



Abteilung II
B-5480/2009

Urteil vom 15. März 2011

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Philippe Weissenberger,
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

A. _____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 26. April 2006 aufgrund einer italienischen Basismarke eingetragenen internationalen Marke Nr. 900 873 MILANELLO (fig.), welche sich wie folgt präsentiert:



Sie beanspruchen für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren:

Klasse 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffre-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information

et ordinateurs; extincteurs.

Klasse 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Klasse 16: Papier, cartons et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Klasse 18: Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

Klasse 20: Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

Klasse 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

Klasse 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

Klasse 27: Moquettes, tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).

Klasse 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël, cartes à jouer.

Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites

de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

Klasse 41: Éducation; services de formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

B.

Die Vorinstanz erliess am 18. Oktober 2007 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz, von *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques* in Klasse 9, *photographies* in Klasse 16 und *éducation; services de formation; divertissement; activités sportives et culturelles* in Klasse 41 abgesehen, eine provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass es sich beim Zeichen um eine nicht unterscheidungskräftige Herkunftsangabe handle und in Bezug auf die Herkunft der Waren eine Irreführungsgefahr bestehe.

C.

In ihrer Stellungnahme vom 18. März 2008 bestritt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte geltend, dass die Marke MILANELLO (fig.) aufgrund des abgebildeten Fussballspielers vom schweizerischen Durchschnittskonsumenten nicht als Hinweis auf Mailand, sondern auf ihre Fussballmannschaft aufgefasst werde, deren Sportzentrum im Übrigen auch Milanello heisse.

D.

Mit Schreiben vom 25. Juli 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest. Zur Begründung führte sie aus, dass der im Zeichen enthaltene geografische Namen beim Abnehmer die Herkunftserwartung, die Waren stammten aus Mailand bzw. Italien, wecke. Die Stadt verfüge über zwei international bekannte Fussballklubs, das abgebildete Fussball spielende Teufelchen jedoch über keinen Hinweis auf einen bestimmten Klub, weshalb das Zeichen bestenfalls als Anspielung auf Fussball und Mailand verstanden werde, nicht jedoch auf eine betriebliche Herkunft schliessen lasse.

E.

Mit Eingabe vom 24. September 2008 brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass es in Mailand zwar zwei international bekannte Fussballklubs gebe, ihre Mannschaft jedoch einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad aufweise. Aufgrund des abgebildeten Spielers mit Fussball werde das Zeichen als Hinweis auf einen Fussballverein verstanden. Selbst wenn der Durchschnittskonsument die Marke dem

falschen Klub zuordnen würde, so wäre dies ohne Belang, genüge es zur Beseitigung einer Täuschungsgefahr doch, dass das Zeichen als Hinweis auf einen Markeninhaber aufgefasst werde, selbst wenn dieser namentlich nicht bekannt sei.

F.

Mit Schreiben vom 24. November 2008 führte die Vorinstanz zur Verdeutlichung ihrer Zurückweisung aus, dass die Darstellung eines Teufelchens, das seinen Fuss auf einem Fussball abstütze, zwar auf diese Sportart, nicht jedoch eindeutig auf einen Fussballklub oder eine betriebliche Herkunft hinweise. Selbst wenn ein Teil der Konsumenten darin einen solchen Hinweis erkennen würde, wäre dies ohne Relevanz, gelte es doch jegliche Täuschungsgefahr auszuschliessen. Im Übrigen sei nicht belegt, dass die Marke ihren irreführenden Charakter durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung verloren hätte.

G.

Mit Stellungnahme vom 23. Januar 2009 hielt die Beschwerdeführerin fest, dass es auf den Gesamteindruck der Marke abzustellen gelte, wobei der Betrachter das Wortelement MILANELLO lediglich zur Konkretisierung der durch das markenprägende Bildelement hervorgerufenen primären Assoziation Fussball verwende. Ein solches Vorverständnis läge bei sämtlichen Konsumenten, unabhängig ob Fussballexperte oder nicht, vor, welche im Zeichen denn auch einen Hinweis auf einen Fussballklub erkennen würden. Im Übrigen spiele es keine Rolle, dass Mailand über zwei berühmte Fussballvereine verfüge, käme es doch gerade nicht darauf an, ob die Marke dem richtigen Inhaber zugeordnet werde bzw. ob dieser namentlich bekannt sei.

H.

Mit Schreiben vom 17. April 2009 brachte die Vorinstanz ergänzend vor, dass das Zeichen keine grafischen oder verbalen Elemente enthalte, welche die geografische Angabe in den Hintergrund zu stellen vermöchten. So gehe aus der Marke denn auch nicht hervor, dass es sich um das Zeichen eines Sportklubs oder einer Sportdachorganisation handle. Der Abnehmer werde die Grafik lediglich mit dem Sport Fussball, nicht aber mit einem Fussballverein in Verbindung bringen. Bei einer Assoziation mit der Sportart erkannten die Konsumenten nach wie vor die Herkunftsangabe und würden das Zeichen nicht ausschliesslich als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

I.

Nach Verzicht der Beschwerdeführerin auf eine weitere Stellungnahme verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung am 26. Juni 2009, von *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques* in Klasse 9, *photographies* in Klasse 16 und *éducation; services de formation; divertissement; activités sportives et culturelles* in Klasse 41 abgesehen, den Schutz in der Schweiz.

J.

Mit Eingabe vom 31. August 2009 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 26. Juni 2009 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.) in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass die Vorinstanz einseitig auf den Wortbestandteil MILANELLO abstelle und ihn so behandle, als ginge es um eine reine Wortmarke. Es seien jedoch sämtliche Elemente des Zeichens bei der Prüfung mit einzubeziehen. Vorliegend überwiege das Bildelement von der Grösse her und schliesse aus, dass beim Durchschnittskonsumenten eine Erwartung über die geografische Herkunft der Waren geweckt werde. Auch handle es sich beim Wortbestandteil nicht um MILAN, sondern um MILANELLO, welcher zudem in einem speziellen Schriftzug gehalten sei. Im Übrigen gelte es zu beachten, dass die strittige Marke in Italien eingetragen worden sei.

K.

Mit Vernehmlassung vom 1. Dezember 2009 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass MILANELLO als Verkleinerungsform von Milano aufgefasst werden könne, die Stadt Mailand in der Schweiz bekannt sei und keine der vom Bundesgericht entwickelten Fallgruppen von geografischen Namen und Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden würden, vorliege. Insbesondere habe die Beschwerdeführerin den Nachweis nicht erbracht, dass die Angabe MILANELLO aufgrund der Benützung ihren geografischen Gehalt verloren und eine zweite Bedeutung erlangt habe. Des Weiteren werde das Zeichen nicht ausschliesslich als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, enthalte es doch keine Hinweise auf einen Tätigkeitsbereich

oder eine Firmenbezeichnung. Der Abnehmer erkenne höchstens einen Zusammenhang mit Fussball, nicht jedoch mit einem Fussballklub. Im Übrigen seien ausländische Eintragungen bezüglich des Schutzhindernisses der Irreführung unbeachtlich.

L.

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 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 31. August 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.

2.1. Zwischen Italien 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 Italien 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.).

2.1. 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. 900 873 MILANELLO (fig.) erfolgte am 9. November 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 18. Oktober 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

3.

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 3 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf der Schutz namentlich 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 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke irreführend ist. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden.

4.

Nach Art 2 Bst. c in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister ausgeschlossen.

4.1. 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*; JÜRIG 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; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. c, N 28ff.). 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 Fabrik- 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 Geschäftsgebarens vor Täuschung zu bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.

4.2. 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). 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 PMMBI 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*, Urteil des BGer 4A_508/2008 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*; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 41).

4.3. Keine Irreführungsfahr bezüglich der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen geht von denjenigen geografischen Angaben aus, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als geografische Herkunftshinweise verstanden werden, die namentlich 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 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*; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 41ff.).

5.

Die Vorinstanz verweigerte der internationalen Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.) den Schutz für eine Reihe von Waren der Klassen 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 und 30. Diese richten sich zum Teil an Fachkräfte, etwa an solche, welche in der Weiterverarbeitung oder im Verkauf tätig sind, sowie in erster Linie an den Endabnehmer und damit an den Durchschnittskonsumenten. Aus dessen Blickwinkel gilt es denn auch das Vorliegen einer Irreführungsfahr zu prüfen.

