

BVGer B-1428/2016 vom 30. August 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-08-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1428_2016

FR: TAF B-1428/2016 du 30 août 2017

IT: TAF B-1428/2016 del 30 agosto 2017

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Als Markenmelder und Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG; SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenüch ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Der Beschwerdeführer hat seinen Sitz in Deutschland. Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die wie Deutschland und die Schweiz Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA; SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

E. 2.2

Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP und den dort erwähnten Bestimmungen vor Ablauf von 12 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 11. Februar 2015 eingehalten.

E. 2.3

Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der Vorinstanz das Recht, einer internationalen Markenregistrierung durch Mitteilung die Schutzverweigerung für die Schweiz zu erklären, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ; SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Die Vorinstanz begründet einerseits die Zurückweisung in der "Notification de refus

provisoire partiel (sur des motifs absolus)" mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ. Demnach darf die Eintragung für Marken verweigert werden, wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Andererseits stützt die Vorinstanz die Zurückweisung auf Art. 2 Bst. c und d des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11) ab. Art. 2 Bst. c MSchG sieht ähnlich der PVÜ vor, irreführende Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen (vgl. Urteil des BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2 Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]; Urteil des BVer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 bticino [fig.] mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 YUKON), so dass Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung herangezogen werden können (vgl. Urteil des BVer B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 3.1 MEISSEN). Hingegen findet das in Art. 2 Bst. d MSchG statuierte absolute Eintragungshindernis der Rechtswidrigkeit keinen korrespondierenden Ausschlussgrund in der PVÜ, weshalb die Verletzung geltenden Rechts nicht zur Abweisung einer internationalen Marke führen kann, ausser die Rechtswidrigkeit nach schweizerischem Recht umfasst auch einen Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung (BGE 135 III 648 E. 2.2 UNOX [fig.]). In der angefochtenen Verfügung stützt sich die Vorinstanz nicht mehr auf Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ, sondern auf Ziff. 2 der gleichen Bestimmung ab, wonach die Eintragung für Marken verweigert werden darf, wenn sie jeglicher Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 YUKON), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind; Lehre und Praxis zu Art. 2 Bst. a MSchG können im Zusammenhang mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ daher herangezogen werden (Urteil des BVer B-3000/2015 vom 14. Dezember 2016 E. 2.2 AFFILIATED MANAGERS GROUP). Weil die Vorinstanz Art. 2 Bst. a MSchG jedoch nicht erwähnt und die Verweigerung der Schutzausdehnung ursprünglich mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ begründet, ist davon auszugehen, dass es sich bei der Erwähnung von Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ um ein Versehen der Vorinstanz handelt und die Verweigerung der Schutzausdehnung auch in der angefochtenen Verfügung auf Ziff. 3 basiert, zumal die Vorinstanz die fehlende Unterscheidungskraft bzw. den Charakter als Gemeingut mit keinem Wort erwähnt.

E. 3.1

Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition von Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.

E. 3.2

Als direkte Herkunftsangaben gelten neben den Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können, auch Strassen, Gebäude oder Gebäudekomplexe, die vom Publikum einer bestimmten Stadt zugeordnet werden (BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. Aufl., Basel 2009, N. 380). Indirekte Herkunftsangaben

sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung wecken ohne unmittelbar das mögliche Produktionsgebiet zu erwähnen (vgl. Marbach, a.a.O., N. 382). Darunter fallen bildliche Darstellungen, die grundsätzlich immer einen gedanklichen Aufwand erfordern, um als Hinweis auf einen geografischen Ort verstanden zu werden (Simon Holzer, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 47 N. 6).

E. 3.3

In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den widerlegungsfähigen Erfahrungssatz der Herkunftserwartung, wonach eine geografische Bezeichnung, wenn sie nach dem mutmasslichen Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, nach der Lebenserfahrung im Regelfall als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (BGE 135 III 416 E. 2.2 CALVI [fig.]; Urteil des BGer 4A.508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 AFRI-COLA). Die Zweckbestimmung von Art. 47 ff. MSchG liegt darin, Fehlzurechnungen zu vermeiden und die Abnehmer vor enttäuschten Erwartungen über die geografische Herkunft zu bewahren (BGE 132 III 770 E. 3.1 COLORADO [fig.]). Geografische Herkunftsangaben unterstehen aus diesem Grund dem Wahrheitsgebot (vgl. BGE 132 III 770 E. 3.3 COLORADO [fig.]).

E. 3.4

Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Der Einfluss der einzelnen, geografischen und nichtgeografischen Bestandteile eines Zeichens auf den Gesamteindruck ist im Einzelfall zu würdigen (BGE 132 III 770 E. 2.1 COLORADO [fig.]; Urteil des BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 Fischmanufaktur Deutsche See [fig.] E. 2.6; Holzer, a.a.O., Art. 47 N. 15). Zu berücksichtigen sind die Bekanntheit der geografischen Bezeichnungen, das Vorliegen von Beziehungen zwischen der Herkunft und den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen und allfällige weitere Umstände, welche die Wahrscheinlichkeit der Bezugnahme erhöhen oder verringern (vgl. Urteil des BVGer B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.9 FRANKONIA [fig.] m.w.H.; Christoph Willi, MSchG, Kommentar, Zürich 2002, Art. 2 N. 73). Namentlich erklärte das Bundesgericht in BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. YUKON den Erfahrungssatz der Herkunftserwartung ausnahmsweise für unbeachtlich, falls alternativ (i) 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-, Farbrichtungs- 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. BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. CALVI [fig.]; Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 INDIAN MOTORCYCLE; Urteil des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.5 LUXOR). Mit dem Entscheid 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 INDIAN MOTORCYCLE konkretisiert das Bundesgericht das Kriterium (v) und schafft damit eine eigentliche Ausnahme für Sportverbände, indem es Folgendes festhält: "En relation avec des produits, le nom d'organisations sportives (par exemple: 'SWISS HOCKEY PRO ABC') ou le renvoi à un événement sportif ou culturel (par exemple: 'GENEVE HANDBALL 2016' [fig.]) ne sont en général pas considérés comme des indications de provenance, mais, dans l'esprit du

public, ils sont en principe associés à une entreprise [...]. Les consommateurs sont en effet habitués à percevoir les produits en question (par exemple des vêtements, des véhicules,...) comme des supports sur lesquels sont apposés les références à ces organisations/événements" (E. 4.4).

E. 3.5

Nach Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem dann irreführend, wenn es eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 772 E. 2.1 COLORADO [fig.]; 128 III 454 E. 2.2 YUKON; Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 WILSON; Urteil des BVer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.1 LUXOR).

E. 3.6

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind im Gemeingut stehende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen Zeichen, die sich nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Urteil des BVer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.1 BOND ST. 22 LONDON [fig.] m.w.H.). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen unter anderem geografische Herkunftsangaben unter diesen Sammelbegriff (BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON; David Aschmann, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 115 ff.).

E. 3.7

Es gilt, 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 (Urteil des BVer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.7 LUXOR m.w.H.). 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 (Urteil des BVer B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.2 FIRENZA; B-6222/2009 vom 30. November 2010 E. 3 LOUIS BOSTON).

E. 4

Vorliegend sind in einem ersten Schritt die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Der Beschwerdeführer beansprucht Schutz für äusserst heterogene Waren verschiedenster Klassen, beispielsweise Parfümeriewaren, Pflaster und Verbandsmaterial, Rasierapparate, DVDs, Beleuchtungsgeräte, Fahrzeuge, Schmuckwaren, Druckereierzeugnisse, Reise- und Handkoffer, Möbel, Glaswaren, Textilwaren, Bekleidungsstücke, künstliche Blumen, Teppiche, Spiele, Fleisch, Kaffee, frisches Obst und Gemüse, Biere, alkoholische Getränke und Tabak. Die beanspruchten Waren enthalten demnach auch Produkte, die von Durchschnittskonsumenten ohne grössere Aufmerksamkeit gekauft werden. Von der Vorinstanz wird daher zutreffend ausgeführt und vom Beschwerdeführer nicht bestritten ist, dass die Abnehmer der strittigen Waren Durchschnittskonsumenten und Zwischenhändler

sowie Fachleute verschiedenster Bereiche sind.

