



Abteilung II
B-5451/2013

Urteil vom 4. Juni 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Salim Rizvi.

Parteien

Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, BE-2340 Beerse,
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Müller,
E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung IR Nr. 1'079'438 FIRENZA.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 1'079'438 FIRENZA mit Ursprung in den Benelux-Staaten, registriert am 20. Mai 2011. Die Vorinstanz erhielt am 30. Juni 2011 eine "Notification" der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) zur Schutzausdehnung, beschränkt auf "Produits pharmaceutiques à usage humain, à l'exclusion des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques" der Warenklasse 5.

B.

Am 25. Juni 2012 erliess die Vorinstanz eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung. Sie machte geltend, das Zeichen weise auf die italienische Stadt "Firenze" (Florenz) hin, weshalb eine Irreführungsgefahr über die geographische Herkunft der Produkte bestehe, sofern die beanspruchten Waren nicht aus Italien stammen.

C.

Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Stellungnahme vom 25. Januar 2013 dagegen vor, dass FIRENZA von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe, sondern als Fantasiebegriff verstanden werde, weshalb eine Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Auch würden Industrieprodukte wie die hier betroffenen Pharmazeutika auf der ganzen Welt hergestellt, weshalb das Publikum mit diesen Erzeugnissen keine Herkunftserwartung verbinde. Die Beschwerdeführerin machte überdies die Gleichbehandlung mit früheren Eintragungen geltend.

D.

Mit Schreiben vom 28. März 2013 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung fest. Sie führte aus, dass es sich bei Florenz um eine viel berücksichtigte Reisedestination handle und von ihrer Bekanntheit in der Schweiz ausgegangen werden könne. Die pharmazeutische Industrie dieser Region stehe an dritter Stelle in Italien, weshalb es sachlich möglich wäre, die beanspruchten Waren in Florenz herzustellen. Der strittigen Marke komme hinsichtlich der beanspruchten Waren kein Symbolcharakter zu. Ein Anspruch auf Eintragung der Marke aufgrund ausländischer Eintragungen bestehe nicht. Die vorgebrachten Voreintragungen erachtete sie als unmassgeblich.

E.

Die Beschwerdeführerin verlangte mit Schreiben vom 24. Mai 2013 eine beschwerdefähige Verfügung.

F.

Mit Verfügung vom 26. August 2013 verweigerte die Vorinstanz der IR-Marke Nr. 1'079'438 FIRENZA für alle beanspruchten Waren den Schutz in der Schweiz.

G.

Gegen diesen Entscheid gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 27. September 2013 ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Schutzverweigerungsverfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und der IR-Marke Nr. 1'079'438 der Schutz in der Schweiz zu gewähren. Zur Begründung führte sie aus, FIRENZA unterscheide sich in einer von drei Silben von "Firenze". Die korrekte Schreibweise von "Firenze" sei den Verkehrskreisen infolge seiner Bekanntheit als Tourismusort, aber auch wegen der vorhandenen Sprachkenntnisse in der italienischen Schweiz, geläufig. Hinzu komme, dass die Marke für pharmazeutische Präparate des Humanbereichs beansprucht werde, welche mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt würden. Ein besonderer Ruf für pharmazeutische Waren sei "Firenze" nicht eigen, auch wenn in der Region tatsächlich pharmazeutische Produkte hergestellt werden. Selbst wenn der durchschnittliche Schweizer Abnehmer eine gedankliche Verbindung zum Begriff "Firenze" herstellen sollte, fasse er FIRENZA nicht als Herkunftshinweis auf. Das strittige Zeichen stelle eine zulässige Modifikation dar und die phonetischen und schriftbildlichen Unterschiede seien klar erkennbar.

H.

Mit Vernehmlassung vom 14. Februar 2014 beantragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über

das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin ist als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde 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. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Belgien. Zwischen Belgien und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Die achtzehnmonatige Frist in Art. 5 Abs. 1 und 2 MMP zur begründeten Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde von der Vorinstanz eingehalten (vgl. Urteile des BVGer B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 2.1 "Kalmar"; B-5658/2001 vom 9. Mai 2012 E. 2.1 "Frankonia").

