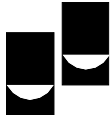


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal amministrativ federal



Abteilung II
B-2419/2008
{T 1/2}

Urteil vom 12. April 2010

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter Hans Urech, Richter Bernard Maitre,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

TMS Trademark-

Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH,
Oberhausener Strasse 6, DE-40472 Düsseldorf,
vertreten durch

Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 13. März 2008 betreffend die
Schutzverweigerung gegenüber der Marke IR 855'013
MADONNA (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Gestützt auf eine deutsche Basiseintragung vom 22. April 2004 wurde die Wortbildmarke IR 855'013 MADONNA (fig.) am 15. Dezember 2004 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im internationalen Register eingetragen und am 25. August 2005 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt. Die Marke hat folgendes Erscheinungsbild mit dem Farbanspruch dunkelrot und silbergrau:



Sie ist für folgende Waren registriert:

Klasse 3:

Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

Klasse 9:

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou de commande de l'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes.

Klasse 14:

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Klasse 18:

Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; sacs de plage.

Klasse 20:

Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Klasse 21:

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

Klasse 24:

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.

Klasse 25:

Vêtements pour hommes, femmes et enfants; chaussures, couvre-chefs, tricotés (vêtements); ceintures (vêtements).

Klasse 26:

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la chevelure.

Klasse 28:

Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

B.

Mit Notifikation vom 24. August 2006 eröffnete die Vorinstanz der TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft MbH (nachfolgend: Hinterlegerin) einen Refus provisoire total (sur motifs absolus). Sie machte geltend, dass das Zeichen MADONNA (fig.) als italienisches Wort die Jungfrau Maria und Mutter Jesu bezeichne und daher geeignet sei, die religiösen Gefühle der Konsumenten zu verletzen, welche einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehören. Aufgrund dieses Umstandes sei das Zeichen als gegen die guten Sitten und das

moralische, religiöse und kulturelle Empfinden nicht unmassgeblicher Bevölkerungskreise verstossend einzustufen und die Schutzgewährung daher zu verweigern.

C.

Mit Schreiben vom 24. Januar 2007 trat die Beschwerdeführerin dem Refus provisoire total entgegen und machte geltend, das Wort "Madonna" habe vielfältige andere Bedeutungen neben der Funktion als Synonym für die Mutter Gottes wie zum Beispiel die Funktion eines Vornamens, den unter anderem auch die weithin bekannte amerikanische Sängerin Madonna trage, aber auch die Bezeichnung von Maria mit dem Jesuskind in der darstellenden und bildenden Kunst. In der Schweiz werde heutzutage durch die kennzeichenmässige Verwendung des Wortes "Madonna" niemand mehr in seinem religiösen Empfinden verletzt. In der Schweiz gebe es Firmeneintragungen und in Deutschland zahlreiche Markeneintragungen mit dem Bestandteil MADONNA. Dieser Umstand müsse als Indiz zu Gunsten der Schutzgewährung Berücksichtigung finden.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 11. Oktober 2007 an ihren Beanstandungen fest. Sie ergänzte ihre Ausführungen dahingehend, dass für die Beurteilung des Zeichens, insbesondere beim Schutzhindernis der guten Sitten, lediglich die schweizerische Auffassung massgeblich und eine bestehende Gewöhnung des Publikums an die Verknüpfung bestimmter Waren oder Dienstleistungen mit religiösen Zeichen (wie die Verwendung von Heiligennamen für alkoholische Getränke) in Rechnung zu stellen sei. Die schweizerische Bevölkerung sei nicht an die Verwendung religiöser Motive für die beanspruchten Waren gewöhnt mit der Folge, dass hierdurch das religiöse Empfinden mindestens eines Teils der christlichen Bevölkerung der Schweiz verletzt werden könne. Auch würden die Konsumenten die Bedeutung des Wortes als Vornamen nicht erkennen, da das Wort in Alleinstellung ohne Nachnamen nicht als Vorname wahrgenommen werde. Für eine Markeneintragung gälten andere Voraussetzungen als für die Handelsregistereintragung einer Firma, weswegen die Verwendung des Wortes "Madonna" als Bestandteil von Firmen für das vorliegende Verfahren bedeutungslos sei. Ausländische Voreintragungen seien unbeachtlich, wenn es um das Schutzhindernis der guten Sitten gehe.

E.

Mit Schreiben vom 5. Dezember 2007 wendete sich die Beschwerdeführerin insbesondere gegen die Feststellung der Vorinstanz, die Verwendung des Zeichens würde in Bezug auf die beanspruchten Waren als anstössig empfunden. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf diverse Eintragungen im Schweizerischen Markenregister, welche die Worte "Madonna", "Christ", "Maria" oder "Mönch" enthalten und für vergleichbare Waren eingetragen seien. Auch die rechtswissenschaftliche Literatur rate wegen der gelockerten Sitten zur zurückhaltenden Anwendung der Sittenwidrigkeit als absolutes Schutzhindernis. Der schweizerische Konsument sei durch eine in sämtlichen Hennes & Mauritz-Filialen der Schweiz vertriebene Modekollektion der Sängerin Madonna und den Vertrieb der Waren der Markenmelderin an die Verknüpfung von Mode mit diesem Wort gewöhnt. Zu berücksichtigen sei ausserdem, dass es sich bei der Madonna nicht um eine zentrale Figur der Religion handle. Wenn schon eine Marke CHRIST eingetragen werden könne, müsse das erst recht für MADONNA gelten.

F.

