Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2642/2008
{T 1/2}

Urteil vom 30. September 2009

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Gruner + Jahr AG & Co. KG,
Am Baumwall 11, DE-20459 Hamburg,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher,
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 10. März 2008 betreffend teilweise Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Marke Nr. 883'504 PARK AVENUE.

Sachverhalt:

A.
Am 8. Juni 2006 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) die Eintragung der Wortmarke Nr. 883'504 PARK AVENUE mit deutscher Basisregistrierung auf den Namen der Beschwerdeführerin im Internationalen Markenregister für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16
Produits de l'imprimerie, articles pour reliures.

Klasse 38
Activités dans le secteur de la télécommunication, transmissions d'informations à tiers par internet, diffusion d'informations par l'intermédiaire de réseaux sans fil ou câble, services d'un fournisseur d'accès (content provider), à savoir fournitures de plateformes ou d'informations sur internet, diffusion de programmes radiophoniques et télévisés (par câbles).

Klasse 41
Éducation, formation, divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé, service d'édition (à l'exception des travaux de l'imprimerie), édition et publication de produits d'une maison d'édition sous forme imprimée et électronique, comprenant des contenus rédactionnels et des moyens publicitaires, en service en ligne hors ligne, activités sportives et culturelles.

B.
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz, Institut) verweigerte der Marke mit Schreiben vom 5. Juni 2007 vorläufig den Schutz für die Schweiz in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen. Zur Begründung führte sie gestützt auf Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 und 3 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und Art. 2 Bst. a und c, sowie Art. 30 Abs. 2 Bst. c Markenschutzgesetz aus, dass das Zeichen eine geografische Herkunftsbezeichnung enthalte und als solche einerseits wegen des beschreibenden Charakters nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig und andererseits in Bezug auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen irreführend sei.

C.
In der Stellungnahme zur provisorischen Schutzverweigerung vom 30. Juli 2007 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass ein Strassenname per se keine exakte Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen darstellen könne, insbesondere nicht, wenn es sich um einen Strassennamen handle, den es fast in jeder englischsprachigen Gemeinde gebe. Ein Freihaltebedürfnis bestehe

nicht, weil der Ort nicht als Herstellungs-, Handelsort oder Erbringungsort der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen in Betracht komme. Dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher sei die PARK AVENUE unbekannt. Kenne er die New Yorker Strasse dieses Namens dennoch, so verstünde er sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Anspielung auf Luxus und Lifestyle – gleichsam als Symbol für Themengebiete, die in den Druckerzeugnissen, Onlineinformationen und Unterhaltungsveranstaltungen behandelt werden. Da das Zeichen – im Sinne der Rechtsprechung zur Marke 5th AVENUE – nicht als Herkunftsangabe, sondern entweder als unbekannte geografische Angabe oder als schutzfähiges Fantasiezeichen mit Symbolcharakter anzusehen sei, könne eine irreführende Wirkung ausgeschlossen werden. Die deutsche Voreintragung sei wegen ähnlicher Eintragungspraxis indizweise zu berücksichtigen.

D.
Im Schreiben vom 23. Oktober 2007 hielt die Vorinstanz an ihrer Beurteilung fest und lehnte die Argumentation ab, wonach bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 ein auf Luxus anspielender Symbolgehalt denkbar sei. Ausserdem führte sie ergänzend aus, dass die Angabe PARK AVENUE auch in Bezug auf den thematischen Inhalt der "produits de l'imprimerie" als beschreibend anzusehen sei.

E.
Die Beschwerdeführerin blieb in ihrem Schreiben vom 21. Dezember 2007 bei ihrer Auffassung und wies daraufhin, dass in der Schweiz niemand Druckerzeugnisse mit dem thematischen Inhalt "Park Avenue" erwarte. Weiter wies sie den Einwand zurück, der Eintragung stehe ein Freihaltebedürfnis entgegen. Ein nicht markenmässiger Gebrauch der Angabe bleibe trotz der Markeneintragung möglich.

F.
Mit Verfügung vom 10. März 2008 verweigerte die Vorinstanz der Marke definitiv den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der "articles de reliures" (Klasse 16). Dabei stützte sie die Schutzverweigerung für die "produits de l'imprimerie" (Klasse 16) neben dem Freihaltebedürfnis massgeblich darauf, dass das Zeichen im Hinblick auf den thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse beschreibend sei.