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP 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^{quinquies} Bst. b Ziff. 3 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. c MSchG irreführende Zeichen vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 12. April 2006, in: sic! 10/2006 S. 681 E. 2 "Burberry Brit"; Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 "bticino [fig.]", mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon").

3.

3.1 Somit ist im Folgenden einzig zu prüfen, ob das strittige Zeichen im Sinne der Beanstandung als geografische Herkunftsangabe verstanden wird. Unter den Begriff der geografischen Herkunftsangaben fallen nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografi-

sche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.

3.2 Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]", 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteile des BVGer B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 3.1 "Austin used in 1833 & ever since [fig.]", B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 "Java Monster"; B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 "Afri-Cola"; B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 "AgieCharmilles"). Als derartige geografische Herkunftsangaben gelten unter anderem die Namen von Städten, Regionen und Ländern (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"). 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 (BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; 97 I 79 E. 1 "Cusco"; 93 I 570 E. 3 "Trafalgar", Urteil des BGer 4A.324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 "Gotthard"; SIMON HOLZER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2009, Art. 47 MSchG N. 28 ff.; vgl. hierzu auch FRANZISKA GLOOR GUGGISBERG, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf Grundlage eines Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, sic! 1/2011 S. 4 ff.).

3.3 Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG), namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 (E. 2.1 "Yukon") definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung dann 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 oder (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 416 E. 2.6 "Calvi"). 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. 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"; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteile des BGer 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 "Champ"; 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 "FischmanufakturDeutscheSee [fig.]").

3.4 Im Gegensatz zu den Zeichen des Gemeinguts (BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece") werden Grenzfälle irreführender oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossender Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 "bticino [fig.]").

4.

4.1 Zu prüfen sind damit die Bekanntheit des geografischen Sinngehalts des Wortes "Firenza" beim angesprochenen schweizerischen Publikum und eine tatsächliche oder erwartete Beziehung zwischen diesem Wort und den beanspruchten Waren.

4.2 Die strittige Marke wird für Waren der Klasse 5 geltend gemacht. Es handelt sich hierbei um pharmazeutische Produkte für den Humangebrauch, mit Einschränkung auf nicht-onkologische Medikamente. Damit bestehen die massgeblichen Verkehrskreise sowohl aus Fachkreisen wie Ärzten und Apothekern als auch aus Patienten, die den Kaufentscheid für rezeptfreie Medikamente selbst treffen. Während medizinischen Fachpersonen eine geschulte Aufmerksamkeit zugesprochen werden kann, dürften Patienten, je nach Verschreibungspflicht des Erzeugnisses, die Waren mit einem unterschiedlich hohen Grad an Aufmerksamkeit nachfragen (Urteile des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 4 "Pernaton"; B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7 "Nasacort/Vasacor"; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 und E. 8 "Levane/Levact"; B-5709/2007 vom 16. Januar 2008 E. 3 "Nexcare/Newcare [fig.]"). Das Warenverzeichnis wurde nicht auf rezeptpflichtige Medikamente eingeschränkt, weshalb die Beurteilung der Marke eher nach der Wahrnehmung der Patienten als schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von

Verkehrsteilnehmern zu richten ist (Urteil des BVGer B-6222/2009 vom 30. November 2010 E. 3 "Louis Boston" mit Hinweisen).

4.3 Dem Begriff "Firenza" kommt lexikalisch keine Bedeutung zu. Das Adjektiv zum Stadt- und Provinznamen "Firenze" (italienisch; deutsch: Florenz; französisch: Florence) lautet "fiorentina", nicht "firenza". Wie die Vorinstanz jedoch zutreffend festgestellt hat, existiert in den Prüfungssprachen mit Ausnahme des Stadt- und Provinznamens kein anderes Wort mit dem Stamm "firenz-". FIRENZA besteht aus sieben Buchstaben und drei Silben. Die ersten sechs Buchstaben der Marke sind somit identisch und stehen an der selben Stelle wie jene von "Firenze". Auch weisen die beiden Zeichen die gleiche Silbenzahl und eine Betonung auf der zweiten Silbe auf. Die erste Vokalfolge I-E haben beide Zeichen gemeinsam. Schriftbildlich wie auch phonetisch ist die strittige Marke "Firenze" dadurch ähnlich.

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass auch mutilierte oder variierte Herkunftsbezeichnungen herkunftsbezogene Erwartungen wecken können. So weist etwa das Markenelement "Afri" in AFRI-COLA trotz Mutilation auf Afrika hin (Urteil des BVGer B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 6 "Afri-Cola"), während die Silbe "Swis" der Marke SWISTEC auf die Schweiz hindeutet (Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.5 "Swistec"). Auch die Marken MILANELLO und TOSCANELLA als Verkleinerungsformen von Milano und Toscana werden als geografische Herkunftsangaben verstanden (Urteile des BVGer B-5480/2009 vom 15. März 2011 E. 7.1 "Milanello"; B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 4 "Toscanella").

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass es sich bei FIRENZA um eine Kurzmarke handle, weshalb schon eine abweichende Silbe eine Auswirkung auf den Gesamteindruck habe. In der Literatur wird teilweise die Einsilbigkeit als in der Rechtsprechung angewandte Voraussetzung für das Vorliegen eines leicht einprägsamen Kurzwortes erwähnt (IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, 2007, S. 113 Fn. 361). Demgegenüber liegt nach Meinung EUGEN MARBACHS ein Kurzzeichen bei ein- sowie bei zweisilbigen Wörtern mit maximal vier ausgesprochenen Buchstaben vor (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David (Hrsg.), *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 899). Das strittige Zeichen ist dreisilbig und hat sieben (ausgesprochene) Buchstaben, es ist demnach kein Kurzzeichen. Auch schafft eine Abweichung in einem (phonetisch wahrnehmbaren) Buchsta-

ben keinen so gewichtigen Abstand, dass die massgeblichen Verkehrskreise, insbesondere die italienischsprachigen Abnehmer, nicht eine gedankliche Verbindung zu "Firenze" herstellen würden.

4.4 Firenze ist die italienische Bezeichnung der Hauptstadt und Provinz der mittellitalienischen Region Toscana. Sie zählt als grösste Stadt der Toscana 366'039 Einwohner, in der Region leben 987'354 Einwohner (< <http://demo.istat.it/bilmens2012gen/index02.html> >). Florenz ist berühmt für seine Geschichte und Kultur. Als Zentrum des mittelalterlichen Handels- und Finanzwesens in Europa war sie eine der reichsten Städte des 15. und 16. Jahrhunderts. In der Renaissance erlebte Florenz seinen kulturellen Höhepunkt, bekannte Kunstwerke wie Leonardo da Vincis "Mona Lisa" sind dort entstanden (< <http://www.dw.de/mythos-florenz/a-17260227> >). Das historische Zentrum von Florenz zieht Jahr für Jahr Millionen von Touristen an, so platzierte Euromonitor International die Stadt im Jahr 2012 mit 1'834'000 Besuchern als die weltweit 89. meistbesuchte. Die UNESCO setzte die historische Innenstadt 1982 unter Weltkulturerbe und auch das Forbes Magazine kürte Florenz aufgrund seines künstlerischen und architektonischen Erbes zu einer der schönsten Städte der Welt. Hingewiesen wird vor allem auf den Reichtum an Museen, Palästen und Denkmälern. Zwar ist der Tourismus eine der Haupteinnahmequellen der Stadt, doch ist Florenz auch eine wichtige Modestadt und grosses nationales Wirtschaftszentrum. Die Industrie setzt sich aus den Branchen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Chemie, Glasherstellung und Elektronik zusammen (< www.aboutflorence.com/florenz/Wirtschaft-von-Florenz.html >; < de.wikipedia.org/wiki/Florenz >; < <http://blog.euromonitor.com/> > Home > Articles, Travel and Tourism > Top 100 Cities Destination Ranking, alle abgerufen am 15.05.2014).

4.5 Florenz ist als Stadt und Region eine auch für viele Schweizerinnen und Schweizer beliebte Tourismusdestination. Auch bestehen mehrere direkte Flugverbindungen zwischen der Schweiz und Florenz. Sie dürfte demnach den hiesigen Abnehmerkreisen im Allgemeinen bekannt sein. Dass "Firenza" daneben auch als Bezeichnung für eine Automobilmarke des General Motor-Konzerns oder für eine Reifenmarke aus Singapur verwendet wird, dürfte ihnen demgegenüber kaum geläufig sein, weshalb die intuitive Auffassung im Sinne der geografischen Bedeutung im Vordergrund steht.

