



Urteil vom 20. Dezember 2019

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Della Batliner.

Parteien

Osaka Soda Co., LTD.,
Nishi-ku, Osaka-shi, 12-18, Awaza 1-chome,
JP-550-0011 Osaka,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Torbjörn Herrmann und/oder Christoph E. Müller,
Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 1'283'362 Osaka Soda (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) führte am 31. März 2015 die internationale Registrierung der Wort-/Bildmarke



(IR Nr. 1'283'362) gestützt auf eine Basiseintragung in Japan vom 13. Februar 2015 durch. Mit Notifikation vom 14. Januar 2016 beantragte sie bei der Vorinstanz die Schutzausdehnung auf die Schweiz und beanspruchte die Marke für folgende Waren:

Klasse 1: Produits chimiques; matières plastiques non transformées [matières plastiques à l'état brut]; adhésifs en matières plastiques autres que pour la papeterie ou le ménage; gels de silice; substances chimiques pour colonnes de chromatographie; mastics contenant des agents adhésifs au silane; éthers allyliques; esters allyliques; épichlorhydrine; chlorure d'allyle; phtalate de diallyle; résines de phtalate de diallyle; soude caustique; potasse caustique; désodorisants à usage industriel; agents d'hydrofugation contre le mildiou; préparations de blanchiment [autres que pour la lessive]; additifs chimiques pour aliments; plastifiants; polyéthylène chloré; alcalis; éthers; esters; préparations de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; produits chimiques stérilisants; assistants chimiques pour la production de préparations de stérilisation; additifs chimiques pour fongicides; enzymes à usage industriel; ferments à usage chimique; protéines et enzymes.

Klasse 7: Machines et appareils de traitement chimique; machines pour le broyage de déchets; machines et appareils pour le compactage de déchets; machines et appareils pour la transformation de produits alimentaires et boissons; machines et appareils pour la transformation de matières plastiques; machines et appareils d'enduction par dépôt électrolytique; machines et appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc; soupapes (parties de machines), autres que pour véhicules terrestres; machines et appareils pour la fabrication de produits chimiques; machines et appareils pour la fabrication d'agents médicaux; machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques utilisant la chromatographie et autres machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

Klasse 9: Machines et appareils électroniques ainsi que leurs parties; appareils et instruments de laboratoire; appareils de mesurage; électrolyseurs; électrodes (comprises dans cette classe); ozoniseurs [ozonateurs]; pâte conductrice; matériaux conducteurs composés de résines contenant des poudres métalliques mélangées; électrodes d'émission de chlore; électrodes à émission d'oxygène; électrodes d'électrolyse de l'eau; électrodes à membranes d'échange ionique pour l'enduction par dépôt électrolytique; électrodes insolubles à membranes d'échange ionique; électrodes pour appareils d'enduction par dépôt électrolytique; appareils pour l'analyse de composants chimiques; colonnes de chromatographie pour laboratoires; appareils de chromatographie pour laboratoires; colonnes de protection de chromatographie pour laboratoires.

Klasse 11: Appareils pour la production de dioxyde de chlore pour la stérilisation et l'élimination d'odeurs; appareils pour la production d'eau au dioxyde de chlore pour la stérilisation d'eau et l'élimination d'odeurs.

Klasse 17: Matériaux d'isolation électrique; produits en matières plastiques semi-ouvrés; caoutchouc; caoutchouc synthétique; caoutchouc (brut ou mi-ouvré); composés en caoutchouc; feuilles en caoutchouc; tubes et tuyaux en caoutchouc; joints d'étanchéité statiques;

raccords de tuyaux non métalliques; garnitures en tant que dispositifs d'étanchéité, garnitures de joints, garnitures étanches; caoutchouc d'épiclorhydrine.

B.

Die Vorinstanz erliess am 9. November 2016 eine vorläufige Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]"). In der Begründung hielt sie fest, das Zeichen sei für die beanspruchten Waren irreführend bezüglich deren Herkunft und verstosse gegen die geltende Rechtsordnung, da es eine Abbildung enthalte, die mit dem Roten Halbmond verwechselbar sei. Die Inhaberin der internationalen Registrierung "Osaka Soda (fig.)" ersuchte mit Stellungnahme vom 7. Februar 2017 innert Frist um uneingeschränkte Gewährung des Markenschutzes für das strittige Zeichen. Am 2. Juni 2017 hielt die Vorinstanz vollumfänglich an ihrer Zurückweisung fest. Die Inhaberin der internationalen Registrierung "Osaka Soda (fig.)" äusserte sich am 10. Juli 2017 nochmals zur Angelegenheit und stimmte betreffend Irreführungsgefahr der Einschränkung der Warenliste auf Waren japanischer Herkunft zu. Sie bestritt weiterhin, dass das erwähnte Zeichen das Gesetz zum Schutz des Roten Kreuzes beziehungsweise des Roten Halbmondes verletze. Mit Rektifikation vom 28. September 2017 wurde die Warenliste der Klasse 1 korrigiert.

C.

Mit Verfügung vom 23. Januar 2018 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 1'283'362 den Schutz für alle beanspruchten Waren. Der Schutz des Roten Halbmonds gelte sinngemäss auch für beliebige Formen, Ausrichtungen und Farbnuancen auf einem weissen Grund. Vorliegend bestehe zwischen dem strittigen Zeichenelement und dem Roten Halbmond eine Verwechslungsgefahr.

D.

Mit Beschwerde vom 22. Februar 2018 beantragt die Inhaberin der internationalen Registrierung, dem Zeichen "Osaka Soda (fig.)" in der Schweiz für alle beantragten Klassen und Waren (mit der Einschränkung auf japanische Herkunft) Schutz zu gewähren, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, das angemeldete Zeichen verstosse nicht gegen geltendes Recht, da es in seiner Gesamtheit zu beurteilen sei. Die weiteren Zeichenelemente führten im vorliegenden Einzelfall zu einem Bedeutungswandel, so dass der strittige Zeichenbestandteil nicht mehr als eines der gesetzlich geschützten Kennzeichen erkannt werde.

E.

Mit Vernehmlassung vom 19. Juni 2018 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Dabei verweist sie auf ihre bisherigen Ausführungen und ergänzt, selbst wenn die Prüfung des Zeichens im Gesamteindruck erfolge, könne auch das Zusammenspiel mit den weiteren Zeichenelementen in casu die Verwechslungsgefahr nicht aufheben. Die abstrakte Darstellung der beiden figurativen Zeichenelemente lasse nicht auf deren Lesart als zwei Buchstaben schliessen, welche sich auf "Osaka" und "Soda" beziehen würden.

F.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen.

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

1.1 Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen ergibt sich aus Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021). Als öffentliche Anstalt des Bundes ist das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 33 Bst. e VGG; Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistes Eigentum [IGEG; SR 172.010.31]). Verfügungen des IGE in Markensachen bilden Beschwerdeobjekte des Bundesverwaltungsgerichts, weshalb die Zuständigkeit für die vorliegende Beschwerde gegeben ist.

1.2 Als Inhaberin der international registrierten Marke ist Osaka Soda Co., LTD. (vorher: Daiso Co., LTD.; vgl. Akten der Beschwerdeführerin act. 3) im Sinne von Art. 48 Abs. 1 VwVG zur Beschwerde berechtigt. Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der eingeforderte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.3 Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

Streitig ist, ob die international registrierte Marke "Osaka Soda (fig.)" den Roten Halbmond als Bestandteil verwendet und die Schutzausdehnung auf die Schweiz zu Recht verweigert wurde. Hinsichtlich des Zeichenbestandteils "Osaka" schränkte die Inhaberin der internationalen Registrierung "Osaka Soda (fig.)" ihre Liste mit Eingabe vom 10. Juli 2017 auf Waren japanischer Herkunft ein. Die Vorinstanz sieht aus diesem Grund keine Täuschungsgefahr mehr bezüglich der Herkunft der Waren, weshalb dieser Punkt nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet.

3.

3.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Japan. Zwischen Japan und der Schweiz gelten die staatsvertraglichen Bestimmungen der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) und des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Aufgrund der entsprechenden Erklärung der Schweiz ist die Schutzverweigerung innerhalb von 18 Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die OMPI anzubringen (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b MMP). Die mit der Mitteilung der OMPI am 14. Januar 2016 beginnende Frist ist mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 9. November 2016 gewahrt.

