

# **BVGer B-7411/2006 vom 22. Mai 2007**

Bundesverwaltungsgericht, 2007-05-22, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7411\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7411_2006)

FR: TAF B-7411/2006 du 22 mai 2007

IT: TAF B-7411/2006 del 22 maggio 2007

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Der Entscheid der Vorinstanz vom 1. Februar 2006 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Gemäss Art. 53 Abs. 2 VGG übernimmt das Bundesverwaltungsgericht bei Zuständigkeit die Beurteilung der beim Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel, wobei die Beurteilung nach neuem Verfahrensrecht erfolgt.

### **E. 2**

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 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 3**

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

### **E. 4**

Zwischen den Benelux-Staaten und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (SR 0.232.112.3 und 0.232.04). Die Beurteilung internationaler Markenregistrierungen mit Gesuch um Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz richtet sich nach Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ. Demgemäss können Marken, die

der Unterscheidungskraft entbehren und folglich als Gemeingut zu qualifizieren sind oder die gegen die guten Sitten verstossen, weil sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen, vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die in Art. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründe, nach denen namentlich Zeichen, die Gemeingut sind (lit. a), sowie irreführende Zeichen (lit. c) vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon; 117 II 327 E. 1a Montparnasse).

#### **E. 5**

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmungen gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt ist (so genannte beschreibende Angaben; BGE 114 II 171 E. 2a Eile mit Weile mit Hinweisen). Hierzu gehören auch Zeichen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung frei verfügbar bleiben müssen und daher nicht von einem einzelnen Anbieter monopolisiert werden dürfen, wie etwa die direkten, unmittelbaren Herkunftsangaben (z.B. Namen von Ländern, Städten etc.). Geografische Bezeichnungen stellen jedoch nicht in allen Fällen Herkunftsangaben mit Gemeingutcharakter dar. Das Bundesgericht unterschied in BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Kategorien von geografischen Namen und Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen insbesondere die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den relevanten Kreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden, aber auch bekannte geografische Angaben, wenn der Ort oder die Gegend aus deren Sicht offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.

#### **E. 6**

Bellagio ist eine am Lago di Como in der Lombardei, Italien gelegene Gemeinde mit 3'008 Einwohnern (Stand 31. Juli 2006). Das Städtchen Bellagio befindet sich an der Spitze der Halbinsel, die die beiden südlichen Arme des Sees trennt. Trotz seiner malerischen Lage mit Blick auf die Alpen sowie des milden Klimas und der mediterranen Vegetation entwickelte sich Bellagio nie zu einer Tourismushochburg. Stattdessen gelang es den ursprünglichen Charakter eines kleinen aber gehobenen Kurortes mit einem Luxus- und mehreren Mittelklassehotels aufrechtzuerhalten. Von der Region rund um Bellagio liess sich auch das gleichnamige, im Zentrum von Las Vegas, im Bundesstaate Nevada der Vereinigten Staaten von Amerika gelegene Luxushotel inspirieren. Zu der Hotelanlage, welche über rund 4'000 Zimmer und Suiten verfügt, gehört eine grosse, der Lombardei nachempfundene, künstliche Seelandschaft. Im Übrigen stellt das mit zwei "G" geschriebene, aber phonetisch identische Wort "Bellaggio" einen italienischen Nachnamen dar.

#### **E. 7**

Auch wenn es sich bei der Lombardei insgesamt um eine beliebte Tourismusdestination handelt, so ist die Ortschaft Bellagio entgegen der Ansicht der Vorinstanz bei der Schweizer Bevölkerung kaum bekannt. Dies dürfte daher rühren, dass es sich um ein sehr kleines Städtchen handelt, welches weder dem Massentourismus ausgesetzt noch - trotz seiner

Exklusivität - Ziel des internationalen Jetsets und Gegenstand der damit verbundenen Medienpräsenz ist. Dagegen genießt das Hotel Bellagio einen weit höheren Bekanntheitsgrad. Es dürfte wegen seiner Grösse und Luxuriosität sowie seines imposanten Wasserspiels den meisten Besuchern von Las Vegas, aber auch den Betrachtern von Reisesendungen sowie infolge des hohen Glamourfaktors den Lesern von Klatschmagazinen und damit insgesamt einem nicht unerheblichen Teil der Schweizer Bevölkerung ein Begriff sein. Es ist deshalb obendrein zu vermuten, dass das Gros des Kennerkreises, dem die Ortschaft bekannt ist, ebenfalls das gleichnamige Hotel kennt, weshalb es im Begriff BELLAGIO keinen Herkunftshinweis auf das lombardische Städtchen bzw. Italien sondern eine Anspielung auf Luxus und Eleganz erblickt. Daher ist davon auszugehen, dass das Zeichen beim überwiegenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise als Fantasiebezeichnung verstanden wird und somit Unterscheidungskraft genießt.

