



---

Abteilung II  
B-30/2009  
{T 1/2}

## **Urteil vom 8. April 2010**

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter Hans Urech,  
Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger.

---

Parteien

**Swissincense Trading AG**, Seestrasse 780,  
8706 Meilen,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur.  
Stephan Feierabend, c/o Gloor & Sieger, Rechtsanwälte,  
Postfach 581, 8024 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE**,  
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch 50537/2008 ALVARO  
NAVARRO.

**Sachverhalt:****A.**

Am 31. Januar 2008 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz das Wortzeichen ALVARO NAVARRA für: "*Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel*" in Klasse 3 zur Eintragung als Marke.

**B.**

Die Vorinstanz beanstandete am 6. Februar 2008 diese Hinterlegung, da diese den Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Spanischen Staat über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnungen vom 9. April 1974 (im Folgenden: "V E-CH", SR 0.232.111.193.32) verletze und das Zeichen überdies als Marke irreführend sei. Navarra heisse eine spanische Provinz und Region, deren Namen aufgrund des genannten Staatsvertrags nur für Waren aus dieser Provinz bzw. Region in Marken verwendet werden dürfe. Aus diesem Grund sei die Marke auch geografisch irreführend, sofern sie nicht auf Waren aus genannter Provinz bzw. Region eingeschränkt werde.

**C.**

Mit Schreiben vom 19. März 2008 änderte die Beschwerdeführerin das hinterlegte Zeichen in die Wortfolge ALVARO NAVARRO. Sie ersuchte unter Berufung auf zwei Drittmarken mit dem Bestandteil "Navarro" um Eintragung als Marke.

**D.**

Am 4. April 2008 hielt die Vorinstanz auch gegenüber der geänderten Formulierung der Marke an ihrer Beanstandung fest. Auch ALVARO NAVARRO sei mit der geschützten Herkunftsbezeichnung "Navarra" verwechselbar. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen seien über zehn Jahre alt und mit der vorliegenden Hinterlegung nicht zu vergleichen.

**E.**

Die Beschwerdeführerin verwies mit Schreiben vom 21. April 2008 auf den Gesamteindruck des Zeichens und entgegnete, ALVARO NAVARRO werde als Vor- und Nachname einer Person aufgefasst und schaffe darum zur Region Navarra keinen Bezug. 45 europäische Gemeinschaftsmarken seien mit dem Bestandteil "Navarro" und Wirkung für

Spanien eingetragen worden; ein Grund, in der Schweiz ein Freihaltebedürfnis dafür anzunehmen, bestehe darum nicht.

**F.**

Auch in einem letzten Schriftenwechsel vom 18. Juli und 10. September 2008 hielten beide Seiten an ihren Ansichten fest.

**G.**

Am 20. November 2008 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der Markenmeldung Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO für alle angemeldeten Waren. Das Zeichen sei erstens rechtswidrig, da es mit der staatsvertraglich geschützten Herkunftsangabe "Navarra" eine Verwechslungsgefahr schaffe. Es gelange keine Ausnahmebestimmung des Staatsvertrags zur Anwendung. Zweitens sei das Zeichen irreführend. Die Eintragung europäischer Gemeinschaftsmarken führe zu keinem anderen Ergebnis.

**H.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Januar 2009 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

1. Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 20. November 2008 sei aufzuheben.
- 2.a Der Beschwerdegegner sei anzuweisen, die Marke "ALVARO NAVARRO" gemäss Eintragungsgesuch Nr. 50537/2008 (geänderte Version gemäss Bestätigung des Beschwerdegegners vom 25. März 2008) im schweizerischen Markenregister einzutragen.
- 2.b *eventualiter*:  
Der Beschwerdegegner sei anzuweisen, die Marke "ALVARO NAVARRO" gemäss Eintragungsgesuch Nr. 50537/2008 (geänderte Version gemäss Bestätigung des Beschwerdegegners vom 25. März 2008) mit der Einschränkung "*sämtliche Waren spanischer Herkunft*" im schweizerischen Markenregister einzutragen.
3. Der Beschwerdeführerin sei eine Entschädigung im Sinne von Art. 64 Abs. 1 VwVG zuzusprechen."

Zur Begründung wiederholte die Beschwerdeführerin, dass ihre Marke von den massgeblichen Verkehrskreisen als Personennamen aufgefasst werde, nicht irreführend wirke und zum Schutz zuzulassen sei.

**I.**

Mit Vernehmlassung vom 20. März 2009 bekräftigte die Vorinstanz ihren Standpunkt, eine Verwechslungsgefahr zwischen dem isolierten Markenbestandteil "Navarro" und der geschützten Herkunftsbezeichnung "Navarra" genüge, um der Marke den Schutz zu verweigern. Die europäischen Eintragungen hätten auf die Beurteilung der Marke kei-

nen Einfluss. Sie sei einverstanden, die Marke mit der eventualiter beantragten Einschränkung auf Waren spanischer Herkunft einzutragen. Da die Beschwerdeführerin zuvor nie einen solchen Antrag gestellt habe, seien ihr diesfalls die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die Beschwerdeführerin hielt dem nach Abschluss des Schriftenwechsels mit Schreiben vom 27. März 2009 entgegen, dass die Vorinstanz nie auf die Möglichkeit einer solchen Einschränkung hingewiesen habe.

#### **J.**

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

#### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die angefochtene Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

#### **2.**

Zeichen, die geltendes Recht verletzen, geniessen keinen Markenschutz und sind als Marken zurückzuweisen (Art. 2 Bst. d, 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Hierzu zählen unter anderem Zeichen, deren Verwendung ein für die Schweiz verbindlicher Staatsvertrag untersagt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 658 ff.; MICHAEL G. NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. d, N 31 ff.).

### 3.

**3.1** Von 1967 bis 1979 schloss die Schweiz mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, Tschechien und der Slowakei ähnlichlautende bilaterale Staatsverträge zum Schutz von Herkunftsangaben. Diese definieren zwei Schutzniveaus für bestimmte, in den Anhängen zu den Staatsverträgen namentlich aufgelistete Bezeichnungen. Ein "absoluter" Schutz, unabhängig von den Waren und Dienstleistungen, für die eine Bezeichnung verwendet wird, gilt für die Namen der Vertragsstaaten und ihrer Regionen, Provinzen bzw. Kantone. Die übrigen aufgelisteten Bezeichnungen sind, unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen, nur "relativ" im Zusammenhang mit entsprechenden Waren geschützt (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.34/2002 vom 24. September 2002, publiziert in sic! 2003, 337 E. 1.1 f. *Schlumpagner*). Hierbei handelt es sich vor allem um geografische Namen traditioneller landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Vertragsstaaten.

**3.2** In dieser Reihe von Staatsverträgen wurde am 9. April 1974 zwischen der Schweiz und Spanien der Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnungen geschlossen ("V E-CH", SR 0.232.111.193.32). In Art. 2 Abs. 1 V E-CH ist der "Grundsatz der Staatenreservierung" niedergelegt. Danach sind die im Anhang zum Staatsvertrag aufgezählten Namen der spanischen Regionen und Provinzen im Gebiet der Eidgenossenschaft ausschliesslich spanischen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten. Der Vertrag schützt die erfassten Herkunftsangaben durch den Grundsatz der Staatenreservierung unmittelbar und ist somit direkt anwendbar (SIMON HOLZER, in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N 46; LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Diss. Bern 2003, S. 226; zum ähnlichlautenden, deutsch-schweizerischen Abkommen: HERMANN-JOSEF OMSELS, Geografische Herkunftsangaben, München 2007, N. 881).

Nach Art. 2 Abs. 1 V E-CH gilt zudem der "Grundsatz der Schutzrechtsübernahme": Geschützte spanische Bezeichnungen dürfen in der Schweiz nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden, wie sie in der Gesetzgebung des Spanischen Staates vorgesehen sind. Diese Verweisung auf das Recht im Herkunftsland macht eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip, das immaterialgüterrechtlichen Schutzanforderungen gewöhnlich zugrunde liegt (FLORENT THOUVENIN/MICHAEL G. NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Einleitung N 82). Der

Staatsvertrag kann dennoch über den Schutz im Herkunftsland hinausgehen: Der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme kann neben dem Grundsatz der Staatenreservierung widerspruchsfrei nur gelten, wenn das Recht im Herkunftsland strenger ist als die Staatenreservierung oder ausnahmsweise eine ganz bestimmte Gebrauchsform explizit erlaubt. Fehlt jedoch das Gebrauchsverbot im innerstaatlichen Recht des Herkunftslands, obwohl die Bezeichnung vom Staatsvertrag geschützt wird, kann der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme dem Grundsatz der Staatenreservierung im anderen Vertragsstaat nicht vorgehen, da die Staatenreservierung sonst gar nie zur Anwendung gelangte, ist also nicht das mildere Recht des Herkunftslands anzuwenden (HOLZER, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N 48).

