



---

Abteilung II  
B-446/2017

## Urteil vom 30. Juli 2018

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Francesco Brentani,  
Richterin Maria Amgwerd,  
Gerichtsschreiberin Claudia Walz.

---

Parteien

**Advanced Digital Broadcast S.A.**,  
Avenue de Tournay 7, 1292 Chambésy,  
vertreten durch Patrick Degen, Fürsprecher,  
Schluep | Degen Rechtsanwälte,  
Falkenplatz 7, Postfach 8062, 3001 Bern,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE**,  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH 63209/2015 adb (fig.).

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

Am 23. Oktober 2015 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 63209/2015 adb (fig.) mit Farbanpruch: Rot, türkis, blau



für folgende Waren und Dienstleistungen:

**Klasse 9:** Fernsehdekoder; Software für das interaktive Fernsehen; Fernbedienungen; Bedienungshandbücher in elektronischem Format.

**Klasse 35:** Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Vorführung von Waren für Werbezwecke.

**Klasse 42:** Design von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Computerhardware- und -softwareberatungsdienstleistungen; Design von Computersystemen.

**B.**

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2015 beanstandete die Vorinstanz das Eintragungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen übernehme das Sigel „ADB“ der Asian Development Bank, welches seit dem 12. Mai 2009 im Sinne des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinigten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23) geschützt sei. Das hinterlegte Zeichen verstosse daher gegen geltendes Recht und sei gestützt auf Art. 2 Bst. d des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) in Verbindung mit aArt. 6 NZSchG ohne Zustimmung der betroffenen internationalen Organisation vom Markenschutz ausgeschlossen.

**C.**

Mit Stellungnahmen vom 23. Dezember 2015 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Eintragungsgesuch fest. In ihrer Begründung machte sie geltend, die Abkürzung ADB schon lange vor 2009 gewerblich genutzt und als eingetragene Marke CH 541'930 ADB (fig.) verwendet zu haben. Ihr stehe daher ein Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 5 NZSchG am hinterlegten Zeichen zu, weshalb dieses nicht von der Eintragung im Markenregister ausgeschlossen sei.

**D.**

Nach mehrfacher Korrespondenz zwischen den Parteien – im Wesentlichen zur Frage der Auslegung von aArt. 6 NZSchG in Verbindung mit Art. 5 NZSchG – wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 63209/2015 adb (fig.) mit Verfügung vom 6. Dezember 2016 für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbindung mit aArt. 6 Abs. 2 NZSchG ab. Die Beschwerdeführerin könne aus Art. 5 NZSchG keinen Anspruch auf Eintragung des hinterlegten Zeichens ableiten. Dieses stelle eindeutig ein neues Zeichen dar, mit dessen Eintragung neue Rechte begründet würden. Es sei im Vergleich zur vormals eingetragenen Marke CH 541'930 ADB (fig.) in unterschiedlicher grafischer Ausgestaltung, sowie für eine erweiterte Waren- und Dienstleistungsliste angemeldet worden. Die Eintragung einer neuen Marke, welche aus einem geschützten Sigel besteht, sei nach aArt. 6 NZSchG ausgeschlossen, unabhängig davon, ob deren Inhaberin zur Weiterbenützung der wegen Nichtverlängerung gelöschten Marke CH 541'930 ADB (fig.) im Sinne von Art. 5 NZSchG berechtigt sei. Ein Ausnahme vom Schutzausschluss sei nicht möglich, da das Zeichen unbestrittenermassen weder eine im Vordergrund stehende generische Bezeichnung der Alltagssprache darstelle, noch besitze es eine weitere eigenständige Bedeutung.

**E.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 20. Januar 2017 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgendem Rechtsbegehren:

„1. Die Schutzverweigerungsverfügung des IGE vom 6.12.2016 sei aufzuheben und das Zeichen „adb“ (fig.) gemäss Markeneintragungsgesuch CH Nr. 63209/2015 sei als Marke für alle gemäss Gesuch beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im schweizerischen Markenregister einzutragen.

Eventualiter: Das Markeneintragungsgesuch CH Nr. 63209/2015 sei mit geändertem Zeichen „ADB“ (reine Wortmarke) für alle gemäss Gesuch beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im schweizerischen Markenregister einzutragen.

2. Das Verfahren sei auf dem schriftlichen Weg zu erledigen.

- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -,

Subeventualiter beantragte die Beschwerdeführerin sinngemäss die Rückweisung des im Eventualstandpunkt geänderten Eintragungsgesuchs an die Vorinstanz.

In formaler Hinsicht geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass Art. 6 NZSchG, welcher seit 1. Januar 2017 in Kraft ist, im vorliegenden Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. Inhaltlich rügte sie, sie habe das Zeichen „ADB“ unbestrittenermassen vor dem 12. Mai 2009 verwendet. Seit 1995 habe sie das aus den ersten Buchstaben ihres Namens bestehende Akronym „ADB“ in Grossbuchstaben, zum Teil mit Wort- oder grafischen Zusätzen, als Kennzeichen für sämtliche der beantragten Waren- und Dienstleistungsbereiche verwendet. Die kleingeschriebene Variante „adb“ habe sie in Form der Domainnamen „adb.cc“, „adbge-neva.com“, „adbholdings.com“, „adbdenver.com“, „adbdesmoines.com“ und „adbglobal.com“ – alle mit Registerdatum zwischen August 1999 und April 2009 – verwendet, wobei letzterer Domainname seit seiner Registrierung im Jahr 2000 regelmässig auf Werbematerialien auftauche. Die diesbezüglich eingereichten Vorbenützungsbelege habe die Vorinstanz jedoch nicht berücksichtigt.

Ihr stehe dadurch für das Zeichen „ADB“ ein Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 5 NZSchG zu. Dieses erstrecke sich auf das hinterlegte Zeichen. Das Weiterbenützungsrecht sei im Gegensatz zu Art. 14 MSchG nicht auf die Nutzung im bisherigen Umfang beschränkt. Ferner sei es unlogisch, wenn das nach NZSchG geschützte Sigel „ADB“ in Grossbuchstaben die Variante in Kleinbuchstaben mitumfasse, das Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerin für ihr gleiches Zeichen ADB jedoch Kleinbuchstaben gerade nicht umfassen solle. Zumal dies der kennzeichenrechtlichen Praxis widerspreche, dass die Gross- bzw. Kleinschreibung keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft eines Zeichens habe.

Am 7. Dezember 2015 sei der Schutz für ihre vormalige Wort-Bildmarke CH 541'930 für Waren der Klasse 9 geschützten Kennzeichen ausgelaufen:



Statt diesen zu verlängern habe die Beschwerdeführerin in gutem Glauben das streitgegenständliche Eintragungsgesuch Nr. 63209/2015 für ihr

grafisch modernisiertes Logo „adb“ (fig.) mit erweitertem Waren- und Dienstleistungsbereich eingereicht.

Die Beschwerdeführerin rügte auch einen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie gemäss Art. 26 BV. Ihr Eventualbegehren begründet sie damit, das Eintragungsverfahren sei noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, weshalb die Marke nach Art. 29 Abs. 2 MSchG noch geändert werden dürfe. Sollte der Streitgegenstand dadurch ausgedehnt werden, dann höchstens auf eine spruchreife Frage, welche mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhänge, dass von einer Tatsachegesamtheit gesprochen werden könne. Daher sei auf das Eventualbegehren einzutreten.

#### **F.**

Mit Vernehmlassung vom 12. Mai 2017 beantragt die Vorinstanz, das Hauptbegehren sei kostenpflichtig abzuweisen und auf das Eventualbegehren sei nicht einzutreten. Sie hielt an der Begründung ihrer streitgegenständlichen Verfügung fest. Ergänzend führte sie an, Art. 5 NZSchG impliziere eine Benutzung im bisherigen Umfang, wie ihn beispielsweise Art. 14 Abs. 1 MSchG vorsehe.

#### **G.**

Mit Replik vom 9. August 2017 bekräftigte die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist ihre bisherigen Argumente.

#### **H.**

Mit Schreiben vom 6. September 2017 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik.

#### **I.**

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

#### **J.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

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

### **1.**

**1.1** Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenüchlich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf das Hauptbegehren der Beschwerde ist daher einzutreten.

### **1.2**

**1.2.1** Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind Rechtsverhältnisse zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG Stellung genommen hat, und zwar im Umfang in welchem diese angefochten wird (BGE 122 V 34 E. 2a). Er wird folglich durch den Anfechtungsgegenstand und das Beschwerdebegehren bestimmt (Urteil des BVGer B-3311/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 1.3; Urteil des BVGer B-6390/2015 vom 18. Juli 2016 E. 1.4; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., 1983, S. 42 ff.). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens darf der Streitgegenstand nicht erweitert und qualitativ verändert werden. Er kann sich gegenüber dem Streitgegenstand einer früheren Instanz verengen und um nicht mehr strittige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersteren eingegriffen (BGE 131 II 200 E. 3.2; Urteil des BVGer A-1393/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 2.2.2; vgl. auch ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 403 ff.).

**1.2.2** Das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin lautet auf Änderung des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2 MSchG. Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderungen eingereicht werden (Art. 29 Abs. 2 MSchG; vgl. Urteil des BVGer B-1409/2007 vom 12. Dezember 2007 E. 3.3 „Meditrade [fig.]“). Dem Hinterlegungszeitpunkt kommen weitreichende materiellrechtliche Wirkungen zu, wie die Bestimmung des Zeitrangs einer Marke (Hinterlegungspriorität nach Art. 6 MSchG) und der Beginn der zehnjährigen Schutzfrist (Art. 10 Abs. 1 MSchG). Jede spätere Veränderung des angemeldeten Schutzgegenstands bewirkt darum auch eine Verschiebung des Hinterlegungszeitpunktes des Gesuchs (vgl. Urteil B-1409/2007 E. 3.2 „Meditrade [fig.]“). Ist die Marke eingetragen, kann der Schutzgegenstand nicht mehr verändert werden. Art. 29 Abs. 2 MSchG äussert sich nicht zur Frage, bis zu welchem Zeitpunkt eine Zeichenänderung zulässig ist. WILD spricht sich dafür aus, dass mit der Rückweisungsverfügung eine – sogar vom Eintritt der Rechtskraft unabhängige – Fixationswirkung eintritt mit der Begründung, die Verfügung schliesse das erstinstanzliche Prüfungsverfahren ab und fixiere damit den im Beschwerdeverfahren zu prüfenden Sachverhalt (vgl. GREGOR WILD, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 29 N. 29 S. 856).

**1.2.3** Gegenstand der angefochtenen Verfügung ist das Markeneintragungsgesuch, wie es von der Beschwerdeführerin am 23. Oktober 2015 an die Vorinstanz eingereicht worden ist. Ein Antrag auf Änderung des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke wurde damals noch nicht gestellt. Das Eventualbegehren ist folglich nicht vom Anfechtungsobjekt umfasst und liegt, wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt, ausserhalb des Streitgegenstands.

**1.2.4** Zwar beruft sich die Beschwerdeführerin auf die auf der Rechtsprechung des ehemaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts basierende Praxis, nach der das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden kann, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozessklärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2, mit Verweis auf BGE 122 V 34 E. 2a; Urteil des BVGer B-4818/2010 vom 23. Mai 2011 E.8 „Duft von gebrannten Mandeln“). Die Voraussetzungen für eine Ausdehnung des Anfechtungsgegenstandes sind vorliegend aber nicht erfüllt. Insbesondere liegt keine ausdrückliche Prozessklärung der Vorinstanz zur Änderung

des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2 MSchG vor. Auf den Eventualantrag ist daher nicht einzutreten.

**1.3** Als Subeventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin sodann die Rückweisung ihres als Eventualbegehren gestellten Antrags an die Vorinstanz. Beschwerdehalber ist darauf nicht einzutreten (E. 1.2.4). Eine Überweisung an die Vorinstanz (Art. 8 Abs. 1 VwVG) erübrigt sich.

## **2.**

**2.1** Zeichen, die geltendes Recht verletzen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen und als Marken zurückzuweisen (Art. 2 Bst. d, Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Hierzu zählen unter anderem Zeichen, die bundesrechtlich geschützte Kennzeichen internationaler Organisationen enthalten (vgl. STÄDELI/BRAUCHAR BRINKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 362).

**2.2** Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6<sup>ter</sup> Abs. 1 Bst. a und b Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke weder eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Das NZSchG verfolgt in Ausführung dieser Bestimmung den Schutz der Tätigkeit der Organisation der Vereinten Nationen (Art. 1 NZSchG), der mit dieser verbundenen oder dieser angeschlossenen zwischenstaatlichen Organisationen (Art. 2 NZSchG), sowie aller anderen zwischenstaatlichen Organisationen, welchen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ angehören (Art. 3 NZSchG) in der Schweiz, und des diesen Organisationen von der Öffentlichkeit entgegengebrachten Vertrauens (BBI 1961 I 1330, 1332).

**2.3** In diesem Bestreben ist es nach Art. 1 Abs. 1 NZSchG untersagt, ohne ausdrückliche Ermächtigung des Generalsekretärs der Organisation der Vereinten Nationen folgende, der Schweiz mitgeteilte Kennzeichen dieser Organisation zu benützen: a) ihren Namen (in irgendwelcher Sprache); b) ihre Sigel (in den schweizerischen Amtssprachen oder in englischer Sprache); c) ihre Wappen, Flaggen und andere Zeichen. Dieses Verbot erstreckt sich auch auf die Nachahmung dieser Kennzeichen (Art. 1 Abs. 2 NZSchG; vgl. Botschaft des Bundesrates zum Entwurf des NZSchG vom

5. Juni 1961, BBl 1961 I 1330 f.). Die Art. 2 und 3 NZSchG dehnen das Benutzungsverbot auf Kennzeichen von Spezialorganisationen der Vereinten Nationen sowie andere zwischenstaatliche Organisationen aus, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ angehören. Erforderlich ist jedoch die vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 Abs. 1 NZSchG).

## 2.4

**2.4.1** Nach Art. 6 NZSchG dürfen Zeichen, deren Gebrauch nach den Art. 1 bis 3 NZSchG unzulässig ist, oder ein mit diesen verwechselbares Zeichen nicht als Marke, Design, Firma, Vereins- oder Stiftungsname oder als Bestandteil davon eingetragen werden. Diese Bestimmung trat am 1. Januar 2017 im Rahmen der Swissness-Vorlage in Kraft (AS 2015 3679; BBl 2009 8533). In der streitgegenständlichen Verfügung stütze sich die Vorinstanz auf die damals gültige Fassung von aArt. 6 Abs. 2 NZSchG:

aArt. 6

<sup>2</sup> Ebenso sind Fabrik- und Handelsmarken und gewerbliche Muster und Modelle, die gegen dieses Gesetz verstossen, von der Hinterlegung ausgeschlossen.

**2.4.2** Zwar gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, dass Art. 6 NZSchG im vorliegenden Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. Fehlt jedoch wie vorliegend eine gesetzliche Übergangsregelung, so entscheidet das Gericht über die zu treffende Übergangsordnung aufgrund allgemein gültiger intertemporalrechtlicher Grundätze – wie sie in Art. 1 und 2 ZGB kodifiziert wurden, aber auch über das Zivilrecht hinaus Gültigkeit besitzen (vgl. BGE 143 V 446 E. 3.3 m.H). Nach Art. 1 SchIT ZGB werden die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung eingetreten sind, auch nachher gemäss den Bestimmungen beurteilt, die zur Zeit des Eintritts dieser Tatsachen gegolten haben (Abs. 1). Demgemäss unterliegen die vor diesem Zeitpunkt vorgenommenen Handlungen in Bezug auf ihre Verbindlichkeit und ihre rechtlichen Folgen auch in Zukunft den bei ihrer Vornahme geltenden Bestimmungen (Abs. 2). Eine Ausnahme gilt für Gesetzesnormen, die um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellt sind (Art. 2 SchIT ZGB; vgl. Urteil des BGer 4A\_576/2017 vom 11. Juni 2018 E. 3.3). Vorliegend geht es um den Ausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht und nicht um ein fundamentales Prinzip der aktuellen Rechtsordnung, welches grundlegende sozialpolitische und ethische Anschauungen verkörpert, Art. 2 SchIT

ZGB ist somit nicht anwendbar (vgl. BGE 141 III 1 E. 4 m.H). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist daher der im Zeitpunkt der Ausfällung der angefochtenen Verfügung geltende aArt. 6 Abs. 2 NZSchG anzuwenden.

**2.4.3** Im Übrigen ist die vorliegende Problematik sowohl unter altem wie auch unter neuem Recht gleich zu beurteilen. Da Art. 6 NZSchG im Vergleich zu aArt. 6 Abs. 2 NZSchG keine mildere Regelung enthält, drängt sich eine Anwendung des mittlerweile in Kraft getretenen Art. 6 NZSchG nicht auf. Gemäss Botschaft wiederholt aArt. 6 NZSchG den bereits im Zeitpunkt der Einführung des NZSchG geltenden marken- und modellgesetzlichen Grundsatz, nach dem Fabrik- und Handelsmarken, welche den Vorschriften der Bundesgesetzgebung widersprechen, die Registrierung oder Hinterlegung zu verweigern ist (BBl 1961 I 1337). Insofern statuierte aArt. 6 NZSchG kein über das MSchG hinausgehendes Eintragungshindernis. In gleicher Weise wiederholt auch Art. 6 NZSchG den nach Art. 2 Bst. d MSchG geltenden Grundsatz, nach dem rechtswidrige Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Beide Bestimmungen dienen dem Schutz der in den Art. 1 bis 3 NZSchG genannten internationalen Organisationen und des diesen von der Öffentlichkeit entgegengebrachten Vertrauens. Zudem kann nicht Sinn und Zweck von Art. 6 NZSchG sein, die Rechtswidrigkeit einer nach aArt. 6 Abs. 2 NZSchG unzulässigen Hinterlegung zu perpetuieren, indem das betroffene Zeichen ins Markenregister eingetragen wird.

### **3.**

**3.1** Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr stehe gemäss Art. 5 NZSchG ein Weiterbenützungsrecht für die Buchstabenfolge ADB zu, welches sich auf das hinterlegte Zeichen erstrecke. Es umfasse einerseits grafisch neu gestaltete Varianten des gleichen Zeichens und andererseits das Recht zur Verwendung dieses Zeichens in den im Eintragungsgesuch beanspruchten sowie in allen anderen denkbaren Waren- und Dienstleistungsbereichen; soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachteil im Sinne einer Verwechslungsgefahr entstehe. Zeichen, für die nach Art. 5 NZSchG ein Weiterbenützungsrecht bestehe, seien vom Eintragungshindernis nach Art. 6 NZSchG respektive aArt.6 Abs. 2 NZSchG ausgenommen.

**3.2** Die Vorinstanz hält dem entgegen, das Weiterbenützungsrecht nach Art. 5 NZSchG derogiere nicht das in Art. 6 NZSchG statuierte Eintragungsverbot. Ferner impliziere der Gesetzeswortlaut von Art. 5 NZSchG

lediglich eine Benützung im bisherigen Umfang, wie ihn beispielsweise Art. 14 Abs. 1 MSchG vorsehe. Da die Beschwerdeführerin ein neues Zeichen hinterlegt habe, können sie sich in Bezug auf dieses nicht auf das Weiterbenützungsrecht für eine andere, mittlerweile aus dem Markenregister gelöschte Marke berufen. Darüber hinaus sei die Definition des Umfangs eines Weiterbenützungsrechts nach Art. 5 NZSchG, welches nicht auf einer Markeneintragung basiere, nicht Gegenstand des Markeneintragungsverfahrens, weshalb die von der Beschwerdeführerin eingereichten Benützungsbelege nicht zu prüfen seien.

**3.3** Das Sigel „ADB“, welches für die Asian Development Bank steht, ist in der Schweiz aufgrund seiner Publikation im Bundesblatt vom 12. Mai 2009 nach dem NZSchG geschützt (BBl 2009 3190). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das hinterlegte Zeichen das nach dem NZSchG geschützte Sigel mit unveränderter Buchstabenfolge in Kleinschreibung und Farbe ohne Ergänzungen übernimmt. Nach der Rechtsprechung schützt das NZSchG das Sigel „ADB“ in Gross- und Kleinschreibung (vgl. Urteil des BVGer B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010 E. 3.4 "DeeCee style [fig.]"). Ein Einfluss der farblichen Ausgestaltung auf den Gesamteindruck ist nicht zu berücksichtigen (BGE 135 III 648 E. 2.4 "UNOX [fig.]").

**3.4** Vom Gebrauchsverbot nach NZSchG besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen "untergeht" (z.B. "OIL" bei "étoile"; vgl. für dieses und andere Beispiele JOSEPH VOYAME, La protection des noms et emblèmes des organisation intergouvernementales en droit suisse, in: Mélanges en l'honneur d'Alfred von Overbeck, Fribourg 1990, S. 650) oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung – sei es als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt (vgl. BGE 135 III 648 E. 2.5 "UNOX [fig.]"; Urteil des BVGer B-278/2013 vom 2. September 2014 E. 2.5. "Studio Coletti [fig.]"). Die Vorinstanz ging zu Recht und von der Beschwerdeführerin unbestritten davon aus, dass diese Ausnahme vorliegend nicht anwendbar ist. Folglich ist der Gebrauch des hinterlegten Zeichens grundsätzlich rechtswidrig und eine Eintragung im Schweizer Markenregister grundsätzlich ausgeschlossen.

**3.5** Gemäss Art. 5 NZSchG darf, wer in gutem Glauben Namen, Sigel, Wappen, Flaggen oder andere nach dem NZSchG geschützte Kennzeichen vor der Veröffentlichung im Bundesblatt zu benützen begonnen hat, die Benützung fortsetzen, sofern daraus der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst. Die streitgegenständliche Verfügung gesteht der Beschwerdeführerin folgende Ansprüche nach Art. 5 NZSchG zu: Sie sei erstens berechtigt, ihre am 17. Januar 2006 für Waren der Klasse 9 im Markenregister eingetragene und am 11. Juli 2016 wegen Nichtverlängerung gelöschte Schweizer Marke CH 541'930 ADB (fig.) weiter im Geschäftsverkehr zu benützen. Zweitens wäre sie berechtigt gewesen, den Markenschutz dieser Marke zu verlängern, da bei einer reinen Verlängerung die Schutzfähigkeit der Marke nicht erneut geprüft werde. Darauf habe die Beschwerdeführerin jedoch verzichtet. Sie sei drittens berechtigt, die Abkürzung ihrer Firmenbezeichnung „Advanced Digital Broadcast SA“ weiter im Geschäftsverkehr zu benützen, soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachteil erwachse. Insoweit trägt die Vorinstanz den von der Beschwerdeführerin unter Berufung auf Art. 5 NZSchG geltend gemachten wohlerworbenen Rechte am Zeichen ADB Rechnung. Strittig und zu prüfen ist somit, ob darüber hinaus aus dem Weiterbenützungsgemäss Art. 5 NZSchG ein Anspruch auf Eintragung des von der Beschwerdeführerin hinterlegten Zeichens folgt.

### 3.6

**3.6.1** Das NZSchG räumt jüngeren Hoheitszeichen auch im Konflikt mit vorbestehender Marken Vorrang ein (vgl. Urteil des BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo/Galileo Joint Undertaking [fig.]“). Teile der Lehre gehen zwar – ohne nähere Begründung – mit der Beschwerdeführerin davon aus, dass Art. 5 NZSchG einen Vorbehalt gegenüber dem Eintragungshindernis von Art. 6 NZSchG mache (vgl. STÄDELI/BRAUCHAR BRINKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 262; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 2 MSchG N. 83). Dies entspricht der im Markenrecht – ausser bei Gemeingut – geltenden Regel, dass Zeichen, deren Gebrauch erlaubt ist, auch als Marke registriert werden dürfen. Vorliegend stellt sich allerdings die Frage, ob dies auch für Zeichen gilt, deren Gebrauch ausnahmsweise aufgrund eines Weiterbenützungsgemäss Art. 14 MSchG von demjenigen nach Art. 5 NZSchG unterscheidet. Nach der gesetzlichen Terminologie handelt es sich einmal um einen

relativen und einmal um einen absoluten Ausschlussgrund. Unabhängig davon kann allerdings keine dieser beiden Bestimmungen die Entstehung doppelter Abwehrrechte am gleichen Zeichen bezwecken. Andernfalls könnte die Ausübung der gestützt auf Art. 5 NZSchG oder Art. 14 MSchG begründeten markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte mit dem Gebrauch des geschützten Zeichens durch die internationale Organisation bzw. der Inhaberin der Widerspruchsmarke und insbesondere deren Hilfspersonen, Lieferanten, Produzenten und Abnehmer kollidieren. Insofern geht das Freihalteinteresse der internationalen Organisation bzw. der Inhaberin der älteren Marke weiter als ihr Interesse, das nach NZSchG bzw. MSchG geschützte Zeichen selber zu benützen. Der Markenrechtsinhaber könnte seine Ansprüche Dritten gegenüber, die von der internationalen Organisation bzw. dem zeichenälteren Inhaber zur Verwendung des nach NZSchG bzw. MSchG geschützten Zeichens berechtigt sind, geltend machen wollen. Damit würde der Zweck des NZSchG (vgl. E. 2.2 f.) unterlaufen und trotz dem Vorbehalt von Art. 5 a.E. NZSchG eine unsichere Rechtslage geschaffen. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Gründe für eine weite Auslegung von Art. 5 NZSchG verfangen deshalb nicht.

**3.6.2** Die Beschwerdeführerin vermag auch aus ihrem Hinweis darauf, dass das NZSchG den seinem Schutz unterliegenden Zeichen einen im Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten weiter gehenden Schutzbereich zukommen lässt, nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus ihrem Verweis auf das Europäische Markenregister. Wie die Beschwerdeführerin selbst vorbringt, gewährt der Schweizer Gesetzgeber den nach NZSchG geschützten Zeichen einen besonders weiten Schutzbereich, der über den Umfang der Verwechslungsgefahr hinaus alle Zeichen erfasst, in welchen das Zeichen der internationalen Organisation erkennbar ist. Der Schweizer Gesetzgeber gewährt damit – bewusst im Unterschied zu anderen Staaten – einen weitergehenden Schutz als Art. 6<sup>ter</sup> PVÜ. Letztere Bestimmung kann nach konstanter Praxis nicht zugunsten einer einschränkenden Anwendung des Bundesgesetzes angeufen werden (BGE 105 II 135 E. 2; Urteil B-3766/2007 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]“).

**3.7** Es besteht insbesondere kein vertretbarer Grund, den bloss ausnahmsweise zugelassenen Anspruch auf Weiterbenützung eines vorbenützten Zeichens auf einen Anspruch zur Eintragung weiterer Zeichen auszudehnen, die so stark modifiziert wurden, dass sie neben dem bisher benützten Zeichen als neues Zeichen gelten müssen. Vielmehr muss die ge-

nannte Rechtsprechung zum Vorrang der nach NZSchG geschützten jüngeren Hoheitszeichen vor vorbestehenden Marken (vgl. E. 3.6.1) umso mehr für vormals eingetragene Markenrechte gelten, die mittlerweile gelöscht wurden, sowie für neue Zeichen.

**3.8** Damit hat die Vorinstanz die von der Beschwerdeführerin eingereichten Benützungsbelege zurecht nicht geprüft.

#### **4.**

**4.1** Die Beschwerdegegnerin rügt weiter, die Nichteintragung des von ihr hinterlegten Zeichens stelle einen unzulässigen Eingriff in die Eigentums-garantie (Art. 26 BV) dar.

**4.2** In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterialgüterrechte unter den Schutz der Eigentums-garantie (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“ m.w.H.). Gleichzeitig hält es aber auch fest, dass die Eigentums-garantie keine Rechtsbeständigkeit verspricht und sich die Gewährleistung der Eigen-tums-garantie nach dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE 123 III 454 E. 5 b m.w.H.; Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 8.1 „Swiss Military / Swiss Military“). Das Markenschutzgesetz sieht mit Art. 52 MSchG eine Möglichkeit der Löschung einer Marke vor, soweit gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Das Bundesgericht sieht daher in einer Markenregistrierung kein wohl erworbenes Recht am Aus-schliesslichkeitsanspruch (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“; Urteil B-850/2016 E. 8.1 „Swiss Military / Swiss Military“; anders noch Urteil B-3766/2007 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]“). Die Argumen-tation der Beschwerdegegnerin verfängt demnach nicht.

#### **5.**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintra-gungsgesuch Nr. 63209/2015 adb (fig.) für alle beanspruchten Waren- und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 zu Recht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen, soweit darauf ein-zutreten ist.

#### **6.**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever-fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über

die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.– zu beziffern und werden dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und die Verfügung der Vorinstanz vom 6. Dezember 2016 wird bestätigt.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin aufgelegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 63209/2015; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Claudia Walz

**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 BGG). Die Rechtsschrift 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 7. August 2018