6.

Die zu beurteilende Wort-/Bildmarke besteht aus zwei Bestandteilen, der Abbildung eines Teufelchens und dem darunter stehend grafischen gestalteten Worтеlement MILANELLO.

6.1. Die aufgrund ihres überproportional grossen Kopfes und des frechen Blicks kindlich anmutende Teufelsfigur trägt ein längsgestreiftes Sportshirt, dunkle Turnhose sowie Stollenschuhe, wobei sie ihren linken Fuss auf einen Fussball stützt.

6.2. Bei der Darstellung des Wortbestandteils fallen dem Betrachter neben der Übergrösse des Anfangsbuchstabens die zum Teil unterschiedlichen Symmetrieachsen und Kegelhöhen der Schriftzeichen, wobei sich diese Differenzen auch innerhalb einzelner Buchstaben finden, was bei den beiden Schenkeln des „M“ klar ersichtlich ist, sowie die nicht geschlossenen Punzen beim kreisförmigen i-Punkt und beim „o“ auf, was dem Worтеlement insgesamt ein schwungvolles Erscheinungsbild verleiht. Trotz dieser grafischen Elemente bleibt das Wort gut lesbar.

7.

MILANELLO ist keine Ortschaft und somit keine direkte geografische Angabe, weshalb in casu auch nicht das Vorliegen von Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG in Frage steht. Zu prüfen gilt es hingegen, ob der Abnehmer den Begriff als indirekte Herkunftsangabe auffasst und falls ja, ob dies auch auf das Zeichen in seiner Gesamtheit zutrifft, womit eine Irreführungsfahr bezüglich der nicht aus dem betreffenden Land stammenden Waren vorläge.

7.1. Bei MILANELLO handelt es sich um den Namen des Trainingszentrums der Beschwerdeführerin (<http://www.acmilan.com/it/club/milanello>) sowie um eine Verkleinerungsform von Milano. Erstere Bedeutung dürfte dem relevanten Abnehmerkreis kaum bekannt, letztere jedoch nahezu sämtlichen italienischsprachigen Durchschnittsabnehmern verständlich sein. Milano (zu Deutsch Mailand) ist die Hauptstadt der Lombardei, die zweitgrösste Stadt Italiens sowie die bedeutendste Wirtschaftsmetropole des Landes mit einem Schwergewicht im Bereich der Metallverarbeitung, der textilen sowie der chemischen Industrie (Meyers grosses Universal Lexikon, Mannheim 1983, Band 9, S. 51 f.). Die Stadt geniesst aufgrund ihrer Kulturschätze, des Opernhauses, der Modeszene sowie der beiden

international spielenden Fussballvereine auch ausserhalb Italiens grosse Bekanntheit, welche in der Schweiz durch die grenznahe Lage noch verstärkt wird. Im lombardischen Dialekt sowie in der französischen und englischen Sprache heisst die Stadt Milan. Dies ist auch ein männlicher Vor- und ein Nachname sowie im Deutschen und Französischen eine Familie von Greifvögeln (Meyers grosses Universal Lexikon, a.a.O., Band 9, S. 358; Grand Larousse Universel, Paris 1991, Band 10, S. 6940). Aufgrund der Bedeutung und der Nähe der Metropole sowie deren Fussballklubs darf davon ausgegangen werden, dass auch den deutschsprachigen Verkehrskreisen der Städtenamen Milano bzw. Milan verständlich ist. In Verbindung mit den umstrittenen Waren dürfte sie wie die französisch- und italienischsprachigen Marktteilnehmer das Wortelement MILANELLO eher mit der Stadt als mit dem Vor- bzw. Nachnamen oder der Vogelfamilie in Verbindung bringen, zumal die Region Mailand für einen Teil der beanspruchten Waren, wie etwa für Fahrzeuge, Textilien und Kleider, einen besonderen Ruf geniesst (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 E. 4 *TOSCANELLA*). Auch darf vom bundesgerichtlichen Erfahrungssatz ausgegangen werden, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen ihnen bekannten geografischen Namen in einer Marke 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*, Urteil des BGer 4A_508/2008 E. 4.2 *Afri-Cola*). Der Markenbestandteil MILANELLO dürfte demnach in Alleinstellung als geografische Herkunftsangabe verstanden werden.

