



## Urteil vom 12. November 2012

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd, Richter Hans Urech,  
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

---

Parteien

**Société anonyme de l'Hôtel Royal,**  
40, Avenue d'Ouchy, 1006 Lausanne,  
vertreten durch Rechtsanwältinnen Dr. Magda Streuli-  
Youssef und Simone Dobler, Walder Wyss AG,  
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Verfügung vom 21. Dezember 2011 betreffend das schwei-  
zerische Markeneintragungsgesuch CH 00588/2011 B Royal  
Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

Am 27. Januar 2011 reichte die Beschwerdeführerin ein Gesuch um Eintragung der Wort-/Bildmarke B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.) ein. Diese hat folgendes Aussehen:



und wurde für folgende Dienstleistungen der Nizza-Klassen 35-37, 39, 41 und 43-44 beansprucht:

- 35 Geschäftsführung, nämlich Führen von Hotels, Motels, Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants, Clubs; Geschäftsinformation; Hilfe bei der Geschäftsführung im Bereich Verkauf von Waren; Informationen und Beratung für die genannten Dienstleistungen.
- 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
- 37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.
- 39 Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.
- 41 Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung; Organisation und Durchführung von Seminarien, Kongressen, Symposien und Events; Betrieb von Sport- und Fitnessanlagen.
- 43 Dienstleistungen im Bereich Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels, Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften; Hotelreservierungen; Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung von Gästen

in Bars, Cafeterias, Restaurants, Clubs, Kantinen; Verpflegung von Gästen; Catering und Party Service.

- 44 Gesundheits- und Schönheitspflege, einschliesslich Durchführung von Massagen, Aroma- und Lichttherapien; medizinische oder therapeutische Behandlungen zum Zweck der Gesundheitspflege und Betrieb von Solarien; Beratung bezüglich Gesundheitspflege und -behandlungen zur Entspannung; Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitspflege zum Wohlbefinden (Wellness-Zentren) und Spas, Solarien, Bädern und Saunen; Betrieb von Bädern für Zwecke der Körperhygiene; von Massageinstituten erbrachte Massage-Dienstleistungen, Dienstleistungen von Schönheitssalons, Coiffuresalons, Solarien, Physiotherapieinstituten, Sanatorien.

**B.**

Mit Schreiben vom 27. April 2011 beanstandete die Vorinstanz das Gesuch und teilte der Beschwerdeführerin mit, dass das Zeichen für einige der beantragten Dienstleistungen irreführend und deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Bei der Bezeichnung "Savoy" handle es sich um eine widersprüchliche und unzutreffende, täuschende Herkunftsangabe. Eine Ausnahme bildeten bestimmte Dienstleistungen der Klassen 41, 43 und 44, wo dem Zeichen "Royal Savoy" eine "secondary meaning" zukomme.

**C.**

Mit E-Mail-Nachricht vom 25. Mai 2011 beanspruchte die Beschwerdeführerin auch für Dienstleistungen der Klasse 35 eine "secondary meaning", was mit E-Mail-Nachricht der Vorinstanz vom 27. Mai 2011 abgelehnt wurde.

**D.**

Am 14. Juli 2011 beantragte die Beschwerdeführerin, dass das Eintragungsgesuch in ein Teilgesuch A für die von der Vorinstanz als unproblematisch und ein Teilgesuch B für die von der Vorinstanz als problematisch bezeichneten Dienstleistungen aufgeteilt werde. Die Vorinstanz gab mit Schreiben vom 21. Juli 2011 ihr Einverständnis dazu.

**E.**

Die Marke "B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.)" als Teilgesuch A wurde daraufhin unter CH 618'358 für folgende Dienstleistungen eingetragen:

- 41 Betrieb von Sport- und Fitnessanlagen.

- 43 Dienstleistungen im Bereich Beherbergung von Gästen in Hotels; Dienstleistungen im Bereich Verpflegung von Gästen in Bars, Cafeterias, Restaurants, Clubs, Kantinen; Verpflegung von Gästen; Catering und Party Service.
- 44 Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitspflege zum Wohlbefinden (Wellness-Zentren) und Spas.

