**Bundesverwaltungsgericht**
**Tribunal administratif fédéral**
**Tribunale amministrativo federale**
**Tribunal administrativ federal**

Abteilung II
B-7414/2006
{T 0/4}

# Urteil vom 7. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

**S.**_____,
vertreten durch Fürsprecher Patrick Raedersdorf, Casinoplatz 8, Postfach, 3000 Bern 7,

Beschwerdeführer

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE)**, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

Vorinstanz

betreffend
**Markeneintragungsgesuch Nr. 02461/2004 fig. (Doppeladlerwappen)**

**Sachverhalt:**

A. Der Beschwerdeführer hinterlegte am 10. Juli 2004 die folgende Bildmarke mit dem Farbanspruch "rot, schwarz, gelb" für die Dienstleistung "Erzeugung von Energie" in Klasse 40:



B. Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 2. September 2004, das Gesuch verletze Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes (WSchG), da auch Russland und Albanien einen Doppeladler in ihren Wappen führten.

C. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2004 hielt der Beschwerdeführer an seinem Gesuch fest. Die Vorinstanz beschränkte ihre Beanstandung mit Stellungnahme vom 7. Februar 2005 darauf, dass die Marke mit dem Staatswappen von Albanien verwechselt werden könnte, das wie folgt aussieht:



D. Der Beschwerdeführer erläuterte an einer Sitzung vom 8. April 2005 mit der Vorinstanz, dass die Anmeldung das alte Familienwappen seiner Emmentaler Familie S._____ zeige. Nach unbestritten gebliebener Darstellung des Beschwerdeführers, die aber durch eine Besprechungsnotiz des Markenprüfers abgeschwächt wird, wurde ihm dabei von Seiten der Vorinstanz versprochen, dass das Gesuch gutgeheissen werde, wenn er der Anmeldung die Erklärung beifüge, dass der Hintergrund des Wappens immer gelb dargestellt werde.

E. Der Beschwerdeführer erklärte mit Schreiben vom 22. April 2005, die Marke immer wie angemeldet, mit gelbem Wappenhintergrund und schwarzem Doppelkopfadler zu verwenden. Er bestritt zugleich die Anwendbarkeit des WSchG im vorliegenden Fall.

F. Mit Schreiben vom 12. Juli 2005 hielt die Vorinstanz an ihrer Einschätzung der Rechtslage und an der Abweisung des Eintragungsgesuchs fest.

G. Am 14. November 2005 reichte der Beschwerdeführer anstelle des ursprünglichen Zeichens die folgende, in Einzelheiten geänderte Abbildung ein, die am 15. November 2005 bei der Vorinstanz eintraf:



H. Mit Schreiben vom 26. Januar 2006 und mit beschwerdefähiger Verfügung vom 2. Mai 2006 hielt die Vorinstanz auch in Bezug auf das geänderte Zeichen an ihrer Beanstandung fest.

I. Der Beschwerdeführer erhob darauf am 1. Juni 2006 Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum mit dem Begehren, den Entscheid der Vorinstanz vom 2. Mai 2006 aufzuheben und das Eintragungsgesuch gut zu heissen.

J. Am 12. September 2006 reichte die Vorinstanz ihre Vernehmlassung ein und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

K. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

L. An einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung vom 5. März 2007 hielten beide Seiten an ihren gestellten Rechtsbegehren fest.

## Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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.

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.

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.

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 Schutzumfangs von Art. 1 WSchG und sind darum für die Frage des Gegenrechts nicht einschlägig.

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.

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.

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).

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.

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.

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.

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.

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. 4$^{bis}$ VwVG). In Markeneintra-

gungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung 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.).

## Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 2. Mai 2006 wird aufgehoben und dieses angewiesen, die Marke des Beschwerdeführers in der Fassung vom 14. November 2005 im Schweizerischen Markenregister einzutragen.
2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.
3. Es werden keine Kosten erhoben.
4. Dem Beschwerdeführer wird eine Parteientschädigung von Fr. 3'800.-- zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (inkl. MWST) zugesprochen.
5. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - dem Beschwerdeführer (eingeschrieben, gegen Rückschein)
   - der Vorinstanz (eingeschrieben, gegen Rückschein; Ref-Nr. 2461/2004)
   - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement.

| Der Instruktionsrichter: | Der Gerichtsschreiber: |
|---|---|
| David Aschmann | Philipp J. Dannacher |

**Rechtsmittelbelehrung**
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am: 8. März 2007