

BVGer B-764/2008 vom 9. April 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-04-09, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-764_2008

FR: TAF B-764/2008 du 9 avril 2009

IT: TAF B-764/2008 del 9 aprile 2009

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen des IGE in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG). Als Adressatin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Frist 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 die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 46 ff. VwVG) sind ebenfalls erfüllt. Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

E. 2.1

Italien und die Schweiz haben sowohl das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), als auch das zugehörige Protokoll vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4) ratifiziert. Gemäss Art. 9sexies Abs. 1 lit. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des MMA (Stockholmer Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.

E. 2.2

Das IGE kann innerhalb von 18 Monaten ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, es verweigere dieser Marke den Schutz in der Schweiz (Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP sowie entsprechende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 III 374 f. E. 1.2 mit Hinweisen). Es muss dafür mindestens einen der in der PVÜ erwähnten Gründe angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Bekanntgabe der Registrierung der Marke IR 820 974 UNOX (fig.) durch die OMPI am 16. Februar 2006 und der "Notification de refus provisoire total" des IGE vom 9. Januar 2007 wurde die genannte Frist eingehalten.

E. 2.3

Als Zurückweisungsgrund kann das IGE unter anderem geltend machen, die Marke verstosse gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung, wobei eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstossend angesehen werden kann, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, es sei denn, dass diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betrifft (Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ). Nach Art. 2 lit. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten

oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Eine Verletzung geltenden Rechts kann gegenüber einer international registrierten Marke nur dann als Schutzverweigerungsgrund angeführt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt (Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ; RKGE in sic! 1999, 37 f. E. 2 Cercle+).

E. 2.4

Gemäss Art. 6ter PVÜ ist die Schweiz verpflichtet, die Eintragung der Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen Organisationen, denen mindestens ein Verbandsland angehört, sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen und den Gebrauch dieser Zeichen zu verbieten, sofern ihn die zuständigen Stellen nicht erlaubt haben (Abs. 1 lit. a i.V.m. lit. b). Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Benutzung oder Eintragung nicht geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den Wappen, Flaggen, Kennzeichen, Sigeln oder Bezeichnungen hervorzurufen oder wenn die Benutzung oder Eintragung offensichtlich nicht geeignet ist, das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irrezuführen (Art. 6ter Abs. 1 lit. c PVÜ). Innerstaatlich hat die Schweiz diese Vorgabe mit dem NZSchG implementiert (vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 5. Juni 1961, BBl 1961 I 1331 f.). Gegenüber der OMPI berief sich die Vorinstanz denn auch auf Art. 1 und 2 NZSchG. Nach Art. 1 Abs. 1 NZSchG ist es untersagt, ohne ausdrückliche Ermächtigung des Generalsekretärs der Organisation der Vereinten Nationen folgende, der Schweiz mitgeteilte Kennzeichen dieser Organisation zu benutzen: ihren Namen in irgendwelcher Sprache (lit. a), ihre Sigel in den schweizerischen Amtssprachen oder in englischer Sprache (lit. b) sowie ihre Wappen, Flaggen und anderen Zeichen (lit. c). Gemäss Art. 1 Abs. 2 NZSchG erstreckt sich dieses Verbot auch auf Nachahmungen der betreffenden Zeichen. Art. 2 NZSchG dehnt es auf Kennzeichen von Spezialorganisationen der Vereinten Nationen sowie angeschlossener zwischenstaatlicher Organisationen aus. Nach Art. 6 Abs. 2 NZSchG sind Fabrik- und Handelsmarken sowie gewerbliche Muster und Modelle, die gegen dieses Gesetz verstossen, von der Hinterlegung ausgeschlossen. Der Schutz des NZSchG geht weiter als derjenige nach Art. 6ter PVÜ. So untersagt das NZSchG die Verwendung der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken und Geschäftsfirmen, und es setzt keine Verwechslungsgefahr voraus (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 83; Christoph Willi, MSchG, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 275; BGE 105 II 139 f. E. 2c BIS Services et Travail Temporaire SA, als Firma für unzulässig erkannt; Botschaft, 1333). Mit ihrer Zustimmung zur Aufnahme des europäischen Sitzes der Vereinten Nationen hatte sich die Schweiz stillschweigend bereit erklärt, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um dieser Organisation eine ungestörte Tätigkeit auf ihrem Staatsgebiet zu ermöglichen. Dazu zählte nach Auffassung des Bundesrates auch die Pflicht, den Namen und das Zeichen der Vereinten Nationen ausdrücklich gegen die Benützung durch nicht ermächtigte Dritte zu schützen (Botschaft, 1331). Das NZSchG dient demnach insbesondere dem Schutz der Aktivitäten der Vereinten

Nationen, nicht zuletzt aber auch der Aufrechterhaltung reibungsloser diplomatischer Beziehungen zwischen dieser Organisation und der Schweiz. Insofern umfasst es Bestimmungen, welche dem Bereich der öffentlichen Ordnung zuzurechnen sind. Folglich kommt eine Verletzung der Verbotsnormen dieses Gesetzes einem Verstoss gegen die öffentliche Ordnung gleich (vgl. Willi, Art. 2 N. 260). Die geschützten Zeichen der zwischenstaatlichen Organisationen werden im Bundesblatt veröffentlicht (Art. 4 Abs. 1 NZSchG); der Schutz tritt am Tag der Veröffentlichung ein (Art. 4 Abs. 2 NZSchG). Das im vorliegenden Fall zur Diskussion stehende Zeichen "UNO" der Organisation der Vereinten Nationen ist seit dem 1. Juni 1962 in der Schweiz geschützt (BBl 1962 I 1046 f.).