**3.3** Die spanischen Regionen- und Provinznamen geniessen den von der Art der Produkte unabhängigen, absoluten Schutz (Art. 2 Abs. 2 V E-CH). Dieser setzt entgegen den Darlegungen der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren und im Unterschied zu bestimmten traditionellen, spanischen Warenbezeichnungen keine Interessenkollision mit spanischen Unternehmen und keine Beeinträchtigung des Rufs oder der Werbekraft dieser Bezeichnungen voraus (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006, veröffentlicht in sic! 2007, 275 E. 3.1 *Champ*). Ob Spanien den Vertrag selbst befolgt oder vielmehr schweizerische Herkunftsangaben in Spanien als Marken zulässt, was zum Teil in der Literatur gerügt wird (vgl. SÉBASTIEN VITALI, La protection internationale des indications géographiques, Diss. Zürich 2007, S. 43), spielt für die Anwendung ebenfalls keine Rolle. Enthalten Marken unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende Angaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse oder Waren, für die sie benutzt werden, ist diese Benutzung "durch alle gerichtlichen oder behördlichen Massnahmen einschliesslich der Beschlagnahme" zu unterdrücken, die nach der massgeblichen Gesetzgebung in Betracht kommen (Art. 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 V E-CH).

**3.4** Eine geschützte Bezeichnung kann auch unter den Staatsvertrag fallen, wenn sie in abweichender Form und nicht genau wie in dessen Anhang verwendet wird. Der V E-CH unterscheidet sich mit Bezug auf die Formulierung dieser Regel leicht von den übrigen bilateralen Verträgen zum Schutz von Herkunftsangaben. Sein verbindlicher, französischer Wortlaut wird in seiner amtlichen deutschen Übersetzung ungenau wiedergegeben. Nach Art. 4 Abs. 2 V E-CH gelangt der Staats-

vertrag zur Anwendung, wenn abgewandelte Bezeichnungen entweder (a) Übersetzungen von geschützten Bezeichnungen darstellen, (b) einen Hinweis auf die tatsächliche Herkunft der Ware mit einer geschützten Bezeichnung kombinieren, (c) Zusätze wie "Art"; "Typ", "Fassung", "Nachahmung", "Rival-", "Qualität" oder dergleichen mit einer geschützten Bezeichnung kombinieren oder (d) eine andere abgewandelte Form ("forme modifiée") einer vom Staatsvertrag geschützten Bezeichnung darstellen und überdies in diesem letzten Fall zwischen ihnen und der geschützten Bezeichnung eine Verwechslungsgefahr besteht. Die übrigen bilateralen Staatsverträge verlangen dieses Bestehen einer Verwechslungsgefahr auch für die Spielarten (a) bis (c). Art. 5 Abs. 1 V E-CH macht deutlich, dass der Begriff der "forme modifiée" nicht eng gemeint, sondern Art. 4 Abs. 2 V E-CH auch auf Fälle anzuwenden ist, in welchen Marken falsche oder irreführende Angaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Erzeugnisse oder Waren bloss enthalten ("contiennent") und mit anderen Bestandteilen kombinieren (vgl. auch Fallgruppe [b]). Erst mittelbare Herkunftsangaben wie Namen oder Abbildungen von Orten, Gebäuden, Denkmälern eines Vertragsstaats etc., die nach der überwiegenden Verkehrsauffassung indirekt auf diesen Staat hinweisen, sind zulässig (Art. 5 Abs. 2 V E-CH). Eine abgewandelte Form eines namentlich geschützten Kennzeichens kann somit auch in der Kombination einer geografisch falschen oder irreführenden Angabe mit anderen Bestandteilen bestehen. Der V E-CH ist auf eine solche abgewandelte Form anwendbar, wenn zusätzlich eine Verwechslungsgefahr mit der geschützten Bezeichnung besteht.

**3.5** Der Begriff der Verwechslungsgefahr gilt im ganzen Kennzeichenrecht möglichst einheitlich (vgl. BGE 135 III 455 E. 6.3.4 *Maltesers/KitKat*, BGE 128 III 151 E. 2c *Securitas*; EUGÈNE BRUNNER, Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck unter Berücksichtigung des Adressatenkreises, Warenabstandes, Schriftbildes, Sinngehaltes und Bekanntheitsgrades – Und das Gesetz?, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift Lucas David, Zürich 1996, S. 79 mit weiteren Hinweisen). Er bedeutet, dass ein Kennzeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen, Gegenstände, Staaten oder staatlicher Körperschaften durch gleiche oder ähnliche Zeichen gefährdet wird (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A\_101/2007 vom 28. August 2007, veröffentlicht in sic! 2008, 54 E. 3.3 *Doppeladlerwappen*). Kennzeichen sind mit Herkunftsangaben verwechselbar, wenn sie geeignet sind, unzutreffende Vorstellungen

über die geografische Herkunft der Ware zu wecken (BGE 125 III 201 E. 1b *Budweiser*). Eine Verwechslungsgefahr kann sich aus Übereinstimmungen im Wortklang, im Schriftbild und im Sinngehalt ergeben, wobei es grundsätzlich ausreicht, dass nach einem dieser Kriterien eine solche Gefahr besteht (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.34/2002 vom 24. September 2002, publiziert in sic! 2003, 339 E. 2.1 *Schlumpagner* m.w.H.).

Übereinstimmungen im geografischen Sinngehalt können somit neben Übereinstimmungen in der Buchstaben- oder in der Klangfolge der Zeichen eine allfällige Verwechslungsgefahr verstärken. Zwei der im V E-CH erwähnten Spielarten abgewandelter Formen im Schutzbereich von Art. 4 Abs. 2 V E-CH, Übersetzungen und Eigenschaftswörter, charakterisieren sich in diesem Sinne sogar eher durch Sinnverwandtschaft als durch äusserliche Ähnlichkeit mit der geschützten Bezeichnung. Zum Beispiel "Grison" als französische Übersetzung und "Bündner" als Eigenschaftswort der geschützten Bezeichnung "Graubünden" fallen trotz wesentlicher Unterschiede in der Buchstaben- und Klangfolge beispielhaft unter den Staatsvertrag (vgl. Art. 4 Abs. 2 V E-CH; Ziff. 4 des Protokolls zum V E-CH). Das Bundesgericht erklärte in einem Fall, der den Vertrag zwischen der Schweiz und der Französischen Republik über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 14. Mai 1974 ("V F-CH", 0.232.111.193.49) betraf, adjektivische Fassungen geschützter Bezeichnungen sogar als selbständig geschützte Bezeichnungen, nicht nur als abgewandelte Formen (vgl. Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.34/2002 vom 24. September 2002, publiziert in sic! 2003, 338 E. 1.3 *Schlumpagner*, Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006, publiziert in sic! 2007, 276 E. 3.3 *Champ*), stützte diese Auslegung allerdings auf einen Briefwechsel des schweizerischen Aussenministers mit dem französischen Botschafter am Tag der Vertragsunterzeichnung, der ein solches Verständnis andeutet (0.232.111.193.49). Mit Bezug auf den V E-CH und gegenüber dem spanischen Botschafter ist kein solcher Briefwechsel bekannt. Ziff. 4 des Protokolls zum V E-CH bestimmt vielmehr klar, dass aus geschützten Bezeichnungen abgeleitete Eigenschaftswörter, wie "Bündner" für Graubünden, unter den gewährleisteten Schutz ("la protection accordée") von Art. 4 Abs. 2 V E-CH fallen und damit als abgewandelte Formen geschützter Bezeichnungen gelten.

**3.6** Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 4 Abs. 2 V E-CH ist die Vorinstanz von einem isolierten Vergleich der geschützten Bezeichnung mit dem abgewandelten Markenbestandteil in der beanstandeten Marke ausgegangen, wogegen die Beschwerdeführerin verlangt, dass alle Bestandteile im Gesamteindruck des Markenzeichens in die Beurteilung mit einzubeziehen seien.

Ob eine Marke im Gesamteindruck beurteilt wird, ist für Schutznormen in Verbindung mit Art. 2 Bst. d MSchG nach dem jeweiligen Schutzzweck individuell zu beantworten. Im Regelfall, zum Beispiel wenn der Hoheitszeichenschutz die Verwendung staatlicher Wappen verbietet, sind die in der Marke zusätzlich verwendeten Zeichenbestandteile in die Beurteilung mit einzubeziehen (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A\_101/2007 vom 28. August 2007, veröffentlicht in sic! 2008, 54 E. 3.3 *Doppeladlerwappen*). Verboten dagegen eine Norm wie z.B. das Rotkreuzgesetz (SR 232.22) jegliche Verwendung des geschützten Zeichens in einer Marke ohne auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr abzustellen, erfolgt die Beurteilung des Markenbestandteils isoliert (BGE 134 III 411 E. 5.2 *Verband schweizerischer Aufzugsunternehmen*). Im vorliegenden Fall entscheidet das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH über die Unterstellung der Marke als abweichende Form einer geschützten Herkunftsangabe unter den V E-CH (HOLZER, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N 43). Eine solche Abweichung kann nicht nur in einer Veränderung von Buchstaben, sondern auch in einer Hinzufügung von Wörtern oder Wortteilen zu den geschützten Bezeichnungen bestehen, in deren Kontext diese mit ihrem geografischen oder einem anderen Sinngehalt wahrgenommen werden. Solche Wörter können in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr aber nur einfließen, wenn das Markenzeichen als Ganzes beurteilt wird. Dies folgt unter anderem aus der Eintragung von Bezeichnungen wie derjenige der spanischen Region und Provinz "León" – die denselben absoluten Schutz genießt wie "Navarra" – in Wortzusammensetzungen wie CH 559'556 LEON MOUTTET oder CH 549'751 LEON HATOT durch die Vorinstanz. Nachvollziehbarerweise verstand auch sie den Bestandteil "León" im Gesamteindruck dieser Marken als Vornamen und nicht als Herkunftsangabe und liess sie sich in dieser Interpretation von den nachgestellten Wörtern beeinflussen. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist darum auch im vorliegenden Fall aufgrund des ganzen angemeldeten Zeichens im Gesamteindruck zu prüfen.

**3.7** Eine andere Frage ist, nach welchen örtlichen Verhältnissen sich das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bestimmt. Auch hier stehen der Grundsatz der Staatenreservierung und der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme zueinander im Widerstreit. Auf die örtlichen Verhältnisse des Herkunftslandes abzustellen hätte den Vorzug einer kompetenteren Verkehrswahrnehmung der massgeblichen Kreise, wenn eine geschützte Herkunftsangabe im Herkunftsland, nicht aber im Schutzland, Bekanntheit genießt. Es liesse sich damit vorliegend das Argument der Beschwerdeführerin weiter untermauern, dass der Markenbestandteil "Alvaro" als Vornamen verstanden wird, denn dieser Vorname ist in Spanien bekannter als in der Schweiz (vgl. E. 5.1).

Indessen kann eine Verwechslungsgefahr erst aufgrund der tatsächlichen Benutzung eines Zeichens und nicht schon im Herkunftsland der geschützten Bezeichnung auftreten. Auch unter dem V E-CH wird sie darum nach den Umständen und Gegebenheiten im Schutzland bestimmt (HIRT, a.a.O., S. 227). Deshalb erkannte das Bundesgericht, dass der umfassende Schutz des Abkommens über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Schweiz (SR 0.232.111.197.41) nicht davon abhängig sei, ob die massgeblichen schweizerischen Verkehrskreise die Bedeutung der geschützten Bezeichnungen tatsächlich kennen. Vielmehr sei die Verwechslungsgefahr fiktiv aus der Sicht schweizerischer Konsumenten zu beurteilen, welchen die streitige Herkunftsbezeichnung als solche bekannt sei. Es bejahte darum das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Herkunftsangabe "Budweiser" und der Marke "Bud" trotz wesentlicher Unterschiede dieser Wörter, ohne nach der tatsächlichen Bekanntheit der Stadt Budweis in der Schweiz zu fragen. Zur Begründung liess es genügen, dass die Marke "Bud" fiktiv geeignet erschien, bei zwar schweizerischen aber geografisch informierten Verkehrskreisen Fehlvorstellungen über die Herkunft von amerikanischem Bier hervorzurufen (BGE 125 III 201 E. 1b *Budweiser*). Die Unterstellung einer Marke unter den Staatsvertrag nach Art. 4 Abs. 2 V E-CH in Verbindung mit Art. 2 Bst. d MSchG ist somit nach den örtlichen Verhältnissen in der Schweiz zu prüfen. Der Einwand, dass die Herkunftsangabe den massgeblichen Verkehrskreisen mit ihrem geografischen Sinngehalt nicht bekannt sei (vgl. BGE 128 III 459 E. 2.1.1 *Yukon*, BGE 135 II 421 E. 2.6.1 *Calvi*), ist unter Art. 2 Bst. d MSchG dagegen nur zulässig, wenn der entsprechende Staatsvertrag dies vorsieht.

**3.8** Der Zweck der bilateralen Staatsverträge zum Schutz von Herkunftsangaben geht weiter als der Schutz ortsansässiger Produzenten vor der ungerechtfertigten Monopolisierung ihrer Herkunftsangaben im Ausland und der Schutz der Abnehmerkreise vor der Irreführung über die Herkunft erworbener Waren und Dienstleistungen. Die Verträge sollen überdies verhindern, dass sich die geschützten Bezeichnungen im jeweiligen anderen Land zu Gattungsbezeichnungen entwickeln können. Wo diese Bezeichnungen bereits als Gattungsbezeichnung verstanden werden, sollen sie sogar eine Rückentwicklung zum Verständnis als Herkunftsangabe ermöglichen (HOLZER, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N 47; BGE 125 III 201 E. 1b *Budweiser*). Aufgrund dieser weiten Zwecksetzung geht die Ausschlusswirkung der bilateralen Verträge gegenüber Marken mit geografischen Bestandteilen über diejenige von Art. 2 Bst. a und c MSchG hinaus (HIRT, a.a.O., S. 227; OMSELS, a.a.O., N. 875, 880; zu Art. 2 Bst. a und c MSchG vgl. BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*, BGE 135 III 418 E. 2 *Calvi*). Eine Verwechslungsgefahr setzt keine Herkunftserwartung und keinen bestimmten Sinngehalt der zu prüfenden Marke voraus (vgl. zu mehrdeutigen Marken den Entscheid des Bundesgerichts Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006, publiziert in sic! 2007, 277 E. 3.3.4 *Champ*). Der auf den staatsvertraglichen Schutz von Herkunftsangaben übertragene Begriff der Verwechslungsgefahr umfasst vielmehr auch Fälle einer "mittelbaren" Verwechslungsgefahr, in welchen den angesprochenen Verkehrskreisen zwar bewusst ist, dass die zu prüfende Marke nicht unmittelbar die geschützte geografische Region benennt, sie aber doch den Eindruck gewinnen, dass damit auf dem Umweg über eine vorangestellte Sinnaussage indirekt eine geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen mitgeteilt und ohne notwendige Zuhilfenahme der Fantasie zum Ausdruck gebracht wird (vgl. GALLUS JOLLER, in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 3, N 23; MARBACH, a.a.O., N. 961 ff., LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 6).

