wilson als Tabakanbaugebiet vorgenommen wird. Damit besteht auch keine Gefahr der Irreführung.

6.

6.1 Strittig ist weiter, ob "Wilson" aus Sicht der amerikanischen Konkurrenten freihaltebedürftig sei. In der Tat ist die Wortmarke "WILSON" für Tabakwaren in den USA nicht registriert. Eine Markensuche im US-amerikanischen Trademark Electronic Search System (TESS) ergibt, dass für die Zigarettenmarke "Wilson" in den USA eine Wort-/Bildmarke Nr. 2,007,845 in der Nizza-Klasse 34 registriert ist (http://www.uspto.gov/index.jsp > TRADEMARKS > Trademark Search > Basic Word Mark Search und http://www.fawkyabdallah.com/wilson_trademark.php, besucht am 4. Oktober 2012). Insgesamt geniessen rund 25 Marken mit dem Wortlaut "Wilson", davon acht Wortmarken, Schutz in den USA.

6.2 Damit liegt nicht die typische Situation vor, dass die beantragte Marke im Ursprungsland der Bezeichnung bereits eingetragen ist. Jedoch be-

stehen durch das Vorhandensein mehrerer Wortmarken für Industrieprodukte, die in Wilson, North Carolina, hergestellt werden könnten (z.B. Stoffmesser, Signalverstärker und Gelatine) sowie einer Wort-/Bildmarke für Tabakwaren ausreichend Indizien, dass "Wilson" selbst in den USA mehrheitlich als Eigen- und nicht als Ortsnamen aufgefasst wird. Dies gilt offensichtlich selbst dann, wenn der Markeninhaber offenlegt, dass er tatsächlich auf die Eigenschaft von Wilson als Tabakanbauort Bezug nimmt (http://www.fawkyabdallah.com/wilson_newspaper.php, besucht am 9. Oktober 2012). Wenn in den USA weder eine absolute noch eine relative Freihaltebedürftigkeit für "Wilson" besteht, entfällt im Sinne der "Montparnasse"-Praxis auch das Freihaltebedürfnis für die Schweiz.

7.
Die Beschwerdeführerin macht des Weiteren Gleichbehandlung mit den Marken "Winston", "Winston XS", "Winston XS Micros" und "Winston Microslims" geltend. Da aufgrund der obenstehenden Erwägungen der Eintragung in das Markenregister keine Hindernisse mehr entgegenstehen, braucht die Gleichbehandlung nicht weiter geprüft zu werden.

8.
Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Wortmarke Nr. CH 63568/2010 WILSON in der Schweiz als Marke zum Schutz zuzulassen.

9.

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

9.2 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 Erhe-

bung 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]).

9.3 Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt. Da kein zweiter Schriftenwechsel stattfand, ist die Parteientschädigung auf CHF 1'800.- inkl. Mehrwertsteuer festzulegen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 21. November 2011 aufgehoben und diese angewiesen, der Marke CH Nr. 63568/2010 WILSON für die beanspruchten Waren 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 1'800.– (inkl. MWSt) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 63568/2010; Gerichtsurkunde)

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

Versand: 19. November 2012