Die Eintragung wurde am 17. August 2011 veröffentlicht. Im weiterhin pendenden Teilgesuch B Nr. 00588/2011 verblieben die folgenden Dienstleistungen:

- 35 Geschäftsführung, nämlich Führen von Hotels, Motels, Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants, Clubs; Geschäftsinformation; Hilfe bei der Geschäftsführung im Bereich Verkauf von Waren; Informationen und Beratung für die genannten Dienstleistungen.
- 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
- 37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.
- 39 Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.
- 41 Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung; Organisation und Durchführung von Seminarien, Kongressen, Symposien und Events.
- 43 Dienstleistungen im Bereich Beherbergung von Gästen in Motels, Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften; Hotelreservierungen.
- 44 Gesundheits- und Schönheitspflege, einschliesslich Durchführung von Massagen, Aroma- und Lichttherapien; medizinische oder therapeutische Behandlungen zum Zweck der Gesundheitspflege und Betrieb von Solarien; Beratung bezüglich Gesundheitspflege und -behandlungen zur Entspannung; Betrieb von Solarien, Bädern und Saunen; Betrieb von Bädern für Zwecke der Körperhygiene; von Massageinstituten erbrachte Massage-Dienstleistungen, Dienstleistungen von Schönheitssalons, Coiffuresalons, Solarien, Physiotherapieinstituten, Sanatorien.

#### **F.**

Mit Schreiben vom 23. August 2011 bekräftigte die Vorinstanz, dass sie dem Teilgesuch B für die beanspruchten Dienstleistungen nicht entspre-

chen könne, worauf die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 4. Oktober 2011 den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung verlangte.

#### **G.**

Mit Verfügung vom 21. Dezember 2011 wies die Vorinstanz das Teilgesuch B Nr. 00588/2011 für alle beantragten Dienstleistungen ab mit der Begründung, dass "Savoy" eine Herkunftsbezeichnung darstelle und für diese Dienstleistungen irreführend sei. Es liege dafür auch keine "secondary meaning" vor, weil nicht glaubhaft gemacht worden sei, dass an diesem Begriff ein Bedeutungswandel stattgefunden habe. Die durch die drei Herkunftsbezeichnungen Savoy, Bürgenstock und Lausanne erweckten Erwartungen könnten nicht erfüllt werden, weil eine Dienstleistung nicht gleichzeitig aus zwei verschiedenen Staaten erbracht werden könne.

#### **H.**

Am 19. Januar 2012 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, dass die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Marke ins Markenregister einzutragen sei. Es handle sich um eine Wort-/Bildmarke, deren Gesamteindruck massgeblich sei. Der Begriff "Royal Savoy" sei untergeordneter Natur und werde nicht als geografischer Herkunftshinweis verstanden. Die Angabe "The Bürgenstock Selection" weise lediglich auf die Hotelkette hin. Auch andere Bezeichnungen von Hotelketten enthielten geografische Angaben in ihrer Marke. Der Zeichenbestandteil "Royal Savoy" sei ein Fantasiezeichen und weise eine "secondary meaning" für alle beanspruchten Dienstleistungen auf. Sie verlange überdies Gleichbehandlung mit der Wortmarke "Savoy" für Tabakprodukte und mit der Wort-/Bildmarke "Savoy Baur En Ville Zurich (fig.)".

