

BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-01-30, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3766_2007

FR: TAF B-3766/2007 du 30 janvier 2009

IT: TAF B-3766/2007 del 30 gennaio 2009

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 30. April 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

E. 2

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Die Vorinstanz hat den Widerspruch allerdings nur mit der Begründung abgewiesen, dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wurde, was die Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme vom 17. März 2006 an die Vorinstanz rechtswirksam angezweifelt hat (Art. 32 MSchG), wurde im angefochtenen Entscheid offen gelassen. Falls das Bundesverwaltungsgericht in Gutheissung der Beschwerde das Bestehen einer Zeichenähnlichkeit zwischen den zu vergleichenden Marken bejaht, wäre die Sache darum zur weiteren Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Auf die Beschwerde ist somit nur in dem Sinne teilweise einzutreten, als sinngemäss beantragt wird, die Sache sei zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 3

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke

zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die Eintragung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

E. 4

Die Benelux-Staaten gehören wie die Schweiz der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) an, wobei zwischen den Ländern die in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierte Vertragsfassung (SR 0.232.04) massgebend ist. Gemäss Art. 6ter PVÜ sind staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen vor Nachahmung geschützt und dürfen als Marke weder eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden. Dabei ist der Schutz der Hoheitszeichen beschränkt auf die Irreführungsgefahr über die Herkunft von Waren und erstreckt sich auch auf die Nachahmung der charakteristischen heraldischen Merkmale. Diese Bestimmung betrifft nur die Fabrik- und Handelsmarken, nicht jedoch die Dienstleistungsmarken (C. Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 2 N 273 f.; G. H. C. Bodenhausen, Kommentar zur Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Köln 1971, S. 80 ff. zu Art. 6ter PVÜ; L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 MSchG N. 81). Die Pariser Verbandsübereinkunft sieht in diesem Zusammenhang zwei Ausnahmen vom Schutz von Kennzeichen, Bezeichnungen und Kurzbezeichnungen zwischenstaatlicher Organisationen vor, welche nicht zwingenden Charakter haben und somit dem Ermessen der Verbandsländer überlassen sind. Einerseits ist es den Mitgliedstaaten freigestellt, den Schutz nicht zu gewähren, wenn er Nachteile für die Inhaber von gutgläubig vor Inkrafttreten der Übereinkunft in dem betreffenden Land erworbenen Markenrechten bringen würde. Andererseits ist kein Verbandsland verpflichtet, den Schutz zu gewähren, wenn die Benutzung oder Eintragung der Marke, gegen welche der Schutz angerufen wird, nicht auf eine Verbindung zwischen der das Kennzeichen oder andere Zeichen enthaltenden Marke mit der betreffenden Organisation hinweist oder wenn die Benutzung oder Eintragung nicht geeignet wäre, die Öffentlichkeit über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation zu täuschen (Art. 6ter Abs. 1 Bst. c PVÜ).

E. 5

In Konkretisierung der mit der Pariser Verbandsübereinkunft eingegangenen Verpflichtungen hat die Schweiz das Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen erlassen (NZSchG, SR 232.23). Der Schutz dieses Gesetzes geht weiter als derjenige von Art. 6ter PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken und Geschäftsfirmen, und dies selbst dann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht (David, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 83; Willi, a.a.O., Art. 2 MSchG N 275; BGE 105 II 135 E. 2 mit Hinweis auf die Botschaft des

Bundesrates an die Bundesversammlung vom 5. Juni 1961 zum Entwurf eines Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen, BBl 1961 I 1333). Das Gesetz untersagt die Benutzung der Namen, Sigel, Wappen, Flaggen und anderer Zeichen der Vereinten Nationen, derer Spezialorganisationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen, wobei sich das Verbot auch auf Nachahmungen erstreckt (Art. 1-3 NZSchG). Gemäss Art. 4 NZSchG tritt der Schutz der Zeichen am Tag ihrer Veröffentlichung im Bundesblatt ein. Art. 5 NZSchG hält fest, dass wer in gutem Glauben vor jener Veröffentlichung Namen, Sigel, Wappen, Flaggen oder andere geschützte Kennzeichen zu benutzen begonnen hat, diese Benutzung fortsetzen darf, sofern daraus der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst.

E. 6

Beim angefochtenen Zeichen GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke, welche in der Mitte der oberen Zeichenhälfte das am 2. September 2003 im Bundesblatt veröffentlichte Emblem der GALILEO satellites and services for positioning and radio-navigation enthält. Letzteres besteht aus einem schwarzen Quadrat, in dessen oberen drei Vierteln sich eine weisse, mit einem schwarzen Punkt und Kleinbuchstaben "e" versehene Scheibe befindet, um die zwölf helle fünfzackige Sterne elliptisch angeordnet sind. Im unteren Viertel steht in weissen Grossbuchstaben das Wort "GALILEO". Ausserhalb des Emblems, jedoch unmittelbar rechts daneben befindet sich in schwarzen Grossbuchstaben von gleicher Grösse und Schrift auf weissem Hintergrund der Begriff "JOINT" sowie darunter die Bezeichnung "UNDERTAKING". Links unterhalb des Emblems steht in Schwarz auf Weiss noch eine Kombination aus drei Kreissegmenten und einem Punkt, welche aufgrund ihrer Anordnung die Buchstaben "G", "j" und "U" abstrahieren.

E. 7

Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke GALILEO im angefochtenen Zeichen GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) zu einer Verwechslungsgefahr führe. Auch soll es sich bei der Beschwerdegegnerin um eine gemischtwirtschaftliche Unternehmung und um keine zwischenstaatliche Organisation handeln. Demgegenüber ist unbestritten, dass das Emblem der GALILEO satellites and services for positioning and radio-navigation in der Schweiz mit Wirkung ab 2. September 2003 geschützt ist und die Beschwerdegegnerin auch berechtigt war, dieses in ihrem Zeichen zu verwenden, weshalb der Marke korrekterweise der Schutz in der Schweiz gewährt worden ist. Auf die Rechtsnatur der Beschwerdegegnerin ist deshalb nicht näher einzugehen. Zu prüfen ist dagegen, ob das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen den Schutz vorbestehender Registerrechte einschränken kann.

E. 8

Gemäss Art. 5 NZSchG darf, wer in gutem Glauben Namen, Sigel, Wappen, Flaggen oder andere nach diesem Gesetz geschützte Kennzeichen vor der Veröffentlichung im Bundesblatt zu benutzen begonnen hat, die Benutzung fortsetzen, sofern daraus der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst. Die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 5. Juni 1961 zum Entwurf eines

Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen hält fest, dass keine Veranlassung besteht, vom Grundsatz abzuweichen, wonach wohlerworbene Rechte beim Inkrafttreten eines neuen Gesetzes weiterhin gewahrt bleiben sollen. In einem Fall soll der Richter den Weiterbestand solcher Rechte ablehnen können, nämlich dann, wenn damit ein Nachteil für die betreffende Organisation verbunden ist. Dies treffe beispielsweise dann zu, wenn ein Kennzeichen einer Organisation von einem Dritten auf demselben Tätigkeitsgebiet verwendet und dadurch eine Verwechslungsgefahr begründet würde (BBl 1961 I 1337). Deutlicher noch ist die französischsprachige Botschaft, wo davon die Rede ist, dass wohlerworbene Rechte durch den Richter nichtig erklärt werden können ("... les droits acquis pourront être mis à néant par le juge..." [FF 1961 1341]). Der Gesetzesentwurf hatte demzufolge zwar die Koexistenz vorbestehender Marken mit jüngeren Hoheitszeichen zum Ziel, räumte jedoch im Konfliktfall letzteren eindeutig den Vorrang ein. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach gemäss Art. 5 NZSchG hoheitliche Kennzeichen nur den vor ihrer Veröffentlichung zwar benutzten, jedoch noch nicht registrierten Zeichen vorgehen würden, kann nicht gefolgt werden. Vielmehr gehen hoheitliche Kennzeichen auch eingetragenen Marken insoweit vor, als der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation andernfalls ein Nachteil erwüchse. Ebenso wenig darf aus Art. 6 Abs. 2 NZSchG, wonach gegen dieses Gesetz verstossende Marken von der Hinterlegung ausgeschlossen sind, der Umkehrschluss gezogen werden, dass vorbestehende Markenrechte gegenüber einem jüngeren Hoheitszeichen uneingeschränkt Bestand haben, zumal es sich um eine nicht unbedingt notwendige Bestimmung handelt, sah doch bereits das alte Markenschutzgesetz die Verweigerung der Registrierung von Marken vor, welche den Vorschriften der Bundesgesetzgebung widersprechen (vgl. BBl 1961 1337 f.). Im Übrigen sei noch angemerkt, dass das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen den Namen, Sigeln und Zeichen der zwischenstaatlichen Organisationen einen weitergehenden Schutz als Art. 6ter PVÜ gewährt. Letztere Bestimmung kann nicht zugunsten einer einschränkenden Anwendung des Bundesgesetzes angerufen werden (BGE 105 II 135 E. 2). Es lässt sich festhalten, dass dem Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen auch im Widerspruchsverfahren Nachachtung zu verschaffen ist. Ein von der jeweiligen zwischenstaatlichen Organisation oder mit deren Zustimmung als Marke angemeldetes hoheitliches Kennzeichen geht dabei auch einer vorbestehenden Marke grundsätzlich vor und ist bei der Beurteilung ihres Schutzzumfangs zu berücksichtigen. Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis der Vorinstanz, dass im Widerspruchsverfahren von der Gültigkeit der konfligierenden Zeichen auszugehen sei, da auch dies sie nicht davon entbindet, die Schutzvoraussetzungen der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt ihres Entscheids zu prüfen, die von den Verhältnissen im Zeitpunkt der Eintragung der Marke - wie im vorliegenden Fall - manchmal abweichen können. Dies gilt nach oben Gesagtem ebenfalls dann, wenn das Hoheitszeichen jünger als die Widerspruchsmarke ist. Selbst wenn das hoheitliche Kennzeichen - wie in casu - nur einen Bestandteil der neueren Marke bildet, vermag es darum allein keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Eine solche könnte sich höchstens im Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken aus der Kombination mit anderen Elementen ergeben. Dies ist bei der Marke der Beschwerdegegnerin jedoch nicht der Fall. Der umstrittene Begriff GALILEO befindet sich auf dem Emblem der GALILEO satellites and services for positioning and radio-navigation,

welches in der Schweiz geschützt ist und das die Beschwerdegegnerin auch berechtigt war, in ihrem Zeichen zu verwenden. Das hoheitliche Kennzeichen unterliegt nicht dem Gegenstand des Widerspruchsverfahrens, weshalb die Vorinstanz das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zurecht verneint hat.

E. 9

Die Beschwerdeführerin führte ferner aus, dass Markenrechte der Eigentumsgarantie unterstünden und in casu keine genügende gesetzliche Grundlage für eine Expropriation vorläge. Bei den im Markenregister eingetragenen Zeichen handelt es sich um wohlerworbene Rechte. Dies sind vermögenswerte Ansprüche des Privaten gegenüber dem Staat, die sich durch ihre besondere Rechtsbeständigkeit auszeichnen (U. Häfelin/G. Müller/F. Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 1008). Wohlerworbene Rechte sind nicht absolut gesetzesbeständig. Ihr Widerruf ist zulässig, wenn er auf genügender gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt, verhältnismässig ist und gegen volle Entschädigung erfolgt. Die blosser Einschränkung eines wohlerworbenen Rechts lässt das Gemeinwesen gewöhnlich nur dann entschädigungspflichtig werden, wenn sie wirtschaftlich einem Entzug des Rechts gleichkommt (P. Tschannen/ U. Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 4 Rz. 47). In casu liegt die gesetzliche Grundlage in Art. 5 NZSchG, wonach vorbenützte Kennzeichen weiterverwendet werden dürfen, sofern der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst. Ob die Norm auch für den Entzug des Registerrechts ausreichen würde, kann dahingestellt bleiben, für den blossen Entzug des Abwehranspruchs gegenüber dem jüngeren Zeichen genügt sie zweifellos. Das öffentliche Interesse besteht im Geltungsschutz des Hoheitszeichens. Auch ist der Eingriff verhältnismässig, kann die Beschwerdeführerin doch ihre Marke wie bis anhin weiterbenutzen. Dabei könnte sich der gesetzliche Schutz des hoheitlichen Emblems, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend feststellte, für die Widerspruchsmarke indirekt sogar als dienlich erweisen. Zudem dürfte diese von einem allfälligen hoheitlichen Anschein profitieren. Im Übrigen stellt der vorliegende Entzug des Abwehrrechts lediglich eine marginale Einschränkung des Markenrechts dar, weshalb kaum eine Entschädigung geschuldet wäre.

E. 10

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Vorinstanz das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken zurecht verneint hat. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig, und es steht der Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 11

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die

angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).

E. 12

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

E. 13

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- verrechnet. Die Differenz von Fr. 500.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. 3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zu entschädigen. 4. Dieses Urteil geht an: die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen) die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) die Vorinstanz (Wspr. Nr. 7766; Einschreiben; Akten zurück) Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Hans Urech Marc Hunziker
Versand: 4. Februar 2009

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