



Urteil vom 24. Mai 2018

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richter David Aschmann,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Parteien

1. **Hamilton Medical AG**,
Via Crusch 8, 7402 Bonaduz,
2. **Hamilton Bonaduz AG**,
Via Crusch 8, 7402 Bonaduz,
beide vertreten durch Dr. iur. Marco Bundi, Rechtsanwalt,
Meisser & Partners AG, Schulstrasse 1, 7302 Landquart,
und/oder Dr. iur. Christoph Gasser, Rechtsanwalt,
BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9,
Postfach 1162, 8021 Zürich 1,
Beschwerdeführerinnen,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 63179/2009 HAMILTON.

Sachverhalt:

A.

Am 24. November 2009 meldeten die Beschwerdeführerinnen die Wortmarke HAMILTON (Gesuchs-Nr. 63179/2009) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke beansprucht folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 1: Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences; réactif pour des analyses chimiques; produits chimiques sous forme de boîtes afin de contrôler l'exactitude ou/et pour la répétition de méthodes pour appareils de pipetage compris dans cette classe.

Klasse 5: Produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; réactifs pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour le diagnostic pour un usage in vitro en biochimie, chimie clinique et en microbiologie.

Klasse 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); robots; pompes (machines ou parties de machines ou de moteurs); robots d'analyse; robots distributeurs.

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection); appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection) pour usage en laboratoires; instruments et appareils de laboratoires cliniques, analytiques et biopharmaceutiques; appareils de secours (sauvetage), dispositifs de secours; appareils électriques laboratoires de surveillance des données clientèles et des données des appareils précités et accessoires correspondants et matériaux de consommation; machines à calculer, équipement pour la détection et le traitement de l'information, ordinateurs; automates de pipetage; pipettes, pipetteurs, filtres pour pipettes ou pointes de pipette, micro-pompes, appareils d'analyse de liquide, compris dans cette classe; distributeurs scientifiques compris dans cette classe; distributeurs scientifiques de capsule de bouteille, dispositifs scientifiques de dilution, seringues à usage non médical, supports à pipettes, porte-pipettes, porte-objets, table-positionnement laboratoires; lecteurs de codes à barres, bacs de liquides pour usage en laboratoires, supports de remplissage pour pipettes, récipients à réactifs, microplaques munies de microrubans; installations, appareils et supports laboratoires pour le stockage des substances et des échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques compris dans cette classe; programmes logiciels à usage médical; matériel de traitement de données

à usage médical; appareils laboratoires pour la collection, la distribution, le transport, le positionnement d'objets et de substances solides, liquides et gazeuses; appareils et instruments de contrôle (inspection) des respirateurs pour la respiration artificielle.

Klasse 10: Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; seringues à usage médical; appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles; instruments de précision à usage médical.

Klasse 16: Imprimés; produits de l'imprimerie; périodiques; livres; prospectus; mode d'emploi et documentation technique.

Klasse 20: Boîtes, boîtes à échantillons, boîtes de rangement de produits, contenants et boîtes de stockage, contenants et boîtes pour la conservation non métalliques compris dans cette classe; pièces, pièces de rechange et accessoires des produits précités compris dans cette classe.

Klasse 37: Réparation; services d'installation; réparation des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et analytiques.

Klasse 39: Transport; emballage et entreposage de substances et échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques; distribution de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM).

Klasse 41: Publication de textes (autres que textes publicitaires); organisation d'expositions et de conférences; publication de données sous forme de textes, graphiques, images et sons électroniquement reproductibles et appelées au moyen de réseaux télématiques (autres que textes publicitaires); publication de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM) (autres que textes publicitaires); édition de livres, de revues, de modes d'emploi et documentations techniques; édition de supports de programmes d'ordinateurs et de logiciels.

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

B.

Mit Verfügung vom 2. August 2017 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch – nach mehrfacher Sistierung des Verfahrens auf Antrag der Beschwerdeführerinnen – zurück.