#### **I.**

Die Vorinstanz beantragt mit ihrer Vernehmlassung vom 16. April 2012 die Beschwerde abzuweisen. "Savoy" sei eine bekannte geografische Angabe und aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit nicht automatisch schutzfähig. Sie stehe im Widerspruch zur Herkunftsbezeichnung "Lausanne". Selbst wenn "Savoy" als Bezeichnung einer Hotelkette keine Herkunftserwartung mehr schüfe, gälte dies nur für die Kerndienstleistungen des Hotelbetriebs. Es handle sich nicht um einen für Luxushotels üblichen Namen oder ein Symbol für Luxus oder einen eindeutigen betrieblichen Herkunftshinweis. Ein Bedeutungswandel zu einer "secondary meaning" bezüglich der beantragten Dienstleistungen sei nicht glaubhaft gemacht worden. Aufgrund von nur zwei – vom Alter her nicht mehr relevanten –

Eintragungen könne nicht auf eine Praxis der Vorinstanz, welche eine Gleichbehandlung rechtfertige, geschlossen werden.

**J.**

Die Beschwerdeführerin reichte am 5. Juni 2012 eine Replik ein. Die Vorinstanz habe wesentliche Grundsätze der Markenprüfung verletzt, indem sie dem Gesamteindruck der Wort-/Bildmarke nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt habe. Es fehle der Nachweis, dass "Savoy" als Herkunftsangabe verstanden werde. Das Zeichen sei ein Synonym für Luxus, weshalb keine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft bestehe. Bei den zurückgewiesenen Dienstleistungen handle es sich um solche, die für Hotels der gehobenen Klasse typisch seien. Sie bestehe überdies weiterhin auf Gleichbehandlung mit den beiden erwähnten Eintragungen.

**K.**

Mit Duplik vom 2. Juli 2012 antwortete die Vorinstanz, dass der geografische Bezug von Herkunftsangaben vermutet werde und eine Ausnahme für "Savoy" nicht glaubhaft gemacht worden sei. Der Begriff werde nicht üblicherweise zur Bezeichnung von Luxushotels verwendet. Der Gesamteindruck sei sehr wohl geprüft worden, ohne zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Die "secondary meaning" sei nicht nur zu behaupten, sondern auch glaubhaft zu machen, was vorliegend nicht erfolgt sei.

**L.**

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

**M.**

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 Eintragsverfügungen 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 Markenmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

## 2.

**2.1** Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid nicht begründet, weshalb sie nicht alle beantragten Dienstleistungen, welche typisch für Hotels der Luxusklasse seien, zum Markeneintrag zugelassen habe. Weiter macht sie geltend, dass wesentliche Grundsätze der Markenprüfung missachtet worden seien. Implizit macht die Beschwerdeführerin damit geltend, es sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden.

**2.2** Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, SR 101) ergibt sich, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530 E. 4.3, BGE 129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 2.1 *After Hours*). Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gilt als geheilt, wenn sich die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung ans Bundesverwaltungsgericht zu den Argumenten der Beschwerdeführerin äussert (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-8557/2010 vom 19. März 2012 E. 5.3 *We Care About Eyecare [fig.]*).

**2.3** Aufgrund der umfangreichen Korrespondenz im Vorfeld der Marken-anmeldung mag der Bezug auf die beantragten Dienstleistungen in der angefochtenen Verfügung etwas knapper ausgefallen sein als üblich, jedoch wurde in den Erwägungen 4 bis 10 mit Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen dargelegt, warum die Eintragung der Marke zurückgewiesen wurde und weshalb die beantragten Dienstleistungen nicht typisch für einen Hotelbetrieb der Luxusklasse seien. Eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die angefochtene Verfügung kann dadurch als geheilt gelten.

### 3.

**3.1** Irreführende Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. c MSchG). Dies gilt insbesondere für Zeichen, die geeignet sind, irreführende Vorstellungen über die geografische Herkunft zu wecken (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 Rz. 224), also solche, die eine geografische Angabe enthalten und die Adressaten zur Annahme verleiten, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft ("Herkunftserwartung", vgl. BGE 135 III 419 E. 2.2 *Calvi [fig.]*, BGE 132 III 77 0 E. 2.1 *Colorado [fig.]*, 128 III 4 54 E. 2.2 *Yukon*, BGE 97 I 80 E. 1 *Cusco*, BGE 93 I 571 E. 3 *Trafalgar*, 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*). Gemäss ständiger Praxis werden auch Grenzfälle von Zeichen mit irreführenden Herkunftsangaben nicht zur Eintragung zugelassen (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 4.5 *Tokyo By Kenzo [fig.]*, B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 *AJC presented by Arizona Girls [fig.]*; B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 4 *Victoria [fig.]*).

Bei mehrdeutigen Bezeichnungen ist zu prüfen, welche der Bedeutungen für den massgeblichen Abnehmer der beanspruchten Waren im Vordergrund steht (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 *Victoria [fig.]*; B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 *Madison*; B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 5.2 *Agie-Charmilles*; B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 5.2 *Altec Lansing*; B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4.3.3 *Austin used in 1833 & ever since*

[fig.]). Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die einzelnen Elemente auf geografische Sinngehalte und deren Relevanz zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die geografischen Zeichenbestandteile mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise geeignet sind, eine Herkunftserwartung zu wecken. Wird dies bejaht, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 *AgieCharmilles*; B-673/2008 vom 5. November 2008 E. 3 *Trelleborg* [fig.]).

**3.2** In der Regel wird eine Herkunftsangabe auch neben wirksameren, grösser hervorgehoben oder besser platzierten Bestandteilen nicht gänzlich übersehen. Eine Marke wirkt nicht erst irreführend, wenn sie auf den ersten Blick bei flüchtiger Wahrnehmung einen täuschenden Sinn auffällig erkennbar macht, sondern schon, wenn sie, und sei es auch in einem Nebenpunkt, objektiv geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise falsche Vorstellungen über die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu wecken. Erst dann vermag ein Markenbestandteil im Kleingedruckten keine objektive Vorstellung mehr zu bewirken und gar keine Irreführungsgefahr mehr hervorzurufen, wenn er geradezu in der Marke verschwindet und vom durchschnittlichen Abnehmer nicht mehr zur Kenntnis genommen wird (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-1988/2009 vom 13. Januar 2010 E. 4.3 *Eau de Lierre Diptyque 34 Boulevard Saint Germain Paris 5E* [fig.]). Ein Markenelement kann demzufolge auch dann als geografische Angabe wahrgenommen werden, wenn es nicht das dominierende Element der Marke ist. Ist es jedoch so klein, dass es nicht mehr wahrgenommen wird, verliert es auch seine Eigenschaft als geografische Angabe.

**3.3** Ein Sonderfall von irreführenden Vorstellungen über die geografische Herkunft besteht, wenn mehrere Herkunftsangaben in derselben Marke miteinander konkurrieren, also nicht nur potentiell mit Bezug auf die tatsächliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen täuschend wirken, sondern als widersprüchliche Sachaussage unmittelbar irreführen. In einer solchen Konstellation ging die Rekurskommission für Geistiges Eigentum von einer weitgehenden Mündigkeit des Verbrauchers aus, der dem Zeichen einen vernünftigen Sinn zuzumessen suche (RKGE MA-AA 15/05 vom 19. Mai 2006 in sic!2006, 771f. E. 4 *British American Tobacco*

*Switzerland [fig.]*. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine vernünftige Deutung der mehreren geografischen Sinngehalte im Gesamteindruck des Zeichens naheliegt, von den massgebenden Verkehrskreisen zum Beispiel als sinnvolle semantische Ergänzung ("Paris, Texas"), Gestaltungs- oder Sinnhierarchie ("Asia Food – Thun") oder als sachlich verstandener Hinweis (vgl. Entscheid der RKGE MA-AA 22/04 vom 30. August 2005, veröffentlicht in *sic!* 2006, 41 E. 4 *WürthPhoenix*) verstanden wird, so dass zwar von einer Herkunftserwartung, nicht aber von einer widersprüchlichen Sachaussage auszugehen ist.