7.2. Es gilt in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob beim umstrittenen Zeichen eine Herkunftserwartung trotz des erkennbaren geografischen Gehaltes des Wortelementes MILANELLO ausnahmsweise verneint werden kann. Dies trifft namentlich bei Vorliegen einer der vom Bundesgericht in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon aufgestellten Fallgruppen, (1) hierzulande unbekanntem Ortschaften, (2) symbolisch verstandenen Ortschaftsnamen, (3) als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort ungeeigneten Gegenden, (4) Typenbezeichnungen, (5) durchgesetzten Zeichen sowie (6) zu Gattungsbezeichnungen degenerierten Zeichen zu (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 *Calvi*; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 41ff.). Dieser Ausnahmekatalog vom Erfahrungssatz, wonach geografische Namen als Herkunftshinweise verstanden werden, ist nicht abschliessend. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist es auch möglich, die Maxime im Einzelfall mit dem Argument zu widerlegen, der geografische Bestandteil werde im

konkreten Sinnzusammenhang des zu prüfenden Zeichens, nämlich im Zusammenspiel mit weiteren Markenbestandteilen auf etwas anderes als die gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen bezogen. Das geschieht jedoch nicht immer, sobald sich das geografische Element auf ein anderes Wort im Zeichenensemble bezieht (vgl. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-2303/2007 E. 3 *Thaitian Noni*, B-4080/2008 E. 5 *Aussie Dual Personality*), sondern erst, wenn diese semantische "Umpolung" den geografischen Bezug für die Waren und Dienstleistungen im Einzelfall wirklich und auch indirekt gesehen aufhebt (vgl. Entscheide des Bundesverwaltungsgericht B-6850/2008 E. 6 *AJC presented by Arizona girls*, B-6222/2009 E. 4 *Louis Boston*). Dabei können auch Bildelemente herkunftsbezogene Erwartungen verstärken oder in den Hintergrund drängen (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 592 mit Beispielen).

7.2.1. Bei der internationalen Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.) handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke. Es ist daher zu überprüfen, wie sich das Bildelement auf das vom schweizerischen Durchschnittsverbraucher als geografischen Herkunftshinweis verstandene Wortelement MILANELLO auswirkt. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass ihr Zeichen aufgrund der Darstellung des kindlich anmutenden Teufelchens im Fussballoutfit nicht als Hinweis auf Mailand, sondern auf ihre Fussballmannschaft verstanden werde. Die Vorinstanz ist dagegen der Ansicht, dass in der Teufelsfigur bestenfalls eine Anspielung auf Fussball, jedoch kein Hinweis auf eine Mannschaft erkannt werde. Dem Zeichen mangle es an einem Bestandteil, wie etwa der für Fussballklubs üblichen Abkürzung "FC", welcher eine solche Verbindung begründe, weshalb die Marke nicht auf eine betriebliche Herkunft schliessen lasse.

7.2.2. Eine herkunftsbezogene Erwartung entfällt bei Zeichen mit Doppelbedeutung, sobald im konkreten Zusammenhang die nicht herkunftsbezogene Bedeutung im Vordergrund steht (MARBACH, a.a.O., N. 592). So tritt denn bei Namen von Sportorganisationen und Veranstaltern von kulturellen oder sportlichen Anlässen die ursprüngliche geografische Bedeutung in der Regel zurück und wird aufgrund des dem Publikum bekannten Merchandising nicht als Hinweis auf einen bestimmten Produktionsstandort aufgefasst (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 241). Der Marktteilnehmer erwartet demnach nicht, dass die mit dem Namen

eines Sportklubs bezeichneten Waren aus demselben Land stammen, zumal es sich bei Merchandisingartikeln zumeist um niedrigpreisige Produkte handelt, und bekannt ist, dass ganze Branchen die Herstellung in hohem Ausmass in Billiglohnländer ausgelagert haben (MARBACH, a.a.O., N. 576).

7.2.3. Beim vorliegenden Zeichen nehmen Wort- und Bildelement in etwa dieselbe Fläche ein. Auch wenn das Fussball spielende Teufelchen infolge seiner Lage oberhalb des Schriftzugs sowie seines frechen Blicks manchem Betrachter zuerst ins Auge springen dürfte, so bleibt das Wortelement MILANELLO aufgrund der Gedankenverbindung zur, den massgeblichen Verkehrskreisen bekannten, Stadt Mailand besser im Gedächtnis haften, weshalb es als prägender Markenbestandteil gewertet werden muss. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich zwar der Auffassung der Vorinstanz anschliessen, wonach Sportvereine in ihrem Namen neben einer geografischen Bezeichnung gewöhnlich auch über einen Hinweis auf einen Klub bzw. eine Sportart verfügen. Dies ist indes nicht zwingend erforderlich, werden doch stattdessen in manchen Vereinssigneten die eigenen Qualitäten mittels Symbolik, wie etwa durch Hinweis auf starke, schnelle oder gefährliche Tiere, hervorgehoben oder die jeweilige Ortsbezeichnung auf andere Art abgeändert. Entscheidend ist letztlich einzig, ob die massgeblichen schweizerischen Verkehrskreise in der Teufelsfigur das Maskottchen eines Fussballvereins bzw. seines Fanklubs erkennen und dem Zeichen demzufolge eine betriebliche Herkunft zumessen. Dies ist in casu jedoch nicht der Fall. Zwar könnte der schelmische Blick des Fussballteufelchens allenfalls als Anspielung auf die Schlauheit und Gerissenheit der Spieler aufgefasst werden. Die Bekleidung der Teufelsfigur ist jedoch nicht derart spezifisch, sind längsgestreifte Fussballshirts doch weit verbreitet, dass selbst der Fussballfan, der einen bedeutenden Teil der massgeblichen Marktteilnehmer darstellt, darin den Hinweis auf eine bestimmte, wenn ihm auch nicht namentlich bekannte, Fussballmannschaft erkennen müsste. Im Gegensatz dazu kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Abbildung des Fussballspielers als Hinweis auf Mailands Eigenschaft als Fussballhochburg, verfügt die Metropole doch über zwei in der italienischen Serie A spielende Mannschaften, oder auf einen fussballbegeisterten Markeninhaber wahrgenommen wird. Auch dürfte selbst der fussballinteressierte Teil der Verkehrskreise die Marke nicht als eine rein betriebliche Herkunftsbezeichnung verstehen, handelt es sich bei der Bezeichnung Milanello doch nicht um einen Vereinsnamen, sondern einzig um die Kennzeichnung des Trainingsgeländes der

Beschwerdeführerin, weshalb ein geografisches Herkunftsversprechen stets noch mitschwingt. Im Übrigen stellt ein grosser Teil der umstrittenen Waren keine typischen Merchandising-Güter dar, weshalb ein Abnehmer beim Kauf solcher Waren kaum an Fussball denken und auch keinen Bezug zu einem Sportverein erwarten würde.

7.3. Es lässt sich somit festhalten, dass ein wesentlicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise in der internationalen Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO einen Hinweis auf die Stadt Mailand und somit eine geografische Herkunftsbezeichnung erkennt.

8.

Die Beschwerdeführerin brachte im Übrigen vor, dass die strittige Marke in Italien eingetragen worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis ausländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (Entscheid des Bundesverwaltungsgericht B-1000/2007 E. 9 *VIAGGIO*). Anders als bei der Beurteilung, ob ein Zeichen zum Gemeingut zu zählen ist, wo Grenzfälle es nahe legen können, ausländische Eintragungen als Indizien zu berücksichtigen, sind solche dort, wo das Schutzhindernis der Irreführung besteht, unbeachtlich (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2011, Teil 4, Ziff. 3.10). Massgebend ist allein das Verständnis der beteiligten schweizerischen Verkehrskreise.

9.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 900 873 MILANELLO (fig.) die Eintragung für die umstrittenen Waren der Klassen 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 und 30 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

10.

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. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft 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 (Internationale Registrierung Nr. 900 873; 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 Rechtschrift 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: 16. März 2011