Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3511/2007
{T 1/2}

Urteil vom 30. September 2008

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli

Parteien

Agie Charmilles Management SA,
8-10 Rue du Pré-de-la Fontaine, 1217 Meyrin 1,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,
Streichenberg Rechtsanwälte, Stockerstrasse 38,
8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 53684/2006 AgieCharmilles.

Sachverhalt:

A.
Am 25. April 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") um Eintragung der Wortmarke AgieCharmilles für Waren der Klasse 7, 9 und 16.

B.
Mit Schreiben vom 1. Mai 2006 beanstandete die Vorinstanz die Markeneintragung. Sie führte aus, dass "Les Charmilles" ein Quartier in der Stadt Genf bezeichne. Da der durchschnittliche Konsument dieses Quartier kenne, erwarte er, dass Waren, die mit "AgieCharmilles" gekennzeichnet werden, in der Schweiz hergestellt würden. Für Waren nicht schweizerischer Herkunft sei die Marke "AgieCharmilles" daher irreführend. Im Weiteren rügte sie einige Klassierungsmängel in der Warenliste.

C.
Mit Schreiben vom 27. Juni 2006 widersetzte sich die Beschwerdeführerin einer Einschränkung der Warenliste ihrer Anmeldung auf Waren schweizerischer Herkunft, beantragte aber gewisse Änderungen der Klassifizierung in der Warenliste, welche nun wie folgt lautete:

7: *Générateurs et machines-outils pour usinage électroérosif et électrolytique des métaux et leurs parties; machines-outils électroniques ou partiellement électroniques; machines-outils à commande numérique, générateurs et dispositifs de commande de machines à usiner électriquement, en particulier pour l'érosion par étincelage, appareils et dispositifs de commande pour machines-outils réglées numériquement; meuleuses, dispositifs pour meuleuses, machines de découpage par électroérosion, en particulier machines à usiner par étincelage, électrolytiques, électrochimiques et électroérosives avec électrode rotative; générateurs d'étincelage érosif pour machines-outils; agrégats de production de courant, en particulier ceux avec turbines à gaz, moteurs Diesel, moteurs à essence et autres sources d'énergie; appareils auxiliaires pour machines de découpage par étincelage; machines-outils et centres d'usinage (machines) travaillant par coupe ou par enlèvement de copeaux, machines-outils à contrôle numérique, fraiseuses, fraiseuses à haute performance, fraiseuses à haute vitesse, parties et accessoires pour les produits ci mentionnés compris dans cette classe; accouplements autres que pour véhicules terrestres, en particulier éléments de serrage pour pièces à usiner, palettes contenant des pièces à usiner, éléments de serrage pour outils; changeur d'outils pour échanger des outils entre un magasin d'outils et une broche, magasins de pièces à usiner (pièce de ma-*

chine), changeurs de palettes pour échanger des palettes entre un magasin de pièces à usiner et une zone d'usinage, manipulateurs pour outils et pièces à usiner; broches, broches à haute vitesse, broches à haute fréquence; appareils de transport pour pièces à usiner et copeaux; dispositifs de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), en particulier réducteurs, convertisseurs de mouvement, diviseurs, tables rotatives, tables inclinables; les produits précités étant tous compris dans cette classe.

9: *Matériel d'électrodes pour électrousinage des métaux; appareils de contrôle électriques, électroniques et numériques pour machines-outils, ordinateurs et logiciels pour contrôles numériques pour machines-outils; logiciels pour l'exploitation de machines-outils; supports de données pour logiciels de contrôles numériques, paramètres d'usinage ou programmes d'usinage; ordinateurs et logiciels pour CAD/CAM; instruments de mesure et de contrôle pour pièces à usiner; les produits précités étant tous compris dans cette classe; appareils pour automation.*

16: *Produits de l'imprimerie, en particulier produits pour la publicité; matériel d'instruction et matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage; les produits précités étant tous compris dans cette classe.*

D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 24. Juli 2006 an der Zurückweisung der Marke AgieCharmilles fest, sofern die Beschwerdeführerin keine Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft beantragte.

E.
Die Beschwerdeführerin wies mit Schreiben vom 10. Oktober 2006 auf die Mehrdeutigkeit des Zeichens "Charmilles" hin, derzufolge ein allfälliger geografischer Bezug in den Hintergrund trete und hielt im Übrigen an ihrem Standpunkt fest.

F.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 11. Dezember 2006 an ihrer Zurückweisung fest.

G.
Am 31. Januar 2007 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

H.
Mit Verfügung vom 19. April 2007 wies die Vorinstanz die Eintragung der Marke AgieCharmilles gestützt auf einen irreführenden Charakter

des Zeichens Charmilles für Waren nichtschweizerischer Herkunft zurück.

I.
Die Beschwerdeführerin erhob am 21. Mai 2007 gegen diese Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Anträge:

1. Die Verfügung des IGE vom 19. April 2007 sei aufzuheben.
2. Das IGE sei anzuweisen, das mit Gesuch Nr. 53684/2006 hinterlegte Zeichen "AgieCharmilles" für die beanspruchten Waren der Klasse 7, 9 und 16 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
3. Eventuell sei das IGE anzuweisen, das mit Gesuch Nr. 53684/2006 hinterlegte Zeichen "AgieCharmilles" für die beanspruchten Waren der Klasse 7 und 9 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
4. Eventuell sei die Angelegenheit zur Vervollständigung der Akten an das IGE zurückzuweisen.
5. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bundes.

J.
Mit Verfügung vom 22. August 2007 zog die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung und widerrief sie teilweise, da sich aus den erst mit der Beschwerde eingereichten Unterlagen ergebe, dass die angemeldete Marke für gewisse Waren eine "secondary meaning" erlangt habe. Sie trug die Marke AgieCharmilles für alle beanspruchten Waren der Klasse 7 und 9 ein.

Mit Vernehmlassung vom gleichen Tag, hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung der Marke AgieCharmilles für alle angemeldeten Waren der Klasse 16 fest und verlangte die Auferlegung der Kosten zu Lasten der Beschwerdeführerin.

K.
Mit Verfügung vom 5. September 2007 wurde der Beschwerdeführerin Gelegenheit für eine Replik eingeräumt.

In der Replik vom 10. Oktober 2007 stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:

1. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass das IGE die angefochtene Verfügung teilweise in Wiedererwägung gezogen hat.
2. Soweit das IGE die angefochtene Verfügung nicht in Wiedererwägung gezogen hat, sei diese aufzuheben.

3. Das IGE sei anzuweisen, das mit Gesuch Nr. 53684/2006 hinterlegte Zeichen "AgieCharmilles" für die beanspruchten Waren der Klasse 16 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
4. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bundes."

L.
Mit Schreiben vom 31. Oktober 2007 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stellungnahme (Duplik).

M.
Mit Verfügung vom 17. Januar 2008 wurden die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin vom Bundesverwaltungsgericht aufgefordert beweiskräftige Belege zur Beantwortung folgender Tatfragen in Zusammenhang mit der bestrittenen Qualifikation der angemeldeten Marke AgieCharmilles als irreführendes Zeichen einzureichen:

1. Wieviel Prozent der Schweizer Bevölkerung leben im Genfer Quartier „Les Charmilles“?

   Wie gross ist die wirtschaftliche, einschliesslich touristische, Aktivität in diesem Quartier im Verhältnis zum gesamtschweizerischen Aufkommen?

2. Welche der beanspruchten Waren der Klasse 16 werden im Genfer Quartier „Les Charmilles“ heute oder in naher Zukunft in nennenswertem Umfang produziert, bearbeitet oder angeboten?

   Aus welcher anderen Anknüpfung (z.B. Ausgangsstoffe, Ort der Forschung und Entwicklung) ergibt sich gegebenenfalls ein sachlicher Zusammenhang dieses Quartiers mit den obgenannten Waren?

3. Von wem und in welchem Kontext werden die verschiedenen Bedeutung von „Charmilles“ verwendet?

   Bestehen gegebenenfalls weitere Kombinationen und/oder Bedeutungen von „Charmilles“ als Begriff oder Begriffsbestandteil? Falls ja, von wem und in welchem Kontext werden sie verwendet?

   Wie häufig und von wem wird in der schweizerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutungen verwendet?

N.
Mit Schreiben vom 15. Februar 2008 nahm die Vorinstanz zu obigen Fragen Stellung und reichte Belege in Bezug auf die Bevölkerungszahlen in „Les Charmilles“ und der Schweiz sowie einen Auszug aus einem Diktionär ein.

O.
Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 1. April 2008 zu den obigen Fragen Stellung. Sie bestritt eine Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin zur Beweiserhebung. Im Übrigen hielt sie an ihrer bisherigen Begründung fest.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.

Durch die Wiedererwägung der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerde insoweit gegenstandslos geworden, als den Begehren der beschwerdeführenden Partei entsprochen worden ist (BGE 113 V 237 E. 1.a; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 419). Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung somit nur in Bezug auf die Waren der Klasse 16 besonders berührt und beschwert, für welche die Eintragung der Marke weiterhin verweigert wird (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG). Auf die Beschwerde ist insofern einzutreten.

2.
Die Vorinstanz stützt die Zurückweisung der Marke AgieCharmilles auf den Vorwurf eines irreführenden Charakters des Zeichens "Charmilles" für Waren nichtschweizerischer Herkunft. Sie führt aus, dass der durchschnittliche Abnehmer das Zeichen ohne Gedankenaufwand in die Bestandteile "Agie" und "Charmilles" aufspalte und letzteren als Herkunftsangabe für das gleichnamige Quartier in der Stadt Genf verstehe. Für Waren nichtschweizerischer Herkunft sei das Zeichen "AgieCharmilles" daher irreführend, soweit die geografische Bedeu-

tung in der Wahrnehmung der massgeblichen Abnehmerkreise nicht von einem betrieblichen Herkunftsverständnis überlagert werde, das als "secondary meaning" die Irreführungsgefahr verhindern könnte, wofür aber vorliegend keine Anzeichen sprächen.

Nach Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Geografisch irreführend ist ein Zeichen, welches 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. Keine Irreführungsgefahr besteht hingegen, wenn die geografische Angabe erkennbar Fantasiecharakter hat oder aus anderen Gründen nicht als Herkunftsangabe aufgefasst wird (BGE 132 III 772 E. 2.1 *Colorado*, BGE 128 III 460 E. 2.2 *Yukon*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 *bticino*, Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] E. 7 ff. *ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz* in sic! 2003 S. 430 f.). Eine Herkunftserwartung fehlt namentlich, wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen gehört, nämlich wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist.

Um eine Irreführungsgefahr zu bewirken, muss die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst zu werden (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 226). Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet wird, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, die tatsächliche oder nahe liegende Beziehung zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich sowie die Ausgestaltung der Marke und zusätzlichen Angaben, welche die Irreführungsgefahr erhöhen oder verringern können (Ent-

scheide der RKGE vom 19. Mai 2006 E. 3 f. *British American Tobacco Switzerland [fig.]* in sic! 2006 S. 772 f., vom 15. Mai 2006 E. 2 *Off Broadway Shoe Warehouse [fig.]* in sic! 2006 S. 769 f., vom 12. April 2006 E. 2 f. *Burberry Brit* in sic! 2006 S. 681). In Bezug auf solche zusätzliche Angaben verneinte die RKGE etwa eine Herkunftserwartung bei einer Kombination von einem Zeichenbestandteil mit einem nicht unmittelbar dominierenden geografischen Sinngehalt und einem Familiennamen (Entscheide der RKGE vom 12. April 2006 E. 4 *Burberry Brit* in sic! 2006 S. 681 f. und vom 30. August 2005 E. 7 *Würthphoenix [fig.]* in sic! 2006 S. 42). Ebenso verneinte es eine solche, wenn weitere Zeichenbestandteile im Gesamteindruck eine Herkunftserwartung auszuschliessen vermochten (Entscheide der RKGE vom 15. Mai 2006 E. 4 *Off Broadway Shoe Warehouse [fig.]* in sic! 2006 S. 770 und vom 9. Oktober 2002 E. 7 ff. *ÖKK Öffentliche Krankenkasse Schweiz [fig.]* in sic! 2003 S. 430 f.). Hingegen bejahte sie in den Entscheiden *Tahitian Noni* (Entscheid der RKGE vom 12. Februar 2004 E. 4 und 6 in sic! 2004 S. 673 f.) und *Finn Comfort* (Entscheid der RKGE vom 17. April 1998 E. 3 in sic! 1998 S. 475 f.) eine Herkunftserwartung. In beiden Fällen lag eine Kombination von einem Zeichenbestandteil mit einem geografischen Sinngehalt und einer Sachbezeichnung vor.

3.

Die Marke der Beschwerdeführerin wird, soweit mit der vorliegenden Beschwerde noch zu prüfen ist, für Druckereierzeugnisse, insbesondere Produkte für die Werbung, für Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) und Verpackungsmaterial aus Kunststoff (alle Produkte soweit in Klasse 16 enthalten) beansprucht. Die Abnehmer dieser Produkte sind – anders als die für die beanspruchten Waren der Klasse 7 und 9 – nicht nur industrielle Fachpersonen, sondern das breite Publikum, aber auch Fachkreise wie Print-Unternehmen, Schulen oder Fabrikationsunternehmen (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 5).

4.

Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Gemeingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachverhaltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewür-

digt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeutigen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine Herkunftserwartung zu bejahen und hat die Beschwerdeführerin – unabhängig von einer allfälligen Mitwirkungspflicht nach Art. 13 VwVG, weshalb ihr die Bestreitung einer solchen Pflicht im Beschwerdeverfahren keine Abhilfe schafft – die Folgen einer allfällig weitergehenden Beweislosigkeit zu tragen (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Oktober 2008, B-7412/2006 E. 4.3 *Afri-Cola*).

Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geografischen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft.

5.
Im vorliegenden Fall wurden die benötigten Sachverhaltsabklärungen im Beschwerdeverfahren nachgeholt. Die Frage einer Herkunftserwartung im Zusammenhang mit der strittigen Marke ist aufgrund der von beiden Seiten eingereichten Beweise zu prüfen.

5.1 Die angefochtene Marke besteht aus den beiden Zeichenbestandteilen „Agie“ und „Charmilles“. Dem Bestandteil "Agie" kommt kein Sinngehalt zu, er ist eine Fantasiebezeichnung. Der Begriff "Charmilles" ist hingegen mehrdeutig. Als „Charmille“ werden einerseits die Pflanze von kleinen Hain-, Hage- oder Weissbuchenbäumen bzw. -sträucher bezeichnet, andererseits auch eine Allee, ein Hain oder eine Palisade von Hain-, Hage- oder Weissbuchenbäumen bzw. -sträuchern und schliesslich auch ein Laubgang (Le Grand Robert de la Langue Française, Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue

Française, Bd. 2, 2. Aufl., Paris 1991, S. 507, Version électronique du Grand Robert de la langue françaises, Version 2.0, 2005). Er leitet sich vom französischen Wort „Charme“ (lat. carpinus) ab, der zum einen einen Hain-, Hage- oder Weissbuchenbaum bzw. -strauch, zum anderen das Holz eines solchen Baums bzw. Strauchs bezeichnet (Le Grand Robert de la Langue Française, a.a.O., S. 507 i.V.m. S. 505, Version électronique du Grand Robert de la langue françaises, a.a.O., Grand Larousse universel, Bd. 3, Paris 1991, S. 2052 i.V.m. S. 2053, Grand Dictionnaire Étymologique & Historique du français, Paris 2001, S. 186, Götz Heinrich, Lateinisch-althochdeutsch-neuhochdeutsches Wörterbuch Berlin 1999, S. 92).

Der Begriff „Les Charmilles“ bezeichnet sodann eine von insgesamt 130 Untersektionen der Gemeinde Stadt Genf, welche eine von 45 Gemeinden des Kantons Genfs ist (Übersicht des statistischen Amtes des Kantons Genf, http://www.ge.ch/statistique/statistiques/communes/commune.asp?commune=21). „Saint-Jean/Charmilles“ ist der Name eines von acht Vierteln der Stadt Genf (Übersicht der Gemeinde Stadt Genf, http://www.ville-ge.ch/de/quartiers/index.htm). In der nächst höheren, politischen Unterteilung der Gemeinde Stadt Genf, findet sich „Charmilles“ hingegen nicht mehr, sondern es finden sich nur folgende Sektionen: Petit-Saconnex, Eaux-Vives, Plainpalais und Cité (vgl. Übersicht des statistischen Amtes des Kantons Genf, a.a.O). Die Untersektion „Les Charmilles“ als auch das Quartier „Saint-Jean/Charmilles“ ist ein typisches Wohnviertel mit Kleingewerbe (vgl. dazu den Genfer Zonenplan aus dem Jahre 2006, http://etat.geneve.ch/dt/site/amenagement/master-content.jsppubId=7787&nodeId=2913&componentId=kmelia686). Nach Auskunft des statistischen Amtes des Kantons Genf vom 7. Februar 2008 weist die Untersektion „Les Charmilles“ Ende 2007 2'605 Bewohner auf. Der Begriff „Charmilles“ findet sich zudem in zahlreichen Strassennamen etwa in der Stadt Genf, Yverdon-les-Bains, St-Sulpice, Lamboing, Prilly, Ste-Croix, Uvrier, Semsales usw. Sowohl die Bezeichnung der Untersektion „Les Charmilles“ der Gemeinde Stadt Genf als auch diejenige der zahlreichen Strassennamen, Rue des Charmilles, Chemin des Charmilles, Les Charmilles, Ruelle de la Charmilles usw., ist auf die biologische Bedeutung von „Charmilles“ (lat. carpinus) zurückzuführen. Dieser historische Hintergrund dürfte den massgeblichen Abnehmer von Druckereierzeugnisse allerdings nicht bekannt sein.

Schliesslich weist „Charmilles“ auch auf das ehemalige Sportstadion

"Stade de Charmilles" hin, das sich in der Untersektion „Parc-des-Sports“, welches an die Untersektion „Les Charmilles“ angegrenzt, befand. Das „Stade de Charmilles“ wurde 1930 als reines Fussballstadion gebaut und beheimatete den Genfer Fussballclub FC Servette. In dem ursprünglich 14'000, später 40'000 Zuschauer umfassenden Stadion wurden von 1930 bis 2002 internationale und nationale Fussballspiele ausgetragen, unter anderem im Jahre 1954 auch Spiele der Fussballweltmeisterschaft. Nach der Eröffnung des „Stade de Genève“ im Jahre 2003 wurde das baufällige „Stade de Charmilles“ geschlossen und abgerissen.

5.2 Bei einer Mehrdeutigkeit von Begriffen gilt es zu prüfen, welche der Bedeutungen für den massgeblichen Abnehmer der beanspruchten Waren im Vordergrund steht. Die biologische Verwendung des Begriffs „Charmilles“ als „Laubgang“ ist den massgeblichen Verkehrskreisen nicht unbekannt (vgl. den Vermerk in LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, a.a.O., S. 507 und VERSION ÉLECTRONIQUE DU GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISES, a.a.O., die diese Bedeutung als „gebräuchlich“ bezeichnen), wohl aber diejenige als Allee, Hain oder Palissade von Hain-, Hage- oder Weissbuchen sowie als „Jungpflanze“ (vgl. LANGENSCHEIDT, Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, der diese Begriffe unter dem Stichwort „Charmille“ nicht aufführt sowie den Vermerk in LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, a.a.O., S. 507 und VERSION ÉLECTRONIQUE DU GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISES, a.a.O., welche letztere Bedeutung auf französisch als „rare“ bezeichnet). Ebenfalls bekannt ist den massgeblichen Verkehrskreisen die Bedeutung von „Charmilles“ als Bezeichnung für das ehemalige Fussballstadion, welches durch die grosse Medienpräsenz des Schweizer Fussballs einem breiten Publikum sowie Fachkreisen zu einem Begriff geworden ist. Welchem dieser beiden Sinngehalte im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise der Vorzug gegeben wird, kann indessen aus den nachfolgenden Erwägungen offen bleiben.

5.3 Für diejenigen Abnehmer von Druckereierzeugnissen, welche die Untersektion „Les Charmilles“ sowie das Viertel „Saint-Jean/Charmilles“ nicht kennen, besteht nämlich keine Gefahr, dass sie annehmen, die unter der Marke AgieCharmilles vertriebenen Waren seien schweizerischen Ursprungs. Die, wohl eher wenigen, Abnehmer, welche die Untersektion und/oder das Viertel kennen, dürften jedoch über die gänzlich fehlende Industriequalität dieses Viertels „Les Charmilles“ bzw. „Saint-Jean/Charmilles“ informiert sein. Für sie besteht daher

ebenfalls keine Täuschungsgefahr (vgl. auch die Entscheide der RKGE vom 6. März 2006 E. 3 *Toscanol* in sic! 2006 S. 586 und vom 25. November 2005 E. 4a *Torino* in sic! 2008 S. 116 f.).

5.4 Die Gesamtbetrachtung der angefochtenen Marke AgieCharmilles schliesst letztlich jede, allenfalls noch bestehende Täuschungsgefahr aus. Dem Zeichenbestandteil „Charmilles“ ist die Fantasiebezeichnung „Agie“ vorangestellt, wobei die Wortelemente ohne Zwischenraum aneinandergefügt sind und darum als Einheit wahrgenommen werden. In dieser Kombination mit dem Fantasiezeichen „Agie“ tritt jede geografische Assoziation, falls sie für den Zeichenbestandteil „Charmilles“ isoliert noch bestanden hätte, in den Hintergrund. Eine Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft hinsichtlich der beanspruchten Waren ist daher zu verneinen (Art. 2 Bst. c MSchG).

6.
Die Beschwerde ist damit in ihrem Hauptbegehren gutzuheissen, womit sich eine Prüfung der Eventualbegehren erübrigt. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke AgieCharmilles für die beanspruchten Waren der Klasse 16 Schutz zu gewähren. In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 7 und 9 ist die Beschwerde infolge der Wiedererwägung der Vorinstanz gegenstandslos geworden.

7.
Die Gerichtsgebühren sind 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 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2, BGE 133 III 492 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

In Bezug auf die Waren der Klasse 7 und 9 hat nach Art. 5 VGKE in

der Regel jene Partei die Verfahrenskosten zu tragen, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Einer obsiegenden Partei dürfen nach Art. 63 Abs. 3 VwVG nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten unnötigerweise verursacht hat. Da die Marke AgieCharmilles beim massgeblichen Abnehmer keine Herkunftserwartung weckt, sind die erst im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht von der Beschwerdeführerin eingereichten Beweismittel, welche die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "AgieCharmilles" für die beanspruchten Waren belegen, ohne Relevanz. Die Beschwerdeführerin hat somit keine Verletzung der Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG) begangen, weshalb ihr keine Kosten aufzuerlegen sind.

8.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann für ihre erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten eine Entschädigung zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung kann auch dann zugesprochen werden, wenn das Verfahren gegenstandslos wird (Art. 8 Abs. 7 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [SR 172.041.0]). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 2'000.- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE, Art. 8 Abs. 1 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren).

Besteht keine unterliegende Partei, 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 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 erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 des Entscheids der Vorinstanz vom 19. April 2007 in der Fassung vom 22. August 2007 wird aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen, dem Markengesuch Nr. 53'684/2006 AgieCharmilles auch für die beanspruchten Waren der Klasse 16 zu entsprechen.

2.
Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref. Markeneintragungsgesuch Nr. 53684/2006 AgieCharmilles; Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann	Katja Stöckli

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 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 die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 14. Oktober 2008