Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A.15/2006 /len

Urteil vom 13. Dezember 2006
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.

Parteien
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürg Simon,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum.

Gegenstand
Markeneintragung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 22. August 2006.

Sachverhalt:
A.
Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, D-Bad Überkingen (Beschwerdeführerin), hinterlegte am 17. Januar 2003 mit Basisland Deutschland die internationale dreidimensionale Marke (IR-Nr. 979 971) für Waren der Klassen 32 (Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken) und 33 (Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]) nach dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.8). Die hinterlegte Marke hat folgendes Aussehen:
Nachdem die Beschwerdeführerin für die Marke auch in der Schweiz Schutz beantragt hatte, wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) das Markeneintragungsgesuch am 9. November 2005 definitiv zurück. Zur Begründung der Verfügung führte es zum einen aus, die Beurteilung einer internationalen Registrierung habe aufgrund der Publikation in der "Gazette OMPI des marques internationales" zu erfolgen. Bei der strittigen Marke könne aufgrund der Abbildung in der Gazette das Schutzobjekt nicht eindeutig bestimmt werden. Aus der Abbildung gehe nicht hervor, wie die Einbuchtungen in der Mitte des Flaschenkörpers aussähen, d.h. ob die Flasche zwei Einbuchtungen an der Seite enthält oder ob die Einbuchtung um die ganze Flasche herum verlaufe. Zum anderen erwog das IGE, die hinterlegte Flaschenform stelle im Gesamteindruck für die beanspruchten Waren der Klassen 32 und 33 eine banale, nicht unterscheidungskräftige - und damit gemäss Art. 2 lit. a MSchG nicht schutzfähige - Verpackung dar.
B.
Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin an die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (Rekurskommission, ERKGE). Diese wies die Beschwerde mit Entscheid vom 22. August 2006 ab und bestätigte die angefochtene Verfügung.

C.
Die Beschwerdeführerin erhob gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem folgenden Antrag:
1. Der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 22. August 2006 sei aufzuheben.
2. Die Schutzverweigerung gegen die internationale Registrierung IR 979'971 sei aufzuheben und diese in der Schweiz zuzulassen.
3. Eventualiter sei der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 22. August 2006 aufzuheben und zur genügenden Begründung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
.. (...)."
Das IGE und die Rekurskommission schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin hat am 27. November 2006 unaufgefordert eine Stellungnahme zur Vernehmlassung des IGE eingereicht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegen Entscheide der ERKGE über die Verweigerung einer Markeneintragung ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht grundsätzlich zulässig (vgl. Art. 98 lit. e OG). Ein Ausschlussgrund im Sinne der Art. 99 ff. OG liegt nicht vor. Die vorliegende Beschwerde wurde sodann rechtzeitig (Art. 106 OG) und formgenüglich (Art. 108 OG) durch die vom angefochtenen Entscheid berührte Partei (Art. 103 lit. a OG) eingereicht, so dass darauf einzutreten ist.
Die Beschwerdeführerin kann mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich die Überschreitung oder den Missbrauch des Ermessens rügen (Art. 104 lit. a OG). Zum im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde überprüfbaren Bundesrecht gehört auch Bundesverfassungsrecht, soweit die Rüge eine Angelegenheit betrifft, die in die Sachzuständigkeit der eidgenössischen Verwaltungsrechtspflegeinstanz fällt (BGE 130 III 707 E. 3.1 S. 709; 123 II 289 E. 1c S. 291).

Die ERKGE ist eine richterliche Behörde im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG. Ihre Feststellung des Sachverhalts bindet daher das Bundesgericht, soweit sie nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist (BGE 128 III 454 E. 1 mit Hinweisen).
2.
Nach Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA; SR 0.232.112.3) darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ; SR 0.232.04) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt und als Gemeingut anzusehen ist. Dieser Ausschlussgrund ist auch im schweizerischen Markenschutzgesetz vorgesehen, das in Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, grundsätzlich vom Markenschutz ausschliesst (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 S. 457).
3.
Die Vorinstanz kam im angefochtenen Entscheid zum Schluss, die von der Beschwerdeführerin als Marke beanspruchte Form der Verpackung gehöre nach Art. 2 lit. a MSchG zum Gemeingut, da sie banal und nicht unterscheidungskräftig sei. Falls ihr dennoch eine gewisse Unterscheidungskraft zuerkannt werden sollte, wäre diese aber jedenfalls nicht derart, dass die Form dem Durchschnittsadressaten als speziell in Erinnerung bleiben und den Hersteller des in der Flasche enthaltenen Getränks auf dem Markt identifizieren würde. Da eine Verkehrsdurchsetzung der Marke nicht behauptet werde, könne diese nicht im schweizerischen Markenregister eingetragen werden. Angesichts dieses Ausgangs liess die Vorinstanz offen, wie es sich mit dem weiteren vom IGE für die Nichteintragung der Marke geltend gemachten Grund verhalte, wonach das Schutzobjekt nicht genügend bestimmt sei.
3.1 Das IGE hält dafür, die Vorinstanz hätte die Frage der genügenden Bestimmtheit des Zeichens nicht offen lassen dürfen. Nur wenn eine Marke rechtsgenüglich grafisch dargestellt, d.h. das Schutzobjekt klar definiert

sei, könne das Zeichen selbst der Markenprüfung in materieller Hinsicht unterzogen werden. Einer Marke, die den entsprechenden Anforderungen nicht genüge, müsse gestützt auf Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG und Art. 10 MSchV die Eintragung in das Markenregister verweigert werden. Insbesondere könne das Markenregister seine Publizitätsfunktion nur erfüllen, wenn der Schutzgegenstand klar und eindeutig definiert sei. Art. 10 MSchV habe zum Ziel, dass Dritte das Schutzobjekt mit Sicherheit erkennen könnten und diene damit der Rechtssicherheit, mithin dem Schutz der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG und Art. 6quinquies lit. b Ziff. 3 PVÜ.
3.2 Die Vorinstanz führte im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aus, die ihr unterbreitete Marke sei nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs bzw. der mit diesem eingereichten Abbildungen zu prüfen (BGE 120 II 307 E. 3a S. 310; 96 I 400 E. 2 S. 403). Sie hielt sodann bloss fest, die beanspruchte Form bestehe nach der Abbildung aus einer Flasche mit einer doppelten Einbuchtung im mittleren und untersten Teil der Flasche. Ob die Einbuchtung im mittleren Teil der Flasche nach der Abbildung dieselbe umrunde oder ob Einbuchtungen - wie die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren geltend macht - lediglich seitlich vorhanden seien, liess sie offen.

Damit hat die Vorinstanz zwar keine eindeutige Feststellung darüber getroffen, welche Form aus der massgeblichen Abbildung ersichtlich ist und mit Markenschutz ausgestattet werden soll, mithin auf ihre Schutzfähigkeit zu beurteilen ist. Indessen geht aus ihren Erwägungen hervor, dass sie die Schutzfähigkeit der Form im Lichte von Art. 2 lit. a MSchG für alle Interpretationsweisen der graphischen Darstellung verneinte, also sowohl für den Fall, dass die mittlere Einbuchtung der Flasche die ganze Flasche umrundet, als auch für denjenigen, dass es sich bloss um zwei seitliche Einbuchtungen in der Flasche handelt. Bei dieser Beurteilung ist es bundesrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Frage offen liess, ob der Form der Markenschutz in der Schweiz schon deswegen verweigert werden muss, weil sie auf der eingereichten Abbildung nicht hinreichend bestimmt ist.

Es rechtfertigt sich auch im vorliegenden Verfahren zunächst zu prüfen, ob die Vorinstanz bundesrechtskonform erkannt hat, die streitbetroffene Form erscheine in all ihren nach der Abbildung möglichen Varianten als banal und sei daher nicht unterscheidungskräftig. Erst wenn dies zu verneinen wäre, müsste entschieden werden, ob der beantragten Formmarke der Schutz zu verweigern ist, weil sie in der massgeblichen Abbildung nicht klar definiert wird.
4.
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör sowie Art. 35 VwVG verletzt, der den Behörden des Bundes eine Begründungspflicht auferlege. Mit ihrer Eingabe an die Vorinstanz habe die Beschwerdeführerin zur Begründung ihrer tatsächlichen Darstellung, die seitlichen Einbuchtungen seien kein bei Flaschen regelmässig anzutreffendes Gestaltungselement und daher weder üblich noch banal, umfangreiches Bildmaterial eingereicht. Dieses Bildmaterial zeige, dass der allergrösste Teil der auf dem Markt befindlichen Flaschen gerade verlaufende Seitenwände ohne irgendwelche Einbuchtungen aufweise. Die Vorinstanz habe dieses Bildmaterial nicht berücksichtigt; sie verliere in ihrem Entscheid kein einziges Wort über die erwähnten Beweismittel und das dazu Ausgeführte. Ebensowenig habe die Vorinstanz zu einem ins Recht gelegten Vortrag eines Universitätsinstituts Stellung genommen, in dem dargelegt worden sei, die strittige Formmarke sei laut einer Verbraucherumfrage die "Retrovorzeigemarke schlechthin" und werde aufgrund ihres besonderen Designs als "unverwechselbar und besonders stabil" wahrgenommen.
4.1 Das rechtliche Gehör verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt (BGE 124 I 241 E. 2 und 49 E. 3a, je mit Hinweisen). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. BGE 130 II 530 E. 4.3 S. 540; 129 I 232 E. 3.2; 126 I 97 E. 2b, je mit Hinweisen). Die verfassungsrechtlich geforderte Begründungsdichte ist nicht einheitlich festgelegt. Unter anderem gilt aber,

dass umso höhere Anforderungen an die Begründung
eines Entscheids zu stellen sind, je grösser der Spielraum ist, welcher der Behörde infolge Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriffe zusteht (BGE 112 Ia 107 E. 2b S. 110).

Eine gleichartige Begründungspflicht ergibt sich für die ERKGE auch aus Art. 71a Abs. 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 VwVG, der gleiche Anforderungen aufstellt, wie der von der Beschwerdeführerin angerufene Art. 35 Abs. 1 VwVG. Diese Bestimmungen gehen inhaltlich aber nicht über den verfassungsrechtlichen Anspruch hinaus (vgl. André Moser, in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel/Frankfurt a.M. 1998, Rz. 2.10 und 3.85; Urteile des Bundesgerichts 2A.587/2003 vom 1. Oktober 2004 E. 10.2 und 1A.17/2000 vom 17. August 2000 E. 5b).
4.2 Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz enthält eine einlässliche Begründung, die diesen Anforderungen offensichtlich genügt. Es lassen sich daraus ohne weiteres die Überlegungen entnehmen, von denen sich die Vorinstanz beim strittigen Schluss leiten liess, die streitbetroffene Form sei in Anbetracht der bereits bestehende Formen auf dem Markt kaum als kennzeichnungskräftig und damit nicht als auf ein Unternehmen hinweisend zu betrachten. Die Beschwerdeführerin legt im Übrigen nicht dar und es ist nicht ersichtlich, inwiefern der von ihr angerufene Vortrag des Universitätsinstituts ein entscheidwesentliches Element wäre, das in der Begründung der Vorinstanz hätte berücksichtigt werden müssen, zumal es sich - was auch nachfolgend zu beachten ist - bei der ursprünglichen Unterscheidungskraft einer Form bzw. deren Zugehörigkeit zum Gemeingut um eine Rechtsfrage handelt, die jedenfalls in Fällen, in denen wie hier zur Beurteilung keine spezifischen Fach- und Branchenkenntnisse erforderlich sind, nicht nach Meinungsumfragen zu beurteilen ist (Urteil 4C.57/2004 vom 26. April 2004 E. 4, sic! 2004 S. 676; vgl. auch für die Verwechslungsgefahr BGE 128 III 401 E. 5 S. 404; 126 III 315 E. 4b und 4c/bb S. 318).
5.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Sie kann insbesondere in einer dreidimensionalen Form bestehen (Art. 1 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind insbesondere Zeichen, die Gemeingut sind, weil es ihnen an Unterscheidungskraft fehlt. Soweit ein solches Zeichen nicht absolut freihaltebedürftig ist, kann dieser Schutzausschlussgrund dadurch überwunden werden, dass es sich im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat, für die es beansprucht wird (Art. 2 lit. a MSchG; vgl. BGE 131 III 121 E. 4.1; zum Begriff der Verkehrsdurchsetzung vgl. BGE 129 III 328 E. 3.1). Zum Gemeingut gehören Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 129 III 514 E. 4.1; 120 II 307 E. 3b, je mit Hinweisen; Urteil 4A.8/2004 vom 24. März 2005 E. 4, sic! 2005 S. 646). Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen
Herkunftshinweis (vgl. BGE 130 III 328 E. 3.5. S. 334 mit Hinweis).
5.1 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die zylindrische, sich nach oben verjüngende Grundform der streitbetroffenen Flasche als solche weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination originell und auffällig ist. Die Beschwerdeführerin begründet die Unterscheidungskraft der Form denn auch allein mit den Einbuchtungen im mittleren und unteren Bereich der Flasche. Sie macht dabei nicht geltend und es ist auch nicht ersichtlich, dass die Einbuchtungen der Form Unterscheidungskraft verleihen würden, wenn von der Interpretationsweise der graphischen Darstellung ausgegangen wird, dass diese um die ganze Flasche herum verlaufen. Bei entsprechenden Einbuchtungen handelt es sich notorischerweise um derart verbreitete Gestaltungselemente für Flaschen, dass sie für sich allein von vornherein nicht geeignet sind, die Form in ihrem Gesamteindruck als unerwartet und originell erscheinen zu lassen, so dass diese im Gedächtnis der Abnehmer haften bliebe.
5.2 Es bleibt damit zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht angenommen hat, die Einbuchtungen vermöchten der Flaschenform auch nicht zur Unterscheidungskraft zu verhelfen, wenn angenommen wird, sie seien nur seitlich vorhanden. Dies ist zu bejahen:

Insoweit ist festzuhalten, dass Einbuchtungen in Flaschen jedenfalls dann nicht als unerwartete oder als überraschende Gestaltungselemente für Flaschen bezeichnet werden können, wenn sie weder vom gemeinfreien Formenschatz abweichen noch in besonders auffälliger und origineller Weise angeordnet sind. Die vorliegend zur Diskussion stehenden Einbuchtungen weisen einfache rundliche Formen auf, die nicht vom Gemeinge-

bräuchlichen abweichen und damit durch ihre Eigenheit auffallen würden. Auch ihre Anordnung auf je einer Seite der Flasche kann nicht als derart unerwartet und originell bezeichnet werden, dass die Flaschenform dadurch als Ganzes auffallen würde, weil ihre Formelemente in ungewohnter und überraschender Weise miteinander kombiniert wären. Die Form weicht somit durch die Einbuchtungen nicht derart vom Erwarteten und Gewohnten bzw. von banalen Flaschenformen ab, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer als Herkunftshinweis haften bliebe. Die Vorinstanz hat denn auch festgestellt, dass auf dem Markt andere Flaschen mit seitlichen Einbuchtungen zu finden sind, die den vorliegenden weitgehend entsprächen. Dass diese Feststellung offensichtlich unrichtig wäre (Art. 105 Abs. 2 OG), behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Ihre in diesem Zusammenhang aufgestellte Behauptung, seitliche Einbuchtungen seien ein bei Flaschen selten anzutreffendes Gestaltungselement und der allergrösste Teil der auf dem Markt befindlichen Flaschen weise (im Gegensatz dazu) gerade verlaufende Seitenwände ohne jegliche Einbuchtungen auf, ist für sich allein nicht geeignet, die streitbetroffene Form als ungewohnt und überraschend erscheinen zu lassen, zumal auch der blosse Umstand, dass eine Form nur durch ein einziges Unternehmen verwendet wird, für sich allein nicht bewirkt, dass sie nicht zum Gemeingut gehört (Urteil 4A.4/2003 vom 24. Februar 2004 E. 2.2, sic! 2004 S. 569 ff.). Ist die Form nach dem Ausgeführten schon als solche nicht unterscheidungskräftig braucht auf den weiteren von der Vorinstanz erwogenen Gesichtspunkt, den Einbuchtungen der Flasche komme auch eine gewisse Funktionalität zu, weil die Flasche durch die Mulden griffiger in der Hand liege, nicht eingegangen zu werden (vgl. dazu BGE 120 II 307 E. 3b).

5.3 Nach dem Ausgeführten handelt es sich nicht um einen Grenzfall, wenn die Unterscheidungskraft der strittigen Form verneint wird. Somit kann der beanspruchten Form auch nicht Schutz gewährt werden, weil es im Streitfall dem Zivilrichter überlassen bleibt, endgültig über den Bestand des markenrechtlichen Schutzes zu befinden (vgl. dazu BGE 130 III 328 E. 3.2 S. 332; 129 III 225 E. 5.3). Aus dem selben Grund kann auch dem von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Umstand, dass die Marke in verschiedenen Ländern und auch als Europäische Gemeinschaftsmarke registriert worden sei, keine entscheidende Bedeutung zukommen (vgl. dazu BGE 129 III 225 E. 5.5).

Da eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG nicht behauptet wird, hat der Gemeingutscharakter der Form ihre Schutzunfähigkeit zur Folge.

6.

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 156 Abs. 1 OG). Der obsiegenden Behörde ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. Dezember 2006

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: