Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 101/2007 /len

Urteil vom 28. August 2007

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

Parteien
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),
Beschwerdeführer,

gegen

A._____,
Beschwerdegegner,
vertreten durch Fürsprecher Patrick Raedersdorf.

Gegenstand
Markeneintragungsgesuch,

Beschwerde in Zivilsachen gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II,
vom 7. März 2007.

Sachverhalt:

A.

A._____ (Gesuchsteller, Beschwerdegegner) hinterlegte am 10. Juli 2004 für die Dienstleistung "Erzeugung von Energie", Klasse 40, eine Bildmarke mit dem Farbanspruch rot, schwarz, gelb, die er am 14. November 2005 etwas abänderte, so dass sie wie folgt aussieht:

Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) beanstandete das Gesuch mit der Begründung, das Bundesgesetz vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (SR 232.21, im Folgenden WSchG) werde verletzt, weil die Marke namentlich mit dem Staatswappen von Albanien verwechselt werde könne, das wie folgt aussieht:

Mit Verfügung vom 2. Mai 2006 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch 02461/2004 (fig.) für die beanspruchte Dienstleistung "Erzeugung von Energie" zurück.

B.

Mit Urteil vom 7. März 2007 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde des Gesuchstellers gut, hob die Verfügung des IGE vom 2. Mai 2006 auf und wies das IGE an, die Marke in der Fassung vom 14. November 2005 in das Schweizerische Markenregister einzutragen. Das Verwaltungsgericht ging zwar mit dem IGE davon aus, dass sich Art. 10 WSchG auch auf Dienstleistungsmarken bezieht, hielt jedoch dafür, diese Bestimmung sei nicht anwendbar, da nicht nachgewiesen sei, dass Albanien einen entsprechenden Schutz gewähre. Eine Täuschung im Sinne von Art. 11 WSchG verneinte das Gericht. Es liess sodann offen, ob sich der Gesuchsteller auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes berufen könnte.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 20. April 2007 stellt das IGE dem Bundesgericht den Antrag, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. März 2007 betreffend die Gutheissung der Beschwerde gegen die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 02461/2004 fig. (Doppeladlerwappen) sei aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch Nr. 02461/2004 vollumfänglich zurückzuweisen. Das IGE rügt eine Verletzung von Art. 2 lit. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MschG; SR 232.11) in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 WSchG; es vertritt die Ansicht, die hinterlegte Marke sei mit dem albanischen Staatswappen verwechselbar, da der im strittigen Zeichen enthaltene Doppeladler in der gleichen Stellung und in den gleichen Proportionen abgebildet sei; das Gegenrecht sei im Sinne von Art. 10 Abs. 3 WSchG staatsvertraglich gewährleistet, da Albanien der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04; im Folgenden PVÜ) angehöre, ausserdem enthalte das albanische Recht Bestimmungen zum Schutze von Staatswappen. Das IGE bestreitet schliesslich, dass sich der Beschwerdegegner auf eine Vertrauensgrundlage berufen
könne.

D.
Der Beschwerdegegner stellt in der Antwort das Rechtsbegehren, die Beschwerde sei abzuweisen und das Markeintragungsgesuch Nr. 02461/2004 sei gutzuheissen.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Der angefochtene Entscheid ist am 7. März 2007 gefällt worden und damit nach Inkrafttreten des BGG am 1. Januar 2007. Das neue Recht ist gemäss Art. 132 BGG auf das vorliegende Verfahren anwendbar.

2.
Streitgegenstand bildet die Eintragung der Bildmarke "Doppeladlerwappen" für die Dienstleistung "Erzeugung von Energie" (Klasse 40) ins Register für Marken. Dafür ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das massgebende Rechtsmittel.

2.1. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid ist nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ergangen (Art. 73 BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren über das Gesuch um Eintragung Nr. 02461/2004 ab (Art. 90 BGG). Er wurde dem IGE am 8. März 2007 zugestellt. Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 44 BGG) ist unter Berücksichtigung des Fristenstillstands über Ostern (Art. 46 Abs. 1 lit. a BGG) eingehalten. Da keine Anhaltspunkte für einen besonders geringen Wert des als Marke beanspruchten Zeichens bestehen, ist davon auszugehen, dass der erforderliche Streitwert von mindestens Fr. 30'000.– erreicht ist (vgl. zur Publikation bestimmtes Urteil 4A 116/2007 vom 27. Juni 2007, E. 3.3).

2.2. Nach Art. 76 Abs. 2 BGG steht das Beschwerderecht namentlich in Markenregistersachen (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG) auch den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Nach dem am 8. November 2006 geänderten Art. 29 Abs. 3 der Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD; SR 172.213.1) ist

das IGE in seinem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt. Die Registrierung von Marken gehört zum Zuständigkeitsbereich des IGE, weshalb das Institut vorliegend zur Beschwerde legitimiert ist.

2.3. Mit der Beschwerde kann gemäss Art. 95 BGG insbesondere die Verletzung von Bundesrecht (lit. a) und Völkerrecht (lit. b) gerügt werden. Die Rüge der Verletzung von Art. 2 lit. d MSchG und Art. 10 WSchG sowie von Art. 6 ter PVÜ ist zulässig.

3.
Nach Art. 2 lit. d MSchG sind vom Markenschutz absolut ausgeschlossen Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. Zum geltenden Recht gehört insbesondere das Wappenschutzgesetz. Danach ist, soweit der Schweiz für gleichartige eidgenössische und kantonale Zeichen Gegenrecht gehalten wird, unzulässig, unter anderem Wappen, Fahnen und andere Hoheitszeichen anderer Staaten oder Zeichen, die damit verwechselt werden können, als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher einzutragen, oder zu geschäftlichen oder anderen Zwecken zu benutzen (Art. 10 Abs. 1 Ziff. 1 WSchG). Nach Art. 75 Ziff. 3 des MSchG wird (mit Ausnahme der Art. 1 und 2 WSchG) der Ausdruck "Fabrik- und Handelsmarken" in sämtlichen Erlassen - und damit auch in Art. 10 WSchG - durch "Marken" ersetzt. Soweit nicht staatsvertragliche Bestimmungen Anwendung finden, stellt der Bundesrat für die Gerichte verbindlich fest, ob und inwieweit ein anderer Staat der Schweiz Gegenrecht hält (Art. 10 Abs. 3 WSchG).

3.1. Nach Art. 6 ter Abs. 1 lit. a PVÜ kommen die Verbandsländer überein, die Eintragung insbesondere 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 sowie den Gebrauch dieser Zeichen durch geeignete Massnahmen zu verbieten, sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben. Eine heraldische Nachahmung liegt dann vor, wenn trotz der Abwandlung des staatlichen Hoheitszeichens die Marke den Charakter einer Wappendarstellung aufweist bzw. einen wappenartigen Eindruck hinterlässt (KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, Beck'sche Kurz-Kommentare, Band 13b, 3. Aufl. München 2001, N. 4 zu Art. 6 ter PVÜ). Der Schutz hoheitlicher Zeichen hat zwar nicht den Schutz geistigen Eigentums zum Gegenstand, sondern schliesst die Hoheitszeichen unter bestimmten Voraussetzungen davon aus, Gegenstände solchen Schutzes zu werden (BODENHAUSEN, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Köln etc. 1971, S. 80). Der Vorinstanz kann dennoch nicht gefolgt werden, wenn sie sinngemäss davon ausgeht, die PVÜ regle den Schutz von Hoheitszeichen
abschliessend, und wenn sie daraus schliesst, eine mit dem Beitritt zur PVÜ verbundene staatsvertragliche Gegenrechtsvereinbarung beziehe sich nur auf den ausdrücklich in Art. 6 ter PVÜ gewährten Schutz hoheitlicher Zeichen.

3.2. Die materiellen Vorschriften der PVÜ sind gemäss Art. 2 Abs. 1 des Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-Übereinkommen; Anhang IC zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation; SR 0.632.20) für alle Mitglieder der WTO verbindlich (ANNETTE KUR, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994, S. 987/989). Die PVÜ beruht unter anderem auf dem allgemeinen völkerrechtlichen Prinzip der formellen Gegenseitigkeit (ALFRED BRINER, Das System der Pariser Verbandsübereinkunft, SMI 1988, S. 15/19; vgl. auch HANS BALLREICH, Ist "Gegenseitigkeit" ein für die Pariser Verbandsübereinkunft massgebliches Völkerrechtsprinzip-, in GRUR Int. 1983, S. 470/472 und 474). Dies bedeutet nicht, dass eine Übereinstimmung des gewährten materiellen Schutzes besteht, sondern dass staatsvertraglich gewisse Mindestanforderungen materieller Art aufgestellt werden und im Übrigen auf die jeweilige nationale Regelung verwiesen wird (BRINER, a.a.O.). Wenn sich daher die Verbandsländer in Art. 6 ter PVÜ gegenseitig verpflichten, insbesondere ihre Wappen zu schützen, indem sie diese sowie deren heraldische Nachahmungen weder als Fabrik- oder Handelsmarken noch als Bestandteile von solchen eintragen, so wird damit ein Mindestschutz für die entsprechenden staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer vorgeschrieben und im Übrigen für den Umfang dieses Schutzes auf das innerstaatliche Recht des Schutzlandes verwiesen (BGE 105 II 135 E. 2c S. 139; vgl. auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, N. 273 zu Art. 2 MSchG). Für die Verbandsländer der PVÜ kann davon ausgegangen werden, dass sie nach der staatsvertraglichen Norm von