**3.4** Die geografische Herkunft von Dienstleistungen bestimmt sich gemäss Art. 49 Abs. 1 MSchG nach dem Geschäftssitz der (juristischen oder natürlichen) Person, die die Dienstleistung erbringt, sowie der Staatsangehörigkeit und dem Wohnsitz der Personen, die die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben. Die Bedeutung der Herkunftsangaben wird durch Art. 47 Abs. 4 MSchG relativiert, wonach regionale und lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen als zutreffend erachtet werden, wenn die Herkunftskriterien für das Land als Ganzes erfüllt werden (WILLI, a.a.O., Art. 49 Rz. 3; SIMON HOLZER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 49 Rz. 5ff.). Dies widerspiegelt sich auch in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.4 *The Royal Bank Of Scotland*).

**3.5** Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird, können als Marke eingetragen werden (BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. *Yukon*). Die Umwandlung von einer Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung ist erst vollendet, wenn der geografische Inhalt der Herkunftsbezeichnung in der Wahrnehmung der Verkehrskreise verlorengegangen ist und einer Beschaffenheitsangabe Platz gemacht hat. Erst damit wird die Herkunftsbezeichnung zur Sachbezeichnung und steht dem Gemeingebrauch offen. Voraussetzung ist, dass ein geografischer Name während Jahrzehnten in grossem Umfange als Sachbezeichnung gebraucht und verstanden worden ist und dass das nach ihm benannte Produkt nach der einheitlichen Meinung der massgebenden Verkehrskreise nicht mehr mit dem Namen der betreffenden Örtlichkeit in Verbindung gebracht wird (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 47 Rz. 18). Die zweite, eigenständige Bedeutung,

die eine anfänglich täuschende Angabe aufgrund intensiven Gebrauchs erhält, gilt als "secondary meaning" des Begriffs (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 569; MICHAEL G. NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. c Rz. 94ff.).

**3.6** Der Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Französischen Republik über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 14. Mai 1974 (SR 0.232.111.193.49) ist vorliegend nicht anwendbar, da er sich explizit auf Erzeugnisse und Waren beschränkt, was Dienstleistungen ausschliesst.

#### **4.**

**4.1** In einem ersten Schritt sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin hat eine Vielzahl von Dienstleistungen in unterschiedlichen Nizza-Klassen beansprucht, von denen jede Klasse einzeln festzulegen ist.

**4.2** Die Dienstleistungen im Bereich der Geschäftsführung (Nizza-Klasse 35) richten sich an Besitzer von Hotels, Motels, Appartements, Wohnungen, Gästehäusern, Unterkünften, Wellness-Zentren (Spas), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs. Mit anderen Worten werden Management-Dienstleistungen für Unternehmer angeboten. Die relevanten Verkehrskreise sind Eigentümer von Betrieben der Hotel-, Gastro- und Wellnessbranche.

**4.3** Die Dienstleistungen Versicherungs- und Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen (Nizza-Klasse 36) sind sehr breit gefasst und wenden sich Unternehmen wie auch Private, sowie an Eigentümer von Liegenschaften.

**4.4** Die Dienstleistungen Bauwesen, Reparaturwesen und Installationsarbeiten (Nizza-Klasse 37) richten sich vorwiegend an Immobilienbesitzer, ausnahmsweise auch an Mieter.

**4.5** Die Dienstleistungen Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren sowie Veranstaltung von Reisen (Nizza-Klasse 39) richten sich

erwachsene Personen, die selbst Reisen buchen, sowie Private und Unternehmen, die Waren versenden.

**4.6** Unterhaltung, Organisation und Durchführung von Seminarien, Kongressen, Symposien und Events (Nizza-Klasse 41) richten sich an adolleszente oder erwachsene Frauen und Männer; sportliche und kulturelle Aktivitäten und Ausbildung (Nizza-Klasse 41) richten sich sowohl an Kinder wie auch Erwachsene.

**4.7** Dienstleistungen im Bereich der Beherbergung von Gästen in Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften; Hotelreservierungen (Nizza-Klasse 43) richten sich an jugendliche oder erwachsene Private sowie an Firmen, die permanente Unterkünfte für ihre Mitarbeiter suchen, während sich die Beherbergung in Motels an erwachsene Motorfahrzeugführer richtet.