E. 5

Weil es offensichtlich und zwischen den Parteien unbestritten ist, dass der in der Marke verwendete Terminus "Deutscher" als geografische Bezeichnung erkennbar und das Zeichen daher grundsätzlich als Herkunftsangabe im Sinn von Art. 47 MSchG zu qualifizieren ist, kann sogleich geprüft werden, ob die für Sportverbände geltende Ausnahme greift und aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftserwartung auszuschliessen ist (vgl. E. 3.4).

E. 5.1

Die Vorinstanz führt aus, dass geografische Namen und Zeichen, die klar auf einen Sportverband hinweisen, in der Regel für Waren nicht als Herkunftsangaben aufgefasst würden. Weil vorliegend das Zeichen neben dem verbalen Element "DEUTSCHER" aber auch die grafische Darstellung eines mit dem deutschen Bundesadler verwechselbaren Adlers enthalte, sei das Zeichen per se eine indirekte Herkunftsangabe bezüglich Deutschland und falle damit nicht unter die Sportverband-Ausnahme im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises.

E. 5.2

Wie bereits in E. 3.4 dargelegt wird, ist im Zusammenhang mit herkunftsbezogenen Erwartungen relevant, wie eine Marke im Gesamteindruck wirkt bzw. auf welche Weise die geografischen und nicht geografischen Elemente einer Marke zusammenwirken. Aus diesem Grund drängt es sich entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht auf, das Bildelement einer Marke isoliert zu betrachten und diesem a priori ein derart starkes Gewicht einzuräumen, dass das Zeichen per se nicht unter die Ausnahme für Sportverbände fallen kann, sobald neben dem verbalen Herkunftshinweis auch mit dem Bildelement des betreffenden Zeichens eine Herkunftsangabe verbunden ist. Gerade auch im Zusammenhang mit heraldischen Motiven, worunter der Adler in der Marke "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" fällt, betont das Bundesgericht, dass der Gesamteindruck massgeblich sei (Urteil des BGer 4A_101/2007 vom 28. August 2007 E. 4.2 [Doppeladlerwappen fig.]). Auch der Entscheid des Bundesgerichts 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 INDIAN MOTORCYCLE bietet für die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz keine Grundlage. Vielmehr zeigt auch dieser Entscheid auf, dass für die Beurteilung, ob eine Ausnahme zutrifft, auf den Gesamteindruck abzustellen ist. Selbst wenn der im Zeichen verwendete Adler dem Bundesadler ähnlich sähe und mit diesem verwechselt werden könnte, ist das verbale Element "FUSSBALL-BUND" insofern prägend, als dass die massgeblichen Verkehrskreise trotz des Wortelements "DEUTSCHER" und des heraldischen Motivs des Adlers im Zeichen "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" im Gesamteindruck das Logo eines Sportverbandes erkennen und das Zeichen weder auf das Wortelement "DEUTSCHER" noch auf das Bildelement des Adlers reduzieren. Sowohl der Terminus "Deutscher" als auch das heraldische Motiv des Adlers ist im Gesamtlogo so integriert, dass damit eine namensmässige Identifikation im Vordergrund steht. Die grosse Bekanntheit der deutschen Fussballnationalmannschaft trägt ebenfalls dazu bei, dass mit dem Zeichen keine Fehlzurechnung einhergeht und es im Gesamteindruck nicht mit einer Herkunftserwartung verknüpft wird, sondern als Logo eines Sportverbandes aufgefasst wird, unabhängig davon, ob der im Zeichen verwendete Adler für sich genommen mit dem Bundesadler verwechselbar ist oder nicht. Die massgeblichen

Verkehrskreise überlegen sich allenfalls in einem zweiten Gedankengang, woher die in Frage stehenden Waren stammen, werden aber nicht erwarten, dass diese in Deutschland produziert worden sind, da für sie das Zeichen die Zusammengehörigkeit mit einem Team bzw. die Zugehörigkeit zum Deutschen Fussball-Bund symbolisiert und nicht ein Herkunftshinweis darstellt. Es besteht also keine Erwartung über die geografische Herkunft der Waren, die enttäuscht werden könnte. Auch die Vorinstanz legt in ihrem Schreiben vom 30. Januar 2017 im Zusammenhang mit ihrer Anpassung der Praxis im Bereich der Verwechselbarkeit von staatsvertraglich geschützten Bezeichnungen dar, die Marke "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" sei grundsätzlich von der Ausnahme für Sportverbände erfasst und auf die Geltendmachung der Rechtswidrigkeit werde daher insoweit verzichtet. Die neue Praxis der Vorinstanz, aufgrund derer sie das vorliegende Zeichen grundsätzlich als nicht rechtswidrig taxiert hat, knüpft unter anderem an die Bedingung an, ein Zeichen dürfe im Gesamteindruck keine falschen Erwartungen in Bezug auf die geografische Herkunft wecken. Damit ist erstellt, dass die Marke "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" auch gemäss Auffassung der Vorinstanz im Gesamteindruck keine falschen herkunftsbezogenen Erwartungen weckt, sondern als Logo eines Sportverbandes identifiziert wird.

E. 5.3

Zusammenfassend ist im Rahmen der Anwendung der Ausnahme für Sportverbände der Gesamteindruck des Zeichens massgeblich und das Bildelement nicht isoliert zu betrachten. Die Marke "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" weckt keine Herkunftserwartung, sondern wird von den massgeblichen Verkehrskreisen als Logo des Sportverbandes erkannt, unabhängig davon, ob der Adler im strittigen Zeichen tatsächlich mit dem Bundesadler verwechselbar ist oder nicht. Damit verleitet das Zeichen nicht zur Annahme einer Warenherkunft, die in Wirklichkeit nicht zutrifft, sondern es dient der namensmässigen Identifikation und es besteht daher keine Gefahr der Irreführung gemäss Art. 2 Bst. c MSchG, gleich wie das Zeichen auch nicht zum Gemeingut gemäss Art. 2 Bst. a MSchG zu zählen ist.

E. 6

Die Vorinstanz vertritt mit Blick auf den Staatsvertrag ferner die Ansicht, die Ausnahme für Sportverbände treffe nicht auf Produkte zu, für welche die mit der Marke verbundene Herkunftsangabe einen besonderen Ruf geniesse, wie vorliegend z.B. Autos in Klasse 12, Bier in Klasse 32 sowie Wein und Spirituosen in Klasse 33. Aus diesem Grund seien diese Waren unter dem Aspekt der Rechtswidrigkeit gemäss Art. 2 Bst. d MSchG auf solche deutscher Herkunft einzuschränken. Die Prüfung, ob Deutschland einen besonderen Ruf für die genannten und andere Waren hat, lässt die Vorinstanz mit dem Hinweis auf den im Zeichen verwendeten Adler als indirekte Herkunftsangabe offen. Sie verweist jedoch auf ihre im Newsletter 2017/01 publizierte "Praxisänderung des IGE: Verwechselbarkeit von staatsvertraglich geschützten Bezeichnungen in abgewandelter Form", in welcher der erwähnte Vorbehalt eines besonderen Rufs angeführt wird. Der Wortlaut der Praxisänderung ist wie folgt: "Neu können Zeichen, die geschützte Bezeichnungen enthalten, ohne Einschränkung der Warenliste zum Markenschutz zugelassen werden, sofern die nachfolgenden Bedingungen kumulativ erfüllt sind: - Die geschützte Bezeichnung liegt in einer abweichenden Form im Sinne von Art. 4 Abs. 2 [des Staatsvertrags] vor. - Es besteht keine Verwechslungsgefahr mit der geschützten Bezeichnung, da das hinterlegte Zeichen im Gesamteindruck bei den relevanten

