



Urteil vom 18. Februar 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiber Adrian Gautschi.

Parteien

Kur- und Verkehrsverein St. Moritz,
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi, LL.M.,
Meisser & Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführer,

gegen

Allegra **Gucci,**
Via Marguns 5, 7500 St. Moritz,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Eintragung der Marke CH 635'617 YACHT CLUB
ST. MORITZ gemäss Publikation vom 25. Oktober 2012.

Sachverhalt:**A.**

Der Beschwerdeführer ist als Verein unter dem Namen "Kur- und Verkehrsverein St. Moritz" im Handelsregister eingetragen. Er ist Inhaber zahlreicher Marken mit dem Bestandteil "St. Moritz". Dazu gehören die Wortmarke CH P-362'838 "St. Moritz Nights" sowie die nachfolgend wiedergegebenen Wort-/Bildmarken.



CH P-342'618 "St. Moritz (fig.)"



CH P-489'364 "St. Moritz (fig.)"



WHITE POLO

CH P-451'003 "St. Moritz White Polo (fig.)"

Alle vier Marken sind für diverse Waren und Dienstleistungen verschiedener Klassen eingetragen. Die Waren, für welche die Marken beansprucht werden, sind auf Erzeugnisse schweizerischer Herkunft eingeschränkt.

B.

Am 29. Februar 2012 meldete die Beschwerdegegnerin die Wortmarke CH 653'617 YACHT CLUB ST. MORITZ bei der Vorinstanz zur Eintragung an. Sie beanspruchte die Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 12, 16, 18, 25, 35 und 41.

C.

Mit Beschluss vom 5. September 2012 hiess die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch teilweise gut. Am 25. Oktober 2012 trug sie die Marke in der gutgeheissenen Form ins Markenregister ein. Gleichentags erfolgte die Publikation der Eintragung auf < www.swissreg.ch >. Gegen die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin erhob der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz keinen Widerspruch.

D.

Mit Schreiben vom 8. November 2012 forderte der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin auf, die Marke CH 635'617 YACHT CLUB ST. MORITZ aus dem Markenregister löschen zu lassen. Er machte eine Namens- sowie eine Markenrechtsverletzung geltend. Seiner Aufforderung folgte die Beschwerdegegnerin nicht.

E.

Mit Beschwerde vom 20. November 2012 beantragte der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht, die Registrierung der Marke CH 635'617 YACHT CLUB ST. MORITZ aufzuheben und den Schutz für diese Marke zu verweigern. Gestützt auf die Bescheinigung der Markeneintragung, einen Auszug aus dem Markenregister vom 13. November 2012 und einen Ausdruck der Markeneintragung auf < www.swissreg.ch > vom 20. November 2012 machte er geltend, es liege ein beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt vor. Zur materiellen Begründung der Beschwerde führte der Beschwerdeführer aus, dass er bei zahlreichen seiner eigenen Marken mit dem Bestandteil "St. Moritz" eine Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft habe hinnehmen müssen, während die Vorinstanz von der Beschwerdegegnerin für deren Marke keine derartige Einschränkung verlangt habe. Ausserdem sei durch die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin das Namensrecht der Gemeinde St. Moritz betroffen, deren touristische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Verein zu fördern bezwecke. Weiter machte der Beschwerdeführer geltend, dass die Marke der Beschwerdegegnerin irreführend sei, weil die Waren, für die das Zeichen eingetragen ist, nicht auf solche schweizerischer Herkunft eingeschränkt seien. Zudem sei die Marke dem Gemeingut zuzuordnen, da sie einzig aus einer Aneinanderreihung gemeinfreier Bestandteile bestehe.

F.

Die Beschwerdegegnerin verzichtete stillschweigend auf eine Beschwerdeantwort.

G.

Mit Vernehmlassung vom 21. Februar 2013 beantragte die Vorinstanz, auf die Beschwerde nicht einzutreten. Eventualiter sei diese abzuweisen. Zur Begründung führte sie an, dem Beschwerdeführer fehle es an der Beschwerdelegitimation. Diese ergebe sich weder aus dem allgemeinen Verfahrensrecht, noch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen. Eine Möglichkeit Dritter, Markeneintragungsentscheide der Vorinstanz ausserhalb

eines Widerspruchsverfahrens beschwerdeweise anzufechten, sei selbst bei Beachtung der Rechtsweggarantie nicht gegeben. Begehren um Löschung einer Marke fielen nach den markenrechtlichen Bestimmungen in die ausschliessliche Zuständigkeit der Zivilgerichte. Auch lasse sich die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers nicht aus dem Namensrecht an "St. Moritz" ableiten, denn dieses sei hier überhaupt nicht tangiert. Vor diesem Hintergrund könne offen bleiben, ob die Registrierung der Marke CH 635'617 YACHT CLUB ST. MORITZ als solche überhaupt ein beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt darstelle. Ohnehin stütze sich der Beschwerdeführer auf bloss Bescheinigungen und sei diejenige über die Markeneintragung nicht mit dem eigentlichen Registereintrag gleichzusetzen. Darüber hinaus, so die Vorinstanz, sei die Marke der Beschwerdegegnerin nicht irreführend. Sie würde wegen der Verbindung der Zeichenbestandteile "Yacht Club" und "St. Moritz" beziehungsweise wegen des daraus resultierenden Gesamteindrucks nicht als Herkunftsangabe, sondern als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft verstanden. Soweit sich der Beschwerdeführer auf die Einschränkung der eigenen Marken auf Waren schweizerischer Herkunft berufe, bleibe festzuhalten, dass dessen Marken zeichenseitig anders gebildet seien als die Marke der Beschwerdegegnerin und daher keine unzulässige Ungleichbehandlung vorliege. Ausserdem sei die Marke der Beschwerdegegnerin für diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht direkt beschreibend und gehöre sie auch anderweitig nicht zum Gemeingut.

H.

Mit unaufgeforderter Replik vom 19. März 2013 reichte der Beschwerdeführer zusätzliche Beweismittel ein. Bei diesen handelt es sich um mehrere Auszüge aus dem Markenregister. Sie betreffen Marken Dritter mit dem Bestandteil "Club" sowie Hinweisen auf einen Ort, ein Gebiet oder ein Land. Der Beschwerdeführer bringt vor, alle diese Marken seien während deren Eintragungsverfahren von der Vorinstanz provisorisch beanstandet worden, weil sie nicht auf Waren der entsprechenden Herkunft eingeschränkt gewesen seien. Diese Beweismittel würden die konstante und strenge Eintragungspraxis der Vorinstanz in Bezug auf irreführende Zeichen aufzeigen und damit untermauern, dass die Marke YACHT CLUB ST. MORITZ herkunftsbezogen hätte eingeschränkt werden müssen.

I.

Die Beschwerdegegnerin verzichtete stillschweigend darauf, eine Duplik einzureichen.

J.

Die Vorinstanz hielt mit Duplik vom 30. April 2013 an der fehlenden Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers und an ihrem Eventualstandpunkt fest.

K.

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

L.

Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Die Beschwerde macht absolute Schutzausschlussgründe gegen die amtliche Registrierung einer fremden Marke geltend. Ob auf eine solche Drittbeschwerde grundsätzlich einzutreten ist, ist umstritten. Die dagegen geäusserten Argumente richten sich einerseits gegen die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts, andererseits gegen die Beschwerdelegitimation im Allgemeinen und der Beschwerdeführerin im Besonderen. Als erstes ist die Frage der Zuständigkeit zu prüfen (Art. 7 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).

1.1 Eine Beschwerde gegen die Eintragung von Drittmarken war schon im früheren Markenrecht nicht ausdrücklich geregelt und wird auch im geltenden Recht nicht erwähnt. Unter dem früheren Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (MSchG, AS 12 1 ff.) war pauschal gegen "alle Entscheide in Markensachen" der Vorinstanz die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht vorgesehen (Art. 4 Bst. c und Anhang Ziff. I Abs. 1 des Bundesgesetzes über die eidgenössische Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege vom 11. Juni 1928, AS 44 779 ff. und Art. 99 Bst. a des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 [Bundesrechtspflegegesetz, OG], BS 3 558). Auch altArt. 36 des heutigen Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) – diese Bestimmung wurde mit Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) per 1. Januar 2007 aufgehoben (Anhang Ziff. 21 VGG) – unterstellte "alle Verfügungen in Markensachen" der Vorinstanz unterschiedslos der Be-

schwerde an die damalige Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE). Eine Stimme aus der früheren Lehre wollte die Registrierung einer Marke zwar im Gegensatz zur Zurückweisung eines Eintragungsgesuchs nicht als "Entscheid" im Sinne dieser Bestimmungen behandeln (ERWIN MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 181 f.). Dieser Ansicht wurde aber entgegengehalten, dass ein Markenanmelder sich auch gegen den fehlerhaften Vollzug seiner Anmeldung zur Wehr setzen können müsse, etwa wenn die Vorinstanz rechtsfehlerhaft ein falsches Zeichen eingetragen habe. Positive Registrierungsentscheide müssten darum grundsätzlich der Beschwerde unterliegen (HEINRICH DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl. Basel/Stuttgart 1960, S. 239 f.; ALOIS TROLLER, Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz. Patent-, Marken-, Muster- und Modell-, Urheberrecht und unlauterer Wettbewerb, Basel 1948, S. 140).

1.2 Nach Anhaltspunkten für den gesetzgeberischen Willen betreffend Drittbeschwerden gegen guthesende Registrierungsentscheide kann in der Systematik und den Materialien des geltenden MSchG gesucht werden. Folglich stellen sich verschiedene Fragen. Wollte das Parlament etwa eine Berufung auf absolute Ausschlussgründe durch Dritte bewusst untersagen, als es im Eintragungsverfahren keine entsprechende Einsprachemöglichkeit für Drittpersonen vorsah (Art. 30 Abs. 3 MSchG, vgl. Art. 6 VwVG) oder als es neben der amtlichen Prüfung, als Rechtsbehelf für Konkurrenten, zwar neu das Widerspruchsverfahren einführte, aber auf Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG beschränkte (Art. 31 MSchG; VERA MARANTELLI nach MARIO J. MINDER, Der Immaterialgüterrechtsprozess. Bericht über eine Tagung vom 5. Dezember 2012, sic! 2013, S. 255; vgl. die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 *Karomuster*, B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.2 und E. 8 *Eco-Clin/Eco-Clean*)? Wollte der Gesetzgeber mit dem Weiterbenützungrecht nach Art. 14 MSchG eine Drittbeschwerde wegen einer im Gemeingut stehenden Eintragung unnötig machen?

In allgemeiner Form entschied das Bundesgericht 1936 unter Geltung des früheren MSchG, dass auf privaten Interessen beruhende Löschungsansprüche weder vor dem Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) noch mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht werden könnten. Sie seien vielmehr klageweise vor die Zivilgerichte zu tragen (BGE 62 I 168 E. 2 *Swiss-Mint*; vgl. MARKUS KAISER, Verwaltungs-

rechtliche Beschwerde als Alternative zur Löschungsklage im Markenrecht? Stellungnahme zu einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2007, sic! 2007, S. 863 mit Hinweisen). Mit dem Kriterium der zugrundeliegenden, privaten Interessen bezog es sich aber zumindest sinngemäss auf die Frage der Beschwerdelegitimation, weshalb auch dieser Entscheid die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Prüfung von Markenregistrierungsentscheiden der Vorinstanz auf Beschwerde nicht klar bejaht oder verneint.

1.3 Mit dem Inkrafttreten der Rechtsweggarantie (Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) wurde das ehemalige System der positiven Aufzählung von Beschwerdemöglichkeiten in Verwaltungsgesetzen, namentlich altArt. 36 MSchG, grundsätzlich zu einer umfassenden Beschwerdezuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts unter Vorbehalt von ausdrücklichen Ausnahmen modifiziert. Eine solche Ausnahme, welche die beschwerdeweise Geltendmachung absoluter Ausschlussgründe verböte, wurde nicht ins Markenrecht eingefügt. Dies könnte als qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers zu verstehen sein, wonach die zivilgerichtliche Zuständigkeit nicht mehr die Unzuständigkeit verwaltungsrechtlicher Instanzen begründete (vgl. in diesem Zusammenhang betreffend kontrollierte Ursprungsbezeichnungen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6101/2011 vom 1. Juni 2012 E. 2.6 *Vacherin Mont d'Or*, betreffend das Urheberrecht BVGE 2008/37 E. 7.2 *GT W*).

1.4 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG (Art. 31 VGG). Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht sind entsprechend nur jene Rechtsverhältnisse zu beurteilen, zu welchen die Vorinstanz vorgängig in Form einer Verfügung Stellung genommen oder bezüglich welcher sie eine anfechtbare Verfügung unrechtmässig verweigert oder verzögert hat (Art. 46a VwVG). Das Vorliegen einer Verfügung beziehungsweise deren Verweigerung oder Verzögerung ist unabdingbare Sachurteilsvoraussetzung für ein Beschwerdeverfahren, ohne die auf das Rechtsmittel nicht eingetreten werden darf (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-17/2013 vom 9. Januar 2013 E. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 2.1, 2.6).

Der Beschwerdeführer macht geltend, dass in Bezug auf die Markeneintragung eine Verfügung vorliege.

1.4.1 Art. 5 VwVG zufolge gilt als Verfügung eine behördliche Anordnung, mit der im Einzelfall ein Rechtsverhältnis in einseitiger und verbindlicher Weise gestützt auf öffentliches Recht des Bundes geregelt wird. Die Strukturmerkmale einer Verfügung sind demnach "Anordnung einer Behörde", "Einzelfall", "Regelung eines Rechtsverhältnisses", "einseitig" und "verbindlich" sowie "gestützt auf öffentliches Recht des Bundes" (PIERRE TSCHANNEN, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 1 N. 6; s.a. BGE 139 V 75 f. E. 2.2.1; Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3844/2013 vom 7. November 2013 E. 1.3.1). Die vorgenannten Merkmale müssen kumulativ gegeben sein, damit eine Verfügung vorliegt (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3844/2013 vom 7. November 2013 E. 1.3.1; FELIX UHLMANN, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 5 N. 17).

Mit Blick auf die Markenregistrierung ist nachfolgend auf einzelne Verfügungsmerkmale einzugehen.

1.4.2 Als Anordnung einer Behörde im Einzelfall gilt einerseits die Individualverfügung. Sie ist ein individuell-konkreter Verwaltungsrechtsakt, mit dem das Recht auf einen konkreten Fall für einen einzelnen oder mehrere einzelne Adressaten angewendet wird (BVGE 2012/9 E. 3.2.4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-769/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 1.3.2.5; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O. § 28 Rz. 22, 49). Andererseits qualifiziert als Einzelakt die Allgemeinverfügung. Diese richtet sich an einen weiteren Adressatenkreis als die Individualverfügung. Sie regelt einen spezifischen Fall für eine individuell nicht bestimmbare Vielzahl von Personen und ist damit allgemein-konkret (BGE 139 V 145 E. 1.2; BVGE 2012/9 E. 3.2.4 mit Hinweisen, TOBIAS JAAG, Die Allgemeinverfügung im schweizerischen Recht, ZBI 1984, S. 439; UHLMANN, a.a.O., Art. 5 N. 43, 48). In Bezug auf den Rechtsschutz werden Individual- und Allgemeinverfügungen grundsätzlich gleich behandelt (BGE 125 I 316 E. 2.a; BVGE 2008/18 E. 1; HEINZ AEMISEGGER/KARIN SCHERRER REBER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 82 N. 31).

1.4.3 Eine Verfügung kann Nebenbestimmungen enthalten. So ist es möglich, die Rechtswirksamkeit einer Verfügung als eine zeitlich befristete auszugestalten (BGE 139 II 190 f. E. 4.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-769/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 1.3.3; ULRICH HÄFE-

LIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 903; JÜRIG MARTIN, Leitfaden für den Erlass von Verfügungen. Grundlagen – Inhalt – Form – Rechtswirkungen, Zürich 1996, S. 34) oder unter eine Bedingung zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-769/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 1.3.3; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 28 Rz. 96; MARTIN, a.a.O., S. 34).

1.4.4 In einer Verfügung bringt eine Behörde ihren Willen zum Ausdruck. Diese Willenserklärung manifestiert sich in einer Anordnung und ist auf die Regelung eines Rechtsverhältnisses gerichtet (s.a. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1514/2006 vom 14. Februar 2008 E. 2.3; SERGIO GIACOMINI, Vom "Jagdmachen auf Verfügung". Ein Diskussionsbeitrag, ZBI 1993, S. 240 f.). In dieser Hinsicht unterscheiden sich Verfügungen als Rechtsakte von – grundsätzlich nicht beschwerdefähigen – Verwaltungsrealakten (SUSANNE GENNER, Zur Abgrenzung von Rechtsakt und Realakt im öffentlichen Recht, AJP 2011, S. 1157; JÜRIG BICKEL/MAGNUS OESCHGER/ANDREAS STÖCKLI, Die verfahrensfreie Verfügung. Ein Beitrag zu einem übersehenen Konzept des VwVG, ZBI 2009, S. 596 f.).

Verwaltungsrealakte sind staatliche Verrichtungen, die unmittelbar eine Veränderung der Faktenlage beziehungsweise einen Taterfolg bezwecken (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5175/2012 vom 27. Februar 2013 E. 3.1.1 mit Hinweisen; MARKUS MÜLLER, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in: Tschannen [Hrsg.], Neue Bundesrechtspflege. Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, Berner Tage für die juristische Praxis BTJP 2006, Bern 2007 [hiernach: BTJP 2006], S. 317 ff.; ISABELLE HÄNER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 25a N. 6). Ob ein behördlicher Akt als Verfügung oder Realakt zu qualifizieren ist, entscheidet sich nicht allein danach, ob jener Akt nach Art. 35 VwVG als Verfügung bezeichnet wird (Abs. 1) oder eine Rechtsmittelbelehrung enthält (Abs. 2). Ausschlaggebend ist vielmehr, ob die strukturellen Verfügungsmerkmale gegeben sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3863/2013 vom 2. September 2013 E. 1.2.2.1, A-36/2013 vom 7. August 2013 E. 2.1; GENNER, AJP 2011, S. 1156).

1.4.5 Auch wenn Realakte nicht unmittelbar Rechtsverhältnisse regeln, können sie – mittelbar – Rechte und Pflichten von Privaten gestalten oder wenigstens berühren (TSCHANNEN, a.a.O., Art. 5 N. 10; HÄFELIN/MÜL-

LER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 730a, 737; THOMAS MÜLLER-GRAF, Entrechtlichung durch Informalisierung? Ein Beitrag zur Handlungsformen- und zur Rechtsverhältnislehre im Verwaltungsrecht, Basel 2001 S. 92 ff., 98; vgl. BGE 130 I 378 ff. E. 6.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5762/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4). Trotzdem bestand bis vor einigen Jahren ausser in spezifischen Einzelfällen keine Möglichkeit, sich mit verwaltungsrechtlichen Rechtsmitteln gegen Realakte zu wehren (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 737; WEBER-DÜRLER, a.a.O., Art. 25a N. 2, 8; ENRICO RIVA, Neue bundesrechtliche Regelung des Rechtsschutzes gegen Realakte. Überlegungen zu Art. 25a VwVG, SJZ 2007, S. 338; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5762/2012 vom 7. Februar 2013 E. 3 mit Hinweisen; WEBER-DÜRLER, a.a.O., Art. 25a N. 1 ff.). Die Lehre konstatierte diesbezüglich ein Rechtsschutzdefizit (PAUL RICHLI, Zum Rechtsschutz gegen verfügungsfreies Staatshandeln in der Totalrevision der Bundesrechtspflege, AJP 1998, S. 1427; UHLMANN, a.a.O., Art. 5 N. 8; MÜLLER, BTJP 2006, S. 314, 333 f.; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, Rechtsschutz gegenüber Realakten des Bundes [Artikel 25a VwVG], Zürcher Studien zum Verfahrensrecht [ZStV] Bd. 158, Zürich 2009, S. 83; vgl. rückblickend BGE 136 V 159 E. 4.2).

Im Verwaltungsverfahrensrecht wurde mit Erlass von Art. 25a VwVG ("Verfügung über Realakte") die Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV umgesetzt (ANDREAS KLEY, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Valender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Art. 29a N. 12; HÄNER, a.a.O., Art. 25a N. 1 f.). Diese konstituiert, dass jede Person bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde hat. Entsprechend kann nach Art. 25a VwVG, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der zuständigen Behörde verlangen, dass diese in Bezug auf eine Handlung, die Rechte und Pflichten berührt, eine beschwerdefähige Verfügung erlässt. Mit dieser Verfügung holt die Behörde ihre Willenserklärung nach, die auf die Regelung eines Rechtsverhältnisses gerichtet ist (GENNER, AJP 2011, S. 1157). Vor dem Hintergrund der Rechtsweggarantie stellt ein behördlicher Akt damit entweder eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG oder eine Handlung im Sinne von Art. 25a VwVG dar (BICKEL/OESCHGER/STÖCKLI, ZBI 2009, S. 598). Als Sammelbegriff umfassen Realakte folglich das Handeln der Behörden abzüglich der rechtsförmlichen Akte wie der Verfügung (BEATRICE WEBER-DÜRLER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 25a N. 6 mit Hinweisen; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 30 Rz. 6; MÜLLER,

BTJP 2006, 317 f.; RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, a.a.O., Rz. 1286; BICKEL/OESCHGER/STÖCKLI, ZBI 2009, S. 598).

1.4.6 Das Markenregister ist ein öffentliches Register und von Bundesrechts wegen eingerichtet (Art. 37 MSchG; Art. 9 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]; JÜRIG P. MÜLLER, Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007 [hier-nach: AJP 2007], S. 26; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 37 N. 8). Es wird durch die Vorinstanz in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes geführt. Bei der Eintragung einer Marke ins Register handelt es sich nicht um einen privaten, sondern um einen einseitigen behördlichen Akt, der durch ein Gesuch ausgelöst wird (vgl. MÜLLER, AJP 2007, S. 28).

Nach dem Eintragungsprinzip entsteht das Markenrecht mit der Registrierung (Art. 5 MSchG). Damit ist für das Entstehen des subjektiven, dem Markeninhaber zustehenden Markenrechts der Registereintrag konstitutiv. Er lässt das Ausschliesslichkeitsrecht nach Art. 13 MSchG entstehen (LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel/Genf/München1999, Art. 5 N. 8; s.a. BBl 1991 I 22; MÜLLER, AJP 2007, S. 28; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 5 N. 3 mit Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, MSchG. Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 5 N. 7). Die Eintragung einer Marke im Register regelt somit ein Rechtsverhältnis in verbindlicher Weise. Namentlich verleiht es dem Markeninhaber Ausschliesslichkeitsrechte, die er gegenüber Dritten durchsetzen kann. Folglich führt die Markenregistrierung mittelbar auch zu einem Eingriff in die Rechtsstellung jener Dritter; sie werden durch die Schutzwirkungen des Markenrechts in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt.

1.4.7 Vorliegend spricht einiges dafür, die Registrierung der Marke CH 635'617 YACHT CLUB ST. MORITZ nicht als Realakt, sondern als Verfügung zu betrachten, die mittelbar in die Rechte Dritter eingreift und einen erweiterten Adressatenkreis hat (die Markeneintragung als Verfügung betrachtend BGE 4A.116/2007 E. 2 [obiter dictum] *Turbinenfuss*; WILD, a.a.O., Art. 30 N. 11, Art. 35 N. 3; MAX GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Schweiz, Zürich 1954, S. 12 f.). Am Verfügungscharakter könnte insbesondere auch der Umstand nichts ändern, dass die Rechtswirksamkeit des Registereintrags unter dem Vorbehalt

der Beurteilung durch ein Zivilgericht nach Art. 52 MSchG steht oder der Rechtsschutz ausläuft, wenn der Markeninhaber die Eintragung nicht rechtzeitig verlängert (Art. 10 Abs. 2 MSchG). Es würde sich dabei höchstens um Nebenbestimmungen der Verfügung handeln. Entsprechendes würde auch für internationale Markenregistrierungen gelten (vgl. Art. 46 MSchG).

Somit kann im vorliegenden Fall zumindest nicht verneint werden, dass ein beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt vorliegt. Würde der Verfügungscharakter in Bezug auf die Markeneintragung ausgeschlossen, bliebe zu prüfen, ob eine Beschwerde über Art. 25a VwVG möglich wäre.

1.5 Im Ergebnis kann indes hier offen gelassen werden, ob absolute Ausschlussgründe in Bezug auf fremde Marken grundsätzlich beschwerdeweise geltend gemacht werden können. Wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt, ist erforderlich, dass weitere Eintretensvoraussetzungen vorliegen. Damit kann der vorliegende Fall abschliessend entschieden werden. Offen gelassen werden kann somit auch, ob – wie der Beschwerdeführer vorbringt – das Bundesverwaltungsgericht fachlich zur Beurteilung von absoluten Ausschlussgründen besonders geeignet und deshalb zuständig sei.

2.

Im Folgenden ist die Beschwerdelegitimation zu prüfen. Damit der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert ist, müssen die Voraussetzungen der allgemeinen Beschwerdelegitimation (Art. 48 Abs. 1 VwVG) vorliegen, da die persönliche Voraussetzung der Beschwer nicht durch ausdrückliche spezialgesetzliche Anordnung ohnehin gegeben ist (Art. 48 Abs. 2 VwVG).

2.1 Zunächst ist vorausgesetzt, dass der Beschwerdeführer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG; formelle Beschwer).

Am Markeneintragungsverfahren nach Art. 28 ff. MSchG sind die Vorinstanz und die Markenmelderin, im vorliegenden Fall die Beschwerdegegnerin, beteiligt. Der Einbezug Dritter ist nicht vorgesehen. Dritte erlangen Kenntnis von der Eintragung einer Marke, wenn diese registriert beziehungsweise auf < <http://www.swissreg.ch> > publiziert wird. Demzufolge hatte der Beschwerdeführer keine Möglichkeit, am vorinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, und ist die formelle Beschwer gegeben.

2.2 Weiter ist erforderlich, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b, c; materielle Beschwer). Das schutzwürdige Interesse kann rechtlicher oder auch bloss tatsächlicher Natur sein (BGE 131 II 588 f. E. 2.1; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 48 N. 10). Die Regelung in Art. 48 Abs. 1 VwVG soll die Popularbeschwerde ausschliessen und den Charakter des Beschwerderechts als Instrument des Individualrechtsschutzes unterstreichen. Der Beschwerdeführer muss durch den angefochtenen Entscheid stärker als ein beliebiger Dritter betroffen sein und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Neben dieser spezifischen Beziehungsnähe muss er einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung ziehen, das heisst, seine Situation muss durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können. Das schutzwürdige Interesse besteht darin, dass ein materieller oder ideeller Nachteil vermieden werden soll, den die angefochtene Verfügung mit sich bringt. Ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines öffentliches Interesse berechtigt nicht zur Beschwerde (BGE 135 II 174 E. 2.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-6539/2011 vom 26. November 2013 E. 4.1.1, C-617/2012 vom 13. Juni 2013 E. 3.2.1).

Materiell beschwert ist in erster Linie der primäre Adressat einer Verfügung, dessen Rechtsstellung direkt beeinträchtigt ist. Beschwerdeberechtigt können indes auch Dritte sein, die eine adressatenbegünstigende Verfügung anfechten (MARANTELLI-SONANINI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 24 f.; HÄNER, a.a.O., Art. 48 N. 11). Um keine Popularbeschwerden zuzulassen, ist bei der Beschwerdelegitimation Dritter dem Erfordernis der besonderen Beziehungsnähe zum Streitgegenstand eine verstärkte Bedeutung beizumessen (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 2.78; HÄNER, a.a.O., Art. 48 N. 12; vgl. ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zürich 2000, Rz. 547). Dies gilt analog auch in Bezug auf die Beschwerdelegitimation bei Allgemeinverfügungen, da sich diese an unbekannte (Dritt-)Adressaten richten (MARANTELLI-SONANINI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 25 mit Hinweisen). Die besondere Beziehungsnähe ist durch den Beschwerdeführer selbst darzulegen, da sich seine Begründungspflicht auf die Beschwerdelegitimation erstreckt (BGE 120 Ib 433 E. 1; HÄNER, a.a.O., Art. 48 N. 12). Eine besondere Beziehungsnähe eines Dritten wurde zum Beispiel dem Inha-

ber einer Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel zuerkannt, wenn gestützt auf seine Bewilligung ein gleichwertiges, ausländisches Substitutionsprodukt in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel aufgenommen wird (Entscheid der Rekurskommission EVD vom 4. Januar 2001, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 65.118 E. 1.3.3). Beschwerdelegitimiert sind auch Dritte, die geltend machen, dass Konkurrenten rechtungleich oder privilegiert behandelt würden (BGE 125 I 9 f. E. 3.e mit Hinweisen); dabei ist jedoch erforderlich, dass mit einer spürbaren Verschlechterung der Wettbewerbsposition jener Dritten zu rechnen ist (HÄNER, a.a.O., Art. 48 N. 15; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 28). Dies könnte etwa zutreffen, wenn ein Dritter ein Zeichen benutzt, dieses im Vertrauen auf die fehlende Markenfähigkeit nicht zur Eintragung anmeldet und ebendieses Zeichen zugunsten einer anderen Person trotz objektiv fehlender Markenfähigkeit als Marke eingetragen wird. In einem solchen Fall könnten trotz des Weiterbenützungrechts nach Art. 14 Abs. 1 MSchG wirtschaftliche Einschränkungen des Beschwerdeführers die Folge sein, ist jenes doch auf einen Gebrauch im bisherigen Umfang beschränkt.

2.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin habe er bei zahlreichen seiner Marken, die "St. Moritz" als Bestandteil führen, eine Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft hinnehmen müssen. Dies stelle eine unzulässige Ungleichbehandlung gegenüber der Beschwerdegegnerin dar, welche den Anforderungen von Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG zur Begründung eines schutzwürdigen Interesses genüge. Zu prüfen ist damit die für Drittbeschwerden notwendige besondere Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streitgegenstand, der Registrierung der Marke YACHT CLUB ST. MORITZ.

