Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6959/2009
{T 0/2}

Urteil vom 21. Juni 2010

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

B._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Widmer,
Beschwerdeführerin,

gegen

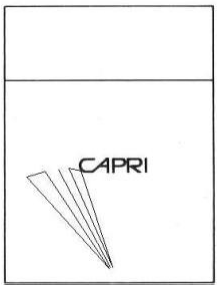
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 52336/2008 CAPRI (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ersuchte am 22. Februar 2008 um Markenschutz für die Wort-/Bildmarke Nr. 52336/2008 CAPRI (fig.) für *Zigaretten; Tabak; Tabakprodukte; Raucherartikel; Feuerzeuge; Streichhölzer* in Klasse 34. Das Zeichen präsentiert sich wie folgt:



B.
Mit Schreiben vom 4. Juni 2008 beanstandete die Vorinstanz das Eintragungsgesuch mit der Begründung, dass die hinterlegte Marke bezüglich Waren nichtitalienischer Herkunft täuschend sein könnte.

C.
Die Beschwerdeführerin brachte dagegen in ihrer Stellungnahme vom 30. September 2008 vor, dass CAPRI von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe, sondern als Symbol für Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und dolce far niente verstanden werde, und offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse in Frage komme, weshalb eine Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden könne.

D.
Mit Schreiben vom 29. Dezember 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung fest. Sie führte aus, dass die behauptete Symbolik hinsichtlich Feuerzeuge und Streichhölzer nicht und bezüglich Zigaretten und Tabak erst über Umwege ersichtlich sei. Die Verwendung des geografischen Namens führe im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu einer Ideenverbindung mit der Insel Capri bzw. Italien, wobei es sich bei dem im Golf von Neapel gelegenen Eiland um keinen Ort handle, welcher gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Herkunftsort der beanspruchten Waren offensichtlich nicht in Frage komme.

E.
Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Stellungnahme vom 3. Juli 2009 ergänzend vor, dass das Bildelement, die unterhalb des Schriftzugs angebrachten stilisierten Sonnenstrahlen, den Symbolgehalt von CAPRI verstärke und dass die bisherige Eintragungspraxis der Vorinstanz die Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens belege.

F.
Mit Verfügung vom 7. Oktober 2009 verweigerte die Vorinstanz dem Markeneintragungsgesuch vollumfänglich den Markenschutz. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass das angemeldete Zeichen als Herkunftsangabe verstanden werde und daher irreführend sei. Ein Symbolcharakter liege indessen nur dann vor, wenn ein Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen trotz seines bekannten symbolischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren aufgefasst werde. Eine solche Symbolik bestehe auch unter Einbezug der Grafik nicht, rückten die stilisierten Sonnenstrahlen doch keine weitere neben dem geografischen Sinngehalt stehende Bedeutung in den Vordergrund. Des Weiteren liege hinsichtlich der verkehrstechnisch gut erschlossenen Insel Capri keine sachliche Unmöglichkeit als Produktions-, Fabrikations- und Handelsort für Waren der Klasse 34 vor, gehe das Bundesgericht von einer solchen doch einzig bei Gebieten, wie unbesiedelte Gegenden, Berge, Seen und Flüsse, aus, welche aufgrund ihrer natürlichen Gegebenheiten nicht als Herkunftsort der Waren in Frage kämen. Im Übrigen könne die Beschwerdeführerin weder aus dem Umstand, dass CAPRI von einem Automobilkonzern sowie von einem Speiseeishersteller als Typenbezeichnung verwendet werde, noch aus der Tatsache, dass die Marken Nr. 387'641 CAPRI (fig.) und Nr. 455'038 CAPRI ohne die Einschränkung auf Waren italienischer Herkunft in das Schweizer Markenregister eingetragen worden seien, Rechte ableiten, zumal die beiden Voreintragungen vor über zehn Jahren erfolgten.

G.
Mit Eingabe vom 5. November 2009 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, Ziffer 1 der Verfügung vom 7. Oktober 2009 aufzuheben und die Vorinstanz unter Kostenfolge anzuweisen, die Markenanmeldung für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 34 einzutragen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass CAPRI im vorliegenden

Zeichen nicht als geografische Herkunftsangabe, sondern als Anspielung auf Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und Dolce far niente verstanden werde. Die Kleininsel im Golf von Neapel verdanke ihre Bekanntheit dem Umstand, diversen Schriftstellern und Künstlern als Ferienresidenz und Erholungsort gedient zu haben, sowie ihrer malerischen Landschaft, weshalb die massgebenden Verkehrskreise den Ausdruck CAPRI nicht mit einer spezifischen geografischen Herkunft von industriell gefertigten Waren, sondern vielmehr mit Feriengefühl und Entspannung verbänden. Gleichermassen diene der Konsum der beanspruchten Waren der Klasse 34 – insbesondere Tabak, Tabakprodukte und Zigaretten, aber auch Raucherartikel, Streichhölzer sowie Feuerzeuge – der Entspannung. Dieser in CAPRI enthaltene Symbolgehalt würde in der vorliegenden Markenanmeldung durch die stilisierten Sonnenstrahlen untermauert. Infolge des überwiegenden Symbolcharakters des Zeichens könne eine Täuschungsgefahr bereits ausgeschlossen werden. Zudem sei die 10.4 km² grosse, ca. 13'000 Einwohner aufweisende und über keinerlei nennenswerte Industrie verfügende Ferieninsel Capri als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der beanspruchten Waren gänzlich ungeeignet, was den massgebenden Verkehrsteilnehmern, soweit sie das Eiland kennen sollten, bekannt sein dürfte, weshalb sie das Zeichen CAPRI in Verbindung mit den beanspruchten Waren nicht als Herkunftsangabe auffassten. Ferner kämen CAPRI neben dem Inselnamen noch weitere Bedeutungen zu. So handle es sich auch um die Kurzform des italienischen und französischen Namen „Caprice“, welcher vom italienischen Wort „capriccio“ – zu deutsch: launisch, impulsiv – herrühre, wobei letzterer Ausdruck in der Kunst für eine spielerische Überschreitung vorgegebener Normen innerhalb eines Werkes stehe. Die etymologische Betrachtung des Elements CAPRI lege es daher nahe, dass es sich beim Begriff um eine Anspielung auf den Gemütszustand des Konsumenten und nicht um eine Herkunftsbezeichnung handle. Im Übrigen werde der Ausdruck CAPRI auch von anderen Unternehmen zur Kennzeichnung ihrer Waren, ohne dass diese aus Italien stammen würden, verwendet und seien die Marken Nr. 387'641 CAPRI (fig.) und Nr. 455'038 CAPRI ohne die Einschränkung auf Waren italienischer Herkunft in das Schweizer Markenregister eingetragen worden, weshalb es die umstrittene Markenanmeldung zumindest aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes einzutragen gelte.

H.
Mit Vernehmlassung vom 24. Dezember 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzulehnen.

I.
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 Eintragungsverfügungen 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 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 5. November 2009 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.
Nach Art 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister ausgeschlossen.

2.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen 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; JÜRG 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, 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). Im ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (aMSchG) war das Verbot irreführender Zeichen im Schutzausschluss sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3 Abs. 4 aMSchG; vgl. ERWIN MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Farbrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene Abnehmerkreise im Interesse eines sittlichen und anständigen Geschäftsgebahrens vor Täuschung zu bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.

2.2 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). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber hinaus auch Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom Schutz ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 *Sheila diffusion*, BGer in PMMBl 18/1979 I 78 *René d'Aristide*), sind im geltenden Recht unrichtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare Fantasiezeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht irreführen (BGE 98 Ib 10 E. 3 *Santi deutsches Erzeugnis*). Es gilt darum als Erfahrungssatz, kann aber im Einzelfall widerlegt werden, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 *Calvi*, BGE 97

I 80 E. 1 *Cusco*, BGE 93 I 571 E. 3 *Trafalgar*, BGer, 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 *Afri-Cola*). 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, vgl. auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). 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*).

2.3 Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen zählt. 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-, Farbrikations- 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 421 E. 2.6 *Calvi*).

2.4 Die Marke ist 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). 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).

3.

Die zu prüfende Wort-/Bildmarke besteht aus dem in Grossbuchstaben geschriebenen Wort „CAPRI“ sowie einem sich unten links davon befindenden, abstrahierten grafischen Gebilde. Bezüglich des Schriftzuges fällt einzig das ungleichschenklige „A“ auf, dessen linker Schenkel mit dem Anfangsbuchstaben „C“ verbunden ist, wohingegen der rechte Schenkel senkrecht abfällt und somit parallel zum Stamm des nachfolgenden Buchstabens „P“ verläuft. Die Grafik besteht aus einer zentralen, von oben links nach unten rechts verlaufenden Linie und je einem links und rechts davon liegenden spitzen, gegen unten rechts hin zulaufenden Dreieck und kann in seiner Gesamtheit am ehesten als stilisierte Sonnenstrahlen interpretiert werden.

Der Name „Capri“ steht für eine gebirgige, von Steilküsten umgebene, vor dem Golf von Neapel gelegene, 10.4 km^2 grosse italienische Insel, die berühmt für ihr ausgeglichenes Klima, ihre artenreiche, immergrüne Vegetation und ihre bizarre Höhlenbildungen jährlich eine grosse Zahl von Touristen anlockt (Meyers Großes Universallexikon, Mannheim 1981, Bd. 3, S. 142).

4.

Die Vorinstanz begründete die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs im Wesentlichen damit, dass es in Bezug auf die beanspruchten Waren entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht als Symbol für Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und dolce far niente, sondern als Herkunftsbezeichnung verstanden werde und daher irreführend sei. Auch sei die Insel Capri verkehrstechnisch

gut erschlossen, weshalb sie sehr wohl als Produktions-, Fabrikations- und Handelsort für Waren der Klasse 34 in Frage käme. Dagegen war zwischen den Parteien nicht umstritten, dass die italienische Insel den hiesigen Abnehmerkreisen im Allgemeinen bekannt ist und dass die geografische Angabe sich weder zu einer Gattungsbezeichnung gewandelt hat noch ein betrieblicher Herkunftshinweis darstellt noch als Typenbezeichnung verwendet wird. Dies ist auch nach Auffassung des Bundesverwaltungsgericht offensichtlich nicht der Fall.

Im Folgenden gilt es somit näher zu prüfen, ob die Markenanmeldung CAPRI in Bezug auf die beanspruchten Waren vom betroffenen Abnehmerkreis als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird und ob die Insel für damit gekennzeichneten Erzeugnisse offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt.

4.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Verkehrsteilnehmer das Zeichen CAPRI in Verbindung mit *Zigaretten; Tabak; Tabakprodukte; Raucherartikel; Feuerzeuge; Streichhölzer* in Klasse 34 als ein Symbol für Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und dolce far niente auffassen. Die beanspruchten Waren richten sich in erster Linie an sämtliche Raucher und somit letztlich an den Durchschnittsabnehmer. Dieser dürfte die italienische Insel mit der von der Beschwerdeführerin genannten Symbolik in Verbindung bringen. Auch darf davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Raucher Tabakwaren und allenfalls auch dazugehörige Hilfsmittel wie Streichhölzer mit Genuss und Entspannung verknüpft. Dagegen ist, wie die Vorinstanz zurecht befunden hat, der Zusammenhang zwischen dem eventuell im Süden erlebten Feriengefühl und einer allfälligen entspannenden Wirkung einer Zigarette erst über Umwege ersichtlich. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist jedoch erforderlich, dass das Zeichen von den massgebenden Abnehmerkreisen offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren interpretiert wird, wie dies etwa bei Galapagos für Fernsehgeräte, Congo für Schuhwichse, Alaska für mentholhaltige Zigaretten, Südpol für Kühlschränke oder Äthna für Bunsenbrenner der Fall sei. Damit eine den massgebenden Verkehrskreisen bekannte geografische Angabe nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als schutzfähiger Fantasiename 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 (BGE 128 III 454 E. 2.1.2

YUKON). 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. Daran ändert auch das Bildelement nichts, verdeutlichen die stilisierten Sonnenstrahlen doch einzig eine Eigenschaft, welche bereits mit der Insel Capri in Verbindung gebracht wird. Anders wäre allenfalls bei einer geografischer Angabe mit doppelter Bedeutung zu entscheiden, wenn das Bildelement eine Ideenverbindung zur betreffenden Ortschaft zu unterbinden vermag, wie dies bei der häufig zitierten Markenanmeldung Phoenix in Verbindung mit einer Abbildung des gleichnamigen mythologischen Vogels der Fall gewesen wäre (RKGE vom 11. November 2003 in sic! 2004, S. 429 *Phoenix*). Fehl geht im Übrigen auch der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach CAPRI genauso gut mit dem männlichen Vornamen Caprice oder mit dem aus der Musik stammenden Begriff Capriccio in Verbindung gebracht werden könnte. Einerseits wäre zu einem solchen Verständnis ein zusätzlicher Gedankenschritt erforderlich, den kaum jemand anstellen würde, nachdem er in der Markenanmeldung bereits die geografische Bezeichnung erkannt hat. Andererseits ist der Vorname und der Fachausdruck dem durchschnittlichen Schweizer Verkehrsteilnehmer weniger geläufig als die italienische Insel. Dies gilt auch für andere mit „Capri“ beginnende Begriffe, wie etwa Capricornus (Steinbock), Caprificus (Bocksfeige), Caprimulgi (Nachtschwalbe; vgl. Meyers Großes Universallexikon, a.a.O., Bd. 3, S. 142, mit weiteren Beispielen). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der durchschnittliche Abnehmer der beanspruchten Waren im hinterlegten Zeichen einen Hinweis auf die italienische Insel Capri erblickt.

4.2 Die Beschwerdeführerin vertritt ferner die Auffassung, dass die 10.4 km² grosse, ca. 13'000 Einwohner aufweisende und über keinerlei nennenswerte Industrie verfügende Ferieninsel Capri als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der beanspruchten Waren gänzlich ungeeignet sei, weshalb eine Irreführungsgefahr 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 in casu nicht ernsthaft mit dem Anbau von Tabak oder der Produktion von Zigaretten auf der kleinen Ferieninsel Capri gerechnet werden kann, so wäre dies aufgrund der vorhandenen Infrastruktur sowie guten Verkehrsanbindung keinesfalls sachlich unmöglich. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erfordert die Irreführung des Konsumenten denn auch nicht, dass dieser davon ausgeht, die mit CAPRI bezeichneten Waren würden tatsächlich von der gleichnamigen Insel 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 in sic! 2000, S. 508 *Dakota [fig.]*). In casu erscheint ein solches Herkunftsverständnis plausibel, zumal es sich bei Italien um den zweitgrössten Landwirtschaftsproduzenten der Europäischen Union handelt und sich das mediterrane Klima sowie in der Region von Neapel auch die fruchtbare Vulkanerde hervorragend für den Tabakanbau eignen. Das Zeichen CAPRI ist daher geeignet, bei den massgeblichen Verkehrskreisen die Vorstellung zu erwecken, dass die damit gekennzeichneten Erzeugnisse aus Italien stammen. Die Markenanmeldung wurde von der Vorinstanz folglich zurecht als irreführend befunden.

5.

Die Beschwerdeführerin brachte im Übrigen vor, dass der Ausdruck CAPRI auch von anderen Unternehmen zur Kennzeichnung ihrer Waren, ohne dass diese aus Italien stammen würden, verwendet werde. Insbesondere seien die Marken Nr. 387'641 CAPRI (fig.) und Nr. 455'038 CAPRI ohne die Einschränkung auf Waren italienischer Herkunft in das Schweizer Markenregister eingetragen worden, wes-

halb es die umstrittene Markenanmeldung zumindest aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes einzutragen gelte.

Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“ vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, S. 803 *We keep our promises*), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, S. 303 *Masterbanking*). Die Eintragung der beiden von der Beschwerdeführerin genannten Marken erfolgte in den Jahren 1991 sowie 1998. Sie entsprechen nicht der geltenden Eintragungspraxis der Vorinstanz. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Bezüglich des Vorbringens, dass der Ausdruck CAPRI in der Schweiz auch von einem Automobilkonzern sowie von einem Speiseeishersteller verwendet werde, sei angefügt, dass die Zeichen nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen sind und lediglich im Sinne einer Typenbezeichnung gebraucht werden.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 52336/2008 CAPRI (fig.) für die umstrittenen Waren der Klasse 34 zurecht nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen hat. Die Beschwerde ist demnach als unbegründet abzuweisen.

6.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 52336/2008; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

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 (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 22. Juni 2010