#### **E. 8**

Es ist weiter zu prüfen, ob am als unterscheidungskräftig befundenen Zeichen BELLAGIO allenfalls ein Freihaltebedürfnis zugunsten ortsansässiger Unternehmen besteht. Grundsätzlich muss es ja jedem Anbieter möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. In diesem Zusammenhang wird nicht nur darauf abgestellt, ob gegenwärtig am betreffenden Ort die beanspruchten Waren hergestellt werden können, sondern auch darauf, ob dort in Zukunft - unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung - mit der Herstellung der beanspruchten Waren ernsthaft gerechnet werden muss (RKGE in sic! 2005, 744 E. 5 Gimel, BGE 128 III 454 E. 3 Yukon). Die Region von Como ist bekannt für ihre Seidenverarbeitungstradition und traditionelles Handwerk wie Holzschnitzerei, Glasbläserei und -malerei sowie die Bearbeitung von Lederwaren, insbesondere die Herstellung handgefertigter Schuhe. Ebenfalls eignet sich das milde lombardische Klima gut für den landwirtschaftlichen Anbau. Die Gemeinde Bellagio befindet sich jedoch auf einem alpinen Ausläufer, welcher den Lago di Como in seinem südlichen Bereich in zwei Arme teilt. Das Gemeindegebiet ist sehr hügelig und ziemlich dicht bewaldet, was eine Agrikultur im grösseren Stile verunmöglicht. Da unter diesen Voraussetzungen auch in Zukunft nicht mit einer bedeutenden landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes gerechnet werden muss, kann ein ernsthaftes Bedürfnis, das Zeichen BELLAGIO für Waren der Klassen 29 und 31 zugunsten von Produzenten der Gemeinde Bellagio freizuhalten, nicht ausgemacht werden. Dementsprechend ist festzustellen, dass kein Schutzausschlussgrund im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG vorliegt.

#### **E. 9**

Es ist letztlich noch zu prüfen, ob das nicht zum Gemeingut gehörende Zeichen BELLAGIO allenfalls irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG und somit vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf die Art oder Beschaffenheit der damit versehenen Ware zulässt (L. David, Basler Kommentar, N 50 zu Art. 2), oder das beim Publikum Erwartungen weckt, die mit dem effektiven Angebot nicht übereinstimmen (E. Marbach, Markenrecht, SIWR III, 68). Betreffend Herkunftsangaben will das Verbot der Irreführung sicherstellen, dass die Abnehmer der mit einer Herkunftsangabe versehenen Ware darauf vertrauen können, dass die verwendeten Angaben der Wirklichkeit entsprechen und die Erwartungen des Publikums nicht enttäuscht werden. Eine Täuschungsgefahr ist aber nur dort relevant, wo die Marktteilnehmer den

Herkunftscharakter des Zeichens überhaupt erkennen. Im Wesentlichen unbekannte Namen von Örtlichkeiten können deshalb die Verbraucher nicht über die Herkunft irreführen. Da die Gemeinde Bellagio dem Grossteil der schweizerischen Bevölkerung nicht bekannt ist, muss nicht ernsthaft befürchtet werden, dass sie annimmt, die unter der Marke BELLAGIO vertriebenen Waren seien italienischen Ursprungs.

#### **E. 10**

Im Übrigen kann es, geniesst das Zeichen als eingetragene EU Gemeinschaftsmarke doch selbst in Italien Schutz, nicht die Aufgabe der schweizerischen Behörden sein, ein Freihaltebedürfnis zugunsten ausländischer Unternehmen zu berücksichtigen, wenn dies nicht einmal der Heimatstaat tut (vgl. RKGE in sic! 2004, 774 Volterra; BGE 117 II 327 E. 2b Montparnasse).

#### **E. 11**

Es lässt sich demnach festhalten, dass das Zeichen BELLAGIO für Waren der Klassen 29 und 31 weder täuschend noch Freihaltebedürftig ist, weshalb die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen ist, der internationalen Marke für alle angemeldeten Waren in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

#### **E. 12**

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird auf Grund der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennote für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 3'200.-- festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2, Art. 8 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, SR 172.041.0). Besteht keine 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 erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.