schweizerischen Abnehmern keine Irreführungsgefahr in Bezug auf die geografische Herkunft weckt. Im Rahmen dieser Prüfung werden neu folgende Ausnahmen gemäss Richtlinien (also gegebenenfalls unter Vorbehalt eines besonderen Rufs) berücksichtigt: Angaben mit doppelter Bedeutung, Typenbezeichnungen, Namen von ethnischen Gruppen, betriebliche Herkunft, Verkaufsort, Titel von Medien und Verlagserzeugnissen und Inhaltsangaben, geografische Hinweise in der Gastronomie, Namen von Luftfahrtgesellschaften, Namen von Sportorganisationen, Namen von kulturellen und sportlichen Anlässen, geografische Hinweise bei Tabakwaren sowie Reisedienstleistungen. - Das Zeichen ist im Ursprungsland ohne Einschränkung der Warenliste eingetragen."

E. 6.1.1

Gemäss Art. 2 Abs. d MSchG ist eine Marke absolut schutzunfähig, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstösst, wobei Zeichen, deren Markeneintragung durch Staatsvertragsrecht oder durch Bundesrecht untersagt ist, im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG rechtswidrig sind (Urteil des BGer 4A_674/2010 vom 6. April 2011 E. 2 ZACAPA).

E. 6.1.2

Der zwischen der Schweiz und Deutschland geschlossene Staatsvertrag (vgl. E. C) reiht sich in eine Folge ähnlich lautender bilateraler Staatsverträge zum Schutz von Herkunftsangaben ein, welche die Schweiz unter anderem auch noch mit Spanien (SR 0.232.111.193.32) und Frankreich (SR 0.232.111.193.49) schloss. Nach der Präambel des Staatsvertrags besteht dessen Zweck darin, die Herkunftsangaben einschliesslich Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen bzw. die entsprechenden Naturerzeugnisse und Erzeugnisse der gewerblichen Wirtschaft des einen Landes im anderen Land wirksam gegen unlauteren Wettbewerb zu schützen. Die Schweiz hat sich zu diesem Zweck verpflichtet, die Benutzung von Marken, die nach dem Staatsvertrag unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende Angaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse oder Waren, für die sie benutzt werden, enthalten, durch alle gerichtlichen oder behördlichen Massnahmen zu unterdrücken, die nach der massgeblichen Gesetzgebung in Betracht kommen (Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrags). In Art. 2 Abs. 1 des Staatsvertrags ist der "Grundsatz der Staatenreservierung" niedergelegt. Danach sind der Name "Bundesrepublik Deutschland", die Bezeichnung "Deutschland" und die Namen deutscher Länder sowie die im Anhang aufgeführten Bezeichnungen im Gebiet der Eidgenossenschaft ausschliesslich deutschen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten. Der Vertrag schützt die erfassten Herkunftsangaben durch den Grundsatz der Staatenreservierung unmittelbar und ist somit direkt anwendbar (vgl. Urteil des BVGer B-1295/2015 vom 22. August 2016 E. 2.4 IBEROGAST m.w.H.; Holzer, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51 N. 46; Hermann-Josef Omsels, Geografische Herkunftsangaben, München 2007, N. 881). Nach Art. 2 Abs. 1 des Staatsvertrags gilt zudem der "Grundsatz der Schutzrechtsübernahme": Geschützte deutsche Bezeichnungen dürfen in der Schweiz nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden, wie sie in der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen sind. Diese Verweisung auf das Recht im Herkunftsland macht eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip, das immaterialgüterrechtlichen Schutzanforderungen gewöhnlich zugrunde liegt (vgl. Urteil des BVGer B-1295/2015 vom 22. August 2016 E. 2.5 IBEROGAST m.w.H.). Der Staatsvertrag kann dennoch über den Schutz im Herkunftsland hinausgehen: Der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme kann neben dem Grundsatz der