G.
Am 23. April 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die teilweise Schutzverweigerung Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

H.

1. *Ziffer 2 der Verfügung des Eidgnössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 10. März 2008 sei aufzuheben und es sei der internationalen Markenregistrierung Nr. 883'504 – PARK AVENUE für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren;*

2. *Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.*

In der Begründung wiederholte sie die Argumente aus dem vorinstanzlichen Verfahren und wies ergänzend darauf hin, dass schon angesichts der sich wandelnden Begründungen für die Schutzverweigerung von einem Grenzfall auszugehen sei.

I.
Mit Vernehmlassung vom 25. Juni 2008 legte die Vorinstanz unter Berufung auf US-amerikanische Internetseiten dar, dass die New Yorker Park Avenue dem Schweizer Konsumenten schon wegen der dort belegenen Hotels bekannt sei, und aufgrund der zahlreichen dort ebenfalls ansässigen Unternehmen aus Sicht der Konsumenten als Erbringungsort für die beanspruchten Dienstleistungen in Betracht komme.

J.
Am 25. Mai 2009 reichte die Beschwerdeführerin in Ergänzung zur Beschwerdebeilage 2 aufforderungsgemäss eine den Anforderungen des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) entsprechende Kostennote ein. Die Vorinstanz hat auf eine diesbezüglich Stellungnahme verzichtet.

K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden 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 in 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. Als Antragstellerin auf Schutzausdehnung der IR-Marke 883'504 auf die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert und daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. 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 [BVGer] B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 *bticino*, Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 5/2003 430 f., E. 7 ff. *ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz*). Die Verneinung einer Irreführungsgefahr ist, soweit die Voraussetzungen der sogenannten Yukon-Fallgruppen gegeben sind, mit dem Bundesgerichtsentscheid 4A_508/2008 vom 20. März 2009 E. 4.2 *AFRI-COLA* bestätigt worden. Gewisse Lockerungen bei der Beurteilung eines Zeichens nimmt die Vorinstanz mittels verschiedener Fallgruppen vor (Marco Bundi/Benedikt Schmidt, Kann ein an sich täuschendes Markenelement durch weitere Elemente neutralisiert werden? Anmerkungen zum Entscheid BVGer "AJC presented by Arizona girls [fig.]" in sic! 9/2009 S. 636, 638 mit Verweis auf die Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2008, S. 116).

Danach wird unter anderem in Titeln von Medien und Verlagserzeugnissen keine Herkunftsangabe gesehen, wenn die geografische Bezeichnung auf das Thema oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist.

2.2 Ausserdem vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die im Gemeingut stehen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (BGE 128 III 450 E. 1.5 *Premiere*, BGE 129 III 227 E. 5.1 *Masterpiece*, LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [hiernach Kommentar DAVID], MSchG Art. 2, N. 5). Der Begriff des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteile des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 *Vuvuzela* und B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.1 *Magnum*; RKGE vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34). Der Kreis freihaltebedürftiger Zeichen bildet zumindest eine grosse Schnittmenge mit Bezeichnungen, welche zum Schutze der Konsumenten als nicht unterscheidungskräftig anzusehen sind. Ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen wird in der Regel auch freihaltebedürftig sein. Umgekehrt ist ein freihaltebedürftiges Zeichen gewöhnlich auch nicht unterscheidungskräftig (Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 29. Mai 2009 E. 2.2 *A - Z* mit Hinweisen).

2.3 Als beschreibende Angaben werden jene Zeichen des Gemeinguts angesehen, die sich in einem direkten Bezug auf den gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, nämlich von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Unter die beschreibenden Angaben fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchs-

zweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu werden (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. *Yukon;* Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3. ff. *Pirates of the Caribbean* und B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 5 *Bellagio*; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 45). Blosse Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, genügen nicht. Der gedankliche Zusammenhang muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Kennzeichens ohne Fantasieaufwand zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller,* 128 III 447 E. 1.5 *Premiere*; RKGE vom 17. Februar 2003, in sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; Kommentar DAVID, Art. 2, N. 6).

2.4 Dem Zweck der Marke als Kennzeichnungsmittel folgend ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft die Auffassung der Abnehmer massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic! 1/2007 [zit.: Marbach, Verkehrskreise], S. 3). Konsumgüter des täglichen Gebrauchs richten sich vorwiegend an den Durchschnittskonsumenten. Diesfalls dürfen nicht Kenntnisse vorausgesetzt werden, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41). Dasselbe gilt für Druckerzeugnisse und Medienprodukte, welche sich zwar möglicherweises an eine besondere – im vorliegenden Fall nach den Angaben der Beschwerdeführerin an eine "elitäre" – Zielgruppe, aber zumindest auch an den Durchschnittskonsumenten richten. Eine Irreführung im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG ist zu bejahen, wenn ein nicht unwesentlicher Teil der Abnehmer getäuscht werden könnte (Urteil des BVGer B-673/2008 vom 5. November 2008, E. 5.1 *T Trelleborg* mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts und der RKGE; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [zit.: Marbach, Markenrecht], N. 566).

3.

3.1 Das hinterlegte Zeichen PARK AVENUE besteht aus zwei Wörtern, von denen das letztere auf Englisch und Französisch als Synonym für städtische Strassen verwendet wird (vgl. etwa Le petit Larousse illustré, Paris 2009, S. 85). Der erste Bestandteil "Park" deutet an, dass die so benannte Strasse an einem Park, also einer innerstädtischen Grünfläche, vorbei oder durch diesen hindurch führt. Aus

dem Umstand, dass viele Städte über Parkanlagen verfügen, ergibt sich die Häufigkeit dieses Strassennamens im englischen Sprachraum, wie es auch die Beschwerdeführerin nachgewiesen hat (Auszug aus der Homepage www.streetmap.co.uk [Beschwerdebeilage 3]). Dabei handelt es sich regelmässig um privilegierte Wohn- und Geschäftsadressen. Zugleich ist unstrittig, dass die New Yorker Park Avenue wegen zahlreicher erstklassiger Hotels, teurer, von Stars und Geldadel bewohnter Immobilien sowie als Firmensitz renommierter Unternehmen einen Ruf als Adresse für Luxus und Prominenz erworben hat.

3.2 Streitig und vorliegend zu entscheiden ist indessen, welche Vorstellung das Zeichen beim schweizerischen Durchschnittskonsumenten auslöst. Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass ein Teil der Konsumentenschaft darin einen beliebigen Strassenamen wie "Hauptstrasse" oder "Parkstrasse" sehe (Beschwerdebeilagen 3-5) und der andere Teil es als symbolhaltiges Fantasiezeichen auffasse, welches auf Luxus und Lifestyle anspiele, wie er der in der Park Avenue wohnhaften oder absteigenden Prominenz eigen ist (Beschwerdebeilage 6). Die Vorinstanz stellt dagegen in den Vordergrund, dass zahlreiche Hotels (Vernehmlassung, Ziffer 3, Beilage 7) und Firmen dort ihren Sitz hätten (Verfügung, Ziffer 5). Daher sei einerseits nicht auszuschliessen, dass die Konsumenten entweder irrtümlich annähmen, die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 würden dort erbracht (vgl. dazu E. 4 hiernach). Dasselbe gelte im Gegensatz dazu nicht für die Waren der Klasse 16. Andererseits werde das Zeichen in Bezug auf die genannten Waren als eine thematische Inhaltsangabe aufgefasst (vgl. dazu E. 5 hiernach).

4.

Im Folgenden ist zu prüfen, ob das Zeichen PARK AVENUE gemäss Art. 2 Bst. c MSchG im Hinblick auf die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 eine Irreführungsgefahr begründet und deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

4.1 Betreffend Herkunftsangaben will das Verbot der Irreführung sicherstellen, dass die Abnehmer der mit einer Herkunftsangabe versehenen Ware oder Dienstleistung darauf vertrauen können, dass die verwendeten Angaben der Wirklichkeit entsprechen und ihre Erwartungen nicht enttäuscht werden. Eine Täuschungsgefahr ist aber nur dort relevant, wo die Marktteilnehmer im zu beurteilenden Zeichen

einen Herkunftshinweis erkennen. Im Wesentlichen unbekannte Namen von Örtlichkeiten oder Fantasiezeichen können deshalb die Verbraucher nicht über die Herkunft irreführen (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 *Yukon*, Bundesgerichtsentscheid 4A_587/2008 vom 9. März 2009 E. 2.2 i.V.m. E. 2.6 *Calvi* mit Hinweis auf BGE 132 III 770 E. 2.1 *Colorado*; Urteile des BVGer B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 9 *Bellagio* und B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 2 und E. 5.3 *AgieCharmilles*).

4.2 Zunächst gilt es festzuhalten, dass einen Strassennamen enthaltende Zeichen in der Rechtsprechung bislang nur in solchen Fällen als irreführend in Bezug auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen charakterisiert worden sind, in denen der Strassenname zugleich als Hinweis für eine bestimmte Stadt und damit ein bestimmtes Land verstanden wurde (BGE 72 I 240 E. 3 *Fifth Avenue* für belgische Schönheitsprodukte; BGE 93 I 570 E. 4 *Trafalgar* für amerikanische Tabakwaren). Dementsprechend hat die Eidgenössische Rekurskommission etwa festgehalten, es gebe heute in unzähligen Städten Amerikas Strassen mit dem Namen "Broadway" (Entscheid vom 15. Mai 2006 E. 3 *OFF BROADWAY SHOE WAREHOUSE [fig.]*). Im vorliegenden Fall ist zweifelhaft, ob ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrskreises "Park Avenue" überhaupt mit der Stadt New York in Verbindung bringt, wovon die Vorinstanz ausgeht. Die Adresse "Park Avenue" ist jedenfalls nicht einmalig und auch nicht in spezieller Hinsicht bekannt wie etwa die New Yorker 5th Avenue für den Detailhandel mit Luxusgütern (BGE 72 I 240 E. 3 *Fifth Avenue* für belgische Schönheitsprodukte; RKGE vom 9. August 2004, in sic! 1/2005 17 E. 6 *5th Avenue [fig.]*). Anders als etwa die "Champs Élysées" in Paris lässt sie sich nicht mit Bestimmtheit einem Ort zuordnen. Hingegen vermittelt "Park Avenue" jedenfalls den Eindruck einer besseren, ggf. luxuriösen Lage. Aufgrund der nachfolgenden Ausführungen kann indessen offen bleiben, ob der Durchschnittskonsument mit dem Zeichen "Park Avenue" ohne Gedankenaufwand die gleichnamige New Yorker Strasse in Verbindung bringt.

4.3 Die Vorinstanz weist richtigerweise darauf hin, dass in der New Yorker Park Avenue zahlreiche Unternehmen ihren Sitz haben, die ähnliche Dienstleistungen wie die seitens der Beschwerdeführerin beanspruchten erbringen (Vernehmlassung, S. 4 mit Auszug aus www.yellowpages.superpages.com [Beilage 8]). Das assoziiert der Durchschnittskonsument aber spontan ebensowenig wie die mit ca. 3

Millionen Arbeitsplätzen grösste Ballung von Büros der Welt (vgl. dazu die angefochtene Verfügung, S. 4). Soweit breitere Bevölkerungsschichten das Zeichen der Stadt New York zuordnen, wird es ihnen in erster Linie aus über längere Zeit wöchentlich ausgestrahlten Fernsehserien mit hohen Einschaltquoten wie "Sex and the City" oder durch einen Roman wie "Park Avenue Prinzessinnen" (PLUM SYKES, in der Übersetzung von Martina Tichy und Stefanie Retterbusch, München 2005) und anderen Filmen und Veröffentlichungen bekannt sein, deren Protagonistinnen sich ein luxuriöses Leben in der "Upper East Side" leisten können. Es scheint daher naheliegend, dass das schweizerische Publikum – soweit es die New Yorker "Park Avenue" kennt – das Zeichen PARK AVENUE ebenso wie die Marke 5th AVENUE (RKGE vom 9. August 2004, in sic! 1/2005 17 E. 8 *5th Avenue [fig.]*) als Symbol für Luxus und Lifestyle stehende Bezeichnung einstuft. Die alte bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Zeichen 5th AVENUE (BGE 72 I 238, 241 E. 3 a.E. *Fifth Avenue*) kann hier nicht uneingeschränkt übertragen werden. Nach dieser zweifelten die Konsumenten bei der Wahrnehmung des Zeichens 5th AVENUE für Schönheitsprodukte damals kaum an deren New Yorker Herkunft – verbunden mit der Annahme, es handle sich um die dort üblicherweise vertriebenen erstklassigen Produkte. Schon die Rekurskommission ging in ihrem Urteil davon aus, dass es unwahrscheinlich sei, dass das Publikum das Zeichen als Hinweis auf den Produktionsort auffasse (a.a.O., E. 7). Das muss heutzutage erst recht für das Zeichen PARK AVENUE mit Bezug auf die hier zu beurteilenden Dienstleistungen gelten. Soweit die Konsumenten aufgrund der Rahmenbedingungen moderner Kommunikation in Bezug auf die Herkunft von Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 überhaupt Erwartungen haben, geht die Vorinstanz jedenfalls im vorliegenden Fall fehl in der Annahme, die Konsumenten würden erwarten, dass die für das Zeichen PARK AVENUE beanspruchten Dienstleistungen in der New Yorker Park Avenue erbracht würden. Entweder verbindet der Konsument mit dem Zeichen PARK AVENUE tatsächlich nichts weiter als eine wichtige Strasse in einer beliebigen Stadt, wie die Beschwerdeführerin behauptet (vgl. E. 3.1 hiervor), oder dann beziehen sich seine Erwartungen aufgrund von spezifischen Kenntnissen nicht auf die Herkunft der Dienstleistung, sondern vielmehr auf das Angebot selbst, etwa den Inhalt nicht nur einer Zeitschrift (Klasse 16), wovon auch die Vorinstanz ausgeht, sondern auch die Ausrichtung von Dienstleistungen der Klassen 38 und 41, etwa von Aktivitäten im Bereich der Telekommunikation, welche für die "oberen Zehntausend" (in New York oder anderswo)

relevant sein sollen (vgl. dazu E. 2.4 hiervor und ausführlich E. 5 hiernach).

4.4 Nach dem Gesagten kann das Zeichen PARK AVENUE entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht wegen Irreführung über die geografische Herkunft der in Frage stehenden Dienstleistungen gemäss Art. 2 Bst. c MSchG zurückgewiesen werden.

5.
Das Zeichen müsste jedoch gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen werden, wenn es im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibend anzusehen wäre. Im vorliegenden Fall ist die Vorinstanz in zweierlei Hinsicht von einem beschreibenden Charakter des Zeichens PARK AVENUE ausgegangen: Das Zeichen beschreibe einerseits den thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse als Waren in Klasse 16 und andererseits den Erbringungsort der Dienstleistungen der Klassen 38 und 41. Ein beschreibender Charakter des Zeichens in Bezug auf den Erbringungsort der beanspruchten Dienstleistungen kann unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen zur Irreführung über die geografische Herkunft ausgeschlossen werden (vgl. E. 4 hiervor). Es bleibt daher zu prüfen, ob das Zeichen im Hinblick auf den thematischen Inhalt der "produits d'imprimierie" (Klasse 16) beschreibend ist.

5.1 Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits in seinem Urteil B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 *Pirates of the Caribbean* (E. 3 ff.) ausführlich dargestellt hat, können Waren oder Dienstleistungen ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bestandteilen haben. Zum Beispiel werden Zeitschriften und Bücher vor allem wegen ihres Inhalts und weniger wegen ihrer materiellen Zusammensetzung (Buchumschlag, Druckpapier) gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann das Zeichen nicht nur in Bezug auf die physische Beschaffenheit, sondern auch in Bezug auf den Inhalt beschreibend sein, wovon die Vorinstanz richtigerweise ausgeht. Entsprechend ist dies auch im vorliegenden Fall zu prüfen.

5.2 Das Bundesgericht hat noch vor Inkrafttreten des geltenden Markenschutzgesetzes entgegen seiner früheren Praxis entschieden, dass Überschriften von Drucksachen grundsätzlich als Marken eingetragen werden können (BGE 81 II 288 E. 2a *Compass/Kompass*, BGE 102 II 125 E. 2 *Annabelle/Annette*). Indessen können nach dem in Erwä-

gung 5.1 hiervor Ausgeführten Titel, Überschriften oder Illustrationen eines literarischen oder audiovisuellen Werks, die in naheliegender Weise auf dessen thematischen Inhalt schliessen lassen, von der Lehre ebenfalls als beschreibende Angaben gewertet werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 52; Kommentar DAVID, Art. 2, N. 17, MARBACH, Markenrecht, a.a.O., N. 295).

5.3 Wie in allen Markeneintragungsverfahren muss auch bei Titeln, Überschriften oder Illustrationen eines literarischen oder audiovisuellen Werks allein auf den Wortlaut der Markenanmeldung und nicht auf einen beabsichtigten oder tatsächlich stattfindenden Markengebrauch als Werküberschrift, Zeitschriftentitel oder Illustration abgestellt werden, solange keine Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend gemacht wird (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., N. 204 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 12). Mit Urteil B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 *Pirates of the Caribbean* (E. 3.4-3.7) hat das Bundesverwaltungsgericht im Sinne eines obiter dictum festgehalten, dass an die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden dürfen (E. 3.6) und auf den Gesamteindruck abzustellen ist (E. 3.5). Insbesondere würden Markeneintragungen für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen und damit der Zweck des Markenrechts in diesen Bereichen überhaupt verunmöglicht, weil jedes Zeichen einen "möglichen thematischen Inhalt der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben" kann, solange sein tatsächlicher oder beabsichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist (E. 3.4). Diese Konzeption entspricht im Ergebnis auch der Argumentation der Vorinstanz betreffend Art. 2 Bst. c MSchG bzw. der etwas grosszügigeren Praxis in Bezug auf Medien und Vertragserzeugnisse (vgl. E. 2.1 hiervor). Würde im vorliegenden Zusammenhang nur die Wahl zwischen Nichteintragungsfähigkeit im Sinne von Art. 2 Bst. a und gemäss Art. 2 Bst. c bestehen, ohne dass der Möglichkeit der Fantasiebezeichnung hinreichend Raum gegeben würde, wären die differenzierenden Ausführungen des IGE zu Art. 2 Bst. c MSchG ihrer Bedeutung beraubt.

5.4 Die Vorinstanz geht davon aus, dass das Publikum das strittige Zeichen als thematische Inhaltsbeschreibung für die beanspruchten Waren- und Dienstleistungen auffasse. Insbesondere ist sie der Ansicht, dass aus der Argumentation der Rekurskommission in Bezug auf die Entscheidung zur Marke 5th AVENUE (RKGE vom 9. August 2004, in sic! 1/2005 17 E. 8 *5th Avenue [fig.]*) und die Waren der

Klassen 18 und 25 nicht auf die symbolhafte Verwendung des Zeichens für "produits de l'imprimerie" (Klasse 16) und die beanspruchten Dienstleistungen geschlossen werden könnte, da diese gar nicht als Luxusvarianten angeboten würden. Das Zeichen werde daher als direkter Hinweis auf den Inhalt aufgefasst und nicht als Symbol für Lifestyle und Luxus wahrgenommen. Die Vorinstanz hat richtig aufgezeigt, dass die Fälle nicht vollständig parallel liegen und sich insbesondere in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterscheiden. Indessen erscheint es durchaus denkbar, ja im vorliegenden Fall naheliegend, dass sich das in einem Zeichen enthaltene Symbol für Luxus und Lifestyle nicht nur auf den materiellen Wert der Waren, sondern auch auf den Inhalt von Druckereierzeugnissen bezieht. Ein so gekennzeichnetes Druckerzeugnis könnte inhaltlich die Lebenswelt sehr vermögender Personen zum Gegenstand haben, d.h. dass darin luxuriöse Güter und der Lebensstil von Personen beschrieben werden, die sich jene leisten können. Damit ist die Frage, ob das nicht ohnehin auch in Form eines Hochglanzmagazins geschieht, was wieder für eine Erwartung in Bezug auf die Beschaffenheit des Druckerzeugnisses selbst sprechen würde, nicht mehr entscheiderheblich. Das Zeichen kann daher auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren durchaus als Symbol für Lifestyle und Luxus aufgefasst werden.

