



## **Urteil vom 21. Juni 2007**

Mitwirkung: Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter David Aschmann,  
Richter Hans Urech;  
Gerichtsschreiber Said Huber

**Bticino S.p.A.**,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Corsin L. Blumenthal,

Beschwerdeführerin

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,**

Vorinstanz

betreffend  
**Schutzverweigerung betreffend die internationale Registrierung  
Nr. 806 168 "bticino (fig.)".**

### Sachverhalt:

- A. Am 10. April 2003 meldete die Beschwerdeführerin bei der OMPI die IR-Marke Nr. 806 168 "bticino (fig.)" für folgende Waren an: "Appareils électriques et électroniques de commande, de régulation, de programmation, d'automatisation, de signalisation, de surveillance, d'alarme, de mesure, de visualisation, de supervision, de test, d'enregistrement, de diffusion sonore; appareils électriques et électroniques de commande, de régulation, de transmission, de réception, de reproduction, de traitement et de production de sons, d'images, de données et d'informations" (Klasse 9) sowie "Appareils d'éclairage, appareils d'éclairage électrique" (Klasse 11). Diese Wort-/Bildmarke sieht wie folgt aus:



- B. Ausgehend von dieser internationalen Registrierung mit Ursprungsland Italien notifizierte die OMPI am 7. August 2003 die beantragte Schutzausdehnung auf die Schweiz. In der Folge erliess die Vorinstanz am 3. August 2004 eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, diese Marke weise auf den Schweizer Kanton "Tessin" hin und sei daher für Waren nicht-schweizerischer Herkunft täuschend.
- C. Mit Schreiben vom 27. Oktober 2004 legte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz im Wesentlichen dar, das Wortelement "ticino" weise nicht zwangsläufig auf den gleichnamigen Kanton hin, sondern ebenfalls auf den gleichnamigen, durch Norditalien fliessenden Fluss. Deshalb erklärte sich die Beschwerdeführerin mit einer Einschränkung der Warenliste auf Produkte "italienischer Herkunft" einverstanden, zumal sie als langjährig etabliertes italienisches Unternehmen den Ausdruck "BTICINO" auch in der Firma führe.
- D. Am 15. Dezember 2004 hielt die Vorinstanz unter Berufung auf Lehre und Rechtsprechung an ihrer vollumfänglichen Schutzverweigerung fest mit dem Hinweis, nur eine Einschränkung der Warenliste auf Produkte schweizerischer Herkunft liesse die Täuschungsgefahr entfallen.
- E. Angesichts zahlreicher weiterer Schutzverweigerungen im Zusammenhang mit anderen internationalen Registrierungen der Beschwerdeführerin ersuchte diese am 11. Mai 2005 die Vorinstanz, die entsprechenden Verfahren Nr. 802 650, 802 654, 802 655, 805 264, 805 908, 805 909, 805 910, 805 957, 805 966, 805 967, 806 166, 806 167 und 806 168 zu sistieren.

- F. Am 8. November 2005 bat die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um einen definitiven Entscheid bezüglich ihrer Marke Nr. 806 168 "bticino (fig.)".
- G. Diesem Ersuchen kam die Vorinstanz mit Verfügung vom 13. Dezember 2005 nach, wobei sie der fraglichen Registrierung für alle beanspruchten Waren der Klassen 9 und 11 den Schutz in der Schweiz verweigerte.
- H. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 19. Januar 2006 Verwaltungsbeschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rekurskommission) mit den Anträgen, die angefochtene Verfügung sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben, und es sei "der Internationalen Registrierung 806.168 (fig.) der Schutz in der Schweiz zu erteilen". Allenfalls sei das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen, sofern die Marke auf "Waren italienischer Herkunft" eingeschränkt werden müsse.
- I. Am 6. März 2006 liess sich die Vorinstanz mit dem Antrag auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde vernehmen.
- J. Auf Ersuchen der Vorinstanz sistierte die Rekurskommission am 12. Juni 2006 das vorliegende Verfahren bis zum Entscheid des Bundesgerichts über eine vom EJPD gegen den Entscheid der Rekurskommission eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend die Marke COLORADO (fig.).
- K. Am 8. September 2006 hiess das Bundesgericht diese Verwaltungsgerichtsbeschwerde gut (vgl. BGE 132 III 770 COLORADO).
- L. Mit Verfügung vom 24. November 2006 hob die Rekurskommission die Sistierung des Verfahrens auf und gab der Beschwerdeführerin Gelegenheit, zum Entscheid des Bundesgerichts Stellung zu nehmen. Gleichzeitig wurde den Parteien mitgeteilt, dass die Verfahrensakten zur Weiterbehandlung ans Bundesverwaltungsgericht übermittelt würden.
- M. Mit Schreiben vom 9. Januar 2007 nahm die Beschwerdeführerin zum Entscheid des Bundesgerichts Stellung. Dabei hielt sie an ihrer Beschwerde vom 19. Januar 2006 und an den darin gestellten Anträgen fest.
- N. Am 17. Januar 2007 gab das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme des Verfahrens bekannt und brachte gleichzeitig die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 9. Januar 2007 der Vorinstanz zur Kenntnis, worauf diese am 12. Februar 2007 unter Verweis auf ihre bisherigen Eingaben auf eine Vernehmlassung verzichtete.

- O. Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

1.

- 1.1 Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung war bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum angefochten, welche vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 (vgl. AS 2006 1069) zur Beurteilung der Streitsache sachlich und funktionell zuständig war (vgl. Art. 36 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11 [aufgehoben gemäss Anhang Ziff. 21 des VGG] i.V.m. Art. 44 VwVG).

Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 VGG als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2 VGG (i.V.m. Art. 33 Bst. e VGG) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG greift.

- 1.2 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Zwischen Italien und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. B Ziff. 2 und 3 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt, als Gemeingut anzusehen ist oder gegen die guten Sitten verstösst, insbesondere zu Täuschungen des Publikums Anlass gibt. Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach namentlich Zeichen, die Ge-

meingut sind (Bst. a), sowie irreführende Zeichen (Bst. c) vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 128 III 454 E. 2 YUKON).

- 2.1 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. Keine Gefahr der Irreführung besteht dagegen, wenn die geografische Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 132 III 770 E. 2.1 COLORADO, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 CHAMP, BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON, BGE 117 II 327 E. 2 MONTPARNASSE).

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 mit zahlreichen Hinweisen, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 CHAMP, BGE 128 III 454 E. 2.2 YUKON).

- 2.2 Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben ist unzulässig; ebenso der Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind, und von Namen, Adressen oder Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt (Art. 47 Abs. 3 MSchG). Nach Art. 47 MSchG gilt jede Angabe als Herkunftsangabe, die direkt oder indirekt als Hinweis auf die geografische Herkunft eines Produkts verstanden wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht. Denn der Verkehr soll vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geografische Herkunft bewahrt werden, auch wenn damit keine bestimmten Erwartungen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung der gekennzeichneten Produkte geweckt werden. Die Beurteilungskriterien für die Gefahr

der Täuschung oder Irreführung über die geografische Herkunft sind weitgehend dieselben, die für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 Bst. c MSchG gelten (BGE 132 III 770 E. 3.1 COLORADO mit zahlreichen Hinweisen).

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Dazu gehören insbesondere Fantasiezeichen, welche von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden (vgl. BGE 128 III 454 E. 2.1.2 YUKON mit Hinweisen).

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 (BGer in PMMBI 1994 I S. 76 ALASKA, BGer in PMMBI 1996 S. 25 SAN FRANCISCO 49ers).

### 3.

- 3.1 Die Vorinstanz verweigerte die beantragte Schutzausdehnung der international registrierten Wort-/Bildmarke Nr. 806 168 "bticino (fig.)" im Wesentlichen mit der Begründung, dieses Zeichen weise nach dem Verständnis der massgeblichen Schweizer Abnehmer der beanspruchten Waren auf den Kanton Tessin hin und sei daher für Waren nicht-schweizerischer Herkunft täuschend.

Nach Auffassung der Vorinstanz erkenne das Schweizer Publikum im Wort "bticino" die Kantonsbezeichnung "ticino" ohne weiteres, da in den Landesprachen Silben wie "bti" oder "btic" unbekannt seien und deshalb der Anfangsbuchstabe "b" keinen neuen, einheitlichen Gesamteindruck entstehen lasse. Insofern werde "bticino" ohne weiteres als Kombination von "b" und "ticino" aufgefasst. Für den angesprochenen schweizerischen Durchschnittskonsumenten verweise "ticino" in erster Linie auf die Schweiz wegen des gleichnamigen Kantons wie auch wegen dessen grössten Flusses. Nur eine Einschränkung der Warenliste auf Produkte schweizerischer Herkunft lasse die Täuschungsgefahr entfallen.

