Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6767/2007
{T 0/2}

Urteil vom 16. Dezember 2009

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger.

Parteien

A._____,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara K. Müller
und Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher,
Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452,
Postfach 1432, 8032 Zürich
Beschwerdeführerin,

gegen

B._____,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Bernard Volken und
Fürsprecherin Claudia Steiner, Konsumstrasse 16 A,
3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Entscheid vom 6. September 2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 8628 IR 735'151 LA CITY / CH 549'998 T-City.

Sachverhalt:

A.
Am 26. September 2006 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) die Eintragung der am 26. Juni 2006 hinterlegten Schweizer Marke Nr. 549'998 T-City der Beschwerdeführerin publiziert. Sie beansprucht den Schutz für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 45.

B.
Gegen diese Markeneintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 22. Dezember 2006 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) in französischer Sprache teilweise Widerspruch, nämlich für die folgenden Waren:

– "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" in Klasse 14,

– "Leder und Lederimitationen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen und Sattlerwaren" in Klasse 18 und

– "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25.

Die Beschwerdegegnerin stützte ihren Widerspruch auf die internationale Marke Nr. 735'151 LA CITY, die der Vorinstanz am 28. Februar 2000 aufgrund einer in Frankreich registrierten Basismarke von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifiziert worden war. Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz Schutz für verschiedene Waren der Klassen 3, 9, 14, 18 und 25.

C.
Mit Stellungnahme vom 14. Juni 2007 machte die Beschwerdeführerin geltend, die Widerspruchsmarke sei ein äusserst schwaches Zeichen, dem – wenn überhaupt – nur ein kleiner Schutzumfang zukomme. Das Wort "City" sei sowohl für die Waren der Klasse 25 wie auch für jene der Klassen 14 und 18 beschreibend. Sie bestritt zudem das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken aufgrund

fehlender Zeichenähnlichkeit, auch wenn eine Warenidentität gegeben sei.

D.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit (französischsprachigem) Entscheid vom 6. September 2007 teilweise gut und verfügte die Löschung der Schweizer Marke Nr. 549'998 T-City für alle eingetragenen Waren der Klassen 14 und 18.

E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 5. Oktober 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

a) "Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (nachfolgend Institut) vom 6. September 2007 sei aufzuheben und der Widerspruch sei unter Kostenfolge für die Widersprechende vollumfänglich (damit auch in Bezug auf die Waren der Klassen 14 und 18) abzuweisen;
b) die erforderlichen Gebühren seien uns in Rechnung zu stellen;
c) im Falle des Obsiegens seien den Antragstellern die Kosten des Verfahrens zu erstatten und eine Parteientschädigung zuzusprechen."

Sie hielt an ihrer Ansicht fest, der Bestandteil "CITY" der Widerspruchsmarke sei nicht nur in Klasse 25, sondern auch in den Klassen 14 und 18 beschreibend und schwach. Der Zusatz "LA" der Widerspruchsmarke könne auch als Abkürzung für Los Angeles stehen und sei ausserdem völlig verschieden vom Zusatz "T-" ihrer eigenen Marke, so dass wegen fehlender Markenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe.

F.
Die Beschwerdeführerin erhob die Beschwerde in deutscher Sprache. Auf Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts beantragte die Beschwerdegegnerin am 10. Oktober 2007, das Verfahren entsprechend Art. 33a des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) in der Sprache der angefochtenen Verfügung auf Französisch durchzuführen.

G.
Die Vorinstanz verzichtete mit Vernehmlassung vom 8. Februar 2008 auf eine Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

H.
Zugunsten von Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien wurde auf Antrag der Beschwerdegegnerin und im Einverständnis mit der Beschwerdeführerin das Verfahren mit Verfügung vom 12. Februar 2008 bis zum 18. August 2008 sistiert. Die Sistierung wurde am 18. August 2008 sowie am 19. Februar 2009 jeweils um ein weiteres halbes Jahr verlängert.

Mit Schreiben vom 7. Mai 2009 teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass die Parteiverhandlungen gescheitert seien und dass sie eine neue Rechtsvertretung habe. Das Verfahren wurde folglich mit Verfügung vom 11. Mai 2009 fortgesetzt.