4.6 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, es handle sich bei FIRENZA um eine Fantasiebezeichnung. Damit spricht sie die zweite Grup-

pe im Ausnahmenkatalog des BGE 128 III 454 (E. 2.1 "Yukon") an. Damit eine den massgebenden Verkehrskreisen bekannte geografische Angabe nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als schutzfähiger Fantasienamen aufgefasst wird, muss der Verwendung der geografischen Angabe in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können, sodass die Marke nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder der Gegend führt. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dies etwa bei "Galapagos" für Fernsehgeräte, "Alaska" für mentholhaltige Zigaretten, "Südpol" für Kühlschränke oder "Äthna" für Bunsenbrenner der Fall (BGE 128 III 454 E. 2.1.2 "Yukon"; Urteil des BVGer B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 4.1 "Capri [fig.]"). Bei vorliegender Markenanmeldung fehlt es an einer solchen offensichtlichen Symbolik, welche geeignet wäre, die Vermutung eines Konnexes mit der geografischen Angabe als abwegig erscheinen zu lassen.

4.7 Die Beschwerdeführerin vertritt ferner die Auffassung, dass Florenz überwiegend als Touristenziel bekannt sei und als Produktionsstandort für pharmazeutische Produkte aus Sicht der hiesigen Abnehmer keine relevante Bedeutung habe, weshalb eine Irreführungsgefahr mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden könne. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Herkunftserwartung bei einer bekannten geografischen Angabe zu verneinen, wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt. Daher dürfen die Namen von unbesiedelten Gegenden (z.B. Sahara) oder von Bergen, Seen und Flüssen grundsätzlich, d.h. für einen weiten Bereich von Waren monopolisiert werden (BGE 128 III 454 E. 2.1.3 "Yukon"). Die Rechtsprechung erfordert nicht bloss eine Unwahrscheinlichkeit als Standort aus logistischen oder sonstigen betriebswirtschaftlichen Gründen, sondern eine offensichtliche sachliche Unmöglichkeit. Es gilt demnach einen strengeren Massstab anzulegen, als dies bei der Prüfung eines Freihaltebedürfnisses zugunsten der ortsansässigen Unternehmen an einer den Verkehrskreisen nicht bekannten Herkunftsbezeichnung der Fall ist. Für die Verneinung von letzterem genügt es bereits, wenn in der betreffenden Ortschaft auch in Zukunft - unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung - nicht ernsthaft mit der Herstellung der beanspruchten Waren gerechnet werden muss (vgl. Entscheid des BVGer B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 8 "Bellagio"). Auch wenn die Beschwerdeführerin ihre Pharmazeutika in casu nicht in Florenz produziert, wäre dies aufgrund der vorhandenen Infra-

struktur sowie guten Verkehrsanbindung keinesfalls sachlich unmöglich, zumal die pharmazeutische Industrie in dieser Region an dritter Stelle (nach Mailand und Rom) steht (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 28. März 2013, S. 3). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erfordert die Irreführung des Konsumenten denn auch nicht, dass dieser davon ausgeht, dass die mit FIRENZA bezeichneten Waren tatsächlich aus Florenz stammen. Eine Täuschungsgefahr liegt bereits dann vor, wenn der Abnehmer in einer ihm bekannten Herkunftsbezeichnung einen Hinweis auf die Provenienz des Produktes aus dem entsprechenden Land zu erkennen glaubt (RKGE vom 30. März 2000, in: sic! 6/2000 S. 508 "Dakota [fig.]") (vgl. E. 3.2). In casu erscheint ein solches Herkunftsverständnis plausibel, zumal Florenz aufgrund seiner Wirtschaftslage und der bereits angesiedelten Pharmaunternehmen ohne Weiteres als Herstellungs- und Handelsort in Frage kommt.

4.8 Nicht zu folgen ist im Übrigen der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach das Publikum angesichts der globalisierten Wirtschaft mit den beanspruchten Erzeugnissen keinerlei Herkunftserwartungen verbinde, da es sich um industrielle Produkte handle. 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"). Es ist 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 Gegend als Herkunftsort in Frage kommt. Für die beanspruchten Waren der Klasse 5 trifft dies in Bezug auf Florenz zu (vgl. Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 "bticino [fig.]", mit Verweis auf BGE 132 III 770 E. 3.2 "Colorado"; 117 II 327 E. 2a "Montparnasse").

4.9 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, pharmazeutische Produkte würden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt. Zwar mag dies im Vergleich zu alltäglichen Konsumwaren zutreffen, dieser Umstand führt jedoch nicht dazu, dass FIRENZA nicht mehr als geografische An-

gabe, sondern als Fantasiebezeichnung aufgefasst wird. Wie das Bundesgericht festgehalten hat, muss ein Ort nicht als Produktionsstätte bekannt sein, um eine Herkunftserwartung zu wecken (BGE 128 III 454 E. 2.2 in fine "Yukon"). Festzuhalten ist daher, dass sowohl das angesprochene Fachpublikum wie auch die Patienten als Endabnehmer grundsätzlich davon ausgehen, dass sich aus FIRENZA eine Herkunftsbezeichnung ableitet.

4.10 Die Marke weckt somit bei den massgeblichen Verkehrskreisen die Vorstellung, dass die damit gekennzeichneten Waren aus Italien stammen.

5.

5.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz die Irreführungsgefahr betreffend die geografische Herkunft des Zeichens FIRENZA bundesrechtskonform bejaht hat, kann nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das Gleichbehandlungsgebot, wonach juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind (Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei gleiche Sachverhalte rechtlich unterschiedlich beurteilen.

5.2 Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist (Entscheid der RKGE vom 30. März 2004, in: sic! 10/2004 S. 776 E. 10 "Ready2Snack"). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997 S. 161 E. 5c "Elle"; Entscheid der RKGE vom 4. August 2003, in: sic! 2/2004 S. 97 E. 11 "Ipublish"). Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens unter dem Titel der Gleichbehandlung besteht nur, wenn beim Präzedenzfall das Recht richtig angewendet worden ist. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden (Urteil des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.2 "i-Option"). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige ge-

setzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser Praxis nicht abzuweichen gedenkt (Urteil des BGer vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 "Bioscience Accelerator"; B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 "Afri-Cola"). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

5.3 Die Eintragung der von der Beschwerdeführerin genannten Marken CH 531'438 LUGANA, CH 418'859 PISO, CH 509'569 MILANA, CH 399'134 MILANI, CH 308'701 COMA und CH 474'075 COMA erfolgten in den Jahren 2005, 1995, 2003, 1993, 1981 sowie 2000. Diese Einträge vermögen aufgrund ihres Alters nicht die aktuelle Praxis zu widerspiegeln und sind daher mit Blick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz unbeachtlich (vgl. Entscheid der RKGE, in sic! 2004 S. 575 "Swiss Business Hub"; Urteil des BVGer B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 "Kugeldreieck [fig.]").

5.4 Weiter ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass die ins Recht gelegten Vergleichsmarken CH 546'021 PISO und 595'641 VERONI CHOCOTE-JAS aufgrund anderer Zeichenbildung und unterschiedlicher Zeichenlänge nicht mit der strittigen Marke vergleichbar sind.

5.5 Sodann macht die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Marken SWIS, SCOTT, ZUMIK®ON, KAIROS, BERLING, PRISTINE und SWEDBANK geltend. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, lassen sich die Marken jedoch nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichen, da sie sich entweder durch eine weitere Bedeutung (SCOTT, PRISTINE und BERLING) oder andere Zeichenbildung (SWEDBANK) von der vorliegenden Marke unterscheiden und/oder dadurch, dass sie für andere Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, die mit den vorliegend beanspruchten weder identisch noch ähnlich sind (SWIS, ZUMIK®ON und KAIROS). Es hat sich somit keine rechtswidrige Praxis etabliert, die eine Gutheissung der Beschwerde aufgrund eines Anspruches auf Gleichbehandlung im Unrecht rechtfertigen würde.

5.6 Im Ergebnis vermag die Beschwerdeführerin mit ihrem Anspruch auf Gleichbehandlung somit nicht durchzudringen.

6.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 1'079'438 FIRENZA die Ausdehnung des Schutzbe-

reichs zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist daher abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist 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. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.-- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE). Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Ein Anspruch auf Parteientschädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1079438; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Salim Rizvi

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 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: 10. Juni 2014