**4.8** Die Dienstleistungen und Beratungen im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege sowie der Wellness, der Betrieb von Wellness-Anlagen sowie die Zurverfügungstellung von peripheren Dienstleistungen wie Massage, Schönheits- und Coiffuresalons und Solarien (Nizza-Klasse 44) werden in der Regel von erwachsenen Männern und Frauen beansprucht. Die medizinischen Rehabilitations-Dienstleistungen Physiotherapie und Sanatorien sowie medizinisch notwendige Massagen (Nizza-Klasse 44) werden zwar sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen beansprucht, jedoch sind die massgeblichen Entscheidungsträger meist die zuweisenden Ärzte und Krankenkassen.

## **5.**

**5.1** Die Beschwerdeführerin legt besonderes Gewicht auf ihr Argument, dass "Royal Savoy" ein für Hotels der Luxusklasse übliches und weit verbreitetes Fantasiezeichen darstelle, das immer in dieser Kombination benutzt werde. Die Vorinstanz habe keine Belege vorgelegt, dass "Royal Savoy" als geografischer Hinweis verstanden werde. Die Hotelanlage heisse seit 1943 Hotel Royal & Savoy und habe einen guten Ruf, insbesondere wegen ihrer Seminarräume und prächtigen Aussenanlagen. Die Vorinstanz hingegen macht geltend, dass der Ausdruck "Royal Savoy" keinen Hinweis auf ein Luxushotel darstelle. Die eingereichten Unterlagen seien nicht geeignet, um eine "secondary meaning", also einen Bedeutungswandel, von "Royal Savoy" zu einer Sachbezeichnung glaubhaft zu machen. Insbesondere die Belege, die sich auf das eigene Hotel bezö-

gen, seien ungeeignet dazu und das Bestehen von zwei gleichnamigen Hotels in Funchal und Sharm-El-Sheik würde nicht ausreichen, um einen Bedeutungswandel zu belegen.

**5.2** Savoy ist ursprünglich ein englisches Wort, das auf Deutsch "Savoyen" oder "Wirsing" bedeutet (<http://www.dict.cc> > Savoyen besucht am 18. Oktober 2012). Eine Verwechslung mit der Kohlart mit kraus gewellten Blättern ist aber unwahrscheinlich, da letztere auf Englisch mit der vollständigen Bezeichnung "savoy cabbage" heisst ([http://en.wikipedia.org/wiki/Savoy\\_cabbage](http://en.wikipedia.org/wiki/Savoy_cabbage), besucht am 22. Oktober 2012). In einem deutschen Wörterbuch findet man den Ausdruck "Savoy" nicht (Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München, 2011, Stichwort "Savoy"). Die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Internetsuche nach dem Begriff "Royal Savoy" ergab zwar 10'700 Treffer, jedoch erbringt eine Wiederholung der Suche mit Analyse der Ergebnisse, dass diese sich in der Hauptsache auf vier Hotels, nämlich dasjenige der Beschwerdeführerin in Lausanne, eines in Funchal, Madeira, eines in Sharm El Sheik, Ägypten, und eines in Spindleruv Mlyn, Tschechien beschränken. Mit weltweit nur drei weiteren Hotels gleichen Namens kann nicht vertreten werden, dass es sich bei "Royal Savoy" um eine übliche oder weit verbreitete Bezeichnung für Hotels handle. Ein anderes Ergebnis erhält man, wenn man den Begriff "Savoy" in Alleinstellung prüft. Die Beschwerdeführerin legt selbst dar, dass die Bezeichnung "Savoy" nicht neu erfunden wurde, sondern sich mutmasslich auf das Luxushotel Savoy in London zurückführen lässt, welches 1889 von Richard d'Oyly Carte auf einem Grundstück gebaut wurde, das ursprünglich dem Grafen Pierre II de Savoie (1203-1268) gehörte ([http://en.wikipedia.org/wiki/Savoy\\_Hotel](http://en.wikipedia.org/wiki/Savoy_Hotel), besucht am 17. Oktober 2012). Savoyen bildete somit in der ursprünglichen Bezeichnung einen geografischen Bezug auf die Region Savoyen in Frankreich und den Palast des Grafen von Savoyen in London. Heute wird der Begriff auch von vielen anderen Luxushotels verwendet. Eine Internetsuche nach "Hotel Savoy" ergab mindestens fünf weitere Hotels in der Schweiz, die den Begriff in ihrem Namen führen, ohne dass ein Bezug zu Savoyen oder zum Hotel Savoy in London besteht, nämlich in Bern, Crans-Montana, Genf, Interlaken und Zürich. Der Begriff wird auch in vielen verwandten Sachgebieten verwendet, so für Theater, Kinos, Bars und Autos. Die relevanten Verkehrskreise erwarten somit nicht, dass diese Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in Savoyen oder unter der Leitung von Savoyern erbracht werden. Der Begriff "Savoy" ist als Herkunftsangabe verwässert und zum Synonym für Luxushotels bzw. für Luxus und Prestige geworden. Obwohl "Savoy" primär als Synonym für