Mit Verfügung vom 13. März 2008 bestätigte die Vorinstanz ihren Refus provisoire total vom 24. August 2006. Zur Begründung führte sie nebst vollumfänglichem Verweis auf ihre vergangenen Schreiben ergänzend aus, dass die Madonnenverehrung in der Schweiz Tradition habe und in der christlichen Religion nicht nur der Name des Religionsgründers besonderen Schutz verdiene, weswegen durch die Verwendung dieses Wortes als Marke ein Teil der christlichen Bevölkerung der Schweiz in ihren religiösen Gefühlen verletzt werden könne. Eine Gewöhnung der Konsumenten an die Verwendung des Wortes MADONNA im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Sinne der Ausführungen der Beschwerdeführerin sei zu verneinen. Die schweizerischen Voreintragungen und internationalen Registrierungen mit dem Bestandteil "Madonna" erachtet die Vorinstanz als zu alt und aus anderen Gründen nicht mit dem streitgegenständlichen Zeichen vergleichbar.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin am 15. April 2008 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:

1. Die Verfügung des IGE vom 13. März 2008 betreffend Schutzverweigerung des Schutzausdehnungsgesuchs der IR-Marke Nr. 855013 für die Schweiz sei aufzuheben, und das IGE sei anzuweisen, die vor-

liegende Marke ins Markenregister für sämtliche beanspruchten Waren zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen und gegenüber der internationalen Behörde WIPO die Aufhebung des Schutzverweigerungsbescheides mitzuteilen.

2. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen.

Zur Begründung wiederholt sie die im Rahmen der vorgerichtlichen Korrespondenz erörterten Argumente. Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass sittenwidrig nur Zeichen sind, welche einen rassistischen, religionsfeindlichen oder sexuell anstössigen Inhalt haben. Zur Beurteilung der Sittenwidrigkeit sei nicht nur auf die schweizerische Bevölkerung, sondern auch auf die betroffene Religionsgruppe an sich, vorliegend die Katholiken, abzustellen. Sie verweist auf eine Gemeinschaftsmarke MADONNA, welche für vergleichbare Waren vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) ohne Beanstandungen und mit Wirkung für Länder mit einem wesentlichen höheren Anteil römisch-katholischer Gläubiger als die Schweiz, wie etwa Polen, Italien, Spanien und Portugal, eingetragen wurde. Wenn Heiligennamen für alkoholische Getränke das religiöse Empfinden nicht verletzen, dann müsse dies erst recht für die Kennzeichnung harmloserer Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs mit dem Zeichen MADONNA gelten.

H.

Mit Schreiben vom 2. Juni 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung der Verfügung vom 3. Oktober 2007 die Abweisung der Beschwerde.

I.

Mit Noveneingabe vom 28. August 2008 reichte die Beschwerdeführerin einen Auszug aus dem Schweizerischen Markenregister ein, wonach die Vorinstanz folgendes Zeichen (CH-Nr. 573405)



für die Waren der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 eingetragen habe.

J.

Mit Schreiben vom 26. September 2008 begründete die Vorinstanz die Eintragung des vorgenannten Zeichens damit, dass sich anders als beim streitgegenständlichen Zeichen durch die farbliche Gestaltung eine Aufspaltung des Wortes in "MA" einerseits und "DONNA" andererseits aufdränge. Daher fehle es an der für eine Gleichbehandlung erforderlichen Vergleichbarkeit beider Zeichen.

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 in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Antragstellerin auf Schutzausdehnung der IR-Marke 855'013 auf die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert und deshalb zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz galt bislang das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), sowie die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Im Verhältnis Deutschlands und der Schweiz zueinander ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des MMA (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 7+8/2008 571 ff.) anzuwenden.

Ohne Übergangsregelung entfalten Rechtsänderungen grundsätzlich nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen Verfügung in Kraft getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/ Basel/Genf 2006, Rz. 326 f.). In Abweichung davon sind Verfahrensvorschriften grundsätzlich mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a mit Hinweisen). Die Vorschriften des MMP sind als Verfahrensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung bei KARL-HEINZ FEZER, Einleitung, in: Ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, München 2007, Rn. 50 ff.) und sind damit auf die vorliegende Beschwerde anzuwenden. Die Ausnahme von dieser Regel, wonach im Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht abgelaufene Fristen nach altem Recht zu bestimmen sind (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a), entfaltet vorliegend keine Bedeutung, da die Vorinstanz ihre Erklärung, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. dazu der Entscheid Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1/2006 S. 31 E. 2 *Käfer [fig.]*) fristgerecht, nämlich innerhalb der noch gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA geltenden Jahresfrist und nicht nur innert der 18-monatigen Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP abgegeben hat.

2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstosse (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 3 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. d des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (RKGE vom 5. Oktober 2000 in sic! 1/2001 31 [hiernach: RKGE *Siddhartha*] E. 2).

2.3 Art. 2 Bst. d MSchG schliesst den Markenschutz für Zeichen aus, welche gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. Dabei wird gelegentlich auf die Rechtsprechung und Lehre zu Art. 19 Abs. 2 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) verwiesen (MICHAEL NOTH in: Ders./Georg Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter, in: MSchG], Art. 2 lit. d N. 5). DAVID geht noch davon aus, dass es für die Kategorien in Art. 2 Bst. d MSchG den Oberbegriff der sittenwidrigen Zeichen gebe (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, [hiernach: David, MSchG-Kommentar] Art. 2

N. 70). Diese Systematik entspricht indessen nicht mehr dem geltenden Markenrecht. Vielmehr sind Rechtswidrigkeit, Ordnungswidrigkeit und Sittenwidrigkeit drei nebeneinander stehende Kategorien (Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGE] vom 1. Juli 2008, Teil 4 Ziff. 6 und 7; ebenso MATHIS BERGER, Sittenwidrige Zeichen sind nicht schutzfähig, in: sic! Sondernummer 2006, S. 41 ff.). Ordnungswidrig sind im Sinne eines Auffangtatbestands oder "Notventils" (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: Marbach], N. 647) Zeichen, welche gegen die öffentliche Ordnung verstossen (etwa eine Marke "Moritz Leuenberger"; MARBACH, a.a.O., N. 674 Fn. 878). Dabei geht es um den Schutz von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aber auch der diplomatischen Beziehungen (ANTIGERMAN für englische Desinfektionsmittel bei DAVID, MSchG-Kommentar, N. 71 zu Art. 2 oder *Maomint* für Confiseriewaren, Beispiel bei ERIKA SCHMIDT, Die neuere Markenpraxis des schweizerischen Bundesamtes für geistiges Eigentum, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International [GRUR Int] 1980, S. 396, 402) oder um Zeichen, die das friedliche Zusammenleben stören. Jedenfalls sittenwidrig ist neben sexuell anstössigen Bezeichnungen die markenmässige Kommerzialisierung religiöser Symbole (NOTH, in: MSchG, Art. 2 lit. d N. 24; die Eintragungsfähigkeit nur für Zeichen eindeutig religionsfeindlichen Inhalts ausschliessend demgegenüber CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 262). Verletzt das Zeichen über die Tatsache der Kommerzialisierung hinaus das religiöse Empfinden (Mohammed für alkoholische Getränke) oder wird es gar als religionsfeindlich bzw. diskriminierend wahrgenommen, wird in der Lehre teilweise Sittenwidrigkeit angenommen (NOTH, in: MSchG, Art. 2 lit. d N. 24; vgl. zum deutschen Recht PAUL STRÖBELE, in: Ders./Hacker/Kirschneck/Knoll [Hrsg.], Markengesetz Kommentar, 9. Aufl., Köln 2009 [hiernach: Kommentar Markengesetz D], § 8, N. 502), wogegen andere Lehrmeinungen diesfalls von einem Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ausgehen (DAVID, MSchG-Kommentar, Art. 2 N. 71, ebenso für das deutsche Recht KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, § 8 N. 586; vgl. zur Beschränkung des Sittenwidrigkeitsbegriffs auf die "konsensfähige Konventionalethik" etwa ERNST KRAMER, Berner Kommentar, Bd. VI, 1. Abt., Unterteilband 1a, Bern 1991, N. 174 zu Art. 19-20 OR; CLAIRE HUGUENIN, in: Basler Kommentar,

OR I, 4. Aufl., Basel 2007, N. 32 f. zu Art. 19/20 OR, und BERGER, a.a.O., S. 43 f.). So wurde der Marke STE MARIE für Leintücher die Eintragung verweigert (SCHMIDT, a.a.O., GRUR Int 1980, S. 402). Sittenwidrig ist nach dem Gesagten nicht erst die allenfalls problematische Aussage (diese könnte bei Gefährdung des religiösen Friedens je nach Konzeption auch ordnungswidrig sein), sondern schon die Wahl des Zeichens zum Zwecke einer kommerziellen Verwendung als solche (MARBACH, a.a.O., Rz. 663 mit Fn. 869; NOTH, in: MSchG, Art. 2 lit. d N. 24).

2.4 Mit der Sittenwidrigkeit als Tatbestandselement des Art. 2 Bst. d MSchG wird vom Richter bei der Normanwendung eine Abschätzung der Stimmungslage im massgebenden Teil der Bevölkerung zu einem Zeichen verlangt (vgl. PETER SALADIN, Das Recht auf Werbung und seine öffentlich-rechtlichen Schranken, Diss., Bern 1969, S. 236). Zugleich hat er den freiheitlich-demokratischen Grundentscheidungen der Verfassung Rechnung zu tragen (vgl. zur öffentlichen Sittlichkeit BGE 106 Ia 267 ff. E. 3, insbes. S. 274, und zum Ganzen PIERRE TSCHANNEN, "Öffentliche Sittlichkeit": Sozialnormen als polizeiliches Schutzgut? in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, S. 563). Als Teil der verfassungsmässigen Ordnung sind bei der Auslegung solch generalklauselartiger Normen die berührten Grundrechte zu gewährleisten. Vorliegend stehen dem religiösen Empfinden eines Teils der Gesellschaft die durch die Wirtschaftsfreiheit geschützten Interessen der Markenanmelder gegenüber (vgl. zum Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit und zur Abgrenzung derselben gegenüber der Meinungsäusserungsfreiheit BGE 128 I 295 E. 5 S. 308 ff.). Verfassungsrechtlich ist die Abwägung der widerstreitenden Interessen im Sinne der praktischen Konkordanz geboten (vgl. zu dieser Konzeption grundlegend KONRAD HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl., Heidelberg 1999, N. 72 und N. 317 f., und für die Schweiz etwa ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 319). Dies bedeutet, dass die anzuwendende Norm in einer Weise zu interpretieren ist, mit welcher die verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgüter auf eine Art und Weise in Einklang gebracht werden, dass jedes von ihnen bestmöglich verwirklicht wird.

2.5 Im Rahmen der Beurteilung der Sittenwidrigkeit eines Zeichens darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die sittlichen Wertvorstellungen nicht für alle Zeit festlegen lassen (NOTH, in: MSchG, Art. 2 lit. d

N. 25 mit Hinweisen; vgl. in Bezug auf Art. 19 Abs. 2 OR etwa HUGUENIN, a.a.O., Rz. 34 zu Art. 19/20 OR). DAVID führt etwa in Bezug auf das Zeichen Stimul'Eve für Verhütungsmittel aus, dass die Toleranzschwelle heute etwas höher liegen dürfte (MSchG-Kommentar, N. 74 zu Art. 2 MSchG, vgl. MARBACH, a.a.O., N. 670 zu Art. 2 mit Fn. 875). Auch NOTH stellt tendenziell eine allgemeine Liberalisierung fest (in: MSchG, Art. 2. lit. d N. 25). Die Rechtsprechung geht davon aus, dass eine solche eher im sexuellen Bereich als in Bezug auf die religiösen Zeichen und Symbole festzustellen ist (RKGE *Siddhartha* E. 3 mit Hinweisen). In der deutschen Doktrin wird demgegenüber von einer gewissen Tendenz zur Lockerung religiöser Bindungen und zugleich einer wachsenden Unkenntnis in diesem Bereich ausgegangen (STRÖBELE, Kommentar Markengesetz D, § 8, N. 502). Insgesamt ergibt sich, dass ältere Rechtsprechung und Praxis nicht unbesehen herangezogen werden können.

3.