**3.9** Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH ist somit zu bejahen, wenn durchschnittliche schweizerische Käufer/innenkreise von Kosmetika in fiktiver Kenntnis der spanischen Provinz und Region Navarra einen inhaltlichen Bezug auf dieses Gebiet in der Marke ALVARO NAVARRO in ihrem Gesamteindruck erblicken und die Marke dadurch geeignet erscheint, Fehlvorstellungen über die Herkunft damit gekennzeichneteter Kosmetikwaren auszulösen, ohne dass

die Marke deshalb als direkte Herkunftsangabe verstanden zu werden braucht.

**3.10** Art. 2 Abs. 4 und 5, Art. 4 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 2 V E-CH nehmen bestimmte, hier nicht interessierende Fälle von der Anwendung des Staatsvertrags aus, ohne dabei aber eine Ausnahme von der Fiktion zu machen, dass die Region Navarra den schweizerischen Verkehrskreisen bekannt sei (E. 3.7). Für den vorliegenden Fall weiter von Bedeutung ist damit nur Art. 2 Abs. 4 V E-CH, wonach eine Person ihren Namen oder ihre Firma, wenn eine vom V E-CH geschützten Herkunftsangabe darin vorkommt und schützenswerte Interessen bestehen, kennzeichenmässig in einer Marke benutzen darf.

#### **4.**

Auch Art. 10 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 ("PVÜ"), Art. 1 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben, revidiert in Lissabon am 31. Oktober 1958 ("MHA") und Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994 ["TRIPS"]) dienen dem Schutz vor der Verwendung von Herkunftsangaben in Marken. Voraussetzung ist bei diesen Bestimmungen, dass den massgeblichen Verkehrskreisen der geografische Sinngehalt der Marke bekannt ist und sie daher irreführt.

#### **5.**

Die Bezeichnung Navarra ist aufgrund von Art. 2 Abs. 1 V E-CH als Name einer spanischen Region und zugleich als Name einer spanischen Provinz geschützt (Ziff. 6 des Protokolls zum V E-CH). Da die zu prüfende Marke nicht bloss "Navarra" lautet, ist festzustellen, ob zwischen "Alvaro Navarro" und "Navarra" eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. E. 3.4-3.7).

**5.1** Álvaro ist ein vor allem in Spanien und Portugal häufiger, männlicher Vorname (Duden, Das grosse Vornamenlexikon, 3. Aufl. Mannheim 2007, S. 51). In Spanien soll er, nach der Häufigkeitsstatistik einer internationalen Elternberatungsorganisation, zu den zehn am häufigsten vergebenen Vornamen der letzten Jahre gehören ([http://www.babycenter.es/pregnancy/nombres/nombres\\_por\\_decadas](http://www.babycenter.es/pregnancy/nombres/nombres_por_decadas), besucht am 15. Januar 2010). Auch in der Schweiz ist der Vorname "Alvaro" gebräuchlich. Das elektronische Telefonbuch nennt 318 Träger

dieses Namens, die Hälfte davon in den Kantonen Genf, Waadt und Tessin (<http://tel.search.ch>, besucht am 18. März 2010). Häufiger anzutreffen ist der damit verwandte spanische Nachname "Alvarez". Navarro ist das reguläre spanische Adjektiv zu Navarra, kann also mit "navarrenisch" übersetzt werden (Langenscheidts Handwörterbuch Spanisch, 8. Aufl. München 1987, S. 432). Mit Bezug auf Navarro als einzelnes Wort müsste das Bestehen einer Verwechslungsgefahr also bejaht werden (vgl. E. 3.5). Für eine Übereinstimmung zur geschützten Bezeichnung Navarra besteht nicht nur in der ähnlichen Buchstabenfolge des zweiten Markennamens, sondern ebenso im verwandten Sinngehalt als Eigenschaftswort eine Grundlage (E. 3.5). Allerdings ist die Marke "Alvaro Navarro" in ihrem Gesamteindruck zu prüfen (E. 3.6). Navarro ist zugleich ein in Spanien häufiger Nachname, der auch in der Schweiz vorkommt und in 190 Einträgen im elektronischen Telefonbuch der Schweiz erwähnt wird (<http://tel.search.ch>, besucht am 18. März 2010, vgl. z.B. auch <http://www.bei-tony.ch/pdf/portrait-tony-navarro.pdf>).

Hintereinandergestellt erwecken die Markenbestandteile "Alvaro Navarro" aufgrund ihres Gleichklangs, ihrer Übereinstimmung in Silbenzahl und Vokalfolge (a – a – o) und wegen ihrer Ähnlichkeit mit bekannten Personennamen wie "Alberto", "Alvarez" und "Pizarro" den Eindruck eines Vor- und Nachnamens. Personen mit Namen "Alvaro Navarro" figurieren denn auch an mehreren Orten im elektronischen Telefonbuch in der Schweiz.

**5.2** Allerdings kann nicht damit gerechnet werden, dass die der Marke begegnenden Verkehrskreise sie mit einer Person namens Alvaro Navarro, die sie kennen, in Verbindung bringen und dass dieser Sinngehalt die Marke damit unter Ausschluss jeder Verwechslungsgefahr von der geschützten Bezeichnung Navarra unterscheidet. Dass "Alvaro Navarro" als Personennamenname aufgefasst wird, schliesst das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit dieser geschützten Bezeichnung nicht aus. Da davon auszugehen ist, dass die Verkehrskreise die Provinz Navarra kennen (vgl. E. 3.7), werden sie auch die spanische Herkunft dieses Personennamens ohne Weiteres bemerken. Neben dem Sinngehalt als Personennamenname kann, da in Personennamen häufig eine regionale Herkunft zum Ausdruck kommt, gleichzeitig auch ein gedanklicher Bezug zu Spanien treten. Damit wird zwar keine konkrete Herkunftserwartung begründet, doch ist dies für die Annahme einer Verwechslungsgefahr mit der geschützten Bezeichnung Navarra auch

nicht erforderlich (E. 3.8). Das Wort "Navarro" als solches ist kennzeichnungskräftig und prägt die Marke Alvaro Navarro ähnlich stark wie das vorangehende "Alvaro". Sein als bekannt vorausgesetzter geografischer Sinngehalt schwächt seine Kennzeichnungskraft – im Unterschied zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen einer Markenkollision (vgl. Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23. August 1999, publiziert in sic! 2000, 598 ff. *Helvetic Tours/Helvetia Airlines AG*) – vorliegend nicht, sondern stärkt sie eher im Vergleich zum vorangehenden Bestandteil, da es durch seinen Doppelsinn als Personennamen im Gesamteindruck und als geografisches Eigenschaftswort als Einzelwort in der Erinnerung besser haften bleibt. Es hat zu keinem anderen Wort der Alltagssprache einen naheliegenden Sinnbezug. Eine Verwechslungsgefahr kann schon bejaht werden, wenn nur eines der Merkmale des geschützten Zeichens verwendet wird, es für sie charakteristisch und für ihren Gesamteindruck bestimmend ist (vgl. BGE 96 II 403 E. 2 *Men's Club/Eden Club*, BGE 93 II 260 ff. *Brisemarine/Blue Marine*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007, publiziert in sic! 2007, 747 E. 8 *Yeni Raki/Yeni Efe* und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 *diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)*, Entscheide der Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum/RKGE vom 4. Mai 2000, publiziert in sic! 2000, 388 ff. *Blue Jeans Gas (fig.)/Gas Station* und vom 13. November 1997, publiziert in sic! 1998, 195 *Secret Pleasures/Private Pleasures*). Auch wenn die Marke Alvaro Navarro als Personennamen verstanden wird, besteht mithin ein Bezug zu einer spanischen Provinz bzw. Region, der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr genügt. Sie ist darum in ihrem Gesamteindruck als abweichende Form von Navarra im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH zu qualifizieren.

## 6.

Die Marke untersteht damit grundsätzlich den Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 1 V E-CH. Ein schützenswertes Interesse der Beschwerdeführerin am Gebrauch ihres eigenen Namens (vgl. E. 3.10) hat diese nicht geltend gemacht. Es ist auch nicht ersichtlich, da es sich beim angemeldeten Zeichen offenbar nicht um ihren Namen handelt. Auch für die Anwendbarkeit weiterer Ausnahmeregelungen bestehen vorliegend keine Anzeichen.