Staatenreservierung widerspruchsfrei nur gelten, wenn das Recht im Herkunftsland strenger ist als die Staatenreservierung oder ausnahmsweise eine ganz bestimmte Gebrauchsform explizit erlaubt. Fehlt jedoch das Gebrauchsverbot im innerstaatlichen Recht des Herkunftslands, obwohl die Bezeichnung vom Staatsvertrag geschützt wird, kann der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme dem Grundsatz der Staatenreservierung im anderen Vertragsstaat nicht vorgehen, da die Staatenreservierung sonst gar nie zur Anwendung gelangte. Es ist also nicht das mildere Recht des Herkunftslands anzuwenden (vgl. Urteil des BVGer B-1295/2015 vom 22. August 2016 E. 2.5 IBEROGAST m.w.H.). Der Staatsvertrag definiert zwei Schutzniveaus für bestimmte, in den Anhängen zum Staatsvertrag namentlich aufgelistete Bezeichnungen. Ein "absoluter" Schutz, unabhängig von den Waren und Dienstleistungen, für die eine Bezeichnung verwendet wird, gilt nach Art. 2 Abs. 1 des Staatsvertrags für den Namen "Bundesrepublik Deutschland", die Bezeichnung "Deutschland" und für die Namen deutscher Länder. Die übrigen aufgelisteten Bezeichnungen sind, unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen, nur "relativ" im Zusammenhang mit entsprechenden Waren geschützt (vgl. Urteil des BVGer B-30/2009 vom 8. April 2010 E. 3.1 ALVARO NAVARRO; Botschaft des Bundesrates betreffend den zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geografischen Bezeichnungen [nachfolgend: Botschaft Staatsvertrag], BBl 1968 I 213 ff., 218 ff.). Der Staatsvertrag gewährt auch dann Schutz, wenn die geschützten Herkunftsbezeichnungen in Übersetzung oder in adjektivischer Form verwendet werden (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Abs. 2 des Staatsvertrags; Urteil des BGer 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 3.3 Champ; Botschaft Staatsvertrag, BBl 1968 I 213 ff., 225). Zugleich verbietet Art. 4 Abs. 2 des Staatsvertrags auch den Gebrauch von Bezeichnungen, die mit den genannten Herkunftsangaben verwechselbar sind (vgl. Urteil des BVGer B-1295/2015 vom 22. August 2016 E. 2.7.1 IBEROGAST m.w.H.). Der Schutz gemäss Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 4 Abs. 2 des Staatsvertrags wird insofern durchbrochen, als Art. 2 Abs. 4 des Staatsvertrags die kennzeichenmässige Benutzung des Namens und der Firma zulässt, wenn ein schutzwürdiges Interesse an dieser Benutzung besteht. Vorbehalten bleibt Art. 5 des Staatsvertrags, wonach der Gebrauch des mit einer geschützten Bezeichnung übereinstimmenden Kennzeichens stets unzulässig ist, wenn damit die Gefahr einer Irreführung einhergeht (Art. 4 Abs. 5 des Staatsvertrags; Botschaft Staatsvertrag, BBl 1968 I 213 ff., 227).

E. 6.2

Der Newsletter der Vorinstanz betreffend "Praxisänderung des IGE: Verwechselbarkeit von staatsvertraglich geschützten Bezeichnungen in abgewandelter Form" ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich. Die Praxisänderung stellt höchstens eine Verwaltungsverordnung dar, mit welcher die Behörde ihre Praxis für sich selbst kodifiziert und kommuniziert. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthalten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichtigen sie bei der Entscheidungsfindung freilich insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen (vgl. zu allem Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., Zürich/ St. Gallen 2016, N. 81 ff. mit weiteren Hinweisen; Pierre Tschannen/ Ulrich Zimmerli/ Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 41 N. 11 ff.). Wie aus E. 3.4 ersichtlich ist, stehen