I.
Die Beschwerdegegnerin reichte die Beschwerdeantwort am 10. Juni 2009 mit weiteren Beweismitteln in deutscher Sprache ein und erklärte sich mit einer Fortsetzung des Verfahrens auf Deutsch einverstanden. Sie machte geltend, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien verwechselbar ähnlich. Das Wort "City" habe keine beschreibende Funktion, sei bei beiden Marken kennzeichnender Bestandteil und nicht verwässert. Ausserdem sei die angefochtene Marke als reine Defensivmarke nichtig.

J.
Daraufhin verfügte das Bundesverwaltungsgericht am 15. Juni 2009 einen Sprachwechsel von Französisch zu Deutsch.

K.
Mit Replik vom 17. August 2009 hält die Beschwerdeführerin an ihren bisherigen Ausführungen fest und widerspricht dem Vorwurf, es handle sich bei ihrer Marke um eine reine Defensivmarke.

L.
Die Beschwerdegegnerin verweist in ihrer Duplik vom 22. September 2009 im Wesentlichen auf die Begründung ihrer Beschwerdeantwort sowie auf die Ausführungen der Vorinstanz.

M.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit

sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG am 5. Oktober 2007 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]).

2.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marken Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten – insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*; BGE 122 III 384 E. 1 *Kamillosan*; je mit Hinweisen). Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich nach dem Registereintrag der Marken (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-

5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista* mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 *All Star [Stern] [fig.]*).

2.2 Die Verwechslungsgefahr zweier Marken ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Es kommt einerseits auf den Umfang des Ähnlichkeitsbereichs an, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits auf die Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 385 E. 1 *Kamillosan*). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Warengleichartigkeit besteht eine Wechselwirkung (Lucas David, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, Art. 3 MSchG N. 8): Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 320 E. 6b/bb *Apiella*, BGE 122 III 387 f. E. 3a *Kamillosan*, Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello* mit Hinweisen).

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken im Erinnerungsbild der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, BGE 119 II 475 E. 2c *Radion* mit Hinweisen). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen (Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 875).

2.4 Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab. Der Schutzbereich einer Marke bestimmt sich nach ihrer Unterscheidungskraft; er ist eingeschränkter für die schwachen als für die starken Marken. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Dagegen gelten Fantasiemarken, die mit einem gewissen Aufwand an Arbeit und Kreativität geschaffen wurden, als stark (vgl. BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan* mit Hinweisen).

Der Schutzumfang jeder Marke wird schliesslich durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht dem Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch bewirkt die Verwendung eines Gemeingutbestandteils ohne weitere Übereinstimmungen noch keine Verwechslungsgefahr (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 E. 9.1 *KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.]* mit Hinweisen).

3.
Das vorliegende Beschwerdeverfahren beschränkt sich auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 14 und 18. Die Widerspruchsmarke ist dabei für die gleichen Waren hinterlegt. Unbestrittenermassen liegt entsprechend Warenidentität vor.

4.
Vor einem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke "LA CITY" zu bestimmen (vgl. E. 2.4).

4.1 Die streitgegenständlichen Zeichen sind beides Wortmarken, die das Element "City" enthalten. "City" entstammt dem Englischen (auf Latein *civitas*; Concise Dictionary Of English Etymology, Oxford 2003, S. 78). Es bedeutet auf Deutsch "(Groß)Stadt", "City (*Altstadt od. Geschäftsviertel od. Geschäftswelt*)" (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005, S. 106) sowie "Innenstadt, Stadtzentrum, Ort, Wohnort" (http://dict.leo.org/). "CITY" ist ein Wort mit Bedeutungsgehalt, der von erwachsenen Personen als mass-

gebendem Publikum verstanden wird, weshalb es von vornherein nicht denselben Schutzumfang wie beispielsweise eine Fantasiebezeichnung geniesst. Auch in Verbindung mit dem Bestandteil "LA", der als weiblicher französischer oder italienischer Artikel verstanden werden dürfte, kommt der Widerspruchsmarke kein starker Schutz zu – selbst wenn die Kombination zwischen einem englischem Wort und einem anderssprachigen Artikel ungewöhnlich erscheinen mag.

Nicht gefolgt werden kann der Auffassung, "LA" würde als geografische Herkunftsbezeichnung im Sinne einer Abkürzung für die Stadt Los Angeles gelten, so dass die Widerspruchsmarke als "Los Angeles City" verstanden würde. Naheliegender als die hierzulande wenig gebräuchlichen Abkürzungen US-amerikanischer Gliedstaaten ist, dass "LA" ohne Punkte als französischer oder italienischer Artikel gelesen wird, währenddem erst die Abkürzung "L.A." deutlich auf Los Angeles hindeuten würde.

4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, "CITY" sei nicht nur für Waren der Klassen 25, sondern auch für jene der Klassen 14 und 18 beschreibend, weshalb ihr ein nur schwacher Schutzbereich zuerkannt werden könne. Beschreibende Zeichen fallen unter freihaltebedürftiges Gemeingut; sie bezeichnen die Art, die Beschaffenheit, den Wert oder sonstige Merkmale der Waren oder Dienstleistungen; bloss assoziative Anspielungen sind hingegen zulässig (MARBACH, a.a.O., N. 282 f.).

Bei bestimmten Waren der Klassen 14 und 18 in Verbindung mit dem Wort "CITY" und seinem vorerwähnten Sinngehalt – so insbesondere bei Accessoires wie Taschen oder Schmuck – kann das Publikum eine gewisse Erwartungshaltung haben. Beispielsweise wird erwartet, dass eine mit "CITY" bezeichnete Tasche nicht für eine Bergtour, sondern für den Gebrauch in der Stadt bestimmt ist. Allerdings können die erwarteten Eigenschaften eines solchen Produkts sehr stark variieren: Für den einen muss eine Stadt-Tasche möglichst praktisch für öffentliche Verkehrsmittel und sicher vor Taschendieben sein, für den anderen geht es um ein gutes Aussehen. Die hier zur Frage stehenden Waren wie Schmuckstücke, Uhren, Schirme, Koffer, vor allem aber auch Spazierstöcke und Peitschen mit der Bezeichnung "CITY" können nicht eindeutig auf eine bestimmte Art oder einen bestimmten Stil bezogen werden. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit sich der Gebrauch für die Stadt von anderweitigem Gebrauch signifikant und eindeutig unterscheiden könnte. Gerade für die vom Widerspruch be-

troffenen Reiseartikel ist das Mitnehmen von einem Ort an einen anderen wesenstypisch. Daran ändert nichts, dass am Markt unter dem Titel "City-Linie" Kleider und dazu passende Accessoires angeboten werden.

Eine direkt und ohne Zuhilfenahme der Fantasie beschreibende Beschaffenheitsangabe ist deshalb sowohl für die beanspruchten Waren der Klasse 14 wie auch jene der Klasse 18 in der streitgegenständlichen Marke nicht zu sehen. Die Bezeichnung "CITY" ist für die genannten Waren zu unbestimmt und beschreibt diese nicht ohne dass ein besonderer Fantasie- oder Denkaufwand nötig ist (BGE 128 III 457 f. E. 2.1 *Yukon*, Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 *Swissline*, je mit Hinweisen).

4.3 Der Schutzumfang einer Marke ist des Weiteren geringer, wenn bereits sehr viele ähnliche Zeichen bestehen (MARBACH, a.a.O., N. 982 mit Hinweis auf RKGE in sic! 2006 S. 340 E.10 f. *s.Oliver / Olivia*). Unter Beilegung von Ergebnissen einer Registersuche bringt die Beschwerdeführerin vor, im Schweizerischen Markenregister seien zahlreiche Marken mit dem Bestandteil "CITY" für die Klassen 14 und/oder 18 eingetragen. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin weisen in diesem Zusammenhang aber zu Recht darauf hin, dass nicht lediglich aufgrund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (RKGE in sic! 1999 S. 648 E. 6 *Wave Rave / theWave*). Eine Registerrecherche ist deshalb nicht ohne Weiteres massgebend für das Vorliegen einer Verwässerung (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007 *Seven (fig.) / Seven for all mankind*). Selbst wenn indessen anzunehmen wäre, dass "CITY" aufgrund häufigen Gebrauchs verwässert wäre – was die Beschwerdegegnerin nach Analyse der von der Beschwerdeführerin gefundenen Treffern bezweifelt – könnte daraus noch nicht geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes verwässert wäre und insofern an Kennzeichnungskraft eingebüsst hätte.

4.4 Der Beurteilung der Vorinstanz, "CITY" geniesse für die genannten Waren der Klassen 14 und 18 einen durchschnittlichen Schutzumfang,

ist aus den genannten Gründen zuzustimmen. Die Kennzeichnungskraft von "CITY" ist hier entsprechend gegeben.

5.
Ein Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ergibt, dass sich diese lediglich in den beiden Anfangsbestandteilen "LA" und "T-" unterscheiden. Es fragt sich, ob dieser Unterschied reicht, um eine Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck auszuschliessen.

5.1 Die beiden Zusätze "LA" und "T-" sind sehr kurz, womit das Wort "CITY" bei beiden Zeichen das prägende (und kennzeichnende) Hauptelement ausmacht. Bei der Übernahme des prägnanten Hauptbestandteils muss sich der Sinngehalt, das Schriftbild oder der Klang des jüngeren Zeichens durch das hinzugefügte Element verändern.

5.2 Eine Gemeinsamkeit zwischen "LA" und "T-" besteht insoweit, als dass beide Elemente aus zwei Buchstaben bzw. Zeichen bestehen. Bei der Widerspruchsmarke findet sich nach den Buchstaben "LA" jedoch ein Leerschlag, während sich der Buchstabe "T" mit einem Bindestrich vom Wort "CITY" abtrennt. Zudem sind sich die beiden Zusätze weder in ihrem weiteren Schriftbild noch in ihrem Klang (ob englisch oder deutsch ausgesprochen) ähnlich. Des Weiteren ist die Verwendung von "T" sowohl mit Bindestrich wie auch in Alleinstellung nicht geläufig als Abkürzung für den englischen Artikel "The", dem der gleiche Sinngehalt wie dem französischen oder italienischen "La" zukommen würde. Schliesslich wird "T-" vom schweizerischen Publikum nicht als Symbol für die Deutsche Telekom verstanden.

5.3 Selbst wenn sich die Bestandteile "LA" und "T-" nicht ähneln, sind die Zusätze jedoch nicht geeignet, das in Erinnerung haften bleibende Element "CITY" der beiden Marken zu überdecken. Insbesondere ist im Bestandteil "T" oder "T-" ein nur schwaches Element zu sehen, dem keine wesentliche Unterscheidungskraft zukommt. Bei Identität der Produkte müsste sich die neuere Marke weitergehend abgrenzen als vorliegend gegeben. Gesamthaft bleiben sich die beiden Marken somit ähnlich, da beide aus zwei Bestandteilen bestehen und nur kurze, nicht kennzeichnungskräftige Elemente dem Wort "CITY" vorangestellt sind. Eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen kann nicht beseitigt werden. Die Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ist folglich gegeben.

6.
Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, die angefochtene Marke "T-City" sei aufgrund der umfangreichen Registrierung in sämtlichen 45 Warenklassen als reine Defensivmarke und damit als nichtig zu qualifizieren.

6.1 Die Nichtigkeit einer Marke bildet nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens (RKGE in sic! 2002 S. 524 f. E. 2 f. *Joker [fig.] / Joker [fig.]*). Im Übrigen besteht für das Zeichen der Beschwerdeführerin eine genaue Auswahl aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Ein breites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bedeutet nicht ohne weiteres eine rein defensive Haltung des Hinterlegers (MARBACH, a.a.O., N. 1439).

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]* mit Hinweisen). Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.

7.2 Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren keine Kostennote eingereicht. Die Parteientschädigung ist daher nach Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE auf Grund der Akten festzusetzen. In Würdigung der eingereichten Beschwerdeantwort und der Duplik erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (exkl. MWST) angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung der Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin mit Wohnsitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 5 Bst. b in Verbindung mit Art. 14 Abs. 3 Bst. c des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [Mehr-

wertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

8.
Gegen dieses Urteil ist keine Beschwerde ans Bundesgericht möglich (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- verrechnet. Der zu viel geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- exkl. MWST auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerde- und Replikbeilagen retour)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeantwortbeilagen retour)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W8628-RE/ule; Einschreiben; Beilagen: Vorakten retour)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann	Sibylle Wenger Berger

Versand: 21. Dezember 2009