Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3766/2007

{T 0/2}

Urteil vom 30. Januar 2009

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

G._____,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

H._____,
vertreten durch Tradamarca George W. Humphrey,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 7766
GALILEO/GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 10. November 2004 aufgrund einer in den Benelux-Staaten eingetragenen Basismarke registrierten internationalen Marke IR 846 857 GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.).



Das am 2. Juni 2005 veröffentlichte Zeichen war bis am 19. Januar 2006 unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

> *Klasse 9*
> *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, commutation, transformation, accumulation, régulation ou commande du courant; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.*
>
> *Klasse 16*
> *Imprimés, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les appareils).*
>
> *Klasse 42*
> *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; analyses et recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels en général.*

B.

Gegen die oben genannte Marke reichte die Beschwerdeführerin am 31. August 2005 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) Widerspruch ein. Sie stützt sich dabei auf ihre am 29. Oktober 1987 hinterlegte Schweizer Wortmarke CH 360 349 GALILEO. Das am 11. April 1988 ins Markenregister eingetragene Zeichen ist für folgende Waren registriert:

> *Klasse 9*
> *Ordinateurs, installations d'ordinateurs, appareils et instruments de télécommunication, appareils électriques et électroniques destinés à l'enregistrement, à la recherche, à l'affichage, à la transmission, à la réception, au traitement et au stockage de données, microprocesseurs, unités à affichage visuel, entraînement de disques et de disquettes, tableaux d'affichage, imprimantes, téléscripteurs, programmes d'ordinateurs, disques et disquettes magnétiques.*

Die Beschwerdeführerin begründete den Widerspruch im Wesentlichen mit dem Hinweis, dass es sich bei ihr um ein weltweit tätiges und erfolgreiches Unternehmen in der Reiseindustrie handle. Sie vertreibe Lösungen im Bereich elektronischer Informationssysteme. Ihr computergestütztes Reservationssystem habe weltweite Bekanntheit erlangt und sei heute unter der Bezeichnung GALILEO ein Industriestandard. Die Widerspruchsmarke geniesse infolge ihrer grossen Bekanntheit einen erhöhten Schutzumfang. Die Marke der Beschwerdegegnerin habe die Widerspruchsmarke vollständig und prominent übernommen. Der Bestandteil „JOINT UNDERTAKING“ könne keinen Markenschutz geniessen und müsse als gemeinfreie Bezeichnung ausser Acht gelassen werden. Auch erzeuge die Bedeutung dieses Bestandteils beim Betrachter den Gedanken, die Widerspruchsmarke GALILEO sei für weitere Zwecke unter Lizenzvergabe oder ähnlichem ausgedehnt worden. Die weiteren Elemente der Bildmarke seien lediglich gestalterisches Beiwerk ohne eigene Unterscheidungskraft. Da die Zeichen zudem für ähnliche und teilweise sogar identische Produkte eingetragen seien, bestehe eine Verwechslungsgefahr für die genannten Waren und Dienstleistungen.

C.
Am 14. September 2005 wurde gegenüber der angefochtenen internationalen Registrierung im Umfang der angefochtenen Waren bzw. Dienstleistungen eine provisorische Schutzverweigerung erlassen.

Die Eintragung der angefochtenen Marke wurde per 19. Januar 2006 eingeschränkt. Die beanspruchten Waren der Klassen 9 bzw. 16 und Dienstleistungen der Klasse 42 wurden mit folgendem Zusatz versehen: *„tous ces produits et services concernant le domaine du positionnement du guidage et de la transmission de données temporelles et de positionnement par satellite“*.

D.
Mit Stellungnahme vom 17. März 2006 stellte die Beschwerdegegnerin einen Nichteintretensantrag, da die Marke GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) mit Galileo ein Emblem enthalte, welches gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen seit dem Jahre 2003 geschützt sei. Zudem machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.

E.
In der Replik vom 22. August 2006 führte die Beschwerdeführerin unter anderem aus, Thema eines Widerspruchs sei gemäss Markenschutzgesetz einzig, ob relative Ausschlussgründe der Eintragung einer Marke entgegenstehen würden. Folglich seien die vorgebrachten Bestimmungen des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen nicht zu berücksichtigen. Aber selbst unter Berücksichtigung dieser Bestimmungen führe deren verfassungskonforme Auslegung nicht zu einer formellen Nichtzulassung des Widerspruchs. Art. 5 des Gesetzes regle nur den Gebrauch von später geschützten Zeichen, nicht aber vorbestehende, konkurrierende Markenrechte. Mit der Veröffentlichung ihres Zeichens im Bundesblatt könne eine zwischenstaatliche Organisation nicht das Prinzip der Alterspriorität aus den Angeln heben. Die Beschwerdeführerin reichte zudem verschiedene Gebrauchsbelege und einen Anschlussvertrag zwischen der F._____ und der M._____ ein.

F.
In der Duplik vom 22. November 2006 machte die Beschwerdegegnerin in Bezug auf den Nichtgebrauch der Marke geltend, die im Vertrag aufgeführte F._____ sei weder Inhaberin der Widerspruchsmarke noch seien aus den Akten juristische Verbindungen zur Beschwerdeführerin ersichtlich. Aus dem Vertrag ergebe sich, dass die genannte Aktiengesellschaft Reisebüros den Zugang zu Hotels über ihr Netzwerk bzw. Internet anbiete. Hierfür stelle sie Hard- und Software mietweise zur Verfügung. Die Widerspruchsmarke beanspruche keine Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. Die Waren *„Computer“* und *„Programme“* der Klasse 9 seien Accessoires, welche der Dienstleistung dienten. Die Vermietung von Computern und -programmen stelle eine Dienstleistung der Klasse 42 dar und genüge nicht, um den Gebrauch der genannten Waren glaubhaft zu machen. Die eingereichten CD-Kopien sprächen sich zudem nicht über den Verkauf dieser Waren aus. Auch sei die Verwendung von GALILEO auf den CD's als firmenmässiger und nicht als markenmässiger Gebrauch zu werten. Selbst wenn der Gebrauch als glaubhaft angesehen werde, fehle es nach der erfolgten Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste an der Gleichartigkeit. Die Widerspruchsmarke richte sich an Reisebüros und Fluggesellschaften, wohingegen mit der angefochtenen Marke satellitenspezifische Themen angesprochen würden.

G.
Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 30. April 2007 ab. Marken, die aus Elementen bestehen würden, welchen absolute Ausschlussgründe entgegenständen, könnten zwar gültig sein, doch erstrecke sich ihr Schutzumfang nicht auf solche Elemente. Entsprechend könne sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf den Begriff GALILEO erstrecken, weshalb auch eine Verwechslungsgefahr entfalle.

H.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 1. Juni 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 7766 sei aufzuheben und der Widerspruch gegen den schweizerischen Schutzanteil der Internationalen Registrierung Nr. 846 857 GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass es sich bei der H._____ um eine gemischtwirt-

schaftliche Unternehmung handle, welche wie die übrigen Marktteilnehmer den privatrechtlichen Bestimmungen unterliege. Zudem kenne weder die Pariser Verbandsübereinkunft noch das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen eine Ausnahme vom Grundsatz der Alterspriorität. Im Übrigen bestehe zwischen den beiden Marken eine grosse Verwechslungsgefahr. Einerseits liege eine hohe Zeichenähnlichkeit vor, werde die Widerspruchsmarke doch im jüngeren Zeichen vollständig übernommen und komme der gemeinfreien Bezeichnung JOINT UNDERTAKING sowie dem lediglich gestalterischen Beiwerk wenig Bedeutung zu. Andererseits bestehe hinsichtlich aller Waren der Klasse 9 Warenidentität oder hochgradige Warengleichartigkeit sowie hinsichtlich der wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen und weiteren Dienstleistungen mit Ausnahme von *„services juridiques“* in Klasse 42 ebenfalls Gleichartigkeit.

I.

Die Beschwerdegegnerin beantragte in ihrer Stellungnahme vom 14. August 2007 die Abweisung der Beschwerde und Bestätigung des angefochtenen Entscheides. Subsidiär seien die Beschwerde und der Widerspruch wegen Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke abzuweisen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es sei der Wille des Gesetzgebers Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen gegen die Registrierung und den Gebrauch von Zeichen, die der Organisation Schaden könnten, zu schützen. So respektiere das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen in Art. 5 vorbestehende, gutgläubig erworbene Rechte nur unter der Einschränkung, dass sie der geschützten Organisation nicht schaden. Dies ergebe sich auch aus der Botschaft des Bundesrates, wonach der Richter wohlerworbene Rechte für nichtig erklären könne. Da es damals noch kein Widerspruchsverfahren gegeben habe, müssten auch die Vorinstanz sowie das Bundesverwaltungsgericht im Sinne von „Richter“ verstanden werden. Zudem werde die Beschwerdeführerin nicht ihrer Rechte enteignet, könne sie doch ihre Marke weiterbenutzen. Der Begriff GALILEO werde sogar von Gesetzes wegen geschützt, was folglich auch der Beschwerdeführerin zugute komme. Im Übrigen habe die Beschwerdeführerin möglicherweise den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Online-Registrierungsservices, für welche sie nicht registriert sei, glaubhaft gemacht. Dagegen genügten die von ihr eingereich-

ten Dokumente nicht zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke für Waren der Klasse 9.

J.
Die Vorinstanz verzichtete mit Vernehmlassung vom 15. August 2007 auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

K.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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]).

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 Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

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).

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 we-

der 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).

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 Organisa-

tion 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 benützen begonnen hat, diese Benützung fortsetzen darf, sofern daraus der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst.

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 veröffentliche 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.

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 ge-

schützt 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.

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 benützen begonnen hat, die Benützung 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. Ebensowenig darf aus Art. 6 Abs. 2 NZSchG, wonach gegen dieses Gesetz verstossende Marken von der Hinterlegung ausgeschlossen sind, der Umkehrschluss gezo-

gen 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 Schutzumfangs 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.

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 blosse 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.

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 Vorin-

stanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig, und es steht der Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

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.).

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.

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