Luxushotels gilt, kann diese Tatsache auch in Bezug auf Dienstleistungen anderer Branchen wie Geschäftsführung, Versicherungs- und Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Bau- und Reparaturwesen, Transport- und Lagerung von Waren, Reisen, Unterhaltung, Symposien, Events sowie Wellness eine gewisse Geltung im Sinne von "hochpreisig" oder "luxuriös" erlangen. Dies gilt sowohl für geschäftliche wie auch für private Verkehrskreise, die diese Annehmlichkeiten aus unterschiedlichen Motivationen in Anspruch nehmen. Als Zwischenergebnis kann deshalb festgehalten werden, dass ein Bedeutungswandel für die Bezeichnung "Savoy" zum Synonym für Luxus und Prestige stattgefunden hat und bezüglich dieses Ausdrucks keine Herkunftserwartung mehr vorliegt.

**5.3** Lausanne, die Hauptstadt des Kantons Waadt, liegt am Genfersee und hat 136'288 Einwohner (2011, [http://www.scris.vd.ch/Data\\_Dir/ElementsDir/5658/26/F/Portrait\\_de\\_Lausanne\\_2012\\_V1.pdf](http://www.scris.vd.ch/Data_Dir/ElementsDir/5658/26/F/Portrait_de_Lausanne_2012_V1.pdf), besucht am 18. Oktober 2012). In Lausanne befindet sich das Schweizerische Bundesgericht und in seiner Region haben sich weltbekannte Konzerne angesiedelt (<http://de.wikipedia.org/wiki/Lausanne>, besucht am 24. Oktober 2012). Es kann ohne Weiteres angenommen werden, dass Lausanne als Hinweis auf diese Stadt verstanden wird, weshalb eine Herkunftserwartung vorliegt.

**5.4** Die Vorinstanz bezeichnet den Bürgenstock als Aussichtsberg in der Zentralschweiz, während die Beschwerdeführerin argumentiert, dass "The Bürgenstock Selection" als Bezeichnung der Hotelkette verwendet werde, weshalb es keine geografische Bedeutung mehr habe und mit Namen anderer Hotelketten wie "Hilton", "Marriott", "Fairmont", "accorhotels", "Hyatt", "Eurostar Hotels", "Scottish Inns" und "Swissotel", die teilweise ebenfalls geografische Begriffe enthielten, gleichzusetzen sei. Der Bürgenstock ist ein international bekannter Innerschweizer Aussichtsberg (Statt vieler: ALAIN REY [Hrsg.], *Le Petit Robert des noms propres*, Paris 2011, Stichwort "Bürgenstock") weshalb, wie von der Vorinstanz richtigerweise festgestellt wurde, die Bezeichnung "Bürgenstock" grundsätzlich eine geografische Angabe darstellt. Da der Ausdruck "Bürgenstock" nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit dem Wort "Selection", zu Deutsch "Auswahl" (<http://www.dict.cc/?s=selection>, besucht am 24. Oktober 2012) benutzt wird, heisst der Satz auf Deutsch: "Die Bürgenstock Auswahl". Dieser Satz ergibt zwar keinen ins Auge springenden Sinn und ist auch, entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin, nicht als Bezeichnung einer Hotelkette bekannt, nimmt aber den Fokus von der Herkunftsangabe weg. Der durchschnittliche, etwas englischkundige

Verbraucher nimmt an, dass es sich um irgendeine Auswahl handelt, die auf dem Bürgenstock vorgenommen worden ist. Der Blick des Konsumenten bewegt sich vom Wort Bürgenstock weg, weshalb der Satz "The Bürgenstock Selection" keine Herkunftserwartung bewirkt.

**5.5** In der Gesamtbetrachtung besteht das Zeichen aus einem grafisch gestalteten oberen Teil und wenig, jedoch unterschiedlich gestalteten Schriftzügen im unteren Teil. Der obere Teil der Marke besteht aus einem links angebrachten, nur wenig gestalteten Schild mit einem grossen B, dessen Bedeutung sich nicht weiter erschliesst. Das Schild wird mit Beiwerk – bei näherer Betrachtung erweist es sich als angedeutete Blätter links und ein Pfau rechts – geschmückt, wobei diese beiden Darstellungen abgetönt sind und deshalb etwas in den Hintergrund treten. Die völlig losgelöst vom Schild erscheinenden und gut lesbaren Schriftzüge "Royal Savoy", "Lausanne" und "The Bürgenstock Selection" sind untereinander in absteigender Schriftgrösse angeordnet und der letzte Schriftzug mit zwei ungleich starken Trennlinien versehen. Im Gesamteindruck wirkt die Marke stark gestaltet, wobei die drei Schriftzüge einwandfrei lesbar bleiben. Dominiert wird die Marke vom Schriftzug "Royal Savoy". Nachdem "Lausanne" kleiner und direkt unterhalb des dominierenden Schriftzugs angebracht ist, wird es intuitiv auf diesen bezogen, weshalb es eine Herkunftserwartung bezüglich der Marke herstellt. Wie bereits oben erwähnt, löst der Markenbestandteil "The Bürgenstock Selection" keine Herkunftserwartung aus.

**5.6** Selbst wenn beide geografischen Angaben "Lausanne" und "Bürgenstock" eine Herkunftserwartung bewirkten, wären die Anforderungen von Art. 49 Abs. 1 i.V.m. Art. 47 Abs. 4 MSchG nach wie vor erfüllt, da sich beide auf die Schweiz beziehen. Im Sinne des Entscheids RKGE MA-AA 15/05 vom 19. Mai 2006 in sic!2006, 771f. E. 4 *British American Tobacco Switzerland [fig.]* müsste auch davon ausgegangen werden, dass die Verbraucher einen solchen Widerspruch erkennen und selbständig die Herkunftserwartung auf Lausanne einschränken würden.

**5.7** Da die strittige Marke keine Irreführungsgefahr bewirkt, ist der Anspruch auf Gleichbehandlung mit anderen, vergleichbaren Marken nicht mehr zu prüfen. Somit ist die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.) in der Schweiz als Marke zum Schutz zuzulassen.

## **6.**

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

**6.2** 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 Erhebung 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]).

**6.3** Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt. Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt. Die Parteientschädigung ist somit von Amtes wegen auf Fr. 2'000.- inklusive Mehrwertsteuer festzulegen.

### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

#### **1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 21. Dezember 2011 aufgehoben und diese angewiesen, die Marke CH 00588/2011 B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.) für die beanspruchten Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen.

**2.**

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

**3.**

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 00588/2011; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (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 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 14. November 2012