Art. 6 ter PVÜ im Sinne von Art. 10 Abs. 3 WSchG Gegenrecht halten (vgl. WILLI, a.a.O., N. 279 zu Art. 2 MSchG; DAVID, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N. 86 h zu Art. 2 MSchG; BRINER, a.a.O., S. 20). Da Albanien der PVÜ mit Wirkung seit dem 4. Oktober 1995 angehört, ist davon auszugehen, dass dieses Verbandsland seine staatsvertraglichen Verpflichtungen erfüllt und daher der Schweiz für ihre gleichartigen Hoheitszeichen im Sinne von Art. 10 Abs. 1 WSchG Gegenrecht hält.

3.3. Art. 10 Abs. 1 WSchG verbietet die Eintragung von Zeichen als Marken oder Markenbestandteile, die insbesondere mit den Wappen anderer Staaten verwechselt werden können. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Verwechslungsgefahr für den ganzen Bereich des Kennzeichenrechts nicht als Tatsache, sondern als Rechtsfrage zu beurteilen. Diese prüft das Bundesgericht frei, soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht, welches die streitige Leistung in Anspruch nimmt, und kein Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (BGE 128 III 401 E. 5 S. 404; 126 III 315 E. 4b S. 317 mit Hinweisen). Die Gefahr der Verwechslung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das massgebende Gesetz verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände bzw. hier von Staaten oder staatlichen Körperschaften gefährdet wird (BGE 131 III 572 E. 3 S. 577 mit Hinweisen). Dabei ist der Gesamteindruck massgebend, den die Zeichen in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 131 III 572 E. 3 S.
576; 121 III 377 E. 2a S. 378). Diese Grundsätze gelten auch für Hoheitszeichen, wobei zu beachten ist, dass Wappen - in ihrer Gesamtheit - auch nicht als Bestandteile von Marken eingetragen werden dürfen (BGE 80 I 58 f.; vgl. auch STEFAN SZABO, "Swiss Army Cheese (fig.) " / Bemerkungen zum Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 25. September 2002, sic! 2003, S. 274/276). Es ist daher zu prüfen, ob die Gefahr der Verwechslung der Bildmarke "Doppeladlerwappen" mit dem Farbanspruch rot, schwarz, gelb gemäss Eintragungsgesuch 02461/2004 vom 14. November 2004 für die beanspruchte Dienstleistung "Erzeugung von Energie" mit dem Staatswappen von Albanien besteht.

4.
Staatswappen werden nicht nur durch allfällige Motive, sondern wesentlich auch durch die Farbgebung geprägt (vgl. für die charakteristische Anordnung der Farben des Solothurner Wappens: BGE 80 I 59). Wenn die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr reiner Bildmarken grundsätzlich jede Farbkombination einer schwarz/weiss hinterlegten Marke schützt, so sind Staatswappen wie Bildmarken zu behandeln, welche mit einem bestimmten Farbanspruch registriert sind (BGE 100 II 411 E. 3 S. 416; vgl. zur Verwechselbarkeit von Bildmarken auch WILLI, a.a.O., N. 91 ff. zu Art. 3 MSchG; DAVID, a.a.O., N. 23 zu Art. 3 MSchG; MARBACH, SIWR Bd. III 1996, S. 121 ff., zu Veränderungen im Gebrauch S. 178). Die Farbgebung des Wappens wirkt prägend. Der Behauptung des IGE, dass Wappen in jeder farblichen Ausgestaltung geschützt seien, kann nicht gefolgt werden. Der Gesamteindruck, der in der Erinnerung des Publikums haften bleibt, wird bei Wappen grundsätzlich durch die charakteristische (rechteckige oder schildförmige) Form des gesamten Zeichens, die verhältnismässig proportionierte Farbgebung und allfällige prägende Motive wesentlich bestimmt.

4.1. Das Staatswappen von Albanien besteht aus einem schwarzen Doppeladler mit entfalteten Flügeln auf rotem Grund, über dem - innerhalb des Wappens - zusätzlich ein gelb gezeichneter Helm angebracht ist. Das albanische Staatswappen wird insofern geprägt durch die rote Grundfarbe des Wappens und das in schwarzer Farbe gehaltene Motiv des Doppeladlers, der in bestimmter Stellung dargestellt wird. Dem mit einem gelben Strich gezeichneten stilisierten Helm kommt zwar eine gewisse Bedeutung zu; er wirkt jedoch nicht prägend - unbesehen darum, ob er stets verwendet wird oder ob, wie die Darstellung des Wappens in rechteckiger Form durch das IGE unterstellt, das Wappen zuweilen auch ohne den Helm verwendet wird. Das vom Beschwerdegegner als reine Bildmarke beanspruchte Zeichen besteht aus einem Wappenschild zwischen zwei roten Blitzen, das einen schwarzen Doppeladler mit entfalteten Flügeln auf gelbem Grund zeigt, der zusätzlich neben dem Doppelkopf je zwei rote Sterne und zwischen den untersten Flügeln und dem Schwanz zusätzlich zwei symmetrisch angeordnete rote Krallen aufweist. Prägend wirken hier die schildförmige Darstellung, die als Wappen erscheint, der gelbe Grund und das Motiv des Doppeladlers. Diese den Gesamteindruck
prägenden Elemente sind zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr insgesamt zu beachten. Der Ansicht des beschwerdeführenden Amtes kann nicht gefolgt werden, dass Art. 10 Abs. 1 WSchG auch Bestandteile von

Hoheitszeichen schützen soll; nach dem Wortlaut der Bestimmung dürfen vielmehr die geschützten Hoheitszeichen nicht als Bestandteile von Marken eingetragen werden ("...ist es unzulässig [...]als [...]Marken oder als Bestandteile solcher einzutragen..." / "...il est interdit d'enregistrer comme marques [...]ou comme éléments de celles-ci..." /...è vietato registrare come marche [...]o come elementi di siffatte marche..."). Es kann hier jedoch keine Rede davon sein, dass das umstrittene Bildzeichen das albanische Staatswappen als Bestandteil enthielte.

4.2. Der Gesamteindruck der vom Beschwerdegegner hinterlegten Bildmarke unterscheidet sich deutlich vom albanischen Staatswappen. Zwar erscheint auch im Bildzeichen des Beschwerdegegners das Motiv des Doppeladlers, wobei dessen Stellung und Proportionen dem albanischen Wappenmotiv insgesamt ähnlich erscheinen. Ausserdem ist das Motiv des Doppeladlers - mit Ausnahme der roten Sterne und Krallen - auch in der Bildmarke des Beschwerdegegners schwarz gehalten und wird der Doppeladler insbesondere in einer schildförmigen Umrandung dargestellt, welche ohne jeden Fantasieaufwand als Wappendarstellung erscheint. Diese Ähnlichkeiten prägen jedoch den Gesamteindruck der beiden Zeichen nicht derart, dass die Gefahr der Verwechslung entstehen könnte. Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des Doppeladlers ist zunächst - insbesondere als Bildmotiv in Wappen - notorisch derart verbreitet, dass regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung verringern. Dass die Form der Schwingen, des Schwanzes und des Kopfes aber unterschiedlich dargestellt sind, anerkennt auch das beschwerdeführende Amt. Die Bildmarke des Beschwerdegegners hebt sich jedoch insbesondere durch die unterschiedliche Farbgebung eindeutig vom albanischen Staatswappen ab. Während dieses durch die rote Grundfarbe geprägt wird, bleibt das Bildzeichen des Beschwerdegegners als gelb gehalten in der Erinnerung haften, wobei die rot eingefärbten dekorativen Elemente einen eher unruhigen Eindruck hinterlassen, der im Gegensatz steht zur eher statisch erscheinenden Gestaltung des im Wesentlichen rot/schwarz gehaltenen Staatswappens von Albanien.

5.
Das als Bildmarke beanspruchte Zeichen des Beschwerdegegners unterscheidet sich bei gesamthafter Betrachtung vom Staatswappen Albaniens so deutlich, dass jede Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen werden kann. Die Beschwerde erweist sich im Ergebnis als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4 BGG). Dagegen hat das beschwerdeführende Amt dem durch einen Anwalt vertretenen Beschwerdegegner, der sich hat vernehmen lassen, dessen Parteikosten zu ersetzen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Das IGE hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.– zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 28. August 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin: