Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6562/2008

Urteil vom 16. März 2009

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Robert Flury A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Markenregistrierung Nr. 890309 (fig.) "VICTORIA".

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) mit Ursprungsland Deutschland, registriert am 19. Mai 2006. Die Marke beansprucht auch Schutz in der Schweiz, und zwar für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35: Publicité; direction d'affaires; administration d'affaires; travaux de bureau.

Klasse 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels; services juridiques.

Klasse 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

Die Marke hat folgendes Aussehen:

Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 17. August 2006 notifiziert.

Am 15. August 2007 verweigerte die Vorinstanz der Marke für sämtliche beanspruchten Waren vorläufig den Schutz für die Schweiz. Zur Begründung führte sie aus, die Marke enthalte den Begriff VICTORIA, welche auf mehrere Herkunftsbezeichnungen hinweise, zum Beispiel auf den südaustralischen Bundesstaat Victoria mit mehr als 5'037'700 Einwohnern oder die Stadt Victoria, Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia. Jede dieser Bezeichnungen weise auf eine mögliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin, daher wisse der Adressat der besagten Dienstleistungen gegebenenfalls nicht, welche dieser Bezeichnungen die korrekte sei. Da das Zeichen somit irreführend sei,

müsse ihm der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Dienstleistungen verweigert werden.

Mit Eingabe vom 14. Januar 2008 beantragte die Beschwerdeführerin, der Marke sei der Schutz in der Schweiz zu erteilen. Zur Begründung führte sie aus, es treffe nicht zu, dass das Wort Victoria in erster Linie als geografische Bezeichnung verstanden werde. Vielmehr sei jedermann bekannt, dass Victoria ein auch in der Schweiz weit verbreiteter weiblicher Vorname sei. Niemand habe deshalb Anlass dazu, sich Gedanken darüber zu machen, ob es auch geografische Namen gebe, welche auf diesen Vornamen zurückgeführt werden könnten. Offensichtlich habe die Vorinstanz aus diesem Grunde zahlreiche Marken mit dem Bestandteil Victoria eingetragen.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 23. April 2008 an der Schutzverweigerung fest. Sie erklärte, die Zeichenbildung lasse nicht die Annahme zu, dass die Konsumenten im Begriff Victoria einzig einen weiblichen Vornamen erkennen würden. Denn das zur Diskussion stehende Zeichen bestehe einzig aus einer leichten Grafik (blaue Balken vor und nach dem Wortelement) und dem Begriff VICTORIA, der in normaler Schrift gehalten sei. Bei einer Kombination mit einem Nachnamen wäre die Situation wohl anders. Das Zeichen enthalte keine Elemente, die den geografischen Gehalt in den Hintergrund drängen würden. Victoria als Hauptstadt von British Columbia sowie der australische Bundesstaat Victoria seien einem erheblichen Teil der Schweizer Abnehmer bekannt. Da die beanspruchten Dienstleistungen auch online erbracht werden könnten, würden die Abnehmer beim Anblick des zur Diskussion stehenden Zeichens erwarten, dass die Dienstleistungen aus dem Bundesstaat Victoria oder der Hauptstadt der Provinz British-Columbia stammten. Da die Beschwerdeführerin Sitz in Deutschland habe, sei einerseits keine der Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt. Andererseits müsse im Zeichen selber ein Korrektiv angebracht sein, aus dem klar hervorgehe, um welches Victoria es sich handle. Andernfalls sei die internationale Registrierung Nr. 890'309 wegen Irreführungsgefahr zurückzuweisen. Schliesslich könnten aus den von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen keine Rückschlüsse auf dieses Verfahren gezogen werden, da die Prüfungspraxis betreffend den Begriff Victoria in der Zwischenzeit geändert worden sei.

