

BVGer B-7414/2006 vom 7. März 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-03-07, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7414_2006

FR: TAF B-7414/2006 du 7 mars 2007

IT: TAF B-7414/2006 del 7 marzo 2007

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 lit. d VGG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 VwVG am 1. Juni 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt, und er ist durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Zunächst stellt sich die Frage nach den von der angemeldeten Marke angesprochenen Verkehrskreisen. Die zu beurteilende Marke wurde für die "Erzeugung von Energie" in Klasse 40 angemeldet. Energie ist als Strom oder Wärme erhältlich und kann auch als Drall, Schwingung oder anders weitergegeben werden. Am Markt wird zum Beispiel elektrische Energie wie eine Ware verkauft. Sie ist darum auch in Warenklasse 4 der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen eingeordnet. Im Zusammenhang mit ihrem Verkauf gilt die vorgängige Erzeugung von Energie als Hilfsdienstleistung, und ist die Marke nicht selbständig geschützt (Lucas David, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 37 zu Art. 3 MSchG, Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 19). Käufer von elektrischer Energie als Ware wären die Strombezüger, also sämtliche Unternehmen, Haushalte und Einzelpersonen. Dagegen kommen als Abnehmer der Dienstleistung "Erzeugung von Energie" in Klasse 40 praktisch nur Besitzer von teuren energieproduzierenden Anlagen (Turbinen-, Photovoltaik-, Erdwärme- oder Biogas-Anlagen etc.) in Frage. Denn wie erwähnt wird der Akt der Erzeugung von Energie nur dann als Hauptdienstleistung verstanden, wenn er nicht mit dem Verkauf der dabei erzeugten Energie oder einer anderen dabei hergestellten Ware an den Dienstleistungsbezüger einhergeht. Eine solche Energieerzeugung wird dem Dienstleistungsbezüger aber nur dann einen Nutzen vermitteln, wenn ihm das verwendete Kraftwerk bereits gehört, so dass er die erzeugte Energie verwenden kann. Als Abnehmer der zu prüfenden Marke sind darum Besitzer teurer energieproduzierender Anlagen anzusehen, welchen die "Erzeugung von Energie" als Hauptdienstleistung erbracht wird.

E. 3

Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch des Beschwerdeführers zurückgewiesen, weil dieses Art. 10 Abs. 1 des Wappenschutzgesetzes (WSchG, SR 232.21) verletze. Art. 10 Abs. 1 WSchG verbietet die Eintragung von Zeichen als Marken, die mit Wappen, Fahnen oder anderen Hoheitszeichen, amtlichen Kontroll- und Garantie-Zeichen oder -Stempeln verwechselt werden können. Im Gegensatz zu Art. 11 setzt Art. 10 WSchG voraus, dass der Schweiz im betreffenden Land für gleichartige eidgenössische und kantonale Zeichen Gegenrecht gehalten wird. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, wurde der frühere Ausdruck "Fabrik- und Handelsmarken" in Art. 10 Abs. 1 WSchG mit Art. 75 Abs. 3 MSchG durch den Ausdruck "Marken" ersetzt, so dass Art. 10 WSchG auch Dienstleistungsmarken wie die hier zu beurteilende umfasst.

E. 4

Zu Unrecht behauptet die Vorinstanz in E. 2 des angefochtenen Entscheids, dass der Schutz von Art. 10 WSchG über den Schutz des Gegenrechts hinausreiche. Durch den Vorbehalt beschränkt diese Bestimmung ihre Tragweite auf den jeweiligen Umfang des Gegenrechts und soll ein asymmetrischer Schutz gerade verhindert werden (Rekurskommission für geistiges Eigentum/RKGE in sic! 2004, 601 E. 4 Newberry). Die Überlegungen von Stefan Szabo in sic! 2003, 276 über die Tragweite von Art. 1 WSchG, auf welche die Vorinstanz sich in Punkt 2 ihrer Vernehmlassung und in E. 2 des angefochtenen Entscheids beruft, befassen sich nicht mit der Frage der ausländischen Hoheitszeichen gemäss Art. 10 WSchG, sondern mit der Frage des Schutzzumfangs von Art. 1 WSchG und sind darum für die Frage des Gegenrechts nicht einschlägig.

E. 5

Die Vorinstanz erblickt den von Art. 10 Abs. 1 WSchG verlangten Gegenrechtsvorbehalt in Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, SR 0.232.04), der die Mitgliedsländer verpflichtet, "die Eintragung der Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer [...] sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären [...]". Albanien ist seit 1995 Mitglied des Pariser Verbandes, weshalb diese Bestimmung als Gegenrechtsvorbehalt angerufen werden kann. Die Bestimmung beschränkt den Hoheitszeichenschutz jedoch ausdrücklich auf Fabrik- und Handelsmarken, umfasst Dienstleistungsmarken wie die vorliegende also nicht (David, N. 84 zu Art. 2 MSchG, Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 273 zu Art. 2 MSchG, Hans David Meisser/David Aschmann, Herkunftsangaben, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR III/2, Basel 2005, S. 291). Überdies beschränkt sie die Schutzwirkung bei nichtidentischen Zeichen auf eine "Nachahmung im heraldischen Sinn". Dagegen weicht die hier zu beurteilende Marke gerade in heraldisch wesentlichen Merkmalen von der albanischen Flagge ab, nämlich in der Hintergrundfarbe der Flagge, der Farbe der Krallen des Doppeladlers, der Zahl der Schwingen und den beigefügten Sternen. Auf Grund dieser Unterschiede und in Anbetracht der bei der Wahl eines Erbringers der hier zur Beurteilung stehenden Dienstleistungen üblichen Sorgfalt braucht also nicht befürchtet zu werden, dass das in der Marke enthaltene Wappen von jemandem, der die albanische Nationalflagge kennt, als albanisches Hoheitszeichen angesehen wird (RKGE in sic! 1999, 39 E. 5 Cercle, Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. München 2001, N. 4 zu Art. 6ter PVÜ). Noch weniger erwartet dies aber jemand, der die albanische Flagge nicht kennt. Art. 6ter PVÜ statuiert darum im vorliegenden Fall gleich aus zwei Gründen kein Gegenrecht für die Anwendung - oder jedenfalls vollständige Anwendung - von Art. 10

Abs. 1 WSchG.

E. 6

Andere Gegenrechtsgrundlagen sind nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat offenbar nicht versucht, das albanische nationale Recht zum Schutz von Hoheitszeichen zu ermitteln. Sie behauptet auch nicht, dass eine Gegenrechtserklärung des Bundesrats im Sinne von Art. 10 Abs. 3 WSchG besteht. Albanische Gesetze zum Geistigen Eigentum sind in der "Collection of Laws for Electronic Access (CLEA)" der OMPI unter www.wipo.int veröffentlicht, doch ergeben sich auch daraus keine Anhaltspunkte für einen gesetzlichen Schutz von Hoheitszeichen in Albanien. Mangels eines hinreichenden Gegenrechtsschutzes verletzt die angemeldete Marke Art. 10 Abs. 1 WSchG somit nicht.

E. 7

Ohne einen Gegenrechtsvorbehalt untersagt Art. 11 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 WSchG die Eintragung von Marken mit Wappen oder Fahnen ausländischer Staaten sowie von Marken, die mit diesen Wappen oder Fahnen verwechselt werden können, sofern deren Benützung zur Täuschung über die geographische Herkunft, den Wert, andere Eigenschaften von Erzeugnissen oder über die geschäftlichen Verhältnisse des Benützers zum entsprechenden Staat geeignet ist. Dieser Ausschlussgrund ist gleichbedeutend mit dem Ausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG für geographische Bezeichnungen in Marken. Er setzt voraus, dass das angemeldete Zeichen die relevanten Abnehmerkreise zur Annahme verleitet, die gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung stamme aus dem Land oder von dem Ort, auf den die Angabe hinweist (BGE 128 III 460 E. 2.2 Yukon). Diese Bedingung ist vorliegend nicht erfüllt und wird von der Vorinstanz auch nicht behauptet. Der einzige Hinweis in der angemeldeten Marke, der im Sinne eines geographischen Hinweises aufgefasst werden könnte, ist eine Ähnlichkeit des abgebildeten Doppeladlers mit dem Doppeladler in der albanischen Nationalflagge. Doppeladler kommen aber sowohl in Familien- wie Landeswappen und -flaggen relativ oft vor. Besitzern von teuren energieproduzierenden Anlagen (vgl. E. 2) ist, soweit sie die albanische Nationalflagge überhaupt kennen, bekannt, dass eine oberflächliche Übereinstimmung von Wappentieren keinen Rückschluss auf eine Zusammengehörigkeit oder gemeinsame Herkunft von zwei Wappen oder Flaggen gestattet. Das Markengesuch zeigt nach der unbestritten gebliebenen Darlegung des Beschwerdeführers sein Familienwappen. Nach der Praxis der Vorinstanz werden Familienwappen in Marken regelmässig geduldet (Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR III, Basel 1996, S. 90). Der Beschwerdeführer hat damit Anspruch, dass seine Marke in der berichtigten Fassung vom 14. November 2005 eingetragen wird (Art. 30 Abs. 3 MSchG).

E. 8

Damit kann offen bleiben, ob der Beschwerdeführer auch gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben im öffentlichen Recht die Eintragung der Marke verlangen könnte. Nach seinen Ausführungen hat er die Verschiebung des Hinterlegungsdatums der Marke in Kauf genommen, da ihm die Vorinstanz dafür die Genehmigung der Marke in Aussicht gestellt hatte, was einen Anspruch auf Vertrauensschutz begründen könnte (U. Häfelin/ G. Müller/F. Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, 668 ff.). Die Vorinstanz hat dies nicht bestritten oder kommentiert. Nach Besprechungsnotizen des Markenprüfers soll der Beschwerdeführer allerdings auf den Vorbehalt einer Genehmigung durch ein übergeordnetes Beschlussgremium innerhalb der Vorinstanz hingewiesen worden sein.

E. 9

Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke des Beschwerdeführers in der mit Schreiben vom 14. November 2005 geänderten Fassung und mit dem neuen Hinterlegungsdatum vom 15. November 2005 im Schweizerischen Markenregister einzutragen.

E. 10

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist dem Beschwerdeführer der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihm eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.

E. 11

Besteht keine 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 lit. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Bezahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

E. 12

Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

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