Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-333/2007

{T 0/4}

Urteil vom 2. Oktober 2007

Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (vorsitzender Richter), Richterin Vera Marantelli, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo.

A. _____,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub, Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich,

gegen

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

betreffend

Markeneintragungsgesuch, Verfügung betr. CH 01950/2005 Milchmäuse (3D),.

Sachverhalt:

A. Am 19. Juli 2005 beantragte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE) Markenschutz für eine dreidimensionalen Marke für "Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, feine Backwaren" in Klasse 30.

Die hinterlegte Marke hat folgendes Aussehen:



Mit Schreiben vom 7. November 2005 beanstandete das IGE das Eintragungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen stelle eine Warenform im Bereich des betroffenen Warensegments dar, die nicht genügend von den banalen Formen in diesem Warensegment abweiche und worin der Abnehmer keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkenne. Das Zeichen gehöre damit zum Gemeingut.

Mit Schreiben vom 10. April 2007 brachte die Beschwerdeführerin zum Ausdruck, dass sie die Einschätzung des IGE als unzutreffend erachtete und hielt am Eintragungsgesuch fest. Die Formmarke sei alles andere als eine naturgetreue Darstellung einer Maus und schon gar nicht die eines Bären. Es handle sich vielmehr um eine Phantasiegestalt, die sich zwar in gewissen Merkmalen an der Form einer Maus orientiere, diese jedoch nur charikaturhaft übernehme. Sie hebt hervor, zur Prüfung der Unterscheidungskraft der Formmarke seien die selben Kriterien wie bei anderen Markenarten anzuwenden, insbesondere sei der Gesamteindruck, den die Marke beim Abnehmer hervorruft, entscheidend. Eine Form könne trotz der Formenvielfalt im betreffenden Bereich durchaus vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und damit unterscheidungskräftig sein. Entgegen der Ansicht des Instituts spreche gegen die Unterscheidungskraft auch nicht, dass die Form den einen oder anderen Konsumenten allenfalls auch ästhetisch anspreche. Des Weiteren wies die Beschwerdeführerin auf die verschiedenen weiteren Eintragungen in der Schweiz hin, welche sich in der Produkteform, die ein stilisiertes Tier oder eine ähnliche Gestalt darstellt, erschöpfen.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Ansicht fest, wonach es dem Zeichen an Unterscheidungskraft mangle und dieses zum Gemeingut gehöre, da der Konsument darin keinen Herkunftshinweis erkenne.

Mit Schreiben vom 6. September 2006 und mit Verweis auf ihre Eingabe vom 10. April 2006 hielt die Beschwerdeführerin an der Schutzfähigkeit der Marke fest und verlangte gleichzeitig den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

B. Mit Verfügung vom 30. November 2006 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für Waren der Klasse 30 – Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, feine Backwaren – zurück. In der Begründung vertritt die Vorinstanz die Meinung, die Abnehmer seien es sich gewohnt, Süsswaren in unterschiedlichen Formen und insbesondere auch in Tierform auf dem Markt anzutreffen. Die Ausgestaltungen dieser Waren hätten in der Regel ästhetische Hintergründe. Sie sollen den Abnehmer optisch ansprechen, diesen zum Verzehr des Produktes anregen. Die hier in Frage stehende Form weiche nur leicht von einer banalen Tierform ab. Da auf dem Markt im entsprechenden Segment eine derart grosse Vielfalt an Warenformen vorliege, würden entsprechend grössere Anforderungen gestellt, damit eine Form nicht mehr als banal gelte. Die Tatsache, dass die Maus in karikaturhafter Art und Weise dargestellt sei und eher an eine Comicfigur erinnere, stelle keine klare Abweichung vom Banalen dar und vermöge den Gesamteidruck der hinterlegten Form nicht derart zu prägen, dass ihr originär Unterscheidungskraft zukäme. Die Abnehmer sähen ein hübsches, allenfalls gar originell gestaltetes Tier, ohne in diesem einen betrieblichen Herkunfshinweis zu sehen. Ein ästhetisch ansprechend gestaltetes Schokoladentier werde vom Publikum a priori nicht als herkunftshinweisend verstanden, es sei denn, das Produkt sei mit unterscheidungskräftigen Elementen kombiniert. Die Ausgestaltung der hinterlegten Form im Gesamteindruck vermöge nicht klar von einer banalen Form für die beanspruchten Waren der Klasse 30 abzuweichen. Des Weiteren könne eine Gleichbehandlung mit diversen Voreintragungen nur insoweit in Frage stehen, als die fraglichen Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar seien. In casu, auch im Hinblick auf die restriktiv gewordene Praxis des IGE, bestehe kein Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Voreintragungen. Auch die Eintragung des Zeichens im Ausland habe keine präjudizielle Wirkung.

C. Mit Eingabe vom 12. Januar 2007 reiche die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen ein:

1. *Es sei die Verfügung des IGE vom 30. November 2006, mit welcher das Markeneintragungsgesuch 01950/2005 "Milchmäuse (3D-Marke" bezüglich der in der Klasse 30 beanspruchten Waren ("Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, feine Backwaren" zurückgewiesen wurde, aufzuheben.*

2. *Es sei das IGE anzuweisen, die mit dem Markeneintragungsgesuch 01950/2005 "Milchmäuse (3D-Marke)" angemeldete Marke in das Markenregister einzutragen.*

3. *Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs 01950/2005 "Milchmäuse (3D-Marke)" entstandenen Kosten zuzusprechen."*

Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, die Auffassung der Vorinstanz, ein ästhetisch ansprechend gestaltetes Produkt werde a priori nicht als herkunftshinweisend verstanden, sei unzutreffend. Es sei nicht relevant, ob die Abnehmer es sich gewohnt seien, die beanspruchten Waren der Klasse 30 in den unterschiedlichsten Formen auf dem Markt anzutreffen. Eine Form könne trotz Formenvielfalt im betreffenden Bereich durchaus vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und damit unterscheidungskräftig sein. Bei der hier zur Diskussion stehenden Figur handle es sich um eine Phantasiegestalt. Wenn auch deren Formgebung sich in gewissen Merkmalen bewusst an der Form einer Maus orientiere, so würden die Charakteristika einer Maus doch nur karikaturhaft übernommen. Hinzuweisen sei insbesondere auf die überdimensionierten Schnurrbarthaare, die kreisrund flache Nase, den in der Natur nicht vorkommenden halbförmigen Lachmund, die übergross dargestellten Pfoten und die halbtellerförmigen Ohren. Eine Form wie die vorliegende sei sich das Publikum nicht gewohnt. Die Form werde vom Publikum als überraschend aufgenommen und bleibe daher im Gedächtnis haften. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass es in der Schweiz für Schokoladen- und Patisserieprodukte bereits eine lange Reihe weiterer Eintragungen von dreidimensionalen Marken gibt, welche sich in der Produktform erschöpfen, die ein stilisiertes Tier oder eine ähnliche Gestalt darstellen, so dass die Beschwerdeführerin die Anerkennung der Markenfähigkeit ihrer Formmarke schon aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes erlangen könnte.

D. Mit Vernehmlassung vom 21. März 2007 hält die Vorinstanz an der in der angefochtenen Verfügung gegebenen Begründung für die Zurückweisung vollumfänglich fest. Sie betont, entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei alleine, ob sich das strittige Zeichen genügend von banalen Formgestaltungen im beanspruchten Warensegment abhebe. Bezüglich des Gleichbehandlungsgebotes verweist die Vorinstanz auf ihre Praxispräzisierung im Zusammenhang mit der Revision ihrer Richtlinien, welche per 1. Juli 2005 in Kraft getreten sind und hebt hervor, das Ziel der Präzisierung der Prüfungskriterien sei in erster Linie die Verhinderung von ungerechtfertigten Monopolisierungen von Formmarken durch einen Einzelnen.

E. Am 23. März 2007 beantragte die Vorinstanz mit Verweis auf ein vor dem Bundesgericht hängiges Verfahren die Sistierung des vorliegenden Falles. Dieses Sistierungsgesuch wurde mit Zwischenverfügung vom 2. Mai 2007, u. a. unter Hinweis auf die bevorstehende öffentliche Verhandlung abge-

wiesen, nachdem auch die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 16. April 2007 Stellung bezogen und eine öffentliche Verhandlung verlangt hatte.

F. Die erwähnte Parteiverhandlung wurde am 2. Juli 2007 durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 30. November 2006 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).

   Die Beschwerdeführerin ist als Adressat der angefochtene Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

   Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

3. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und so im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 310 E. 3b The Original, BGE 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuelle und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohnte oder unerwartete

Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, 402, MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796, BGE 130 III 334 E. 3.5 Swatch).

4. Als gewohnt und erwartet – und damit als nicht unterscheidungskräftig im Sinne der vorstehenden Ausführungen – hat die Rechtsprechung einerseits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Originalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hinausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, BGE 131 III 129 E. 4.3 Smarties). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt auch mit kulturellen Zusammenhängen und Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties, RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, RKGE in sic! 2003, 499 E. 9 Weissblaue Seifenform, RKGE in sic! 2003, 805 E. 5 Zahnpastastränge, RKGE in sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen). Die Gewohnheiten und Erwartungen sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln, ohne dass die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE 131 III 134 E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005, 472 E. 8 Wabenstruktur, RKGE in sic! 2000, 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu würdigen (BGer in sic! 2000, 286 E. 3b Runde Tablette, BGE 120 II 311 E. 3c The Original, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. Tetrapack, RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei keine übertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination an sich gemeinfreier Elemente ergeben (MARTIN LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 196, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 124; RKGE in sic! 2004, 502 E. 9 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publikum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (Magda Streuli-Youssef, a.a.o., 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, a.a.o., 401 m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2 Bst. b MschG).

5. Über die Eintragungsfähigkeit frei gestalteter, unverpackter Lebensmittel als Formmarken hatte die Rechtsprechung erst in wenigen Fällen zu befinden. Die RKGE bejahte in sic! 2004, 502 ff. *Eistorte (3D)* die Eintragung einer aus vielen flächendeckenden Gestaltungselementen (Wellen, Linien, Schnörkeln, Farben) zusammengesetzten Tortenoberfläche. In sic! 2001,

127 ff. *Baumkuchen* verweigerte die RKGE den Schutz für ein Schokoladeprodukt mit der Form eines liegenden Baumstamms. In jenem Entscheid führte die RKGE unter anderem aus, dass sich selbst auf einem Markt mit grosser Formenvielfalt wie den Schokoladewaren keine klare Grenze ziehen lasse zwischen Formen, anhand welcher das Produkt von anderen unterschieden werden kann, und Formen, die darüber hinaus die Unterscheidung der hinter dem Produkt stehenden, betrieblichen Herkunft ermöglichen. Vielmehr sei der Übergang von einer nur produktindividualisierenden zu einer kennzeichnenden Form fliessend und ein Formenvergleich stattdessen mit den bestehenden Warentypen im betreffenden Warensegment anzustellen (vgl. sic! 2001, 129 E. 7 *Baumkuchen*).

6. Die hier zu beurteilende strittige Form besteht aus einem Quader mit abgerundeten Ecken. In der dritten Dimension verengt sich die Grundform schräg gegen oben, sodass jede Seitenfläche ansatzweise ein gleichschenkliges Trapez darstellt. Die obere verengte Grundfläche wird durch die Formgebung einer reliefartigen Figur eines Tieres bestimmt. Die Vorinstanz erkannte in der aufgesetzten Reliefdarstellung vorerst die Abbildung eines Bären (Beilage 5 der Vorakten). Die Beschwerdeführerin nennt die angemeldete Form "Milchmäuse". Sie macht geltend, bei dieser Figur handle es sich um eine Phantasiegestalt. Wenn auch deren Formgebung sich in gewissen Merkmalen bewusst an der Form einer Maus orientiere, so würden die Charakteristika einer Maus doch nur karikaturhaft übernommen. Die Beschwerdeführerin weist insbesondere auf die überdimensionierten Schnurrbarthaare, die kreisrund flache Nase, den in der Natur nicht vorkommenden halbförmigen Lachmund, der eher der Physiognomie des Menschen entspreche, die dargestellten Pfoten und die Ohren, die anders als bei natürlichen Mäusen, halbtellerförmig seien, hin. All diese Elemente würden die abgebildete Figur in die Nähe einer Karikatur oder einer Comic-Figur rücken. Eine Form wie die vorliegende sei sich das Publikum nicht gewohnt und werde von ihm als überraschend aufgenommen und bleibe daher im Gedächtnis haften. In diesem Sinne sei die Form unterscheidungskräftig.

6.1 In der beanspruchten Warenart *"Schokolade und Schokoladenwaren"* existieren allerdings die unterschiedlichsten Formvarianten. So wird Schokolade in der Schweiz häufig in Form stilisierter Tiere, wie z. B. in Form von Mäusen, Maikäfern, Hasen, Bären, Fröschen, Schmetterlingen, Fischen, usw. verkauft:



(vgl. http://www.schoggi.ch/; http://www.confiserie.ch/content/produkte/produkte_uebersicht.asp?Path=1;26;243). Die angemeldete Form ist deswegen ohne grossen Aufwand an Fantasie als Spielart dieser Gruppe von Schokoladenprodukte leicht erkennbar (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. Mai 2007 i.S. L c. IGE, E. 4, "Goldrentier").

Da auf dem Markt im entsprechenden Warensegment eine grosse Vielfalt an Warenformen bestehe – so die Vorinstanz - müssten entsprechend höhere Anforderungen gestellt werden, damit eine Form nicht mehr als banal gelte. Die Tendenzrichtung dieser Auffassung findet ihre Stütze in der Praxis. Im Urteil vom 20. April 2007 in Sachen EJPD gegen H. (4A.1/2007) führte das Bundesgericht unter anderem mit Verweis auf den Entscheid 129 III 514 aus, die Gemeinfreiheit von Formen sei insbesondere danach zu beurteilen, ob im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Formen bekannt seien, von denen sich die beanspruchte Form nicht durch ihre Originalität abhebt. In jenem Fall hätte die RKGE daher prüfen müssen, ob die Form in Bezug auf die beanspruchten Waren gemeinfreien Charakter hat, weil sie von dem im beanspruchten Warenbereich bekannten Formen nicht derart abweicht, dass sie durch ihre Originalität auffällt (vgl. zu allem E. 3.3 des zitierten Bundesgerichtsentscheids).

Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass die hier strittige Form von den Konsumenten als Maus, oder als Bären bzw. als karikaturhaft dargestellte Mischform davon wahrgenommen wird. Allein der Umstand, dass die Form an ein Tier erinnert, das sich weder eindeutig an die Form eines Bären noch an jene einer Maus anlehnt, sondern sich als ein zwischen diesen beiden Tierarten liegendes Fantasietierchen zu erkennen gibt, macht diese noch nicht in einer Art und Weise "unerwartet" oder originell, als dass sie beim Konsumenten als betrieblicher Herkunftshinweis im Gedächtnis haften bliebe. Daran ändern weder die eher an eine Maus erinnernden Schnurrbarthaare noch die eher an einen Bären erinnernden runde Nase, halbtellerförmigen Ohren und grossen Pfoten, etwas. Auch der in der Natur nicht vorkommende halbförmige Lachmund vermag dem „Phantasietier“ bei der vorhandenen Formenvielfalt nicht jene Originalität oder Unerwartetheit zu verleihen, die beim Konsumenten bewirken würde, das Zeichen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu verstehen. Die Beurteilung der Vorinstanz, wonach der Form die nötige Unterscheidungskraft fehle, ist somit nicht zu beanstanden.

7. Des Weiteren verweist die Hinterlegerschaft auf diverse Voreintragungen in der Schweiz und macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend. Sie verweist insbesondere auf eine Reihe von Voreintragungen, deren Form sich an Tieren oder anderen vergleichbaren Objekten orientieren, wie zum Beispiel Drachenfigur, Dachziegelform, Blumenfigur, Blattform, usw.

Die Vorinstanz hält dem entgegen, die von der Hinterlegerschaft aufgeführten Voreintragungen seien zwar zum Teil mit dem strittigen Zeichen vergleichbar. Seit der am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Revision der Richtlinien für die Markenprüfung des Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, Ausgabe 2005 (nachfolgend: Richtlinien IGE 2005, publiziert auf http://www.ige.ch/D/jurinfo/j10102.shtm) verfolge sie jedoch eine wesentlich strengere Praxis hinsichtlich dreidimensionaler Marken. Vor dem Hintergrund dieser strengeren Praxis bestehe – so die Vorinstanz - kein Anspruch auf Gleichbehandlung mit den von der Hinterlegerschaft ge-

nannten Voreintragungen.

7.1 Beim Erlass gleichartiger Verfügungen, die auf ähnlichen Sachverhalten beruhen und in Anwendung der gleichen Rechtsnormen ergehen, hat die Verwaltung nach einheitlichen, über den Einzelfall hinaus gültigen Kriterien vorzugehen, mit anderen Worten eine Praxis zu bilden. Zur Schaffung einer einheitlichen Verwaltungspraxis und zur Erleichterung der Rechtsanwendung darf die Verwaltung Richtlinien erlassen. Eine Praxis ist indes nicht unwandelbar, sondern muss sogar geändert werden, wenn die Verwaltung zur Einsicht gelangt, dass das Recht bisher unrichtig angewendet worden ist oder eine andere Rechtsanwendung dem Sinne des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Die Praxisänderung muss sich jedoch auf ernsthafte, sachliche Gründe stützen können, die umso gewichtiger sein müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erkannte Rechtsanwendung praktiziert worden ist. Ist diese Voraussetzung erfüllt, steht eine Praxisänderung weder mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit noch der Rechtsgleichheit im Widerspruch, obschon jede Änderung der bisherigen Rechtsanwendung zwangsläufig mit einer Ungleichbehandlung der früheren und der neuen Fälle verbunden ist (BGE 127 I 49 E. 3; 127 II 289 E. 3a; 125 II 152 E. 4c).

7.2 Die Vorinstanz erklärt in ihrer Vernehmlassung zur Beschwerde unter Hinweis auf die oben erwähnte Richtlinie sowie Teil 4 Ziffer 3 der Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Markenbereich 2005 (Beilage 15 zur Vernehmlassung) unter anderem, mit den genannten Richtlinien sei die Praxispräzisierung „zeitlich und sachlich spezifiziert“ worden. „Ziel dieser Praxispräzisierung, d.h. der konsequenten Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft“ sei in erster Linie die Verhinderung von ungerechtfertigten Monopolisierungen durch einen Einzelnen.

Die Vorinstanz bezeichnet indessen keine konkrete Stelle der genannten Richtlinien, welche explizit darauf schliessen liesse, dass es mit Bezug auf die Beurteilung, ob auf dem Markt im entsprechenden Warensegment eine grosse Vielfalt an Warenformen bestehe und somit entsprechend höhere Anforderungen zu stellen sind, damit eine Form nicht mehr als banal gilt, zu einer eigentlichen Praxispräzisierung im Sinne einer Verschärfung gekommen ist. Auch die von der Vorinstanz zitierten Stellen in den genannten Erläuterungen (insbesondere Teil 4 Ziffer 3), welche sich mit den Begriffen „Technische Notwendigkeit“, „Wesen der Ware“, „Berücksichtigung von zweidimensionalen Elementen bei den Ausschlussgründen gemäss Art. 2 lit. b MschG“ sowie „Gemeingut“ im Sinne von Art. 2 lit. a MschG und „zweidimensionale Elemente“ befassen, ergeben inhaltlich keine konkrete Hinweise zur angesprochenen angeblichen Praxispräzisierung.

7.3 In Erwägung 6.1 hiervor wurde ausgeführt, dass und in wie fern sich die Auffassung, wonach höhere Anfordungen zu stellen sind, damit eine Form nicht mehr als banal zu gelten hat, wenn auf dem Markt im entsprechenden Warensegment eine grosse Formenviefalt besteht, auf eine bestehende Praxis zu stützen vermag (vgl. die dortigen Hinweise auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgericht vom 3. Mai 2007 i.S. L.c. IGE E. 4, „Gold-

rentier“) sowie den Entscheid des Bundesgerichts vom 20. April 2007 in Sachen EJPD gegen H. œ[4A.1/2007] E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Weitere Anhaltspunkte für das Vorbestehen dieser Praxis ergeben sich aus den Entscheiden der RKGE vom 15. Dezember 2004 (Wabenstruktur), veröffentlicht in sic! 6/2005 S. 471 bzw. vom 30. November 2000 i. S. K., (MA-AA 08/100) E. 6, publiziert in sic! 2/2001, s. 128 (Baumkuchen). Aus dem zuletzt genannten Entscheid geht hervor, dass sich die Vorinstanz bereits im damaligen Verfahren im Rahmen ihrer Vernehmlassung auf eine entsprechende Praxis berief.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass zur Beurteilung der Schutzfähigkeit von Formmarken mithin zur Beurteilung der Banalität von Formen das Abstellen auf den bestehenden Formenschatz im entsprechenden Warensegment einer Praxis entspricht, welche sich wesentlich weiter zurückverfolgen lässt, als dies von der Vorinstanz geltend gemacht wird. Daran kann der Umstand, dass die RKGE im vom Bundesgericht überprüften und korrigierten Einzelfall anders entschied, nichts ändern (vgl. den vorzitierten Entscheid des Bundesgerichts vom 20. April 2007 in Sachen EJPD gegen H. œ[4A.1/2007]).

Andererseits steht fest, dass sich die Pflicht zu einer „konsequenten Prüfung“ der zur Registrierung angemeldeten Marken auf ihre konkrete Unterscheidungskraft direkt aus Artikel 1 und 2 MschG herleiten lässt. Es ist zwar einzuräumen, dass nur ein verschwindend kleiner Teil der hier fraglichen Markenregistrierungen Gegenstand einer gerichtlichen Überprüfung gewesen sein dürften. Für das Bundesverwaltungsgericht ist es deshalb relativ schwierig zu überprüfen, ob und wie weit die Vorinstanz die gesetzlich vorgegebene Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft der angemeldeten Formmarken vor dem Erlass der Richtlinien 2005 tatsächlich nicht entsprechend der zitierten Praxis und mit der gebotenen Konsequenz vornahm. Falls es diesbezüglich, wie die Vorinstanz einzuräumen scheint, im Zeitraum vor dem Erlass der Richtlinien 2005 zu „inkonsequenten“ Eintragungen gekommen ist, so ergäbe sich für die Beschwerdeführerin hieraus höchstens die Frage, ob sie sich auf eine Gleichbehandlung im Unrecht berufen könnte.

7.4 Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 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 gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a, mit Hinweisen). Hat eine Behörde in einem Fall eine vom Gesetz abweichende Entscheidung getroffen, so gibt dies dem Bürger, der sich in der gleichen Lage befindet, grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend von der Norm behandelt zu werden (BGE 117 Ib 266 E. 3f S. 270, 414 E. 8c S. 425). Weicht die Behörde jedoch nicht nur in einem oder in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz ab, und gibt sie zu erkennen, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, so kann sich Bürger darauf berufen, gleich behandelt, d.h. ebenfalls gesetzwidrig begünstigt zu werden. Nur wenn eine Behörde nicht gewillt ist, eine rechts-

widrige Praxis aufzugeben, überwiegt das Interesse an der Gleichbehandlung der Betroffenen gegenüber demjenigen an der Gesetzmässigkeit. In casu scheitert dies aber schon daran, dass die Vorinstanz die klare Absicht kund tut, die ihr obliegende Prüfungspflicht pro futuro konsequent zu beachten. Die Voraussetzungen, unter denen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht, sind nach diesen Ausführungen nicht erfüllt.

7.5 Massgeblich scheint in diesem Zusammenhang vorab, dass nach dem Gesagten nicht von einer eigentlichen Praxisänderung oder rechtlich relevanten Praxispräzisierung gesprochen werden kann. Dies wird letztlich auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, wenn ihr Vertreter im Plädoyer an der öffentlichen Verhandlung darauf hinweist, die Bedenken der Vorinstanz bezüglich ungerechtfertigter Monopolisierungen seien bereits beim Erlass des Markenschutzgesetzes bekannt gewesen (vgl. Ziff. 10 der eingereichten Plädoyernotizen). Allenfalls könnte höchstens von einer gewissen Entwicklung einer noch relativ jungen Praxis in Bezug auf die Zulassung der Formmarken die Rede sein.

8. Anlässlich der öffentlichen Verhandlung führte die Beschwerdeführerin aus, die Anwendung einer strengeren Praxis stelle im vorliegenden Fall einen klaren Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und gegen Staatsvertragsrecht dar. Die strittige Marke sei am 19. Juli 2005 hinterlegt worden, d. h. kurz nach der angeblichen Praxisänderung des IGE. Gestützt auf Art. 7 MSchG und Art. 4 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), beanspruchte die Beschwerdeführerin in ihrer Anmeldung die Priorität der Ersthinterlegung in Deutschland, welche am 8. Februar 2005 erfolgte. Dieses Datum läge deswegen in der Zeit, während der das IGE noch die alte Praxis und die alten Richtlinien, gemäss welcher die Marke einzutragen gewesen wäre, angewandt habe. Gestützt hierauf verlangt die Beschwerdeführerin die Gleichbehandlung mit den Inhabern derjeniger Marken, die vom IGE allesamt unter der alten Praxis zugelassen worden seien.

   Kann von einer rechtlich relevanten Praxisänderung bzw. Praxispräzisierung nicht ausgegangen werden, so stellt sich die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage nicht.

9. Zusammenfassend ergibt sich, dass die zur Anmeldung gebrachte Formmarke „Milchmäuse“ unter Beachtung der Formenvielfalt im entsprechenden Warensegment der Klasse 30 im Ergebnis zu Recht als banal und somit dem Gemeingut zugehörend im Sinne von Art. 2 lit. a MschG zurückgewiesen wurde. Aus dem gemäss Art. 4 der PVÜ fliessenden Prioritätsrecht kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, nachdem sich die Beurteilung der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft entgegen der Ansicht der Vorinstanz auf eine vorbestehende Praxis zu stützen vermag.

   Damit steht fest, dass die Beschwerde abzuweisen ist.

10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1VwVG). Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr richtet sich demnach nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten 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.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. M. _____; mit Gerichtsurkunde)
   - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsur kunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Daniele Cattaneo

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 hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand am: 5. Oktober 2007