die Ausnahmen zum Erfahrungssatz der Herkunftserwartung nicht unter dem Vorbehalt, dass die mit der Marke verbundene Herkunftsangabe für die zu schützenden Waren keinen besonderen Ruf genießt (vgl. Urteil des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 4.5.2 BOND ST. 22 LONDON [fig.]). Die Unterscheidung zwischen Herkunftsangaben mit bzw. ohne besonderen Ruf ist für den zweiten Titel des MSchG, worunter die Art. 47 ff. MSchG fallen, nicht entscheidend, da beide Formen geografischer Herkunftsangaben gleichermaßen geschützt werden (Holzer, a.a.O., Art. 47 N. 9 ff., insbesondere N. 12). Der besondere Ruf ist nur insofern zu beachten, als die Beurteilung, ob eine Ausnahme vom Erfahrungssatz der Herkunftserwartung vorliegt, unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zu erfolgen hat (vgl. E. 3.4). Hierfür ist auf das in E. 5 Gesagte zu verweisen und anzufügen, dass das Zeichen "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" auch im Zusammenhang mit zum Beispiel Autos, Bier, Wein und Spirituosen, also Waren, für die Deutschland unbestrittenermaßen einen besonderen Ruf genießt, als Logo des Sportverbandes erkannt wird bzw. der Erkennungscharakter des Zeichens unabhängig vom Ruf der Waren, für die es geschützt werden soll, vorhanden ist. Die massgeblichen Verkehrskreise werden das Zeichen "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" somit auch im Zusammenhang mit Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf genießt (z. B. Autos, Bier, Wein und Spirituosen), nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstehen (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG). Die für die Marke "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" geltende Ausnahme für Sportverbände (vgl. E. 5) ist nach dem Gesagten auch im Zusammenhang mit Waren anwendbar, für die Deutschland einen besonderen Ruf genießt, weshalb die Prüfung, welche Waren dies genau sind, vorliegend offen gelassen werden kann.

E. 6.3

Offensichtlich und von den Parteien unbestritten ist ferner, dass der Terminus "Deutscher" aufgrund des Staatsvertrags im Regelfall für deutsche Produkte vorbehalten ist. Hinsichtlich der Anwendung der Ausnahmebestimmung von Art. 2 Abs. 4 des Staatsvertrags, wonach die kennzeichenmässige Benutzung des Namens und der Firma zulässig ist, wenn ein schutzwürdiges Interesse an dieser Benutzung besteht, ist ebenfalls unbestritten und von der Vorinstanz korrekt dargelegt, dass der Vereinsname "Deutscher Fussball-Bund" im Rahmen der Auslegung von Art. 2 Abs. 4 des Staatsvertrags einem Personennamen gleichgesetzt werden kann. Zudem verzichtet die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 30. Januar 2017 ausser betreffend Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf genießt, auf die Geltendmachung der Rechtswidrigkeit infolge Verletzung des Staatsvertrags. Im Grundsatz anerkennt die Vorinstanz damit implizit die in Art. 2 Abs. 4 genannte Voraussetzung des schutzwürdigen Interesses des Beschwerdeführers, seinen Namen kennzeichenmässig zu gebrauchen bzw. macht das Fehlen eines schutzwürdigen Interesses zumindest nicht mehr geltend. Dass im vorliegenden Fall ein schutzwürdiges Interesse an der kennzeichenmässigen Benutzung des Namens besteht, ergibt sich insbesondere aus dem umfangreichen Sortiment an Fanartikeln, das für Fussball-Nationalmannschaften typisch ist und auf denen als Symbol der Zugehörigkeit das Logo des jeweiligen Verbandes bzw. der jeweiligen Nationalmannschaft abgedruckt ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch das Interesse des Beschwerdeführers, weltweit unter einheitlichem Logo auftreten zu können. Es ist notorisch, dass der Verkauf von Merchandising-Artikeln bzw. die ökonomische Vermarktung einer Nationalmannschaft für den Fussball typisch ist und durch das entsprechende Logo kenntlich gemacht wird. Im besonderen Mass gilt dies für die deutsche Nationalmannschaft, die als Team als solches, in der Schweiz weiten - auch

nicht an Fussball interessierten - Kreisen bekannt ist. Weil auch die Irreführungsgefahr des Zeichens "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" für Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf genießt, ausgeschlossen werden kann (vgl. E. 6.2), wird der Staatsvertrag, der falsche oder irreführende Angaben über die Herkunft verbietet, auch nicht hinsichtlich Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf genießt, verletzt, zumal auch der Staatsvertrag selber keinen solchen Vorbehalt vorsieht. Im Übrigen sind damit mit Ausnahme des Vorbehalts für Waren mit einem besonderen Ruf, der vorliegend nicht zum Tragen kommt, die Voraussetzungen, welche die Vorinstanz in der "Praxisänderung des IGE: Verwechselbarkeit von staatsvertraglich geschützten Bezeichnungen in abgewandelter Form" festhält, eingehalten. Namentlich liegt die geschützte Bezeichnung in einer abweichenden Form in Sinne von Art. 4 Abs. 2 des Staatsvertrags vor ("Deutscher"), das Zeichen "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" weckt im Gesamteindruck keine Irreführungsgefahr in Bezug auf die geografische Herkunft und die Marke ist in Deutschland ohne Einschränkung der Warenliste eingetragen (vgl. entsprechende Suchanfrage auf <http://www.wipo.int/romarin>, besucht am 6. Juli 2017).

E. 6.4

Nach dem Gesagten ist die Eintragung der Marke "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" für Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf genießt, nicht rechtswidrig. Daher muss in diesem Zusammenhang einem allfälligen Verstoss gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung, womit die Schutzverweigerung einer internationalen Marke infolge Rechtswidrigkeit überhaupt erst hätte begründet werden können (vgl. E. 2.3), nicht weiter nachgegangen werden.

E. 7

Das Zeichen "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" ist für die beanspruchten Waren weder irreführend noch rechtswidrig und gehört auch nicht dem Gemeingut an. Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'197'623 "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" für alle angemeldeten Waren in der Schweiz Schutz zu gewähren.

E. 8

Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Dem obsiegenden Beschwerdeführer ist der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids daher zurückzuerstatten. Da aufgrund von Art. 63 Abs. 2 VwVG auch der unterliegenden Vorinstanz keine Verfahrenskosten auferlegt werden, ist vorliegend - entgegen des Kosten- und Entschädigungsantrags des Beschwerdeführers, der sich auch auf die Auferlegung der Verfahrenskosten an die Vorinstanz beziehen könnte - auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Überdies ist dem obsiegenden Beschwerdeführer eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine 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 des Bundesgesetzes 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 hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten des Beschwerdeführers aufzuerlegen. Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berücksichtigt hierbei den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der Beschwerdeführer hat mit der Beschwerde eine pauschale Kostennote im Umfang von Fr. 10'216.80.- (inkl. MWST von Fr. 756.80) vorgelegt. Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG; SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Der Beschwerdeführer hat seinen Sitz in Frankfurt, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Der Beschwerdeführer ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST geschuldet ist. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt und eine mündliche Verhandlung fand statt. Unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit (Art. 64 Abs. 1 VwVG) sowie der Tatsache, dass die eingereichte Kostennote nicht den Anforderungen einer detaillierten Aufstellung gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE genügt, erscheint der geltend gemachte Betrag hoch. Nach einer summarischen Beurteilung, insbesondere vor dem Hintergrund der teilweisen Wiederholungen der im ersten Schriftenwechsel gemachten Ausführungen im Rahmen der Verhandlung, dem Umfang der Beschwerdeschrift (25 Seiten) und dem Vergleich mit ähnlich aufwändigen Fällen, wird eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.- (exkl. MWST) als angemessen erachtet.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.