Des Weiteren hält die Vorinstanz den von der Beschwerdeführerin behaupteten Bedeutungswandel ("secondary meaning") nicht mit dem alleinigen Hinweis als erbracht, dass diese "bticino" in ihrer Firma führe.

- 3.2 Dem hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen entgegen, diese Beurteilung stelle sie als langjähriges, bestens etabliertes italienisches Unternehmen vor grosse wirtschaftliche Schwierigkeiten, welche sich sachlich nicht rechtfertigen liessen. In diesem Zusammenhang bezeichnet die Be-

schwerdeführerin die Zerlegung ihrer Marke "bticino (fig.)" in den Einzelbuchstaben "b" sowie die Herkunftsangabe "ticino" als nicht zulässig, zumal der Anfangsbuchstabe "b" das Gesamtgepräge der Marke stark verändere und so den Bestandteil "ticino" in den Hintergrund treten lasse.

Ferner rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz gewichte nicht genügend, dass ihre Marke "bticino" nicht zwangsläufig nur mit dem Kanton Tessin in Verbindung gebracht werde. Vielmehr existiere neben diesem Kanton auch ein gleichnamiger Fluss, der in der Schweiz entspringe und mehrheitlich durch Norditalien fliesse. Ihre Firma wie auch ihre Marken seien in Anlehnung an diesen Fluss benannt. Bei dieser Marke gehe der Konsument nicht davon aus, dass die fraglichen Waren in der Schweiz hergestellt würden. Einerseits habe ihre Hausmarke eine grosse Bekanntheit erlangt, andererseits verstehe der Konsument die Marke infolge der Kongruenz von Marke und Firma im Sinne der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion betriebsbezogen und nicht in einem geografischen Sinne. Selbst wenn die geografische Bedeutung überwiegen würde, was nicht zutrefte, stünde nicht der Kanton im Vordergrund, weil der "ticino" auch ein Fluss in der Schweiz und in der wirtschaftlich bedeutendsten Region Italiens sei. Daher entfalle eine Täuschungsgefahr, wenn die Warenliste auf Produkte italienischer Herkunft eingeschränkt würde.

Des Weiteren fordert die Beschwerdeführerin unter Berufung auf die Praxis der Vorinstanz betreffend die international registrierten Marken DG RHEIN ROD, RHEIN YOGA und RHEIN MEDITATION, dass ihrer Marke auch in der Schweiz Schutz gewährt werde.

Abschliessend macht die Beschwerdeführerin geltend, die spezifischen Apparate, für welche die Marke "bticino (fig.)" beansprucht werden, würden in der heute globalisierten Wirtschaft weltweit hergestellt. Deshalb verbinde das Publikum mit diesen Erzeugnissen keinerlei Herkunftserwartungen, zumal das Tessin für solche Waren, deren Komponenten ganz oder teilweise weltweit hergestellt würden, keinen speziellen Ruf geniesse.

4. Diese Überlegungen der Beschwerdeführerin vermögen nicht zu überzeugen.
  - 4.1 Wird ausgehend vom Gesamteindruck der strittigen Wort-/Bildmarke deren grafische Ausgestaltung in Betracht gezogen, so kann - entgegen der Beschwerdeführerin - keine Rede davon sein, dass der Anfangsbuchstabe "b" das Gesamtgepräge der Marke derart stark verändert, dass der weitere Wortbestandteil "ticino" in den Hintergrund treten würde. Im Gegenteil fällt auf, dass der Schriftzug "bticino" in dieser Wort-/Bildmarke oben links auf grauem Feld steht, an das ein oranger Horizontalbalken anschliesst. Optisch ist dieser relativ kleine Schriftzug in ein orange gefärbtes "b" und weiss aus der grauen Grundfläche hervorstechendes "ticino" aufgegliedert, wobei dieses weissgefärbte "ticino" dominierend als eigenständiger Begriff sofort ins Auge springt. Dass - wie die Beschwerdeführerin anführt - die strittige Marke

als "beticino" oder italienisch "biticino" ausgesprochen wird, ist bei dieser Würdigung der grafischen Markenausgestaltung nicht ausschlaggebend.