E. 3.1

Das international registrierte Zeichen "UNOX" (fig.) der Beschwerdeführerin ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke, die aus einem ellipsenförmigen, schwarz-weißen Etikett mit dem Wortelement "UNOX" besteht. Die Schrift der Buchstabenfolge "UNO" unterscheidet sich von derjenigen des direkt daran anschliessenden Buchstabens "X" insofern, als erstere ganz in weiss gehalten, letztere lediglich weiss umrandet ist, wobei alle Schriftzeichen die gleiche Grösse aufweisen und auf der schwarzen Grundfläche innerhalb der Ellipse positioniert sind.

E. 3.2

Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, "UNO" werde als selbständiges Element wahrgenommen und gehe wegen der Grafik nicht als Bestandteil einer Fantasiebezeichnung im Wortkonstrukt "UNOX" unter. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist die Marke "UNOX" hingegen - gesamthaft betrachtet - eine Fantasiebezeichnung.

E. 3.3

Ob eine Marke ein geschütztes Sigel einer internationalen Organisation im Sinne des NZSchG enthält, ist aufgrund ihres Gesamteindrucks zu beurteilen. Dies gilt generell, wenn die fragliche Buchstabenfolge innerhalb eines längeren Zeichens erscheint oder wenn ihr (auch) eine eigenständige Bedeutung zukommt (vgl. RKGE in sic! 2007, 183 f. E. 5 EPA European Packaging Alliance (fig.)). Anders präsentiert sich die Situation in der Regel bei figürlichen Zeichen, beispielsweise bei Wappen, denn diese springen auch als Bestandteile von Marken sofort ins Auge. Sie sind für sich allein, ohne Rücksicht auf die übrigen Elemente der Marke und die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, zu betrachten (vgl. BGE 134 III 411 ff. E. 5.2 f. VSA Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen / Rotkreuzzeichen sowie das Urteil des Bundesgerichts 4A_101/2007 vom 28. August 2007 E. 3 f. Doppeladlerwappen / Staatswappen Albaniens).

E. 3.4

Mit der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, dass die Wort-/Bildmarke "UNOX" als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird. Neben Fachkreisen, welche Backöfen für Gastrobetriebe und verwandte Produkte vertreiben oder verwenden, werden darin auch Durchschnittsbetrachter keinen Hinweis auf die Vereinten Nationen sehen. Sie werden im Zeichen der Beschwerdeführerin kein UNO-Sigel erkennen, jedenfalls nicht auf den ersten Blick und ohne besonderen Fantasiaufwand. Vielmehr werden sie "UNOX" als ein Wort lesen, denn das "X" schliesst ohne Zwischenraum an die Buchstabenfolge "UNO" an und weist die selbe Schriftgrösse auf. Das Wort "UNOX" lässt sich leicht in einem Zug aussprechen. Klanglich und inhaltlich erinnert es an "INOX", eine gebräuchliche Bezeichnung für rostfreien Stahl. Dieser Sinngehalt ist mit Bezug auf die beanspruchten

Waren der Klasse 11 auch besonders naheliegend. Demgegenüber würde eine Verbindung des UNO-Sigels mit dem Buchstaben "X" schon per se, erst recht aber auf einer schwarz-weißen, ellipsenförmigen Grundfläche, keine sinnhaften Assoziationen mit den Vereinten Nationen wecken. Dies gilt umso mehr, als die international registrierte Marke der Beschwerdeführerin Öfen für Gastrobetriebe sowie verwandte Produkte kennzeichnet. Auch deshalb wird die in ihr enthaltene Buchstabenfolge "UNO" nicht separat wahrgenommen und als UNO-Siegel betrachtet.

E. 3.5

Wird die Buchstabenfolge "UNO" in der Marke "UNOX" aber nicht als Siegel der Vereinten Nationen (oder als Nachahmung desselben) wahrgenommen, so unterliegt das Kennzeichen der Beschwerdeführerin auch nicht den Regeln des NZSchG. Ebensovienig verstösst es gegen die einschlägigen zwischenstaatlichen Übereinkommen. Auch sonst kommt kein absoluter Ausschlussgrund im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG zum Tragen.

E. 4

Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die angefochtene Verfügung vom 10. Januar 2008 aufzuheben. Die Vorinstanz ist anzuweisen, der IR-Marke Nr. 820 974 UNOX (fig.) den Schutz für das Gebiet der Schweiz für die beanspruchten Produkte vollumfänglich zu gewähren.

E. 5

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, so ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) ist das IGE eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Gestützt auf seine Kompetenz zum Vollzug der Markenschutzgesetzgebung (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b IGEG) hat es die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen. Die Parteikosten der Beschwerdeführerin sind demnach der Vorinstanz aufzuerlegen. Sie sind aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

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