



Urteil vom 23. März 2011

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

D. _____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. Guillaume Fournier,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 922 263 AMALVI.

Sachverhalt:

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 13. Februar 2007 aufgrund einer österreichischen Basismarke eingetragenen internationalen Registrierung Nr. 922 263 AMALVI. Sie beansprucht für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren:

Klasse 20: Meubles et parties de meubles, notamment meubles de cuisine; produits en bois et plastique non compris dans d'autres classes.

Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.

Klasse 42: Création de meubles; établissement de plans pour la construction et planification de projets techniques se rapportant à des meubles de cuisine.

Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 7. Juni 2007 mitgeteilt.

Die Vorinstanz erliess am 14. Mai 2008 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz eine provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass es sich um eine ungenügende Modifikation der weltweit bekannten italienischen Stadt Amalfi handle, weshalb das Zeichen freihaltebedürftig sei und von ihm eine Täuschungsgefahr ausgehe.

In ihrer Stellungnahme vom 13. Oktober 2008 bestritt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte geltend, dass ihre Marke als Fantasiezeichen verstanden werde, zumal das italienische Städtchen dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer mehrheitlich unbekannt sei, weshalb sie weder freihaltebedürftig noch täuschend sei.

Mit Schreiben vom 16. Januar 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Schutzverweigerung fest. Der Begriff AMALVI sei phonetisch identisch mit dem Städtchen Amalfi, welches an einem der schönsten Küstenabschnitte Europas, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Amalfiküste, liege. Die Ferienregion sei vielen Schweizern bekannt, weshalb das beanspruchte Zeichen geeignet sei, beim Konsumenten Herkunftserwartungen zu erwecken, zumal die Produktion

bzw. Erbringung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in dieser Gegend nicht ausgeschlossen werden könne.

Nachdem das, aufgrund eines ähnlich gelagerten Falles am 17. August 2009 sistierte, Verfahren wieder aufgenommen wurde, bat die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 16. Juli 2010 um den Erlass einer anfechtbaren Verfügung.

Mit Verfügung vom 27. September 2010 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 922 263 AMALVI für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Eintragung. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die umstrittene Marke phonetisch quasi identisch mit dem Ortschaftsnamen Amalfi sei und das "v" anstelle des korrekten "f" dem Zeichen nicht zur Kennzeichnungskraft gereiche, zumal auch die fragliche Bezeichnung für die geografische Angabe nicht unüblich sei. Die Amalfiküste sei eine der beliebtesten Feriendestinationen Italiens, welche auch einem relevanten Teil der schweizerischen Bevölkerung bekannt sei. Zudem verfüge Amalfi über die notwendige Infrastruktur zur Produktion bzw. Erbringung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, weshalb die umstrittene Marke auch nicht als Zeichen mit einem klaren symbolischen Sinngehalt aufgefasst werden könne. Beim Konsumenten löse die Registrierung folglich Herkunftserwartungen aus.

Mit Eingabe vom 28. Oktober 2010 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung vom 27. September 2010 unter Kostenfolge aufzuheben und der internationalen Markenregistrierung Nr. 922 263 AMALVI für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 21 und 42 vollumfänglich den Schutz in der Schweiz zu gewähren. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass es die Marke in der hinterlegten Form zu prüfen gelte. Mit "v" geschrieben werde das Zeichen als ein französischer oder arabischer Name aufgefasst. Auch sei die Schreibweise "Amalvi" für die Kleinstadt nicht üblich, zumal im Italienischen der Buchstabe "v" wie ein "w" ausgesprochen werde und sich daher phonetisch stark von einem "f" unterscheide. Ferner sei das Städtchen dem hiesigen Durchschnittskonsumenten nicht bekannt und entbehre die Annahme, dass dieser in der umstrittenen Marke eine

Mutilation des Städtenamens erblicken könnte, jeglicher Realität. Selbst wenn dies der Fall wäre, würde er die Marke nicht als Herkunftsbezeichnung sondern als Zeichen mit Symbolcharakter wahrnehmen, eigne sich doch das auf einem Küstenfelsen gelegene Gemeindegebiet von Amalfi nicht für die industrielle Produktion von Waren. Im Übrigen gelte es zu berücksichtigen, dass AMALVI als eingetragene EU Gemeinschaftsmarke auch in Italien Schutz geniesse.

Mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2011 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verwies sie auf ihre bisherigen Ausführungen und brachte ergänzend vor, dass trotz der relativ geringen Grösse von Amalfi nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Ortschaft einem nicht unerheblichen Teil der massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen bekannt sei, zumal diese erfahrungsgemäss über gute Kenntnisse hinsichtlich europäischer Städte verfügten und es sich um eine beliebte Ferienregion handle. Des Weiteren treffe es nicht zu, dass Amalfi als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder Erbringungsort entsprechend gekennzeichnete Dienstleistungen nicht in Frage käme. Die blosser Unwahrscheinlichkeit, dass dies auch tatsächlich der Fall sei, genüge nicht, um Herkunftserwartungen auszuschliessen. Ausserdem könne dem Städtenamen bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein klar erkennbarer Sinngehalt beigemessen werden. Im Übrigen prüfe jedes Land die Schutzfähigkeit einer Marke nach der eigenen Gesetzgebung und seien in Bezug auf das Schutzhindernis der Irreführung über die geografische Herkunft ausländische Entscheide unbeachtlich.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden

gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) am 28. Oktober 2010 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1. Zwischen Österreich 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. Nach dem revidierten Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Österreich 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 (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).

2.2. Die Frist zur Geltendmachung einer Schutzverweigerung richtete sich im vorliegenden Fall noch nach dem MMA, war diese im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Fassung des MMP, am 1. September 2008, doch bereits abgelaufen. Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke Nr. 922 263 AMALVI erfolgte am 7. Juni 2007. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 14. Mai 2008 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

3.

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. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11), wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut gehört. Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 3 PVÜ darf der Schutz ebenfalls verweigert werden, wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. c MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke irreführend ist. Lehre und Praxis zu diesen Normen können somit vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*, BGE 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*).

4.

Nach Art 2 Bst. a und c in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören – es sei denn sie hätten sich durchgesetzt – oder irreführend sind, vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister ausgeschlossen.

4.1. Den zum Gemeingut zählenden Zeichen fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft bzw. es besteht ein Freihaltebedürfnis an ihnen. Als Gemeingut im Sinne Art. 2 Bst. a MSchG 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.).

4.2. Ein Zeichen ist im Sinne Art. 2 Bst. c MSchG irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e *Budweiser*, BGE 93 I 675 E. 2 *Diamalt*; JÜRGEN MÜLLER, Zum Begriff der täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. c, N 28ff.).

5.

Es gilt als Erfahrungssatz, der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen, falls sie ihn kennen (BGE 135 III 416 E. 2.2 *Calvi*, BGE 97 I 79 E. 1 *Cusco*, BGE 93 I 570 E. 3 *Trafalgar*, Urteil des Bundesgerichts 4A.324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3, *Gotthard*; SIMON HOLZER in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 47, N. 28 ff.). Jedoch kommt weder allen geografischen Bezeichnungen Gemeingutcharakter zu, noch geht von ihnen stets eine Täuschungsgefahr aus.

5.1. Keine Herkunftserwartungen lösen geografische Namen und Zeichen aus, welche von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG), insbesondere weil sie zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen zählen. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen

aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 *Calvi*; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 42).

5.2. Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b *Alpina*, BGE 135 III 418 E. 2.1 *Calvi* mit weiteren Hinweisen; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 41). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts genügt es jedoch im Fall von geographischen Bezeichnungen, die auf eine bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, dass die Waren im entsprechenden Land hergestellt werden (BGE 135 III 416 E. 2.4 *Calvi*, BGE 117 II 327 E. 2a *Montparnasse*). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst dieser Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS). Ein solcher Ruf wird von Art. 2 Bst. c MSchG für das Vorliegen einer irreführenden Marke nicht vorausgesetzt (BGE 132 III 774 E. 3.1 *Colorado*; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 41).

6.

Die Vorinstanz verwehrte der internationalen Registrierung Nr. 922 263 AMALVI den Schutz in der Schweiz mit der Begründung, dass es sich um eine ungenügende Modifikation des italienischen Städtenamens Amalfi handle, weshalb das Zeichen freihaltebedürftig sei und von ihm bezüglich

Waren und Dienstleistungen nicht italienischer Herkunft eine Irreführungsgefahr ausgehe.

6.1. Die Stadt Amalfi geniesst weder für Möbel und Haushaltsutensilien in den Klassen 20 und 21 noch für das Designen von Kücheneinrichtungen in der Klasse 41 einen besonderen Ruf. Dagegen käme Italien als Herkunfts- bzw. Erbringungsort dieser Waren und Dienstleistungen durchaus in Frage. Es gilt zu prüfen, ob der Ortschaftname bei den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen, welche es vorab zu bestimmen gilt, Herkunftserwartungen auslöst und falls ja, ob dies auch auf die umstrittene internationale Registrierung zutrifft. Sollte letzteres verneint werden, gilt es noch zu überprüfen, ob am beanspruchten Zeichen allenfalls ein Freihaltebedürfnis zugunsten der lokalen Unternehmen besteht, muss es doch auch ihnen möglich sein, auf die Herkunft ihrer Waren und Dienstleistungen hinzuweisen.

6.2. Nach konstanter Rechtsprechung muss die geografische Angabe in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem "nicht unerheblichen Teil des Verkehrs" als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst zu werden (RKGE in sic! 2006, S. 769 *Off Broadway Shoe Warehouse [fig.]*, RKGE in sic! 2006, S. 587 *Fedex Europe First*, RKGE in sic! 2006, S. 275 *Die fünf Tibeter*, RKGE in sic! 2006, S. 40 *Würthphoenix [fig.]*, alle mit Verweis auf WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 226). Es gilt somit die Marke aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstverantwortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im Einzelfall (EUGEN MARBACH, *Die Verkehrskreise im Markenrecht*, sic! 2007, S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren (restriktiver: ALEXANDER PFISTER, *Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren*, sic! 2009, S. 687). Die Beschwerdeführerin beansprucht für ihre Registrierung im Wesentlichen Schutz für Möbel und Haushaltsutensilien in den Klassen 20 und 21 sowie das Designen von Kücheneinrichtungen in der Klasse 41. Diese Waren und Dienstleistungen richten sich nicht nur an Fachpersonen, wie Händler, Verkäufer, Architekten, Inneneinrichter und Handwerker, sondern im hohen Masse auch an die Endabnehmer, die einen Haushalt führenden bzw. über eine Liegenschaft verfügenden, erwachsenen Personen. Insgesamt beschränken sich daher die

relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, a.a.O., S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist deshalb vom Verständnis des Endkonsumenten auszugehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich, von simplen Haushaltsutensilien abgesehen, um keine Waren des täglichen Gebrauchs handelt. Möbel werden eher selten, so etwa beim Einrichten eines neuen Haushalts, erworben. Da Einrichtungsgegenstände zumeist verhältnismässig teure Anschaffungen darstellen und diese einen wesentlichen Beitrag zur Wohn- und Lebensqualität leisten, werden sie gewöhnlich sehr sorgfältig ausgewählt. Aufgrund der hohen Kosten sowie des Vorhandenseins wesentlich günstigerer Einbauküchen kommen spezielle Designküchen einzig für einen kleinen, exklusiven Kreis von Eigenheimbesitzern in Frage. Sie werden nicht einfach im Katalog ausgelesen, sondern sind an die vorhandenen Räumlichkeiten und die Bedürfnisse des Endabnehmers anzupassen, was ein enges Zusammenwirken des Letztgenannten mit dem Anbieter erfordert. Zusammenfassend lässt sich folglich festhalten, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, mit der Ausnahme von simplen Haushaltsutensilien und günstigen Dekorationsgegenständen, kaum Gegenstand von Spontaneinkäufen sein dürften und dem vorliegend massgebenden Endabnehmer beim Erwerb eine hohe Aufmerksamkeit attestiert werden muss.

6.3. Amalfi ist eine süditalienische, an der Südküste der Halbinsel von Sorrent, in der Provinz Salerno gelegene Hafenstadt. Um das Jahr 850 löste sie sich vom Dukat von Neapel und war nun eine selbständige Seerepublik. Das Seerecht von Amalfi galt bis ins sechzehnte Jahrhundert im ganzen Mittelmeerraum, doch verlor die Stadt seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts ständig an Bedeutung (Meyers grosses Universal Lexikon, Mannheim 1981, Bd. 1, S. 338). Laut dem italienischen nationalen Institut für Statistik lebten am 31. Dezember 2009 in der Gemeinde Amalfi 5'341 Einwohner (<http://demo.istat.it>). Die Costiera Amalfitana wurde aufgrund ihrer physischen Schönheit sowie ihrer vielseitigen Natur von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt (<http://whc.unesco.org/en/list/830>). Heutzutage stellt der Fremdenverkehr, vor traditionellem Kunsthandwerk, Fischfang sowie Anbau von Zitrusfrüchten, Amalfis wichtigste Einnahmequelle dar. Trotz seiner malerischen Lage, des südlichen Klimas und mediterranen Vegetation wurde das Städtchen vom Massentourismus nie erfasst. Stattdessen

behielt die an einer steilen, felsigen Küste gelegene Ortschaft ihren historischen Charakter bei. So verfügt die Gemeinde zwar über Hotels sämtlicher Klassifizierungen, doch handelt es sich dabei zumeist um eher kleine, familiäre Betriebe. Vom Städtchen dürfte sich wohl der italienische Nachname Amalfi herleiten. Im Schweizer Telefonbuch finden sich sechs Einträge zu Privatpersonen sowie drei zu Restaurants bzw. Bars mit diesem Namen (Recherche in www.tel.local.ch, besucht am 8. Februar 2011). Im Übrigen existiert in der amerikanischen Stadt Chicago noch ein Viersternehotel mit dem Namen Amalfi (<http://www.amalfihotelchicago.com/index.cfm>).

6.4. Kleinere Orte, insbesondere wenn sie im Ausland liegen und über keine nennenswerte touristische Infrastruktur verfügen und auch keine bekannten Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen beherbergen, sind dem schweizerischen Publikum in der Regel nicht bekannt (BGE 128 III 454 E. 2.2.1 *Yukon*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-673/2008 vom 5. November 2008 E. 5.1 *T Trelleborg* und B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 7 *Bellagio*; HOLZER, a.a.O., Art. 47 N. 45). So geniesst auch das Städtchen Amalfi, selbst wenn es sich bei der italienischen Region Campania grundsätzlich um eine beliebte Feriendestination handelt, entgegen der Ansicht der Vorinstanz hierzulande kaum Bekanntheit. Dies dürfte im Wesentlichen daran liegen, dass Amalfi eine sehr kleine Gemeinde ist, die sich nie zu einer Touristenhochburg entwickelt hat, zumal sich die steilen, zerklüfteten Küsten der Halbinsel von Sorrent für den Bau grösserer Hotelanlagen nicht eignen, die kleinen Buchten einer geringeren Anzahl von Badegästen als die nordwestlich von Neapel am Golf von Gaeta gelegenen kilometerlangen, breiten Sandstrände Platz bieten und sich die Anreise über die kurvenreiche Küstenstrasse als beschwerlich erweist. Auch eignet sich das italienische Städtchen für den Schweizer Reisenden aufgrund der grossen Entfernung nicht für Kurzausflüge. So beträgt die Fahrzeit auf der von Google vorgeschlagenen 893 Kilometer langen Route von Chiasso nach Amalfi rund acht ein viertel Stunden. Selbst vom internationalen Flughafen von Neapel aus dauert die Fahrt zu der 75 Kilometer entfernten Ortschaft noch knapp eine Stunde und zwanzig Minuten (vgl. <http://maps.google.ch/>). Ferner darf aus dem Umstand, dass im Städtchen auch luxuriöse Unterkünfte angeboten werden, nicht bereits auf dessen Berühmtheit geschlossen werden, zumal Amalfi nicht im Fokus des internationalen Jetsets und der damit verbundenen Medienpräsenz steht. Ebenso wenig zieht die Erklärung zum Weltkulturerbe durch die UNESCO automatisch die Bekanntheit bei den

massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen mit sich. Dies gilt umso mehr, als sich in der Region Campania mit den Ausgrabungsstätten von Pompeji und Herculaneum sowie dem historischen Zentrum von Neapel noch weitere solche Gebiete befinden. Diese sowie der Vesuv und das nahegelegene Capri dürften hierzulande deutlich bekannter sein als die Costiera Amalfitana und deren namensgebendes Städtchen Amalfi. Im Übrigen geniesst auch der Familienname Amalfi infolge seiner geringen Verbreitung in der Schweiz kaum Bekanntheit. Dasselbe gilt für das Hotel Amalfi in Chicago, zumal diese amerikanische Stadt anders als etwa New York oder Boston nicht zu den bevorzugten Reisedestinationen der Schweizer zählt.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass das italienische Küstenstädtchen Amalfi nur einem unbedeutenden Teil der vorliegend massgebenden schweizerischen Verkehrskreisen bekannt ist. Noch weniger bekannt dürfte ihnen der gleichlautende Familien- bzw. Hotelname sein. Daraus darf gefolgert werden, dass Amalfi im Wesentlichen als Fantasiezeichen wahrgenommen wird, weshalb dem Begriff Unterscheidungskraft zukommt und von ihm keine relevante Irreführungsgefahr ausgeht. Zudem dürften diejenigen Marktteilnehmer, welche den Städtenamen kennen, diesen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Typenbezeichnung auffassen, bezeichnen Möbelhäuser ihre Produktlinien doch häufig mit geografischen Namen, welche zum jeweiligen Stil passende Assoziationen, wie etwa Klassik, Moderne, Noblesse, Süden, Sonne oder Wärme, auslösen, wobei insbesondere wohl und exotisch bzw. nach Ferien klingende Namen sehr verbreitet sind. Löst der Ortschaftsname Amalfi keine Herkunftserwartungen aus, so gilt dies für die vorliegend umstrittene internationale Registrierung AMALVI erst recht, zumal der kleine Teil der Marktteilnehmer, welcher das italienische Städtchen kennen dürfte, aufgrund der unterschiedlichen Schreibweisen kaum auf einen Zusammenhang schliessen würde.

6.5. Im Übrigen gilt es zu prüfen, ob am als unterscheidungskräftig befundenen Zeichen AMALVI allenfalls ein Freihaltebedürfnis zugunsten ortsansässiger Unternehmen besteht. Grundsätzlich soll 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*). Es gilt folglich einen weniger strengen Massstab anzulegen, als dies bei der Prüfung, ob ein geografischer Name von den massgeblichen Verkehrskreisen infolge sachlicher Unmöglichkeit des bezeichneten Ortes als Produktions-, Fabrikations- oder Handels- oder Erbringungsort nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, der Fall ist (vgl. Entscheid des BVGer B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 4.2 *CAPRI* [fig.]). Wie oben dargelegt, geniesst das Städtchen Amalfi weder für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen besonderen Ruf, noch muss aufgrund der örtlichen topografischen Verhältnisse sowie der beschwerlichen Anfahrt damit gerechnet werden, dass sich in der Ortschaft eine bedeutende Möbelproduktion entwickeln wird, zumal eine solche Wandlung dem wichtigsten lokalen Wirtschaftszeug, dem Tourismusgewerbe, schaden könnte. Im Übrigen handelt es sich bei der beanspruchten Marke AMALVI weder um die offizielle noch um eine verbreitete Schreibweise des Städtenamens und wird mit der Freihaltung des amtlichen und gebräuchlichen Namens Amalfi den Bedürfnissen der ortsansässigen Unternehmen bereits genügend Rechnung getragen.

6.6. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die internationale Registrierung Nr. 922 263 AMALVI für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 21 und 42 weder beschreibend noch freihaltebedürftig und somit nicht dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen ist und auch keine Gefahr einer Irreführung im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG besteht.

7.

Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Marke für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen 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.

8.

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin dem

Bundesverwaltungsgericht eine Kostennote eingereicht. Sie enthält jedoch lediglich das Honorar und eine Pauschale für übrige Auslagen. Da sich somit weder die Stundenansätze noch der Zeitaufwand überprüfen lassen, mangelt es an einer detaillierten Kostennote im Sinne des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung wird deshalb aufgrund der Akten und des geschätzten Aufwands durch das Gericht festgesetzt. Nach den gegebenen Umständen erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.– (inkl. MWST) als angemessen. 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 Abs. 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. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 27. September 2010 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 922 263 AMALVI für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.

1.

Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

2.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– (inkl. MWST) zugesprochen.

3.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Internationale Registrierung Nr. 922 263; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech

Marc Hunziker

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: 25. März 2011