Der Vorinstanz ist grundsätzlich beizupflichten, dass diese Wort-/Bildmarke hierzulande mangels sprachlich vernünftiger Alternativen als Kombination von "b" mit der geografischen Herkunftsangabe "ticino" verstanden wird, nachdem zumindest in den drei dominierenden Landes- und Amtssprachen der Schweiz eigenständige, am Wortanfang stehende Silben wie "bti" oder "btic" nicht vorkommen. Im Unterschied zur eindeutigen Bezeichnung "Rhein" (für den überregionalen, in der Schweiz entspringenden Fluss) wird das doppeldeutige "ticino" vom angesprochenen (insbesondere im Tessin wohnhaften) Schweizer Publikum vorab als Hinweis auf den Kanton Tessin erkannt (und nicht primär als Hinweis auf den gleichnamigen Fluss). Mit der Vorinstanz ist ferner davon auszugehen, dass insbesondere die grafische Ausgestaltung der strittigen Marke "bticino" im Durchschnittskonsumenten hierzulande direkte gedankliche Assoziationen mit dem Kanton Tessin wecken wird und es keines zusätzlichen Gedankenaufwandes bedarf, um darin einen geographischen Hinweis auf diesen Kanton zu finden. Mit anderen Worten ist kaum zu erwarten, dass der massgebliche Schweizer Abnehmer der beanspruchten Waren bei der Wahrnehmung der Wort-/Bildmarke "bticino" weitergehende historische oder semantische Überlegungen anstellen wird, um andere mögliche Sinngehalte von "ticino" zu erschliessen.

- 4.2 Nicht zu folgen ist im übrigen der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach das Publikum angesichts der globalisierten Wirtschaft mit den beanspruchten Erzeugnissen der Klassen 9 und 11 keinerlei Herkunftserwartungen verbinde (insbesondere weil das Tessin für solche Waren keinen speziellen Ruf genieße). Diese Sicht verkennt die Tragweite der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach gemäss Art. 47 MSchG jede Angabe als Herkunftsangabe gilt, welche direkt oder indirekt als Hinweis auf die geografische Herkunft eines Produkts verstanden wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht (BGE 132 III 770 E. 3.1 COLORADO). Denn - wie das Bundesgericht betont - soll der Verkehr vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geografische Herkunft bewahrt werden, *auch wenn damit keine bestimmten Erwartungen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung der gekennzeichneten Produkte geweckt werden* (BGE 132 III 770 E. 3.1 COLORADO).

Vielmehr ist entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass das Publikum gerade wegen der globalisierten Wirtschaft der Warenherkunft durchaus Bedeutung beimisst und entsprechende Erwartungen hegt, weshalb geografische Bezeichnungen anerkanntermassen auch als Wirtschaftsgut sehr bedeutsam sind. Für eine konkrete Herkunftserwartung seitens der Konsumenten bedarf es - wie oben erwähnt - keines besonderen Rufes der verwendeten Herkunftsangabe für die in Frage stehenden Waren. Es genügt, wenn die betreffende Ge-

gend als Herkunftsort in Frage kommt. Für die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 11 trifft dies in Bezug auf den Kanton Tessin zu. Diesbezüglich weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die elektronische Industrie sowie der Maschinenbau zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Tessin gehört. Dies wird mit Recht von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Insofern liegt bei einer Kennzeichnung der von der Beschwerdeführerin beanspruchten Produkten mit "bticino (fig.)" die Erwartungshaltung der Schweizer Konsumenten nahe, dass solche Waren aus dem Tessin (bzw. aus der Schweiz) stammen (vgl. BGE 117 II 327 E. 2a MONTPARASSE, letztmals bestätigt in BGE 132 III 770 E. 3.2 COLORADO).

- 4.3 Dass die Hausmarke der Beschwerdeführerin "bticino" eine grosse Bekanntheit erlangt habe, mag zutreffen. Dieses Faktum erlaubt zwar den Schluss, dass Schweizer Abnehmer, welche das Unternehmen der Beschwerdeführerin kennen, die Marke "bticino (fig.)" infolge der Kongruenz von Marke und Firma im Sinne der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion betriebsbezogen und nicht in einem geografischen Sinne verstehen werden. Für alle anderen Abnehmer hierzulande, welche das Unternehmen der Beschwerdeführerin nicht kennen, wird die Kombination des orangen "b" mit dem weiss ausgeschriebenen "ticino" den geographischen Zusammenhang mit dem Kanton Tessin nicht ohne weiteres aufheben und insofern "bticino (fig.)" damit nicht bereits deshalb zu einer schutzfähigen Fantasiebezeichnung machen.

In diesem Zusammenhang ist der Vorinstanz beizupflichten, dass die Beschwerdeführerin den behaupteten Bedeutungswandel von "bticino" nicht mit dem Hinweis erbringen konnte, dass sie als - unbestrittenermassen - etabliertes italienisches Unternehmen "BTICINO" auch in ihrer Firma führt. Wie die Vorinstanz zu Recht anmerkt, sagt die Übereinstimmung von Firma und Marke nichts über die mit der Marke allfällig verbundenen Herkunftserwartungen der massgeblichen Verkehrskreise aus, zumal der Gebrauch einer Firma als Unternehmenskennzeichen nicht im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen steht, sondern lediglich einen Hinweis auf den Unternehmensträger darstellt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 47 N. 36). Abgesehen davon legt die Beschwerdeführerin keine Belege vor, um aufzuzeigen, dass ihr Zeichen "bticino (fig.)" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine zweite Bedeutung angenommen haben könnte, welche die Herkunftsaussage in den Hintergrund rücken würde, so dass im konkreten Fall eine Irreführungsgefahr als ausgeschlossen erschiene (vgl. BGE 125 III 193 E. 1c BUDWEISER).

- 4.4 Nach dem Gesagten ist davon auszugehen, dass nach der zu erwartenden Wahrnehmung der betroffenen Konsumenten hierzulande mit der Wort-/Bildmarke "bticino (fig.)" die Vorstellung einer Herkunftsangabe geweckt wird, welche mit der Gefahr der Irreführung verbunden ist, falls die mit die-

sem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden. Insofern durfte die Vorinstanz, ohne Bundesrecht zu verletzen, verlangen, dass die Warenliste auf Produkte schweizerischer Herkunft eingeschränkt werde (vgl. BGE 132 III 770 E. 3.2 COLORADO mit Hinweisen auf die Rechtsprechung und die Kritik in der Lehre). Da sich die Beschwerdeführerin mit einer solchen Einschränkung nicht einverstanden erklärt (hat), kann der strittigen Wort-/Bildmarke "bticino (fig.)" die angebehrte Schutzausdehnung auf die Schweiz nicht gewährt werden. Insofern fällt auch die als Eventualantrag vorgeschlagene Einschränkung der Warenliste auf Produkte italienischer Herkunft ausser Betracht.

Wie die Vorinstanz in ihrer einlässlich begründeten Verfügung zutreffend ausführt, liegen hier keine weiteren Umstände vor, welche gemäss der in BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. (YUKON) erwähnten Rechtsprechung den irreführenden Charakters von "bticino (fig.)" entfallen lassen könnten. Auf die entsprechenden Erwägungen 26 ff. der angefochtenen Verfügung ist daher zu verweisen.

Die angefochtene Verfügung steht somit mit der für das Bundesverwaltungsgericht verbindlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts im Einklang (vgl. BGE 132 III 770 E. 2 ff. COLORADO, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 CHAMP, je mit Hinweisen). Zwingende Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung macht die Beschwerdeführerin nicht geltend.

5. Unbegründet ist schliesslich die von der Beschwerdeführerin verlangte Gleichbehandlung mit anerkannten Schutzausdehnungen für die international registrierten Marken DG RHEIN ROD, RHEIN YOGA und RHEIN MEDITATION.

Zu Recht weist die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung auf den unterschiedlichen Sinngehalt der mit nicht mehrdeutigen Flussbezeichnungen ausgestatteten Marken RHEIN YOGA (Nr. 824 042) oder RHEIN MEDITATION (824 044) hin, welche im massgeblichen Publikum keine mit "bticino" (vgl. Erw. 4.1) vergleichbaren Herkunftserwartungen wecken. In Bezug auf die 1996 international registrierte Wort-/Bildmarke DG RHEIN ROD weist die Vorinstanz darauf hin, dass die entsprechende Warenliste wegen Irreführungsfahr auf Produkte deutscher Herkunft eingeschränkt worden war. Inwiefern hier die Vorinstanz hinsichtlich der strittigen Wort-/Bildmarke "bticino (fig.)" eine ungerechtfertigte Praxis verfolgen würde, ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht einleuchtend erläutert.

6. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung der Wort-/Bildmarke "bticino (fig.)" für alle beanspruchten Waren der Klassen 9 und 11 den Schutz in der Schweiz zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen.

7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7422/2006 vom 3. Mai 2007 E. 11 "Goldrentier [3D]" mit Hinweisen auf die Lehre). Die von der Beschwerdeführerin geschuldete Gerichtsgebühr ist mit dem von ihr am 30. Januar 2006 geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

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

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Rechtskraft dieses Urteils mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
  - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
  - der Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde)
  - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Said Huber

**Rechtsmittelbelehrung**

Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am: 26. Juni 2007