5.5 Das Zeichen kann auch nicht als beschreibend zurückgewiesen werden, weil der Inhalt der so bezeichneten Waren die Interessen sehr vermögender Personen abdeckt. Unmittelbar beschreibend ist ein Zeichen in Bezug auf den thematischen Inhalt von Waren der Klasse 16 nur, wenn das Zeichen im Sinne der vorstehenden Erwägung direkt den thematischen Inhalt wiedergibt. Dagegen werden zwar diejenigen Konsumenten, die spontan an die New Yorker Park Avenue denken, möglicherweise erwarten, dass Bekleidung, Hobbys und der Lebensstil der oberen Zehntausend thematischer Gegenstand der Druckerzeugnisse sind. Ohne Gedankenaufwand kommt jedoch auch der New York-Kenner nicht zu diesem Ergebnis, muss er doch von der New Yorker Park Avenue auf die den Lebensstil derselben pflegenden Personen und von diesen auf die in einem Druckerzeugnis behandelten Themen schliessen, was einen gewissen Fantasieaufwand mit sich bringt. Soweit die Abnehmer dieser Erzeugnisse das Zeichen PARK AVENUE nicht mit New York in Verbindung bringen, haben sie selbst für den Fall, dass eine bessere Wohnlage irgendwo im angelsächsischen Raum assoziiert wird, jedenfalls keine konkretere Inhaltserwartung als

der New York assoziierende Teil der Abnehmer, was das Zeichen allenfalls als direkt beschreibend erscheinen lassen könnte.

5.6 Die Eidgenössische Rekurskommission hat im Rahmen eines Widerspruchverfahrens (Entscheid vom 23. Mai 2005 in sic! 9/2005 661 E. 6 *5th AVENUE [fig.]/5th Avenue Fashion House" [fig.]*) festgestellt, dass die Widerspruchsmarke im Hinblick auf die Waren des Klassen 18 und 25 auf die begehrten Eigenschaften "Luxus und Lifestyle" hinweise, welche insbesondere in der Werbung intensiv hervorgehoben würden. Für diese Waren stelle somit die Bezeichnung "5th AVENUE" einen Hinweis auf hohe Qualität und damit eine werbemässige Aussage dar, obwohl diese Eigenschaft des Zeichens im Rechtsstreit um dessen Eintragungsfähigkeit ungeprüft blieb (vgl. RKGE vom 9. August 2004, in sic! 1/2005 17 *5th Avenue [fig.]*). Solche Qualitätshinweise seien nach ständiger Praxis dem Gemeingut zuzurechnen. Der Gemeingutcharakter des Zeichens wurde damit nicht allgemein (vgl. dazu Urteil des BVGer B-1580/2009 vom 19. Mai 2009 E. 3.4.3 *A - Z*), sondern nur in Bezug auf die im konkreten Fall beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 festgestellt, welche die exquisitesten Modedesigner in eigenen Geschäften an der 5th Avenue vertreiben. Bei PARK AVENUE verhält es sich indessen anders, da diese Strasse – falls sie überhaupt mit der Stadt New York assoziiert wird – keinen auf die zu beurteilenden Produkte oder Dienstleistungen bezogenen Ruf geniesst, was einerseits gegen eine Herkunftserwartung, aber andererseits auch gegen den direkt beschreibenden Charakter des Zeichens spricht.

5.7 Zusammenfassend ergibt sich, dass das Zeichen PARK AVENUE zwar mit dem Inhalt der seitens der Beschwerdeführerin beanspruchten Druckerzeugnisse in Verbindung gebracht wird, aber nicht in direkt beschreibender Weise. Vielmehr sind zur Definition der konkreten Inhaltserwartung Gedankenschritte notwendig, welche dazu führen, dass die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft erreicht wird.

6.

6.1 Eine geografische Angabe braucht nicht als Gemeingut freigehalten zu werden, wenn der entsprechende Ort oder die Gegend in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise offensichtlich nicht Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort bzw. Erbringungsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse ist (vgl. BGE 128 III 459 E. 2.1.2

Yukon). Dies ist unter anderem der Fall, wenn der Verwendung der Angabe wie vorliegend ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden kann, so dass die Marke nicht zu einer unmittelbaren Ideenverbindung zum betreffenden Land oder der Gegend führt (RKGE vom 9. August 2004, in sic! 1/2005 18 E. 8 *5th Avenue*; anders insoweit Entscheid vom 23. Mai 2005 in sic! 9/2005 661 E. 6 *5th AVENUE [fig.]/5th Avenue Fashion House" [fig.]*). Soweit die Rekurskommission in ihrem späteren Entscheid in einem Widerspruchsverfahren für 5th AVENUE von einem Freihaltebedürfnis zu Gunsten derjenigen Unternehmen ausgeht, welche ein Geschäft an dieser Strasse haben, ist daran zu erinnern, dass für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit die betroffene Branche massgebend ist (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44). Wie bereits ausgeführt (E. 4.3) wird die Bezeichnung PARK AVENUE im Zusammenhang mit den Druckereierzeugnissen der Klasse 16 sowie der Kommunikations- und Unterhaltungsdienstleistungen der Klassen 38 und 41 nicht als Produktions- oder Dienstleistungserbringungsort verstanden und zwar auch dann, wenn entsprechende Dienstleistungen in Büros in der Park Avenue erbracht werden. In dieser Branche erfolgt die Individualisierung eines Unternehmens anders etwa als bei Restaurants oder Modegeschäften auf der 5th Avenue kaum über den Sitz bzw. die Geschäftsadresse.

6.2 Soweit es im Falle geografischer Herkunftsangaben um Konkurrentenschutz mittels des Freihaltebedürfnisses geht, hat das Bundesgericht betreffend der Marke MONTPARNASSE (BGE 117 II 327 E. 2b) entschieden, dass jedes Land die Freihaltebedürftigkeit seiner geografischen Namen am besten in eigener Verantwortung beurteilt (dem folgend RKGE vom 12. April 2006 in sic! 10/2006 681 E. 5 *Burberry Brit* sowie Urteil des BVGer B-5782/2008 vom 25. Februar 2009 E. 11 *Albino* und mutatis mutandis Urteil des BVGer B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 *Royal Bank of Scotland*). Im vorliegenden Fall finden sich im US-amerikanischen Markenregister mindestens zehn aktive reine Wortmarken PARK AVENUE, von denen eine für die identischen Warenklassen ohne Einschränkung auf eine US-amerikanische Herkunft eingetragen ist (IR Marke-Nr. 898'548). Wenn das United States Patent and Trademark Office der Auffassung ist, dass das Zeichen die Interessen potentieller Konkurrenten mit Geschäftstätigkeit an der Park Avenue nicht verletzt (und auch keine Täuschungsgefahr besteht), rechtfertigt es sich, die Eintragungsfähigkeit auch für die Schweiz zu bejahen.

7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen ist, der internationalen Marke Nr. 883'504 PARK AVENUE für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen den Schutz für die Schweiz zu gewähren.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend 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 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Diese Kosten sind gemäss Art. 8 und 14 Abs. 2 Satz 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2) festzusetzen. Die Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin haben eine vom 25. Mai 2009 datierende Kostennote über Fr. 8'264.05 eingereicht. Sie beziffern darin den Zeitaufwand mit 20 Stunden bei einem Stundenansatz von Fr. 400.--. In Markensachen, inbesondere in den im Allgemeinen rechtlich einfach gelagerten Eintragungsfällen, erscheint dem Bundesverwaltungsgericht ein mittlerer Stundenansatz im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Satz 1 VGKE von Fr. 300.-- und im vorliegenden Fall ein Zeitaufwand von 15 Stunden angemessen. Der Beschwerdeführerin ist daher eine Parteientschädigung von Fr. 5'101.-- (inkl. MWSt und Auslagen) zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 10. März 2008 aufgehoben, und dieses angewiesen, der internationalen Markenregistrierung Nr. 883'504 PARK AVENUE für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 vollumfänglich Schutz zu gewähren.

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

3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 5'101.-- (inkl. MWSt) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; mit Gerichtsurkunde; Beilage: Zahladresse)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Int. Reg. 883504; mit Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Miriam Sahlfeld

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. 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: 2. Oktober 2009