Mit Eingabe vom 16. Juni 2008 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem eingangs gestellten Antrag fest. Unter anderem hielt sie fest, das häufige

Vorkommen des Vornamens Victoria, auch zur Benennung von geografischen Orten, sei auf die englische Königin Victoria zurückzuführen. Zu ihren Ehren hätten immer wieder Siedler, insbesondere in Überseegebieten, diesen Vornamen zur Benennung von geografischen Orten verwendet. Weil bei einem Verständnis, das Wort Victoria sei eine geografische Referenz, völlig unklar bleibe, auf welche geografischen Orte damit hingewiesen werde, werde der Konsument erkennen, dass Victoria nicht auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen Bezug nehme. Die Darstellung der Marke lasse vielmehr unverzüglich an eine Firma oder Marke denken, welche Victoria heisse.

Mit Verfügung vom 15. September 2008 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) für alle beanspruchten Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz. Sie argumentierte, neben seiner Bedeutung als weiblicher Vorname komme Victoria als Benennung verschiedener geografischer Orte vor. Darunter dürften nur die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia (Victoria) und der australische Bundesstaat Victoria als bekannt gelten. Die Tatsache, dass es mehrere Ortschaften respektive Regionen mit der gleichen Bezeichnung gebe, schliesse entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht aus, dass die Abnehmer eine Erwartung an die Herkunft betreffend die beanspruchten Dienstleistungen hätten. Es entspreche denn auch ständiger Institutspraxis, dass auch beim Vorliegen einer Mehrheit von Ortschaften mit dem gleichen Namen die Warenliste eingeschränkt respektive die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein müssten. Unter Umständen müsse auch ein Korrektiv in die Marke aufgenommen werden, damit diese zum Markenschutz zugelassen werden könne. Auf Grund der konkreten Zeichenbildung könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Abnehmer im Zeichen einzig den weiblichen Vornamen erkennten, zumal Victoria einziges Wortelement sei. Das Vorliegen eines Symbolcharakters, der die Annahme einer Herkunftsangabe ausschliesse, sei in casu nicht gegeben und werde auch nicht geltend gemacht. Sowohl die Provinz British Columbia mit seiner Hauptstadt Victoria als auch der australische Bundesstaat Victoria seien industrialisierte Gebiete, die, wie es für grosse westliche Städte bzw. Regionen üblich sei, über einen gut ausgebauten Dienstleistungssektor, verfügten. Insbesondere im Finanz- und Versicherungsbereich, aber auch im Bereich der Unternehmensberatung seien die interessierten Verkehrskreise regelmässig mit Dienstleistungserbringern konfrontiert, deren Name geografische Angaben enthalte, wie z.B. „Basler“, „Winterthur“, „Crédit Suisse“, „Vaudoise“ oder „Boston Consulting Group“. Da sowohl die kanadische Provinz-

hauptstadt wie auch der australische Bundesstaat den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt seien und auf Grund ihrer Bedeutung würden die Verkehrskreise und insbesondere die Fachleute erwarten, dass die beanspruchten Dienstleistungen in der Schweiz durch ein Unternehmen, das entweder aus der kanadischen Provinzhauptstadt oder dem australischen Bundesstaat Victoria stamme, erbracht würden. Je nach Art der Dienstleistungen sei es den Abnehmern denn auch wichtig zu wissen, dass der Dienstleistungsanbieter mit den lokalen Gepflogenheiten oder gesetzlichen Vorschriften bestens vertraut sei. Die beanspruchten Dienstleistungen könnten zudem auch online erbracht werden. Die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, dass eine der Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sei. Entsprechend müsse die internationale Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen werden. Schliesslich könne aus den von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen kein Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet werden.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 16. Oktober 2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 15. September 2008 aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, den schweizerischen Teil der internationalen Registrierung 890'309 für alle beanspruchten Dienstleistungen zum Schutz zuzulassen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz. Zur Begründung führt sie aus, sie sei eine Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Deutschland und biete sämtliche Versicherungsdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, aber auch andere Finanzdienstleistungen wie Anlageberatung an, und zwar seit 1875 unter der Firma Victoria. Sie stelle nicht in Abrede, dass die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia und ein australischer Bundesstaat Victoria hiessen. Dies sei im vorliegenden Fall aber irrelevant, weil die beteiligten Verkehrskreise bei Wahrnehmung des Zeichens Victoria im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht an diese Gebiete dächten, sondern an den weiblichen Vornamen Victoria, und zwar primär als Name von Victoria Beckham, Victoria Adams oder von Queen Victoria. Gewisse Konsumenten würden den Namen auch als Hinweis auf die Genfer Victoria Hall oder das Hotel Victoria-Jungfrau verstehen. Es gebe aber nirgends Indizien dafür, dass der Durchschnittskonsument an die kanadische Stadt oder die australische Provinz gleichen Namens denken werde.

C.
Mit Eingabe vom 5. Januar 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

D.
Am 16. Februar 2009 reichte die Beschwerdeführerin ihre Honorarnote ein mit dem Antrag, ihr sei der Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- zurückzuerstatten sowie eine Parteientschädigung von Fr. 3'750.- zuzusprechen.

E.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer 4A_587/2008) abzuwarten.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 10. März 2009, der Sistierungsantrag der Vorinstanz sei abzuweisen.

F.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich

rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer 4A_587/2008) abzuwarten. Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 10. März 2009 die Abweisung dieses Sistierungsgesuchs.

Ein hängiges Verfahren vor einer anderen Behörde bildet nur einen Sistierungsgrund, wenn es für das sistierte Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist und es ohne Sistierung nicht rascher und einfacher zum Ziel gelangt (BGE 123 II 1 E. 2b, BGE 122 II 211 E. 3e). Eine solche Bedeutung hat jenes Verfahren für das vorliegende nicht, da die Marken sich wesentlich voneinander unterscheiden und sich beide Fälle an den klaren Vorgaben der bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientieren. Das Sistierungsgesuch ist daher abzuweisen.

3.
Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten (vgl. AS 2009 287). Nach dem revidierten Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 3 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesge-

setz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. c MSchG irreführende Zeichen vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 681 E. 2 – Burberry Brit; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 – bticino [fig.], mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 – Yukon). Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vorliegenden Fall herangezogen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 3.2 – Laura Biagiotti Aqua di Roma).

4.

Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 – Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 – Yukon, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]). Als derartige geografische Herkunftsangaben gelten unter anderem die Namen von Städten, Regionen und Ländern (BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon, mit Verweis auf: EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996 [SIWR III], S. 52 f.).

Wird ein geografischer Name von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden, so kann das Zeichen, in dem er enthalten ist, insofern auch keine Irreführung bewirken (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG; RKGE in sic! 2005 S. 890 E. 4 – La differenza si chiama Gaggenau). Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die geografische Angabe den massgebenden Verkehrskreisen überhaupt nicht bekannt ist, trotz bekanntem geografischem Gehalt als Fantasiezeichen aufgefasst wird, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird, sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat oder sich zur Gattungsbezeichnung gewandelt hat (BGE 128 III 454 E. 2.2 und E. 2.1.1 - 2.1.6 – Yukon, BGE 132 III 770 E. 2.1 – Colorado, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 –

Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]).

Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 – Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 – Yukon, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]).

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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 – AgieCharmilles).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden im Gegensatz zu Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece) Grenzfälle irreführender, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 – bticino [fig.], mit Verweis auf: BGer in PMMBl 1994 I S. 76 – Alaska, BGer in PMMBl 1996 S. 25 – San Francisco 49ers).

5.

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 gewürdigt 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. Für Weitergehendes trägt die Beschwerdeführerin die Folgen einer Beweislosigkeit (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 5 – Laura Biagiotti Aqua di Roma E. 5, B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.1 ff. - Afri-Cola und B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 – AgieCharmilles).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin mit der Beschwerde eingehende Sachverhaltsrecherchen eingereicht, welchen die Vorinstanz als indirektes Beweismittel für die Frage des Verständnisses von „Victoria“ bei den massgeblichen Verkehrskreisen nicht widersprochen hat. Den Anforderungen an die Ermittlung greifbaren Beweismaterials ist damit Genüge getan, und dieses ist im Folgenden entsprechend zu würdigen.

6.

Die strittige internationale Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) mit dem Farbanspruch blau und schwarz besteht aus dem in schwarzen Grossbuchstaben geschriebenen Wortelement „Victoria“ sowie einem blauen Balken, der durch das besagte Wortelement in einen linken und einen rechten, etwa doppelt so langen Teil geteilt wird; zudem weist sie einen blassblauen Hintergrund auf. Sie beansprucht Schutz für verschiedene Dienstleistungen in den Klassen 35, 36, 42 und 44. Diese richten sich einerseits an Durchschnittskonsumenten, andererseits an gewerbliche Abnehmer und Fachleute, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat.

Victoria ist unbestrittenermassen ein weiblicher Vorname (MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, Band 15, Mannheim / Wien / Zürich 1986, S. 108), hat aber auch verschiedene geografische Bedeutungen. Namentlich folgende Orte heissen Victoria: die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia auf Vancouver Island, das im Südosten Australiens gelegene Bundesland mit der Hauptstadt Melbourne, eine rumänische Stadt in Siebenbürgen, eine Stadt in Kamerun (jetzt „Limbe" genannt), die Hauptstadt der Seychellen sowie Verwaltungssitz und wirtschaftliches Zentrum von Hongkong (MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, a.a.O., S. 108; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, Paris 1991, S. 10'745; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, 2008). Zudem war bei den Römern „Victoria" Begriff und vergöttlichte Personifikation des Sieges (MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, a.a.O., S. 109). Schliesslich ist „Victoria" eine nach Königin Victoria von Grossbritannien und Irland bezeichnetes Seerosengewächs im tropischen Südamerika (MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, a.a.O., S. 109; LE NOUVEAU PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, Paris 2007, S. 2707; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, a.a.O., S. 10'745) sowie die Bezeichnung für eine vierrädrige, offene Pferdekutsche (LE NOUVEAU PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, S. 2707; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, a.a.O., S. 10'745).

Aus dieser Aufzählung ist zu schliessen, dass „Victoria" geografische und nicht-geografische Bedeutungen hat. Das Bildelement (durchbrochener Balken) ist derart abstrakt, dass es keinen Aufschluss darüber gibt, in welcher Bedeutung das Wortelement Victoria zu verstehen ist.

6.1. Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung besitzen, sind erst dann nicht mehr als Herkunftsangaben zu betrachten, wenn aus der Sicht der Abnehmer die nichtgeografische Bedeutung dominiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 – Madison; RKGE in sic! 2004 S. 681 E. 3b - US40, RKGE in sic! 1998 S. 475 E. 3b – Finn Comfort; MARBACH, SIWR III, S. 74; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 233; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basel / Genf / München 1999, Art. 2, N. 63).

6.2. Die Beschwerdeführerin stellt nicht in Abrede, dass die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia und ein australischer Bundes-

staat Victoria heissen. Ihrer Ansicht nach denken die beteiligten Verkehrskreise bei Wahrnehmung des Zeichens Victoria im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht an diese Gebiete, sondern an den weiblichen Vornamen Victoria, und zwar primär als Name von Victoria Beckham, Victoria Adams oder von Queen Victoria. Gewisse Konsumenten würden den Namen auch als Hinweis auf die Genfer Victoria Hall oder das Hotel Victoria-Jungfrau verstehen. Es gebe aber nirgends Indizien dafür, dass der Durchschnittskonsument an die kanadische Stadt oder die australische Provinz gleichen Namens denken werde. Zur Untermauerung dieser Ansicht reichte die Beschwerdeführerin insbesondere eine Zusammenstellung der Suchergebnisse aus der Schweizer Printmediendatenbank www.swissdox.ch, Presseartikel sowie Rechercheergebnisse aus dem elektronischen Telefonverzeichnis Directories ein.

Die Vorinstanz argumentierte in der angefochtenen Verfügung, die Abnehmer erkennten im fraglichen Zeichen einzig einen Hinweis auf den australischen Bundesstaat respektive die kanadische Provinzhauptstadt. Zur Begründung erklärt sie, es handle sich um auch bei Schweizer Abnehmern beliebte Touristendestinationen. Dabei beruft sich die Vorinstanz auf die Reiseprogramme von Schweizer Reiseveranstaltern, gemäss denen das kanadische respektive australische Victoria besucht wird.

6.3. Auf Grund deren im Vergleich zum kanadischen und australischen Victoria geringen Bedeutung (vgl. nachstehend) kann ausgeschlossen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die gleichnamigen Städte in Rumänien, Kamerun und auf den Seychellen kennen. Victoria respektive Victoria City als Verwaltungssitz und wirtschaftliches Zentrum von Hongkong dürfte zwar weitaus bedeutender sein, doch wird dieser Name heute nur noch selten gebraucht (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Central_[Hongkong]). Auch dürften das Seerosengewächs namens Victoria und die Victoria genannte Pferdekutschenart vorwiegend Meeresbiologen respektive an historischen Gefährten interessierten Personen und insofern nicht einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt sein.

Auf zwei geografische und zwei nichtgeografische Bedeutungen von Victoria ist indessen näher einzugehen:

6.3.1. Der Bundesstaat Victoria liegt im Südosten Australiens. Er ist 227'600 km² gross und hat 5,09 Millionen Einwohner (2006). In Victorias

Hauptstadt Melbourne leben rund 3,3 Millionen Menschen. Neben Neusüdwales ist Victoria der volkreichste und am stärksten verstädterte Bundesstaat Australiens. In Victoria wird Landwirtschaft und Bergbau betrieben sowie Erdöl und Erdgas gefördert; führende Industriezweige sind die metallschaffende und-verarbeitende Industrie (u.a. Fahrzeug- und Maschinenbau), Erdöl-, Textil und Bekleidungs- sowie Nahrungs- und Genussmittelindustrie (vgl. http://german.visitmelbourne.com/melbourne/nutzliche-info.html, zuletzt besucht am 29. Januar 2009; MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, a.a.O., S. 108; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, a.a.O., S. 10'745; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, 2008).

6.3.2. Das kanadische Victoria ist, wie bereits ausgeführt, die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia. Sie befindet sich auf der Südspitze von Vancouver Island und zählte im Jahre 2001 74'125 Einwohner. Sie ist Bischofssitz, verfügt über eine Universität, ein Observatorium, Museen, einen (Fähr-)Hafen und folgende Industriezweige: Holzverarbeitung, Schiffbau, Bekleidungs- und Nahrungsmittelindustrie, Fremdenverkehr, Handel (www.victoria.ca /residents / profiles.shtml, zuletzt besucht am 29. Januar 2009; MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, a.a.O., S. 108; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, a.a.O., S. 10'745; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, 2008).

6.3.3. Insbesondere die französisch- und italienischsprachigen Verkehrskreise dürften angesichts der Ähnlichkeit des lateinischen Wortes „victoria“ mit dem französischen „victoire“ (franz. für „Sieg“; Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch-Deutsch 5.0) respektive dem italienischen „vittoria“ (ital. für „Sieg“; Langenscheidt e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0) auch an „Sieg“ denken.

6.3.4. Schliesslich heissen 518 im schweizerischen elektronischen Telefonverzeichnis (www.directories.ch/weisseseiten) aufgeführte Personen Victoria und 194 Personen Viktoria (total 712 Personen; mit den 222 Treffern für die italienische Version Vittoria sind es 934), im Vergleich dagegen 2477 Personen Johannes (vgl. Beschwerdebeilagen 15 – 17).

6.4. In einem nächsten Schritt ist nun zu prüfen, welche der in Frage kommenden Bedeutungen von Victoria (vgl. 6.3.1 – 6.3.4) dominiert.

Das kanadische respektive australische Victoria sind touristische Destinationen, welche weit (Westkanada) bis sehr weit (Südostaustralien) von der Schweiz entfernt sind und daher kaum im Rahmen von kurzen Ferienreisen besucht werden; es handelt sich insofern nicht um Massendestinationen für die angesprochenen schweizerischen Verkehrskreise. Zudem haben weder der australische Bundesstaat noch die kanadische Provinzhauptstadt für die schweizerischen Abnehmer eine herausragende wirtschaftliche oder politische Bedeutung, weswegen sie in den schweizerischen Medien kaum Beachtung finden (auf Grund der Kurzbeschreibung betreffen nur drei von 320 Treffern bei Swissdox das australische Victoria, keiner das kanadische Victoria; vgl. Beschwerdebeilage 9). Lediglich im Zusammenhang mit dem Feuerinferno anfangs / Mitte Februar 2009 in Australien wurde der australische Bundesstaat Victoria als stark betroffene Gegend mehrmals erwähnt (vgl. etwa Meldung des Tages-Anzeigers vom 10. Februar 2009, S. 10). Trotz dieses Umstandes dürften die genannten Orte vor allem bei an Überseedestinationen interessierten Schweizer Abnehmern bekannt sein.

Angesichts dieser nicht speziell herausragenden geografischen Bedeutung von Victoria dominiert nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts die nichtgeografische Bedeutung im Sinne des Frauennamens. Dieser Umstand ist insbesondere auf die 1819 geborene Königin Victoria von Grossbritannien und Irland (1837 – 1901; Beschwerdebeilage 10; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, a.a.O., S. 10'746) zurückzuführen. Offenbar hatte Königin Victoria von Grossbritannien und Irland eine derart grosse Ausstrahlung, dass unter anderem die Genfer „Victoria Hall“ (vgl. www.ville-ge.ch / culture / victoria_hall / historique.html), die Victoriafälle und der Victoriasee (vgl. DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, 2008, Stichwort: Afrikas Erforschung) nach ihr benannt wurden. Weitere bekannte Adlige namens Victoria sind die Kronprinzessin Victoria von Schweden, sowie Viktoria, Königin von Preussen und (ab 1888) deutsche Kaiserin, älteste Tochter von Königin Victoria von Grossbritannien und Irland (GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, a.a.O., S. 10'746; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, 2008). In den Medien (vgl. Swissdox-Recherche der Beschwerdeführerin, Beschwerdebeilage 9) noch häufiger als die Königin Victoria von Grossbritannien und Irland wird Victoria Beckham (geborene Adams) erwähnt, bekannt als Mitglied der Musikgruppe „Spice Girls“ sowie als Ehefrau von Fussballstar David Beckham (Beschwerdebeilagen 11 und 14; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, 2008). Zusammenfassend festzuhalten ist demnach, dass die nichtgeografische Bedeutung von Victoria angesichts

berühmter oder zumindest bekannter Persönlichkeiten namens Victoria dominiert.

Nicht auszuschliessen ist, dass die französisch- und italienischsprachigen oder des Lateinischen mächtigen Verkehrskreise sogar in erster Linie an „Sieg“ denken, was indessen ebenfalls ein nichtgeografischer Begriff ist.

6.5. Da die nichtgeografische Bedeutung von Victoria vorherrscht, erübrigt sich für das Bundesverwaltungsgericht die Prüfung, ob die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG (Herkunft von Dienstleistungen) erfüllt sind, und ob dem Zeichen ein Korrektiv angefügt werden muss.

7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die internationale Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) keine Irreführungsgefahr im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG bewirkt. Die Vorinstanz hat ihr somit zu Unrecht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Überdies ist ihr eine angemes-sene 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 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. Diese werden auf Grund der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennote für das Beschwerdeverfahren (Fr. 3'750.-) auf Fr. 3'750.- festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Sistierungsbegehren der Vorinstanz vom 23. Februar 2009 wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 15. September 2008 betreffend die internationale Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) wird aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42 und 44 den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 3'750.- (inkl. MWSt) zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR Nr. 890 309 "VICTORIA" (fig.); Gerichtsurkunde)
– Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd	Kathrin Bigler

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 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 20. März 2009