**7.**

Die Vorinstanz begründete ihren angefochtenen Entscheid alternativ damit, die Marke verletze auch Art. 2 Bst. c MSchG, da sie über die geografische Herkunft der gekennzeichneten Ware irreführe. Als geografisch irreführend gelten allerdings nur Zeichen, die eine direkte geografische Angabe enthalten und den Adressaten zur Annahme verleiten, die gekennzeichnete Ware stamme aus einem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b *Alpina*, BGE 135 III 418 E. 2.1 *Calvi* mit weiteren Hinweisen). Wie dargelegt, wird die Marke Alvaro Navarro im Verkehr vor allem als Personennamenname verstanden, was zwar nicht ihrer Verwechslungsgefahr mit der geschützten Bezeichnung "Navarra" im weiten Sinne des V E-CH, wohl aber der Annahme einer direkten Herkunft aus Spanien entgegensteht. Der Ausschlussgrund von Art. 2 Bst. c MSchG ist in diesem Fall darum nicht erfüllt.

**8.**

Die Beschwerdeführerin machte vor der Vorinstanz geltend, in Spanien seien über 200 nationale Marken mit dem Bestandteil "Navarro", und im Gemeinschaftsmarkenregister der Europäischen Union 45 Gemeinschaftsmarken mit Schutzwirkung unter anderem für Spanien mit dem Bestandteil "Navarro" eingetragen worden. Sie belegte diese Angabe durch Auszüge aus den betreffenden amtlichen Registern und bestritt damit das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses an der angemeldeten Marke. Allerdings unterliess es die Beschwerdeführerin, allfällige spezifische gesetzliche Grundlagen des spanischen und/oder europäischen Rechts für diese offenbar staatsvertragswidrige Eintragungspraxis darzutun. Mangels besonderer und ausdrücklicher Ausnahmebestimmungen des Herkunftslandes ist dem Grundsatz der Staatenreservierung, der auf die angeführten Vergleichsmarken offensichtlich keine Anwendung gefunden hat, vor demjenigen der Schutzrechtsübernahme der Vorrang zu geben. Es ist darum davon auszugehen, dass kein besonderes Sachrecht, sondern das faktische, überwiegende Verständnis des Ausdrucks Navarro als Personennamenname in Spanien zur Eintragung jener Marken geführt hat, der Grundsatz der Staatenreservierung im vorliegenden Fall also über die milderen Eintragungsvoraussetzungen im Herkunftsland hinausgeht. Als Folge des weiten Schutzzwecks des V E-CH hat die Beschwerdeführerin dies hinzunehmen (E. 3.2). Präjudizierende Wirkung im Sinne eines Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht haben ausländische Markeneintra-

gungen ohnehin nicht (BGE 129 III 229 E. 5.5 *Masterpiece*, Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A.5/2004 vom 25. November 2004, publiziert in sic! 2005, 279 f. E. 4.3 *firemaster*).

## 9.

Die Beschwerde ist damit in ihrem Hauptpunkt abzuweisen. Eventualiter beantragt die Beschwerdeführerin, die Marke "Alvaro Navarro" sei mit der Einschränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizerischen Markenregister einzutragen. Die Vorinstanz hat sich diesem Antrag, der nach dem Gesagten auch Art. 2 Abs. 2 V E-CH entspricht, konsequenterweise nicht widersetzt.

Die Beschwerde ist daher im Eventualstandpunkt gutzuheissen, Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO mit der Einschränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizerischen Markenregister einzutragen.

## 10.

**10.1** Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Einer obsiegenden Partei dürfen Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie unter Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Die angefochtene Verfügung wird aufgehoben, den Beschwerdeanträgen aber nur im Eventualstandpunkt stattgegeben. Im vorinstanzlichen Verfahren wurde die Verwendung lediglich Waren aus der Provinz bzw. Region Navarra vorbehalten, ein Hinweis auf die Möglichkeit der Beschränkung im Sinne des eventualiter Beantragten hat die Vorinstanz jedoch unterlassen. Es ist deshalb nicht dargetan, dass die Beschwerdeführerin die Eintragung der Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren im Eventualstandpunkt hätte erlangen können.

Der Umfang des Obsiegens im Eventualstandpunkt wird vom Gericht auf ein Viertel festgelegt, womit drei Viertel der Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 2'500.-, ausmachend Fr. 1'875.-, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Die Vorinstanz hat keine Kosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2 VwVG).

**10.2** Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung im Umfang der ihr erwachsenen, notwendigen Kosten auszurichten (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädi-

gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7414/2006 vom 7. März 2007 E. 11 *Doppeladler*). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). In Anbetracht der teilweisen Gutheissung der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin teilweise Anspruch auf Parteientschädigung. Das Gericht erachtet eine entsprechend gekürzte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 500.- (inkl. MWSt) als angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2, Art. 9 und Art. 14 VGKE).

**10.3** Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

#### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung vom 20. November 2008 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die Marke Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO mit der Einschränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizerischen Markenregister einzutragen.

**2.**

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

**3.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden im Umfang von Fr. 1'875.- der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'625.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

**4.**

Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 500.- zu bezahlen.

**5.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 50537/2008; Gerichtsurkunde; Beilage: Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. März 2009)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Sibylle Wenger Berger

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 9. April 2010