3.2 Art. 5 Abs. 1 MMP verweist hinsichtlich der möglichen Gründe einer Schutzverweigerung auf die PVÜ. Die Eintragung einer Marke darf Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 3 PVÜ zufolge namentlich auch dann verweigert werden, wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst. Dabei kann eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstossend angesehen werden, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, es sei denn, dass diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betrifft.

3.3 Auf bundesrechtlicher Ebene richtet sich die Beurteilung von Markeneintragungen nach dem Markenschutzgesetz. Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. Zeichen, deren Markeneintragung durch Staatsvertrags- oder anderes Bundesrecht untersagt ist, sind im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG rechtswidrig

(Urteil des BGer 4A_674/2010 vom 6. April 2011 E. 2 "Zacapa"; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2. A. 2009, N. 622). Das heisst, sie stehen nicht im Einklang mit dem vom Staat förmlich erlassenen, generell-abstrakten Normen auf der Stufe von Verfassung, Gesetz oder Verordnung, was von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (MICHAEL NOTH in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2. A. 2017, Art. 2 Bst. d N. 26 ff.; Urteil des BVer B-7402/2006 vom 9. Januar 2008 E. 2 "VSAASA [fig.]"). Das absolute Eintragungshindernis der Rechtswidrigkeit ist in der PVÜ nicht vorgesehen. Die Tatbestände des Art. 2 Bst. d MSchG decken sich daher nur teilweise mit den in Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 3 PVÜ festgehaltenen Schutzausschlussgründen. Allein die Verletzung von geltendem Recht kann somit nicht zur Schutzverweigerung einer internationalen Marke führen, es sei denn, die Rechtswidrigkeit nach schweizerischem Recht umfasse auch einen Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung (BGE 135 III 648 E. 2.2 "Unox [fig.]").

3.4

3.4.1 Gemäss Art. 6^{ter} Ziff. 1 Bst. a und b PVÜ ist die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen Organisationen, denen ein oder mehrere Verbandsländer angehören, sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären sowie der Gebrauch dieser Zeichen durch geeignete Massnahmen zu verbieten, sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.

3.4.2 Die vier Genfer Konventionen vom 12. August 1949 zum Schutz der Kriegsgesunden und ihre Zusatzprotokolle verbieten jederzeit den Gebrauch des Zeichens oder der Bezeichnung "Rotes Kreuz" oder "Genfer Kreuz", sowie von allen Zeichen und Bezeichnungen, die eine Nachahmung darstellen, durch Unberechtigte, ohne Rücksicht auf den Zweck und auf den etwaigen früheren Zeitpunkt der Verwendung (vgl. dazu insbesondere Art. 44 und Art. 53 des Genfer Abkommens zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde [GA I], SR 0.518.12). Dieser Schutz gilt namentlich auch für das Zeichen und die Bezeichnung "Roter Halbmond" (Art. 38 Abs. 2 GA I i.V.m. Art. 53 Abs. 4 GA I).

3.4.3 In Nachachtung dieser internationalen Abkommen erliess die Schweiz das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 25. März 1954 (Rotkreuzgesetz [RKG], SR 232.22). Bei der Auslegung des Rotkreuzgesetzes legt die inhaltliche und systematische Vorbildfunktion des Art. 44 GA I eine Berücksichtigung der Genfer Konventionen und des Reglements über die Verwendung des Emblems des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes nahe (BBI 1953 III 109, 112; BGE 140 III 251 E. 3.1; Urteil des BVGer B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 2.2.1 ["fig."]; Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les Sociétés nationales, adopté par la XX^e Conférence internationale [Vienne 1965] et révisé par le Conseil de Délégués [Budapest 1991], <<http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhbm.htm>>, abgerufen am 26.09.2019 [nachfolgend: Reglement]). Die nationale spezialgesetzliche Rechtsgrundlage sieht vor, dass der Gebrauch des Zeichens des Roten Kreuzes auf weissem Grund und der Worte "Rotes Kreuz" oder "Genfer Kreuz" grundsätzlich dem gesetzlich eng umschriebenen Zweck als Schutz- und Beziehungszeichen vorbehalten ist (vgl. dazu Urteile des BVGer B-7402/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5.5 "VSAASA [fig.]" sowie B-3327/2008 und B-3328/2008 vom 23. März 2009 E. 4.1 "Senioren Notruf Sawires [fig.]" und "Senioren Notruf Schweiz [fig.]" ; BGE 140 III 251 E. 3.3; Botschaft vom 14. September 1953 über die Revision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes [BBI 1953 III 109, 112 f.]). Das Zeichen des Roten Halbmondes auf weissem Grund und die Worte "Roter Halbmond" sind dem vorgenannten Zeichen gleichgestellt (Art. 12 Abs. 1 RKG).

3.4.4 Mit Blick auf die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (insbesondere Urteil des BVGer B-2781/2014 vom 27. Oktober 2016 E. 4.2 "Concept+") und des Bundesgerichts (BGE 135 III 648 E. 2.3 "Unox [fig.]" [in Bezug auf die Verletzung des NZSchG]) sowie der traditionell engen Verbundenheit zwischen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz als Hüter des humanitären Völkerrechts und der Schweiz kommt eine Verletzung des Rotkreuzgesetzes durch unberechtigte Verwendung der darin geschützten Embleme einem Verstoss gegen die öffentliche Ordnung gleich und beschlägt daher den Anwendungsbereich von Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 3 PVÜ.

3.5 In den Art. 1 ff. regelt das Rotkreuzgesetz die bestimmungsgemässe Verwendung des Roten Kreuzes. In analoger Anwendung von Art. 12 Abs. 1 RKG gelten diese Regelungen auch für den Roten Halbmond. Gemäss Art. 7 RKG sind Markenzeichen, die gegen das Rotkreuzgesetz

verstossen, von der Hinterlegung ausgeschlossen. Ebenso ist es untersagt, ein geschütztes oder damit verwechselbares Zeichen als Bestandteil einer Marke zu verwenden. Die widersprechende Benutzung steht unter Strafe (Art. 8 RKG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das als Markenbestandteil verwendete geschützte Zeichen für sich allein und ohne Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihm beziehungsweise dem damit verwechselbaren Zeichen zusammen mit den anderen Elementen der Marke zukommt und welche Waren und Dienstleistungen mit der Marke bezeichnet werden, zu betrachten (BGE 134 III 406 E. 5.2 "VSAASA [fig.]" ; BGE 140 III 251 E. 5.3.1; BGE 135 III 648 E. 2.7 "Unox [fig.]"). Es ist demnach ein objektivierter Beurteilungsmassstab anzuwenden, ohne Rücksicht auf die Beurteilungsperspektive und das Zeichenverständnis der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des BVGer B-2781/2014 vom 27. Oktober 2016 E. 4.3 "Concept+"). Zu beachten ist, dass die Genfer Abkommen und das Rotkreuzgesetz weder die genaue Form, noch den genauen Farbton des geschützten Zeichens definieren (BBI 1953 III 109, 113). Art. 5 des Reglements bezeichnet die Form und die Orientierung des Roten Halbmonds als frei und auch die genaue Farbnuance wird nicht festgelegt (vgl. auch Urteil des BVGer B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 3.4 ff. ["fig."]). Es ist davon auszugehen, dass das Rotkreuzgesetz absichtlich keine genaue Definition zur Gestaltung der geschützten Embleme vorgibt, um Umgehungshandlungen möglichst breit abzuwenden (Urteile des BVGer B-2781/2014 vom 27. Oktober 2016 E. 4.3 "Concept+"; B-4975/2013 E. 4.3.2 "Medaillon" [betreffend Design]; B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 2.3.2 ["fig."]; kritisch dazu: MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. d N. 55).

4.

4.1 Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung und in ihrer Vernehmlassung fest, es komme nicht auf den Gesamteindruck des Zeichens an und es sei unerheblich, welche Bedeutung dem fraglichen Element im Wechselspiel mit allfälligen anderen in der Marke enthaltenen Elementen zukomme. Die Ausnahmekonstellation eines ohne weiteres erkennbaren Bedeutungswandels des fraglichen Elements liege hier nicht vor. Die Sichel bilde zusammen mit dem dicken, gebogenen Band oder mit den Wortelementen "Osaka Soda" auch keine Einheit.

4.2 Die Beschwerdeführerin vertritt den Standpunkt, dass die grafischen Bestandteile der Marke als Einheit wahrgenommen würden und im Zusammenhang mit den dominanten Wortbestandteilen "Osaka" und "Soda" zu

sehen seien. Es bedürfe keiner grossen Fantasie, in den grafischen Bestandteilen die stilisierten Anfangsbuchstaben der beiden Wortbestandteile, nämlich das leicht verdeckte "O" und das "S", zu sehen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden keine Gedankenverbindung zum geschützten Emblem des Roten Halbmonds herstellen. Da es sich um ein "O" handle, bestehe keine Verwechslungsgefahr mit dem geschützten Zeichen des Roten Halbmonds. Ausserdem stelle das strittige Zeichenelement einen Halbkreis dar, der sich an den Enden verjünge und von einem zusätzlichen grafischen Element, dem stilisierten "S", abgeschlossen werde. Es sei schlanker und offener als das geschützte Zeichen und die Öffnung liege in einem anderen Winkel.

4.3 Bei der Prüfung der Rechtswidrigkeit stellt sich die Frage, ob die von der Beschwerdeführerin hinterlegte Marke das vom Rotkreuzgesetz absolut geschützte Emblem des Roten Halbmonds oder ein damit verwechselbares Zeichen als Bestandteil verwendet. Dabei ist der in Frage stehende Bestandteil für sich allein und ohne Berücksichtigung der weiteren Markenelemente zu betrachten (vgl. Urteil des BVGer B-2781/2014 vom 27. Oktober 2016 E. 4.7.2 "Concept+" mit weiteren Hinweisen).

4.3.1 Der Halbmond wird definiert als Mond, der als ab- oder zunehmende Sichel zur Hälfte sichtbar ist (Wörterbuch Duden, <<https://www.duden.de/rechtschreibung/Halbmond>>, abgerufen am 30.09.2019). Als Sichel wiederum wird ein Gerät zum Schneiden von Gras oder Ähnlichem, das aus einer halbkreisförmig gebogenen Metallklinge und einem meist hölzernen Griff besteht, bezeichnet (Wörterbuch Duden, <<https://www.duden.de/rechtschreibung/Sichel>>, abgerufen am 30.09.2019). Gemäss Art. 4 des Anhangs I zum Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (GK Protokoll I, SR 0.518.521) können sich die Vertragsparteien an der folgenden Gestaltung des Roten Halbmonds orientieren:



Zum Vergleich ist nachstehend das strittige Zeichenbestandteil – welches die anderen figurativen und verbalen Elemente des hinterlegten Zeichens nicht berührt – isoliert wiederzugeben:



4.3.2 Das strittige figurative Zeichenelement ist – wie auch das geschützte Zeichen – sichelförmig gebogen, hat es doch in der Mitte seinen dicksten Abschnitt und läuft gegen beide Enden gleichmässig spitz zu. Im Gegensatz zum geschützten Zeichen ist das hinterlegte Zeichenelement etwas schlanker und offener, ohne dass es dabei wie ein (konzentrischer) Halbkreis wirkt. Des Weiteren liegt auch die Öffnung in einem anderen, etwa 45° nach rechts unten geneigten Winkel, wie die Beschwerdeführerin ebenfalls zu Recht festhält. Angesichts dessen, dass das Rotkreuzgesetz und das Reglement sich nicht auf den Schutz einer klar definierten Standardform des Roten Halbmonds beschränken, sondern die Verwendung jedes Roten Halbmonds unabhängig von seiner Form und seiner Orientierung verbieten, fallen die von der Beschwerdeführerin genannten Unterschiede allerdings nicht ins Gewicht (Urteil des BVGer B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 3.4.2 f. ["fig."]; vgl. auch Guide pratique Croix Rouge – Croissant Rouge, initiative internationale relative à la marque, Comité internationale de la Croix-Rouge (CICR) et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Januar 2016, S. 68 <http://media.ifrc.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/06/Branding-toolkit_FR_Jnuary_2016.pdf>, abgerufen am 3.10.2019). Das fragliche Zeichenelement stellt im Rahmen dieser freien Gestaltungsmöglichkeiten klarerweise einen Halbmond dar und weist sämtliche relevanten Formmerkmale eines solchen auf. Der Beschwerdeführerin ist nicht zu folgen, soweit sie geltend macht, dass sie mit dem strittigen Zeichenelement ein stilisiertes, leicht verdecktes "O" dargestellt habe und dies für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar sei. Eine isolierte und objektivierte Betrachtung des strittigen Zeichenelements, ohne Berücksichtigung der weiteren Zeichenelemente, lässt gerade nicht auf den Buchstaben "O" schliessen, zumal sich die Enden der Sichel nicht zu einem Kreis vereinigen (so auch im Urteil des BVGer B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 3.4.1 ["fig."], wo der Abstand zwischen den Enden der Sichel kleiner war). Die Frage nach einem allfälligen Bedeutungswandel, bei dem der Gesamteindruck des deponierten Zeichens eine Rolle spielen kann, stellt sich erst in einem zweiten Schritt, nämlich bei der Prüfung eines Ausnahmefalls (vgl. E. 4.4 ff.).

4.3.3 Das in Frage stehende Zeichenelement beansprucht die Farbe "Rot" und wird auf einem weissen Grund abgebildet. Eine Verwechslungsgefahr

der beantragten Marke mit dem Zeichen des Roten Halbmonds, in dem Sinne, dass die gekennzeichneten Waren für unter dem Schutz der Genfer Abkommen stehend gehalten werden oder eine gedankliche Verbindung zum IKRK nahelegen, muss nach dem in Erwägung 3.5 Gesagten nicht gegeben sein und auch der Zweck, zu dem die Marke benutzt wird, ist unerheblich (Urteil des BVGer B-7402/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5.2 "VSA ASA [fig.]"). Einzig wenn das fragliche Element gar nicht mehr als Schutz- oder Beziehungszeichen des Roten Kreuzes beziehungsweise des Roten Halbmonds identifizierbar wäre, fielen der Anlass zu Verwechslungen damit ganz weg (Urteil der RKGE vom 22. Dezember 1999 E. 5 und 6 "Croix Rouge" in: sic! 1999, 290 [betreffend Design]). Mit dem Farbanspruch "Rot" auf weissem Grund besteht neben der charakteristischen Sichelform auch eine Übereinstimmung im zusätzlichen Gestaltungselement der rot-weißen Farbgestaltung, weshalb das geschützte Emblem als solches identifizierbar ist (Urteile des BVGer B-2781/2014 vom 27. Oktober 2016 E. 4.7.2 "Concept+"; B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 3.4.4 ["fig.]).

4.3.4 Aufgrund der integralen Übernahme des geschützten Emblems des Roten Halbmonds ist grundsätzlich von einem Verstoß gegen das Benutzungsverbot des Rotkreuzgesetzes auszugehen.

4.4 Als Nächstes ist der Frage nachzugehen, ob das strittige Zeichenelement als Roter Halbmond im Gesamtzeichen erkennbar ist oder ob ihm eine weitere eigenständige Bedeutung zukommt, weshalb trotz Übernahme des geschützten Zeichens von einem Ausnahmefall auszugehen wäre (BGE 135 III 648 E. 2.5 "Unox [fig.]).

4.4.1 Das strittige Zeichenelement steht am Anfang des hinterlegten Zeichens und weist zum zweiten figurativen Element, einem S-förmigen Band, keine Berührungspunkte oder Überschneidungen auf. Beide Zeichenelemente wurden – wie auch ein kleiner Anteil des Wortelements "Osaka" – in derselben roten Farbe gestaltet. Die figurativen Zeichenelemente sind nochmals bildlich in Erinnerung zu rufen und präsentieren sich wie folgt:



4.4.2 Zunächst ist festzuhalten, dass im Unterschied zum Urteil des BVGer B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 3.2 f. ["fig.]), wo die beiden nebeneinanderstehenden figurativen Bestandteile zwei verschiedene Farben aufwies-

sen, vorliegend eine farbliche Übereinstimmung zwischen beiden Bildbestandteilen gegeben ist. Bereits dieser Umstand trägt zu einer gemeinsamen Wahrnehmung derselben innerhalb des Gesamtzeichens bei. Die beiden figurativen Elemente weisen zudem einen sehr geringen Abstand untereinander auf und stehen in einem eindeutigen Bezug zueinander. Bei der vorliegenden Darstellung wird der strittige "Rote Halbmond" nämlich durch den bandförmigen Zeichenbestandteil zugemacht. Dem strittigen Bestandteil fehlt damit der Raum zur Entfaltung seiner Wirkung als absolut geschütztes Zeichen. In diesem engen Kontext zum S-förmigen Band vermag es nicht, als geschütztes Emblem erkannt zu werden. Dadurch bilden die figurativen Elemente eine Einheit, welche gemeinsam als ein Fantasiezeichen wahrgenommen wird. Die Einbettung des strittigen Zeichenelements innerhalb dieses Fantasiezeichens lässt den "Roten Halbmond" ausnahmsweise im Gesamtzeichen untergehen.

4.4.3 Ob bei der hinterlegten Marke die Anfangsbuchstaben der verbalen Bestandteile "Osaka" und "Soda" stilisiert vorangestellt wurden und dadurch von einer weiteren eigenständigen Bedeutung auszugehen ist, kann nach dem Gesagten offengelassen werden.

4.4.4 Zusammenfassend vermag das strittige Zeichenelement aufgrund der fehlenden Erkennbarkeit des "Roten Halbmonds" im Gesamtzeichen eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verwendungsverbot zu begründen.

5.

Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 1'283'362 Osaka Soda (fig.) zu Unrecht die Schutzausdehnung auf die Schweiz verweigert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Eintragung des Zeichens für die beanspruchten Waren vorzunehmen.

6.

6.1 Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

6.2 Die obsiegende Beschwerdeführerin hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens (Art. 64 Abs. 1 VwVG Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gericht

setzt die Parteientschädigung auf Grund der von der Rechtsvertretung eingereichten Kostennote fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Diese muss detailliert sein (vgl. Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Tarif aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt. Erst auf dieser Grundlage kann – wie im Reglement vorgesehen – überprüft werden, ob es sich beim geltend gemachten Aufwand vollumfänglich um entschädigungsberechtigten notwendigen Aufwand handelt (vgl. ANDRE MOSER et al., *Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht*, 2. Auflage 2013, S. 271, Rz. 4.85). Aus der eingereichten Kostennote ist nicht im Einzelnen ersichtlich, welche der gemeinsam aufgeführten Positionen (Analyse der vorinstanzlichen Verfügung, Ausarbeiten und Einreichen einer Beschwerde, inklusive Literatur- und Fallstudium) wie viel Zeit beansprucht haben. Neben dem pauschal auf zehn Stunden veranschlagten zeitlichen Aufwand wird zusätzlich eine allgemeine Grundgebühr von Fr. 500.– für die Übernahme der Vertretung in einem Marken-Beschwerdeverfahren geltend gemacht, welche unter den Gesichtspunkten der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit nicht gerechtfertigt erscheint. Die vorliegende Kostennote ist insgesamt nicht dazu geeignet, als nachvollziehbare Grundlage bei der Bemessung der Parteientschädigung zu dienen. Daher ist die Parteientschädigung vom Gericht auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Aufgrund der Aktenlage ist von einem geringen Schwierigkeitsgrad der Materie auszugehen. Das Verfahren auf Beschwerdestufe beschränkte sich auf die isolierte Frage, ob die internationale Registrierung das geschützte Emblem des Roten Halbmonds als Bestandteil verwendet und wenn ja, ob diesbezüglich ein Ausnahmefall vorliegt. Unter Würdigung dieser Umstände erscheint eine Parteientschädigung in Höhe von pauschal Fr. 2'500.– angemessen.

6.3 Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64. Abs. 2 VwVG). Als öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 1 IGEG) ist die Vorinstanz in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehenen Gebühren erhoben. Die Vorinstanz ist deshalb zur Zahlung der festgelegten Parteientschädigung zu verpflichten.

6.4 Der Bund erhebt die Mehrwertsteuer auf die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen (Art. 1 Abs. 2 Bst. a und Art. 18 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 [MWSTG, SR 641.20]). Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem der Empfänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird (Art. 8 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Japan. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die Parteientschädigung nicht mehrwertsteuerpflichtig, weshalb für die Berechnung der Parteientschädigung die MWST nicht berücksichtigt werden muss.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 23. Januar 2018 wird aufgehoben und die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'283'362 "Osaka Soda (fig.)" vollumfänglich Schutz zu gewähren.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.

Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– zu bezahlen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1283362; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Della Batliner

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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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: 7. Januar 2020