3.1 Schweizerische Gerichte hatten bislang kaum über sittenwidrige, das religiöse Empfinden verletzende Zeichen zu entscheiden. Im Zusammenhang mit dem Zeichen SIDDHARTHA urteilte die Rekurskommission unter Berufung auf die Zurückweisungspraxis der Vorinstanz (RKGE *Siddhartha*, E. 4 mit Hinweis auf LADY BUDDHA für Uhren und MOHAMMED für alkoholische Getränke, Beispiele bei DAVID, MSchG-Kommentar, Art. 2 N. 72; ISLAM, MEKKA, MEDINA und DEUS für Waren aller Art, Aus der Praxis des Amtes für Geistiges Eigentum, in: Schweizerische Mitteilungen für Immaterialgüterrecht [SMI] 1951 S. 157; Bundesamt für Geistiges Eigentum [BAGE], in: SMI 1974, S. 199 BUDDHA für Tee; SCHMIDT, a.a.O. ebenda JESUS CHRIST SUPERSTAR ebenfalls für Schallplatten), dass es darauf ankomme, ob die Angehörigen der betroffenen Religion in ihren religiösen Gefühlen verletzt werden können, wobei auch den Zeichen religiöser Minderheiten Respekt entgegen zu bringen sei (E. 7 ff.).

3.2 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 15). Es genügt, wenn ein Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet als anstössig empfunden wird, um es als schutzunfähig zurückzuweisen (DAVID, MSchG-Kommentar, N. 76 zu Art. 2 MSchG; BERGER, a.a.O., S. 44).

3.3 In Bezug auf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit im Lichte von Art. 2 Bst. d MSchG ist nicht auf das Verständnis der Abnehmer im Sinne eines Verkehrskreises, sondern auf dasjenige der allgemeinen Öffentlichkeit bzw. "weiter Volkskreise" abzustellen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: *sic!* 1/2007, [hiernach: Marbach, Verkehrskreise] S. 5; BERGER, a.a.O., S. 44 mit Fn. 32; DAVID, MSchG-Kommentar, Rz. 73 zu Art. 2 MSchG). Die Bestimmung der relevanten Sichtweisen hat hier eine etwas andere Funktion als im Rahmen von Art. 2 Bst. a-c MSchG (vgl. dazu ausführlich NOTH, Art. 2 lit. d N. 7). Dabei ist auch auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen (RKGE *Siddhartha*, E. 7). Dazu ist in der Doktrin kritisch angemerkt worden, dass das Empfinden übertrieben empfindlicher Randgruppen, beispielsweise religiöser Fanatiker, nicht massgebend sein könne (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 263). Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist demnach bei der Beschränkung der Wirtschaftsfreiheit insoweit dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen und Art. 2 Bst. d MSchG verfassungskonform auszulegen (vgl. dazu mutatis mutandis WOLFGANG KAHL, Die Konkretisierung verwaltungsrechtlicher Sittlichkeitsklauseln, in: *Verwaltungsarchiv* 4/2008, S. 451 ff., insbes. S. 459). In diesem Sinne hält auch BERGER fest, dass es auf die Sensibilität des Durchschnittsangehörigen der entsprechenden Bevölkerungsgruppe (bzw. Minderheit) ankommt (a.a.O., S. 44). MARBACH und BERGER wollen ausserdem den Schutzausschluss in Bezug auf die Zeichen religiöser Minderheiten nur insoweit zulassen, als jene breiten Verkehrskreisen in der Schweiz geläufig sind (MARBACH, a.a.O., Rz. 666; BERGER, a.a.O., S. 44 f.; anders wohl die RKGE *Siddhartha*, a.a.O., E. 7; vgl. zu den Sprachregionen E. 3.2 hiervor). Dasselbe Erfordernis müsste nach dieser Konzeption wohl auch für Gottheiten und zentrale Persönlichkeiten einer Religion gelten, was im vorliegenden Fall angesichts der unbestrittenen Bekanntheit des Begriffs "Madonna" indessen nicht weiter zu erörtern ist.

3.4 Von einer Sittenwidrigkeit zum Schutze religiösen Empfindens kann jedenfalls dann nicht die Rede sein, wenn das religiöse Gefühl der betroffenen Religionsangehörigen wegen des lange währenden Gebrauchs eines Zeichens und entsprechender Gewöhnung nicht mehr angesprochen wird oder die Verwendung religiöser Zeichen für bestimmte Waren historisch gewachsen ist (RKGE *Siddhartha*, E. 3) wie dies bei Heiligennamen für alkoholische Getränke und Lebensmittel der Fall ist (SANKT PAUL für Fleischwaren als Beispiel bei ERWIN MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der

Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 70); weitere Beispiele in der Voraufgabe EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht Basel 1996 [MARBACH, Kennzeichenrecht], S. 92, CH-Nr. 402 530 SANKT FLORIN, CH-Nr. 403 723 SAINT YVES, CH-Nr. 401 722 SANTA TERESA; eintragungsfähig in Deutschland: Entscheid des deutschen Bundespatentgerichts [BPatGE] 15, 230 *Marie Celeste* für Sherryweine und Rum, APOSTEL PAULUS für Körper- und Schönheitspflegemittel, Deutsches Patentamt [DPA] in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1954, 470).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, der Markenschutz könne dem Zeichen MADONNA nur dann verweigert werden, wenn sich der religionsfeindliche Inhalt des Zeichens geradezu aufdränge. Dies sei aber nicht der Fall, da das Wort "Madonna" nichtreligiöse Bedeutungen habe (Beschwerde S. 10 f.). Dieser Umstand allein bewirkt jedoch nicht, dass die die Sittenwidrigkeit der Eintragung nach sich ziehende Bedeutung nicht im Vordergrund steht. Die Rekurskommission hat in Bezug auf SIDDHARTHA entschieden, dass die Zweitbedeutung als Romantitel irrelevant sei, weil jedenfalls die Buddhisten in der Schweiz darunter den Religionsstifter verstünden (RKGE *Siddhartha* E. 7). Auch in Bezug auf den Ausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) ist anerkannt, dass die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben kann, wenn der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand liegt (bezogen auf beschreibende Angaben, Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 *we make ideas work*; Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 *Chocolat Pavot I*; RKGE vom 24. Mai 2000 in sic! 7/2000 592 E. 4 *Clearcut*). Nichts anderes kann für den Ausschlussgrund der Sittenwidrigkeit gelten. Zu prüfen ist daher zunächst, ob die Verwendung des Wortes "Madonna" zu kommerziellen Zwecken als sittenwidrig zu beurteilen ist.