Zur Begründung führte sie aus, Hamilton sei der Name von verschiedenen Städten in Kanada, Neuseeland, Schottland und den Bermuda-Inseln. Die Marke sei eine direkte Herkunftsangabe, welche direkt die Herkunft sowie den Produktions- und Erbringungsort der strittigen Waren und Dienstleistungen beschreibe. Mithin falle HAMILTON dem Gemeingut anheim und sei zudem absolut freihaltebedürftig, da Konkurrenten die Möglichkeit offen gelassen werden müsse, in einfachster Art und Weise sowie direkt auf die Herkunft der angebotenen Produkte hinzuweisen. Überdies berge HAMILTON eine Täuschungsgefahr in sich.

C.

Mit Beschwerde vom 14. August 2017 fochten die Beschwerdeführerinnen diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an und beantragten, die Verfügung der Vorinstanz vom 2. August 2017 im Verfahren betreffend die Schweizer Markenmeldung Nr. 63179/2009 HAMILTON sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die vorliegende Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Eventualiter sei die Verfügung aufzuheben und das vorliegende Verfahren zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Zur Begründungen brachten sie im Wesentlichen vor, HAMILTON werde primär als Nachname verstanden. Damit sei das Zeichen unterscheidungskräftig und nicht irreführend. Auch bestehe kein Freihaltebedürfnis, schon gar kein absolutes Freihaltebedürfnis, am Zeichen.

D.

Mit Vernehmlassung vom 2. November 2017 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerinnen.

E.

Mit Replik vom 18. Januar 2018 hielten die Beschwerdeführerinnen an ihren Anträgen und deren Begründung fest.

F.

Mit Duplik vom 23. April 2018 hielt auch die Vorinstanz an ihrem Antrag auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerinnen sind als Verfügungsadressatinnen zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), haben die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen insbesondere beschreibende Angaben, elementare Zeichen und geografische Herkunftsangaben unter diesen Sammelbegriff (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a N. 60 ff., 133 ff.).

Als Freihaltebedürftig gelten Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 257 [nachfolgend: MARBACH, SIWR III/1]). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung der Marke ausschliesst, darf nur ausgegangen werden, wenn der Ver-

kehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 "M"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande" und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post").

2.2 Gemäss Art. 47 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Abs. 1). Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1 (Abs. 2).

Als unmittelbare Herkunftsangaben gelten insbesondere Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; MARBACH, SIWR III/1, N. 380). Mittelbare Herkunftsangaben erwecken durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den Herkunftsort der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen. Typisch für diese Kategorie sind die Namen von Flüssen, Gewässern und Bergen sowie symbolhafte Zeichen und Namen eines bestimmten Ortes, die untrennbar mit einem geografischen Begriff verknüpft sind (MARBACH, SIWR III/1, N. 382; BGE 72 I 238 E. 3 "5th Avenue"; Urteile des BVGer B-1785/2014 vom 15. Dezember 2015 E. 3.3.2 "Hyde Park" und B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.4 "COS [fig.]"). Entscheidend für die Qualifikation als Herkunftsangabe ist die Frage, ob eine Marke beim Publikum eine Gedankenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Umschreibung des Herkunftsgebietes weckt (MARBACH, SIWR III/1, N. 383; BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon").

Als Grundsatz gilt nach der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine Herkunftserwartung erweckt wird, wenn eine geographische Angabe bei den Empfängern – nach dem mutmasslichen Verständnis der Verkehrskreise – als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist. Alsdann wird die Angabe im Sinne eines Erfahrungssatzes als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Der Erfahrungssatz ist widerlegbar (vgl. BGE 135

III 416 E. 2.2 "Calvi [fig.]"; BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]"; vgl. Urteile des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 "Bond St. 22 London [fig.]" und B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.4 "Luxor").

Als Ausnahme von diesem Grundsatz gelten geographische Angaben, die nicht als Hinweis auf eine Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird keine Herkunftserwartung geweckt, wenn (i) die geographische Angabe den inländischen Markenadressaten unbekannt ist, (ii) das Zeichen aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (iii) der bezeichnete Ort offensichtlich als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort nicht in Frage kommt, (iv) das Zeichen als Gattungsbzw. Typenbezeichnung erkannt wird, oder (v) sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. "Calvi"; BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle"). Für die erste Ausnahmekategorie gilt als Massstab: Je abgelegener, unbekannter und ohne besonderen Ruf der Name einer ausländischen Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geographische Gehalt im Ausland überhaupt erkannt und nicht als blosse Fantasiebezeichnung aufgefasst wird (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 "Yukon").

2.3 Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem irreführend, wenn es eine geographische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geographischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der Irreführung besteht, wenn die geographische Angabe in eine der genannten Ausnahmekategorie fällt (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]"; BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 "Wilson"; Urteil des BVGer B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 3.3 "Meissen").

3.

3.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, Hamilton sei der Name von verschiedenen Städten, unter anderem in Kanada (700'000 Einwohner), Schottland (50'000 Einwohner), den Bermuda-Inseln (1'000 Einwohner) und Neuseeland (170'000 Einwohner). Mindestens die beiden Städte in Kanada und Neuseeland könnten beim Schweizer Publikum als

bekannt vorausgesetzt werden, da in beiden Ländern reger Tourismusverkehr herrsche. Es könne nicht von einer Angabe mit doppelter Bedeutung ausgegangen werden. Damit der Nachname Hamilton erkannt würde und offensichtlich wäre, bedürfe es weiterer Zeichenelemente wie beispielsweise eines Vornamens. Die relevanten Abnehmerkreise würden im Zeichen HAMILTON keinen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft, sondern den direkten Hinweis auf die geographische Provenienz der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen erkennen. Somit fehle dem Zeichen die geforderte Unterscheidungskraft. Weiter handle es sich beim fraglichen Zeichen um eine direkte Herkunftsangabe, womit das absolute Freihaltebedürfnis mindestens bezüglich des hierzulande wohlbekannten neuseeländischen Hamilton gegeben sei. Zudem sei das Zeichen irreführend, da es aufgrund der Herkunftsangabe falsche Vorstellungen über die Waren und Dienstleistungen wecke. Dokumente, welche eine eigenständige zweite Bedeutung (sog. secondary meaning) belegen würden, würden keine vorliegen. Für die Ungleichbehandlung des Zeichens mit den von den Beschwerdeführerinnen (im vorinstanzlichen Schriftenwechsel) genannten Voreintragungen würden sachliche Gründe bestehen. Zusammenfassend sei HAMILTON eine direkte Herkunftsangabe, welche direkt die Herkunft sowie den Produktions- und Erbringungsort der strittigen Waren und Dienstleistungen beschreibe. Mithin falle das Zeichen dem Gemeingut anheim und sei zudem absolut Freihaltebedürftig.

3.2 Die Beschwerdeführerinnen wenden dagegen ein, dass die Schweizer Verkehrskreise im Zeichen HAMILTON einen betrieblichen Herkunftshinweis, einen Namen, und darum keine geographische Herkunftsangabe erkennen würden. Dies sei vor allem auf den bekannten Formel 1-Fahrer Lewis Hamilton zurückzuführen. Auch in der Presse würden sich unter Hamilton praktisch ausschliesslich Hinweise auf den Formel 1-Fahrer finden. Die zitierten Ortschaften hätten in der Schweiz keine Bedeutung und in den bekannten Zeitungen hätten von ihnen keine Treffer gefunden werden können. Der Name Hamilton dürfte deshalb um einiges bekannter sein als sämtliche von der Vorinstanz zitierten Ortschaften. Das Zeichen sei deshalb unterscheidungskräftig. Sollte das Bundesverwaltungsgericht jedoch zum Schluss kommen, es handle sich um eine geographische Herkunftsangabe, müssten sie zum Beweis der Verkehrsdurchsetzung zugelassen werden. Da HAMILTON primär als Namen verstanden werde, würden sich weitere Ausführungen zur Irreführungsgefahr erübrigen. Des Weiteren seien diverse geographische Marken von Städten (Fairmont, New York, Montana, Victoria) sowie ebenfalls die Wortmarke HAMILTON in den Klassen 14 und 34 zum Schutz zugelassen worden. Dabei handle es sich um

vergleichbare Sachverhalte. Die Vorinstanz sei auf viele ihrer Argumente nicht eingegangen. Auf jeden Fall werde das Zeichen HAMILTON als betrieblicher Herkunftsnachweis verstanden und es bestehe daran kein Freihaltebedürfnis, schon gar kein absolutes.

3.3 In der Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, für die Ortschaft Hamilton in Kanada entfalle das Freihaltebedürfnis, da das Zeichen von der zuständigen kanadischen Behörde für die identischen Waren und Dienstleistungen eingetragen worden sei. In Neuseeland sei jedoch eine solche Eintragung nie erfolgt. Neuseeland stelle Waren im Bereich der vorliegend beanspruchten Produkte her und importiere diese auch in die Schweiz. Hamilton sei die viertgrösste Stadt des Landes und das ökonomische Zentrum der Region. Bekannte Unternehmen hätten ihre Produktion in Hamilton. Gestützt auf die wirtschaftliche Situation und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Hamilton in Neuseeland bestehe an der Bezeichnung Hamilton ein aktuelles und zukünftiges Freihaltebedürfnis. Bezüglich der fehlenden Unterscheidbarkeit des Zeichens und der Irreführungsgefahr verweise man auf die angefochtene Verfügung. Bezüglich des Gleichbehandlungsgebots würden keine direkt vergleichbaren Sachverhalte vorliegen, welche einen Anspruch auf Gleichbehandlung begründen könnten. Soweit die Beschwerdeführerinnen eventualiter die Prüfung der Verkehrsdurchsetzung beantragen würden, sei dieser Antrag aufgrund des bestehenden absoluten Freihaltebedürfnisses abzuweisen.

3.4 Die Beschwerdeführerinnen bringen in der Replik vor, in Bezug auf das Freihaltebedürfnis gehe die Vorinstanz von einer zu restriktiven Praxis aus. Bei anderen Entscheiden mit direkten Herkunftsangaben habe das Bundesgericht das absolute Freihaltebedürfnis gar nicht erst angesprochen (Yukon, Gotthard, Wilson) oder verneint (Appenzeller, Valser, Sihl). Es sei deshalb nicht ersichtlich, warum gerade der Familienname Hamilton absolut Freihaltebedürftig sein solle. Die Vorinstanz umgehe die Yukon-Praxis und verweigere der Marke die Eintragung wegen absoluter Freihaltebedürftigkeit, obwohl diese schlicht keine geographische Herkunftserwartung wecke und voraussichtlich nie hervorrufen werde. Absolute Freihaltebedürftigkeit sei nur anzunehmen, wenn die geographische Angabe unmittelbar zur Bezeichnung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen benötigt werde, was bei Hamilton nicht der Fall sei, weil es nicht unumgänglich sei, medizinische Geräte damit zu kennzeichnen. Des Weiteren sei es verfehlt, bei Neuseeland von einem wichtigen Handelspartner der Schweiz zu sprechen, was zahlreiche Statistiken zeigen würden. Die Stadt Hamilton City sei ohne wirtschaftliche Bedeutung für die Schweiz. Kaum jemand in

der Schweiz kenne die Stadt. Zudem stehe der Familienname im Vordergrund, womit jeweils Ausnahmekriterien der Yukon-Praxis erfüllt seien. Ebenfalls halte man daran fest, dass es sich bei der Örtlichkeit Hamilton in Kanada um einen für die massgeblichen Verkehrskreise in der Schweiz unbekanntem Ort handle.

3.5 In der Duplik macht die Vorinstanz geltend, ihre Praxis in Bezug auf das Freihaltebedürfnis entspreche der höchstrichterlichen Rechtsprechung (Yukon, Madison, Wilson, Radio Suisse Romande). Würden ausreichend Indizien für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses an einer Herkunftsangabe vorliegen, so bestehe grundsätzlich auch ein absolutes Freihaltebedürfnis an der entsprechenden Bezeichnung. Vorliegend könne weder aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit verneint werden, noch sei die ausländische Herkunftsangabe im entsprechenden Land als Marke für die identischen Waren und Dienstleistungen eingetragen.

4.

4.1 Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

4.2 Die Vorinstanz führt dazu aus, beim betroffenen Publikum handle es sich um spezialisierte Fachkräfte der betreffenden Branche, Zwischenhändler wie auch Durchschnittskonsumenten. Bei der Wahrnehmung des Zeichens sei kein Unterschied zwischen den genannten Abnehmerkreisen auszumachen, weshalb von einem allgemeinen Publikum auszugehen sei (mit Verweis auf BGE 137 III 403 E. 3.3.6 "Wellenverpackung"). Unter beispielhafter Aufzählung von einigen Waren (produit pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, machine et machines-outils, boîtes, réparation, publication de textes) hält die Vorinstanz fest, dass diese ein allgemeines Publikum ansprechen würden.

Die Beschwerdeführerinnen führen aus, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen würden nicht von Durchschnittsverbrauchern erworben, da es sich um sehr spezifische Labor- und Medizinalgeräte und die dazugehörigen Dienstleistungen handle. Die Vorinstanz würde gezielt Beispiele aus jener Minderheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen herauspicken, die sich an die Durchschnittsabnehmer richten mögen. Sie verschweige jedoch den Umstand, dass die Mehrheit der Waren und Dienstleistungen (unter Verweis auf die in der Replik von den Beschwerdeführe-

rinnen vorgenommene Markierung der einzelnen Waren und Dienstleistungen, welche sich an ein Fachpublikum wenden) nicht an den Durchschnittsabnehmer richte, sondern einzig an Fachkreise, deren besonderes Wissen und deren Sorgfalt folgerichtig ausschliesslich zu würdigen sei.

Die Vorinstanz führt in der Duplik zu den Verkehrskreisen aus, sie könne der von den Beschwerdeführerinnen vorgenommenen Differenzierung für jede einzelne Ware oder Dienstleistung grossmehrheitlich zustimmen. Es sei jedoch nicht ersichtlich, inwiefern dies relevant sei. Die Herkunftserwartung dürfte bei Durchschnittsabnehmern gleich wie bei den Fachkreisen ausfallen.

4.3 Die Marke wird für Waren und Dienstleistungen beansprucht, bei denen es sich zum Grossteil um Produkte aus den Fachbereichen Medizin, Biologie und Chemie handelt. Diese werden vorwiegend von Fachpersonen (Ärzten, Apothekern, Chemikern, Biologen oder Personen aus der Wissenschaft) erworben. Wie die Vorinstanz jedoch zu Recht ausführt, finden sich darunter aber auch Waren und Dienstleistungen, die von erwachsenen Personen unterschiedlichen Alters und aus allen Gesellschaftsschichten als Endabnehmer konsumiert werden. Darunter fallen *produits pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique* (aus Klasse 5), *machines à calculer, équipement pour la détection et le traitement de l'information, ordinateurs* (aus Klasse 9) sowie sämtliche Waren aus den Klassen 16 und 20. Bei einer Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen, weil bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, die Sichtweise der grössten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund steht (DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 32). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markeninhabers massgebend (DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 29).

5.

5.1 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die massgebenden Verkehrskreise würden das Kennzeichen HAMILTON nicht als geographische Herkunftsangabe auffassen.