Das Zeichen der Beschwerdegegnerin wurde vom Beschwerdeführer vorliegend weder gebraucht noch bei der Vorinstanz zur Markeneintragung angemeldet. Auf ein schutzwürdiges Interesse, das auf dem Vertrauen in die Nutzungsberechtigung an einem eigenen, identischen Zeichen beruht, kann sich der Beschwerdeführer somit nicht berufen. Im Zeichen der Beschwerdegegnerin ist der Bestandteil "St. Moritz" zwar enthalten. Doch allein aus diesem Zeichenbestandteil, welcher sich neben anderen Elementen oder abgewandelt in Zeichen des Beschwerdeführers in Wort- oder Wort-/Bildform findet, folgt keine spezielle Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streitgegenstand. Zudem ist weder ersichtlich noch substantiiert, dass jener aufgrund der Registrierung von YACHT CLUB ST. MORITZ mit einer spürbaren Hinderung im wirtschaftlichen Wettbe-

werb zu rechnen hat. Entsprechend würde die Situation des Beschwerdeführers auch nicht in relevanter Weise beeinflusst, wenn die vorinstanzliche Verfügung dahingehend geändert würde, dass sie die Marke der Beschwerdegegnerin auf Waren schweizerischer Herkunft einschränkte. Eine Beschwerdelegitimation erscheint somit in Bezug auf eine Rechtungleichbehandlung als nicht begründet.

2.4 Weiter bringt der Beschwerdeführer vor, durch die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin sei das Recht am Gemeinamen "St. Moritz" verletzt. Zwar enthält das Zeichen YACHT CLUB ST. MORITZ als Bestandteil den Ortsnamen "St. Moritz". Die Marke der Beschwerdegegnerin bezieht sich indes nicht nur auf den Gemeinamen als solchen. In ihr ist "St. Moritz" mit den vorangestellten Bestandteilen "Yacht" und "Club" kombiniert. Der Beschwerdeführer ist im Handelsregister unter dem Vereinsnamen "Kur- und Verkehrsverein St. Moritz" eingetragen. Diesen Namen beansprucht die Beschwerdegegnerin nicht, sondern eine Marke, die aus verschiedenen Elementen besteht, unter anderem dem Element "St. Moritz". Zwar bezweckt der Beschwerdeführer laut Handelsregistereintrag, die in seinem Eigentum stehenden touristischen Marken zu pflegen. Nicht ersichtlich ist jedoch, dass der Beschwerdeführer berechtigt ist, in eigenem Namen Drittrechte wie dasjenige an einem Gemeinamen geltend zu machen, oder dass er die politische Gemeinde St. Moritz vertritt, um in deren Namen und Auftrag Rechte am Gemeinamen wahrzunehmen. Vielmehr vertritt er gemäss seinem statutarischen Zweck unter anderem die Interessen der kommerziellen touristischen Leistungsträger im Ort gegenüber der Politik und der Verwaltung. Die zur Begründung der Beschwerdelegitimation geforderte besondere Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streitgegenstand und somit ein schützenswertes Interesse im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG liegen damit nicht vor.

2.5 Vor diesem Hintergrund kann offen gelassen werden, ob es für die Beurteilung der verwaltungsrechtlichen Beschwerdelegitimation von Bedeutung ist, dass nach Art. 52 MSchG für den Beschwerdeführer der Zivilrechtsweg offen steht, um eine Löschung der Marke YACHT CLUB ST. MORITZ wegen absoluter Schutzausschlussgründe klageweise geltend zu machen (vgl. BGE 101 Ib 212 ff., nach welchem unter Geltung der Rechtslage vor Inkrafttreten der Rechtsweggarantie im Firmenrecht das schutzwürdige Interesse verneint wurde, wenn die Interessen auf dem Weg eines Zivilprozesses wahrgenommen werden konnten). Offen gelassen werden kann vorliegend ebenso, ob das vereinfachte verwal-

tungsrechtliche Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke, wie es mit der "Swissness"-Vorlage vorgesehen ist und von jeder Person ohne besonderen Interessennachweis eingeleitet werden könnte (BBI 2009 8631), der Populärbeschwerde im Markenrecht in genereller Weise Vorschub leisten will.

3.

Im Ergebnis ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Aufgrund dessen kann vorliegend offen gelassen werden, ob die Marke CH 635'617 YACHT CLUB ST. MORITZ zum Gemeingut gehört oder auf Waren schweizerischer Herkunft hätte eingeschränkt werden müssen.

4.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Auf die Entrichtung einer Parteientschädigung ist zu verzichten.

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen 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 von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen *Turbinenfuss* [3D]; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen *we make ideas work*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 8.1 *Mylife* [fig.]/*Mylife* [fig.]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 4'000.– festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe vom Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

5.

Gegen dieses Urteil steht die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet.

3.

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 635617; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Adrian Gautschi

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 (Art. 42 BGG).

Versand: 19. Februar 2014