4.2 Die international registrierte Marke der Beschwerdeführerin, MADONNA (fig.), ist ein aus den italienischen Wörtern "ma" (meine, verkürzt von "mia") und "donna" (Herrin) zusammengesetztes Wort. In der altitalienischen Literatursprache handelte es sich um die Anrede

für eine gesellschaftlich hoch stehende Dame (auf französisch: Madame) und bei den Dichtern des Dolce stil novo des 13. und 14. Jh. um die geliebte Dame (SALVATORE BATTAGLIA, Grande Dizionario della lingua italiana, Band 9, Turin 1975, S. 393 ff.). Der Begriff "Madonna" ist bereits im 14. Jh. in den Schriften des Bernhardin von Siena als Synonym (Antonomasie) für die Mutter Jesu gebraucht worden (BATTAGLIA, a.a.O., S. 394).

4.3 Abhängig von der jeweiligen Sprache hat das Wort "Madonna" heute unterschiedliche Bedeutungsinhalte bzw. rangieren diese je nach Sprache an unterschiedlicher Rangstelle in Bezug auf das religiöse Empfinden. Im Italienischen handelt es sich in erster Linie um die Bezeichnung für Maria von Nazareth (nachgewiesen in den Laudes des umbrischen Mystikers JACOPONE DA TODI (1230-1306), in: *Mistici del Duecento e del Trecento*, A. Levasti [Hrsg.] Mailand 1935), welche nach dem christlichen Glauben die Mutter Jesu ist (vgl. GIACOMO DEVOTO/GIAN CARLO OLI, *Dizionario della lingua italiana*, elektronische Version 2004/2005: "Epiteto di Maria di Nazareth, madre di Gesù Cristo; il più diffuso anche nel campo del culto e dell'iconografia: invocare la M.; andare a messa alla (chiesa della) M. delle Grazie; una M. di Raffaello; il mese della M., il mese di maggio dedicato al culto mariano."). Französisch sprechende Konsumenten verstehen unter dem französisierten Wort, "madone", die Darstellung der Jungfrau Maria in der Kunst (Le Nouveau Petit Robert de la Langue Française, Paris 2009, S. 1500). Zur Bezeichnung bzw. Anrufung Marias ist im französischen vielmehr "la sainte vierge" gebräuchlich (vgl. Langenscheidts e-Handwörterbuch Deutsch-Französisch, Version 5.0). Ausweislich des Duden Deutsches Universalwörterbuch (6. Aufl., Mannheim 2006, S. 1102) und Multimedia Brockhaus (Version vom 15. Juli 2007) ist im Deutschen ähnlich dem Italienischen unter "Madonna" neben der Pop-Ikone zunächst die Maria, Mutter Jesu, und erst an zweiter Stelle die Bezeichnung einer künstlerischen Darstellung Mariens.

4.4 Neben der religiösen Bedeutung des Wortes "Madonna" unmittelbar zur Anrufung Mariens wird dieses nicht nur zur Bezeichnung der Darstellung Mariens in der Kunst, sondern, wenn auch selten, als weiblicher Vorname oder als Nachname verwendet. Das Schweizerische Online-Telefonbuch, <http://www.tel.search.ch>, verzeichnet rund 60 solcher Einträge. Weithin bekannt ist auch die amerikanische Sängerin und Pop-Ikone, die ebenfalls Trägerin dieses Vornamens ist.

4.5 Zunächst ist festzustellen, dass jedenfalls die schweizerischen Konsumenten italienischer Muttersprache das Wort "Madonna" in erster Linie als religiöse Bezeichnung, nämlich zur Anrufung der Muttergottes, verwenden. Die Marienverehrung hat wie von beiden Parteien übereinstimmend vorgetragen einen besonderen Stellenwert für die Angehörigen der römisch-katholischen Kirche. Im italienischen Sprachgebiet der Schweiz bzw. im Tessin sind gemäss der Volkszählung im Jahre 2000 rund 75 % Katholiken (CLAUDE BOVAY/RAPHAËL BROQUETS, Eidgenössische Volkszählung 2000, Religionslandschaft in der Schweiz, Bundesamt für Statistik [Hrsg.], Neuchâtel Dezember 2004, S. 18 f., Grafiken 1 und 2). Wie von der Vorinstanz belegt, befinden sich auch in den deutsch sprechenden Teilen der Schweiz Orte, an denen Maria in Gestalt einer Madonna verehrt wird (so etwa Schwarze Madonna von Einsiedeln – <http://www.kloster-einsiedeln.ch/>, Schwarze Madonna von Iddaberg im Toggenburg – <http://www.kirchberg.ch/desktopdefault.aspx/tabid-432/>, Schwarze Madonna von Pelagiberg – http://www.fssp.ch/st_pelagiberg.html, Madonna von Balm in der Wallfahrtskirche Oberdorf/SO – http://www.pfarrei-oberdorf.ch/pfarr-_und_wallfahrtskirche.html). Der Umstand, dass der Begriff ausserdem in der Kunstgeschichte sowie als Name und insbesondere als Vorname einer weltberühmten Sängerin eine Rolle spielt, ist für die Frage, ob der Ausschlussgrund der Sittenwidrigkeit eingreift, unerheblich, da es ausreicht, wenn eine von mehreren Bedeutungen geeignet ist, das religiöse Empfinden zu verletzen (sinngemäss zum beschreibenden Charakter vgl. E. 4.1 hiuvor; RKGE *Siddhartha* E. 7 in Bezug auf den gleichnamigen Roman von Hermann Hesse; Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 *Chocolat Pavot I*; RKGE vom 24. Mai 2000, in sic! 7/2000 592 E. 2 *Clearcut*). Im vorliegenden Fall können demnach die anderen Sinngehalte vernachlässigt werden. Die Bedeutung des Wortes als Name ist in der Schweiz gering, wie schon die wenigen Einträge im Schweizer Telefonbuch zeigen. In Ermangelung eines den Vor- bzw. Nachnamen ergänzenden Namens, welcher dessen Natur als Namen klar legen würde, kann ohnehin nicht von einem Namen ausgegangen werden (vgl. in diesem Sinne auch RKGE *Siddhartha* E. 11). Die Sängerin Madonna hat mit Sicherheit einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert in der Unterhaltungsbranche. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Sängerin die Verwendung des Begriffs zur Bezeichnung der Muttergottes derart überlagert, dass der religiöse Bedeutungsgehalt, insbesondere in den Gebieten der Schweiz mit italienisch sprechender Bevölkerung, in den Hintergrund treten würde. Die kunstgeschichtliche

Bezeichnung ist so eng mit der religiösen Bedeutung verknüpft, dass sie jedenfalls in der italienischen Sprache kaum als eigenständiger Bedeutungsgehalt, sondern eher als Ergänzung oder Fortentwicklung der religiösen Bedeutung anzusehen ist.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Verwendung des Zeichens MADONNA (fig.) sei schon deswegen nicht sittenwidrig, weil die Madonna, bzw. die Muttergottes keine Siddhartha, Buddha oder Mohammed vergleichbare zentrale Position in der christlichen bzw. römisch-katholischen Glaubenslehre einnehme. Es ist zutreffend, dass sowohl Siddhartha und Buddha im Buddhismus als auch Mohammed im Islam *die* zentrale Stellung einnehmen und im Sinne von "Zeichen extra commercium" (in Anlehnung an das Konzept der res extra commercium, vgl. dazu AMALIE WEIDNER, Kulturgüter als res extra commercium im internationalen Sachenrecht, Diss., Berlin 2001, S. 14 ff.) wohl generell nicht als Marken zur Verfügung stehen (vgl. insoweit die Praxis der Vorinstanz, E. 2.5 hiervor, die erwähnte Rechtsprechung der Rekurskommission zu *SIDDHARTHA* E. 11, und die Rechtsprechung im europäischen Ausland Decision of the Appointed Queens Counselor on the appeal against the Decision of the English Trade Mark Registry [E.T.M.R.] vom 18. Januar 2005 *JESUS*; BPatG vom 2. November 1993, in GRUR 1994, 377 *MESSIAS* für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; BPatG 24 W [pat] 140/01 Beschluss vom 25. Juni 2002 *Dalailama* für Fungizide und Herbizide), weswegen die Gesuche ohne Ansehen der jeweils im einzelnen beanspruchten Waren durch Eintragungsbehörden oder Gerichte abgelehnt wurden. Eine gleichermassen abstrakte Beurteilung als sittenwidrig haben die Schriften bzw. Bücher der sogenannten Schrift- oder Buchreligionen erfahren (BPatGE 28,14 *CORAN* für Arzneimittel mit Hinweis auf die gleiche Stellung der Bibel im Christentum), sofern nicht das Warenverzeichnis auf religiöse Themen, wie etwa bei Devotionalien oder Literatur eingeschränkt ist (so jedenfalls die Vorinstanz in Bezug auf die Marke CH-Nr. 568'972 THE BIBLE YOU CAN WEAR [fig.]). Fraglich ist, ob auch das Zeichen MADONNA nicht eintragungsfähig ist, obwohl es sich bei der so bezeichneten Mutter Jesu weder um *die* zentrale Person der christlichen Religion noch ihre heiligen Schriften handelt.

5.2 Es gibt ausser dem Christentum weitere monotheistische Religionen, welche anderen Persönlichkeiten neben der Hauptperson eine wichtige Rolle einräumen. So dürften zum Beispiel die Tochter des Propheten Mohammed, Fatima (vgl. indessen die Eintragung FLEUR DE FATIMA Nr. 406'612 für alkoholische Getränke), oder Moses im jüdischen Glauben einen nicht gänzlich zu vernachlässigenden Stellenwert haben. In diesem Sinne ist zu berücksichtigen, dass es sich jedenfalls bei der Madonna nicht nur um eine Figur des Neuen Testaments wie die Apostel handelt, sondern um eine Gestalt, die täglich für sich genommen in Gebeten von Tausenden angerufen und der daher räumlich durch besondere Altäre in den katholischen Kirchen ein besonderer Platz eingeräumt wird. Der Umstand, dass die Madonna nicht Teil der im Christentum zentralen Trinität ist, führt demnach nicht schon dazu, dass die Sittenwidrigkeit der Kommerzialisierung ausgeschlossen werden kann. Vielmehr legt die intensive Madonnenverehrung, welche über die Verehrung gewisser Heiliger deutlich hinausgeht, eine für die Mehrheit der der katholischen Kirche zugehörigen Christen zentrale Rolle nahe.

6.

Des Weiteren argumentierte die Beschwerdeführerin, wie auch jene im Verfahren betreffend das Zeichen SIDDHARTHA (a.a.O., E. 10), dass es darauf ankomme, wie die Angehörigen einer Religion und zwar im vorliegenden nicht nur diejenigen auf schweizerischem Gebiet, sondern auch Italiener, Spanier, Portugiesen und Polen auf die Verwendung des religiös besetzten Begriffes als Marke reagieren. Die Beschwerdeführerin sieht die tolerante Haltung der Katholiken gegenüber einer kommerziellen Verwendung des Wortes "Madonna" durch die beanstandungslose Eintragung der Marke seitens des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt mit Wirkung für sämtliche EU-Mitgliedsstaaten belegt. Während den Eintragungen ausländischer Markenbehörden grundsätzlich nur Indizcharakter zukommt (BGE 129 III 229 E. 5.5 *Masterpiece*, BGE 114 II 174 E. 2c *Eile mit Weile*), könnte die Einstellung der italienisch sprechenden Religionsangehörigen in der Schweiz für die Frage der Sittenwidrigkeit von Bedeutung sein. Schon die Rekurskommission hat anlässlich ihres Entscheids im Verfahren betreffend das Zeichen SIDDHARTHA ausgeführt, dass die Zurückweisung wegen Sittenwidrigkeit gerade ohne Stellungnahme von betroffenen Personen verfügt werden darf (RKGE *Siddhartha* E. 10). Dies entspricht der zuvor getroffenen Feststellung (E. 3.3 hier vor), wonach entscheidend ist, dass weite Bevölkerungsteile die Kom-

merzialisierung religiöser Motive nicht billigen und ihnen ausserdem das Zeichen MADONNA als religiöses Motiv der katholischen Christen geläufig ist. Bezüglich der Schutzfähigkeit eines Zeichens kommt es jedenfalls nicht darauf an, ob eine Religion tolerant ist oder nicht oder ob sich ein neuer Trend zu Religiosität wahrnehmen lässt. Aus der angeblich durch ausländische Voreintragungen nachgewiesenen Toleranz ausländischer Katholiken, die ausserdem lediglich zu den Tessiner Katholiken hinzutreten, kann die Beschwerdeführerin daher jedenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten.

7.

Bei der Prüfung religiöser Motive ist neben der Stellung im jeweiligen System und der Glaubensausübung (E. 5.1) zu berücksichtigen, dass es für die wichtigen Personen einer Religion zahlreiche Synonyme gibt, welche nicht alle in gleichem Masse geeignet erscheinen, bei ihrer Verwendung als Marke das religiöse Empfinden zu verletzen. So ist zu bedenken, dass Jesus von Nazareth ausserdem als Erlöser, König, Christ, Gottessohn, Nazarener, Retter, Messias, Davidssohn, Kyrios, Adonai, Jesses, Heiland etc. bezeichnet wird, ohne dass diese Namen alle zwingend – mit Ausnahme von *JESUS* (Decision of the Appointed Queens Counselor on the appeal against the Decision of the English Trade Mark Registry [E.T.M.R.] vom 18. Januar 2005, der indessen offen lässt, ob die Marke nicht in Bezug auf bestimmte Waren doch schutzfähig sein könnte, Ziff. 26) und *MESSIAS* (BPatGE vom 2. November 1993, in GRUR 1994, 377) – vom Markenschutz ausgenommen werden müssen (zur eingetragenen Bezeichnung CHRIST vgl. unten E. 10 ff.).

7.1 Wollte man die Eignung eines Zeichens, religiöses Empfinden zu verletzen und damit die Sittenwidrigkeit als Zeichen extra commercium zu begründen, veranschaulichen, so wären jedenfalls *JESUS*, *SIDDHARTHA*, *DALAILAMA* und *MOHAMMED* in ihrer Eigenschaft als Religionsstifter als abstrakt zur Verletzung geeignet in der innersten mehrerer konzentrischer Sphären zu plazieren. Nicht nur andere, weniger zentrale Personen der jeweiligen Glaubenslehren, sondern auch seltener verwendete Synonyme für die zentralen Personen mögen dagegen in einer äusseren Sphäre anzusiedeln sein, in der von einer Sittenwidrigkeit allenfalls im Zusammenhang mit den hierfür angemeldeten Waren denkbar ist (mit dieser Differenzierung ebenfalls BERGER, a.a.O., S. 43). Es stellt sich vorliegend die Frage, welche Rolle der Bezeich-

nung MADONNA als Synonym für Maria von Nazareth für katholische Christen einzuräumen ist.

7.2 Im Italienischen wird die Muttergottes im Ave Maria und im Katechismus (Teil 1, 2. Abschnitt, Kap. III, Art. 9, § 6) Maria, Madre di Cristo, Madre di Dio, Madre della Chiesa, Santa Vergine, nuova Eva genannt. Die Bezeichnung "Madonna" ist damit kein Begriff der katholischen Glaubenslehre. Hinzukommt, dass in der heutigen italienischen Sprache das Wort "Madonna" sehr viele, nicht religiöse Verwendungen haben kann: z.B. als Ausruf "Madonna, che caldo!" oder als Verstärkungsausdruck "Un lavoro della Madonna". Als blosser Teil des Kulturguts müsste sich Madonna wie auch Marc Aurel als Werbeträger für Rasierschaum einiges gefallen lassen (MARBACH, a.a.O., N. 673: "berührt zwar peinlich, gilt jedoch markenrechtlich als unproblematisch"). Festzustellen ist somit einerseits, dass die italienisch sprechende Bevölkerung den Begriff auch in nicht religiösen Zusammenhängen gewohnheitsgemäss verwendet. Andererseits wird die Mutter Jesu, wie bereits ausgeführt, auch unter der Bezeichnung Madonna im täglichen Gebet angerufen. Die Ehrerbietung, welche der Muttergottes entgegengebracht wird, manifestiert sich unter anderem in der auch heute in der Schweiz lebendigen Madonnenverehrung (insbes. Schwarze Madonna von Einsiedeln – <http://www.kloster-einsiedeln.ch/>; vgl. aber auch Madonna degli Angeli von Scarpapè bei Giubiasco, Convento Madonna del Sasso – http://www.orselina.ch/it/cultura/mon_madonna_sasso.asp, Verehrung der Madonna di Re im nicht nur italienischen Valle Vigezzo, sondern auch im angrenzenden Tessin – http://www.valvigezzo.com/santuario.re/santuario_re.htm). Festzuhalten ist damit, dass jedenfalls für einen überwiegenden Teil der katholischen Christen, in der italienischen Schweiz (vgl. E. 4.3 hiavor), die Bezeichnung "Madonna" nicht bloss der Name einer religiösen Figur, sondern vielmehr einen Ehrentitel (Invokation) wie "Allmächtiger", "Messias" oder "Gott" darstellt. Die Ehrerbietung in "Madonna" unterscheidet den Begriff semantisch von blossen Vornamen. Solche religiös-ehrerbietigen Invokationen zentraler Figuren (vgl. E. 5.2) sind vom Markenschutz auszuschliessen.

8.

Die Beschwerdeführerin stützt sich schliesslich – unter Hinweis auf die Üblichkeit von Heiligennamen für alkoholische Getränke (vgl. E. 3.4 hiavor) – darauf, bei der schweizerischen Bevölkerung sei eine Gewöhnung bezüglich der Verwendung des Zeichens MADONNA für

Bekleidungsstücke eingetreten, da sie diese Art von Waren bereits seit ca. sieben Jahren in der Schweiz unter der Bezeichnung vertreibt und ausserdem im Jahre 2007 bei dem Modegeschäft Hennes & Mauritz eine Modekollektion der Pop-Sängerin Madonna unter dem Namen lanciert worden sei (Beschwerde, S. 11). Gegen diese behauptete Gewöhnung spricht indessen zweierlei: Zum einen handelt es sich bei sieben Jahren um einen sehr überschaubaren Zeitrahmen, während die Benennung alkoholischer Getränke mit Heiligennamen als Tradition auf die Zeit vor der Markengesetzgebung zurückgehen dürfte. Zum anderen ist nicht davon auszugehen, dass eine Gewöhnung in Bezug auf ein einzelnes Zeichen überhaupt das Verdikt der Sittenwidrigkeit aufheben könnte. Erforderlich erschiene vielmehr eine generelle Tradition, eine Warenkategorie mit religiösen Motiven zu bezeichnen, was indessen in Bezug auf Bekleidungsstücke nicht festzustellen ist. Von einer die Sittenwidrigkeit aufhebenden Gewöhnung der schweizerischen Bevölkerung ist daher nicht auszugehen.

9.

Nach dem Gesagten gehört die Bezeichnung "Madonna" in der Schweiz wegen ihrer Rolle in der Religionsausübung der Katholiken zu denjenigen Zeichen, welche ohne Ansehen der beantragten Waren, geeignet sind, die religiösen Gefühle der katholischen Christen zu verletzen und dessen Eintragung in das Markenregister daher als sittenwidrig im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG zurückzuweisen ist, falls nicht andere Gründe die Sittenwidrigkeit aufzuheben vermögen. Die grafischen Elemente sind in der Regel nicht geeignet, den sittenwidrigen Charakter eines das religiöse Empfinden verletzenden Wortelementes aufzuheben. Die Gestaltung des vorliegenden Zeichens, die im Wesentlichen aus der Wahl von Schrift, Farbe und eines Hintergrundes nebst Umrahmung besteht, gibt jedenfalls keinen Anlass zu einer abweichenden Beurteilung des Zeichens. Damit ist die Beschwerde abzuweisen, sofern nicht die Beschwerdeführerin mit dem geltend gemachten Gleichbehandlungsanspruch durchdringt, was im Folgenden zu prüfen sein wird.

10.

Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihr Zeichen aufgrund der Eintragung der vergleichbar lautenden Marke MADONNA, CH-Nr. 573'405, ihrem Zeichen Schutz für die Schweiz zu gewähren sei.

10.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B-5659/2008 vom 27. August 2009 E. 6.1 *Chocolat Pavot Verpackungsabbildung [fig.]* mit Hinweisen). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 *UNOX [fig.]*; Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot I [fig.]*).

10.2 Die von der Beschwerdeführerin angeführte Eintragung CH-Nr. 574'405 betrifft das Wortbildzeichen MADONNA. Anders als bei dem streitgegenständlichen Zeichen sind jedoch die Wortbestandteile MA einerseits und DONNA andererseits in unterschiedlichen Farben gehalten, wobei das knallrote DONNA das fast weisse MA nahezu völlig verdrängt. Zu Recht geht daher die Vorinstanz davon aus, dass die Konsumenten das Wort auch ohne Leerschlag in MA und DONNA aufspalten. Infolge dieser Auftrennung assoziieren die Konsumenten gar keinen religiösen Sinngehalt, sondern gehen von der unmittelbaren Bedeutung aus, welche ins Deutsche übersetzt "Meine Frau, Dame oder Herrin" ist. Die graphische Gestaltung der streitgegenständlichen Marke ohne farbliche oder sonstige Unterbrechung legt eine Aufspaltung indessen gerade nicht nahe. Schon aufgrund dieses Unterschiedes sind die zwei Marken nicht vergleichbar, so dass kein Gleichbehandlungsanspruch besteht.

10.3 Weiter hat sich die Beschwerdeführerin auf den Umstand berufen, dass in der Schweiz mehrere Marken mit dem Bestandteil CHRIST mit der Begründung der Vorinstanz eingetragen worden seien, es handle sich um einen Familiennamen. "Madonna" aber werde auch als Name verwendet. Es sei nicht ersichtlich, warum

CHRIST das religiöse Empfinden nicht verletze, wohl aber MADONNA, wenn es sich in beiden Fällen doch um Namen handle. Zu berücksichtigen ist indessen, dass der Nachname "Christ" sehr viel häufiger anzutreffen ist, weswegen eine Vergleichbarkeit der beiden Zeichen zu verneinen ist.

11.

Die Beschwerdeführerin hat sich weiter darauf gestützt, dass das Zeichen durch die Eintragung als Gemeinschaftsmarke im Ausland und sogar u.a. im vorwiegend katholischen Nachbarland Italien Schutz geniesse. Das Bundesgericht lehnt eine grundsätzliche präjudizierende Wirkung ausländischer Voreintragungen ab, sieht diese aber allenfalls als Indiz für die Schutzfähigkeit in Grenzfällen an (BGE 129 III 225 E. 5.5 Masterpiece). Zum einen kann gemäss der schweizerischen Praxis und Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit vorliegend nicht von einem Grenzfall ausgegangen werden. Zum anderen kommt die Regel, dass Zweifelsfälle einzutragen sind, im Falle von öffentlichen Interessen – wie Irreführungsgefahr oder Sittenwidrigkeit – als Ausschlussgrund nicht zur Anwendung (Urteile des Bundesgerichts in Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMB] 1996 I 26 *San Francisco 49ers* und vom 2. August 1994 in PMMB 1994, 76 *Alaska*; Urteil des BVGer B-7408/2006 E. 2.2 *bticino*; MARBACH, a.a.O., N. 240).

12.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die internationale Registrierung Nr. 855'013 MADONNA (fig.) im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG gegen die guten Sitten verstösst, indem sie das religiöse Empfinden verletzt. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

13.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung ist ihr nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). In Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr

bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes 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 werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 *we make ideas work*, BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit weiteren Hinweisen). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Mangels Indizien für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- zu erheben, welche der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ist und mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 855'013 MADONNA (fig.); Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Miriam Sahlfeld

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: 20. April 2010