5.2 Aus der vorinstanzlichen Sachverhaltsdarstellung geht hervor, dass Hamilton der Name von verschiedenen Städten, unter anderem in Kanada,

Schottland, der Bermudas-Inseln und Neuseeland ist. Zur Stadt Hamilton in Kanada führt die Vorinstanz aus, diese habe rund 700'000 Einwohner und werde auch Abitios City oder Steel City genannt. Die Stadt verfüge über einen eigenen Flughafen und besitze eine Universität (McMaster University) sowie das einzige grössere Weinbaugebiet Kanadas. Neben der Arbeit in Stahlwerken würden jedoch mehr Personen in der Medizinindustrie arbeiten. Es gebe auch viele Arbeitsplätze in den Bereichen Wissenschaft, Regierung, Dienstleistung und Technologie. In der Stadt Hamilton in Neuseeland würden gut 170'000 Einwohner leben. Die Wirtschaft sei bis vor kurzem auf die Landwirtschaft ausgerichtet gewesen, inzwischen sei sie jedoch wachsend und breit gefächert. Verschiedene grössere Unternehmungen hätten ihren Sitz in der Stadt. Bildung und Forschung seien wichtige Elemente der Stadt. Mindestens die beiden Städte in Kanada und Neuseeland könnten als dem Schweizer Publikum bekannt vorausgesetzt werden, da in beiden Ländern reger Tourismusverkehr herrsche.

Die Beschwerdeführerinnen führen auf Beschwerdeebene aus, die Vorinstanz behaupte ohne Belege, dass die Städte in Kanada und Neuseeland dem Schweizer Publikum aufgrund des regen Tourismusverkehrs bekannt seien. Im Gegensatz zu Madison, dem US-Gliedstaatenhauptstaat in Wisconsin, sei Hamilton in Kanada nicht Provinzhauptstadt und von wesentlich geringerer politischer und historischer Bedeutung (mit Verweis auf das Urteil des BVGer B-7413/2006 vom 15. August 2008 "Madison"). Hamilton in Neuseeland sei von der Schweiz ebenfalls weit entfernt und entgegen der Vorinstanz für die Schweizer Wirtschaft und den Tourismus unerheblich.

5.3

5.3.1 Hamilton in der Provinz Ontario in Kanada ist eine Stadt mit knapp mehr als 500'000 Einwohnern (Statistics Canada, statcan.gc.ca, besucht am 2.5.18), welche etwas mehr als 6'000 Kilometer westlich der Schweiz liegt. Aufgrund der grossen Distanz ist die Stadt nicht geeignet für Kurzferien. Im Gegensatz zu den Grossstädten Toronto (2.7 Mio. Einwohner), Montreal (1.7 Mio. Einwohner) und Ottawa (Hauptstadt, 1.3 Mio. Einwohner) sowie auch Vancouver und Calgary gilt Hamilton nicht als Tourismusdestination. Eine herausragende wirtschaftliche oder politische Bedeutung kommt der Stadt ebenfalls nicht zu. Vom kleinen Flughafen in Hamilton existieren keine direkten Verbindungen in die Schweiz oder nach Europa.

5.3.2 Hamilton in Neuseeland (offizielle Bezeichnung Hamilton City) mit zirka 160'000 Einwohnern (<http://www.hamilton.govt.nz>, besucht am

2.5.18) ist der Sitz des Waikato Regional Councils. Die Stadt befindet sich auf der Nordinsel und liegt mehr als 18'000 Kilometer von der Schweiz entfernt. Im Gegensatz zur Hauptstadt Wellington City (190'000 Einwohner) und den Städten Christchurch City (340'000 Einwohner) und Auckland (1.4 Mio. Einwohner) ist Hamilton City touristisch und wirtschaftlich unbedeutend.

5.4 Über die beiden Städte wird in der Schweiz kaum je Bericht erstattet. Wenn in Presseerzeugnissen von "Hamilton" die Rede ist, so setzen sich diese fast ausschliesslich mit dem bekannten Formel 1-Fahrer Lewis Hamilton auseinander (vgl. Suche auf www.swissdox.ch). Das Publikum hat daher kaum Gelegenheit, von diesen Ortschaften zu hören. Beide Ortschaften stehen im Schatten von grösseren und wirtschaftlich sowie touristisch bedeutenderen Städten im Land. Gesamthaft ist in Anbetracht der erwähnten Faktoren nicht davon auszugehen, dass die Städte den hiesigen relevanten Verkehrskreisen bekannt sind.

5.5 Als Zwischenstand ist festzuhalten, dass die Marke HAMILTON originär hinreichend unterscheidungskräftig und für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend ist (Art. 2 Bst. a MSchG). Die gleichnamigen Städte sind in der Schweiz weitgehend unbekannt, weshalb bei den Markenadressaten keine Herkunftserwartung erweckt wird. Die massgebenden Verkehrskreise fassen das Zeichen nicht als Hinweis auf eine bestimmte geographische Herkunft der Waren und Dienstleistungen auf (Art. 47 Abs. 2 MSchG), sondern als Name oder Fantasiebezeichnung. Deshalb besteht auch keine Irreführungsfahr (Art. 2 Bst. c MSchG). Zu prüfen bleibt, ob das Zeichen Freihaltbedürftig ist.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, entgegen der Einschätzung der Vorinstanz sei die Marke HAMILTON nicht Freihaltebedürftig, schon gar nicht absolut.

6.2 Direkte Herkunftsangaben sind grundsätzlich Freihaltebedürftig, da es jedem (aktuellen und künftigen) Konkurrenten möglich sein muss, auf die geographische Herkunft seiner Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Steht hingegen fest, dass ein geographischer Name nicht als Herkunftsangabe verstanden wird, besteht kein Freihaltebedürfnis. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ergibt sich etwas anderes auch nicht aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Das Bundesgericht führt in BGE 117 II

327 E. 2b S. 330 zwar aus: "Bezüglich geographischer Namen besteht in der Regel auch dann ein Freihaltebedürfnis, wenn es sich nicht um Herkunftsbezeichnungen im Sinne von Art. 18 MSchG handelt." Die Bestimmung von Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26. September 1890 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen (BS 2 845) in der damals geltenden Fassung hatte aber folgenden Wortlaut: "Als Herkunftsbezeichnung wird angesehen der Name einer Stadt, Ortschaft, Gegend oder eines Landes, welcher einem Erzeugnis seinen Ruf gibt" (BBl 1890 IV 531). Damals fielen – im Vergleich zur heute geltenden Bestimmung (Art. 47 MSchG) – nur solche geographischen Namen unter den Begriff der Herkunftsangaben, die durch ihren Gebrauch vorgängig einen Qualitätsruf für bestimmte Waren erworben hatten. Nach Art. 47 Abs. 2 MSchG in der hier anwendbaren Fassung erfüllen geographische Namen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, den Gesetzesbegriff der Herkunftsangabe nicht. Aus diesem Grund besteht kein Freihaltbedürfnis am Zeichen HAMILTON.

7.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen HAMILTON für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder beschreibend noch irreführend ist und an ihm auch kein Freihaltebedürfnis besteht. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke HAMILTON (Gesuch-Nr. 63179/2009) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 7, 9, 10, 16, 20, 37, 39, 41 und 42 zum Markenschutz zuzulassen.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Den Beschwerdeführerinnen ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– zurückzuerstatten.

8.2 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 4 VGKE). Da der Rechtsvertreter keine Kostennote eingereicht hat, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Unter Berücksichtigung der massgebenden Be-

rechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist sie auf Fr. 5'000.– festzusetzen. Die Vorinstanz ist anzuweisen, den Beschwerdeführerinnen diesen Betrag als Parteientschädigung zu entrichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung vom 2. August 2017 wird aufgehoben und die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke HAMILTON (Gesuchs-Nr. 63179/2009) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 7, 9, 10, 16, 20, 37, 39, 41 und 42 Markenschutz zu gewähren.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird den Beschwerdeführerinnen nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.

3.

Den Beschwerdeführerinnen wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde, Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 63179/2009; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

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 BGG). Die Rechtschrift 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: 28. Mai 2018