Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7415/2006
{T 1/2}

Urteil vom 15. März 2007

Mitwirkung: Richter Hans Urech (vorsitzender Richter); Richter David Aschmann; Richter Francesco Brentani; Gerichtsschreiber Marc Hunziker

Laboratoires La Prairie SA, Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Ammann, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

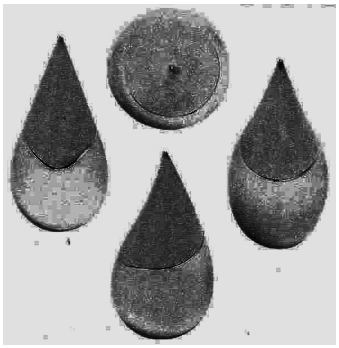
Vorinstanz

betreffend

Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 56077/2005 Formmarke

Sachverhalt:

A. Am 25. Juli 2005 beantragte die Beschwerdeführerin Markenschutz für eine dreidimensionale Marke für *"Parfümeriewaren; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege"* in Klasse 3. Die Marke hat folgendes Aussehen:



B. Mit Schreiben vom 31. August 2005 beanstandete das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) das Hinterlegungsgesuch und machte geltend, dass die hinterlegte Form im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig sei und somit nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) nicht als Marke eingetragen werden könne.

C. In ihrer Stellungnahme vom 17. Oktober 2005 versuchte die Beschwerdeführerin die Argumente der Vorinstanz zu entkräften. Diese hielt jedoch mit Schreiben vom 11. Januar 2006 an ihrer Auffassung fest, worauf die Beschwerdeführerin mit Zuschrift vom 26. Januar 2006 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung bat.

D. Mit Verfügung vom 27. April 2006 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG ab.

E. Mit Eingabe vom 29. Mai 2006 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum mit folgenden Anträgen ein:

1. *Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 27. April 2006 im Markeneintragungsverfahren Nr. 56077/2005 Formmarke sei aufzuheben, und das IGE sei anzuweisen, die vorliegende Formmarke ins Markenregister für sämtliche beanspruchten Waren einzutragen.*

2. *Eventualiter: Es sei das IGE anzweisen, die vorliegende Formmarke für "Luxusparfum" ins Markenregister einzutragen.*

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des IGE.

F. Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass sich die vorliegende Marke in ihrem Gesamteindruck von banalen Verpackungsformen unterscheide und von den erwarteten und gewöhnlichen Formen im betreffenden Warensegment deutlich abweiche. Der von der Vorinstanz vorgenommene Vergleich mit allen sich auf dem Markt befindlichen Parfümflaschenformen habe eindeutig gezeigt, dass eine Tropfenform durchaus unüblich und originell sei. Auch sei von den Abnehmern der in Frage stehenden Ware erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Herkunft zu erwarten, da es sich um ein Luxusprodukt handle. Im Übrigen verstosse eine Verweigerung des Markenschutzes gegen den verfassungsmässigen Grundsatz der Gleichheit in der Rechtsanwendung.

G. Mit Vernehmlassung vom 16. August 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass eine sehr grosse Formenvielfalt, wie man sie im Bereich der Parfümflaschen begegne, bewirke, dass die Anforderungen an Parfümflaschenformen, die als originär unterscheidungskräftig einzustufen seien, höher seien, als wenn es in jenem Bereich wenige Formen gäbe. Dabei sei nicht massgebend, dass die zu beurteilende Form sich von den Konkurrenzprodukten unterscheide, sondern einzig, dass die Abweichung von dem im betreffenden Warensegment üblichen Formenschatz für die Abnehmer unerwartet und unüblich sei. Im vorliegenden Fall würden sämtliche Gestaltungselemente der Flasche lediglich ästhetisch bedingte Merkmale darstellen, die nicht genügend vom banalen Formschatz abwichen. Im Übrigen würden die Abnehmer von Parfüm die Form der Verpackung in der Regel als einen Aspekt der ästhetischen Gestaltung des Produktes wahrnehmen, ohne dahinter auf Anhieb einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu erkennen.

H. Am 16. November 2006 teilte die Rekurskommission für Geistiges Eigentum den Parteien mit, dass die Akten des Beschwerdeverfahrens per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht als neu zuständige Beschwerdebehörde überwiesen würden. Mit Schreiben vom 22. Januar 2007 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme der hängigen Beschwerde.

I. Mit Eingabe vom 1. Februar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.

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 27. April 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). Gemäss Art. 53 Abs. 2 VGG übernimmt das Bundesverwaltungsgericht bei Zuständigkeit die Beurteilung der beim Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel, wobei die Beurteilung nach neuem Verfahrensrecht erfolgt.

2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer 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 Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG 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, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

4. 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 (P. HEINRICH/A. RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, 402, M. STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796, BGE 130 III 334 E. 3.5 *Swatch*).

5. 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 (M. LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 196, C. WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 124 zu Art. 2 MSchG; RKGE in sic! 2004, 502 E. 9 *Eistorte*). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publikum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (M. STREULI-YOUSSEF, a.a.o., 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (P. HEINRICH/A. RUF, a.a.o., 401 m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 S*marties*). 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).

6. Ästhetische Gestaltungsmittel erschöpfen sich häufig darin, der Ware oder der Verpackung ein attraktives Design zu verleihen. Sie sind jedoch nicht von vornherein ungeeignet, einem Zeichen im markenrechtlichen Sinn Unterscheidungskraft zu verleihen. Ob ein ästhetisches Stilelement auch als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird, ist im Einzelfall zu prüfen. Entscheidend ist stets "die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen

(originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht" (M. INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 200). Dabei darf die der Marke in Art. 1 Abs. 1 MSchG auferlegte Zielsetzung, als Unterscheidungsmerkmal zu dienen, nicht aus den Augen verloren werden (RKGE in sic! 2004, 99 E. 4 *Diortasche*).

7. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuches zu prüfen (RKGE in sic! 2006, 265 E. 5 *Tetrapack*). Die hinterlegte Form besteht aus einer Flasche in Form eines geneigt stehenden Tropfens mit kugelartigem Unterbereich, der nach oben immer dünner wird und in einer gegen die Standneigung gekrümmten Spitze endet. Auf den ersten Blick erscheint die Form wie aus einem Guss. Bei genauerer Betrachtung der Markenabbildung sieht man jedoch, dass die leicht dunkler als das Unterteil erscheinende Tropfenspitze als Verschluss dienen könnte. Die Vorinstanz hat der hinterlegten Flaschenform den Markenschutz im Wesentlichen mit der Begründung verweigert, dass im Bereich der Parfüms eine grosse Formenvielfalt bezüglich der Verpackungsform bestehe. Diese Variationsbreite führe dazu, dass auch eine Vielzahl von Formen als banal gelte (angefochtene Verfügung, Ziff. 9).

8. Für die Schutzfähigkeit einer Parfümflasche als Formmarke ist nicht relevant, ob sich die Flasche von den anderen auf dem Markt befindenden Flacons genügend unterscheidet. Eine mangelnde diesbezügliche Unterscheidungsmöglichkeit könnte allenfalls einen relativen Schutzausschlussgrund im Sinne von Art. 3 MSchG darstellen (RKGE in sic! 1998, 401 E. 6 *Parfümflasche*). Dagegen ist für die Eintragungsfähigkeit als Formmarke entscheidend, dass die Form durch unterscheidungskräftige Merkmale vom Gemeingut, das heisst, von gewohnten und erwarteten Formen des betreffenden Warensegmentes abweicht.

9. Vorab kann festgestellt werden, dass die Form der Flasche nicht technisch bedingt ist, was die Vorinstanz auch zu Recht nicht behauptet hat. Sie erscheint vielmehr unter mehreren Gesichtspunkten, nämlich der Produktion, des Transportes, der Stapelbarkeit usw., als nicht sehr praktisch. Im Weiteren besteht auch kein Freihaltebedürfnis des Verkehrs an der Form eines Tropfens für Parfümflaschen.

10. Parfüms werden, wie die Vorinstanz zurecht feststellt, in der Schweiz in einer Vielzahl von Darreichungs- beziehungsweise Verpackungsformen verkauft. Die angemeldete Form ist untypischerweise nicht ohne Weiteres als Flasche erkennbar. Dies liegt einerseits daran, dass der rundliche Behälter fliessend in den spitzen Deckel übergeht. Andererseits lässt die undurchsichtige Oberfläche der beiden Bestandteile keinen Blick auf die

enthaltene Flüssigkeit zu. Ungewöhnlich ist ebenfalls die asymmetrische Form der Flasche. Der Tropfen steht leicht geneigt, wobei seine Spitze entgegen der Standneigung gekrümmt ist. Die ästhetisch ansprechende Form der hinterlegten Formmarke verleiht der Flasche nicht nur ein attraktives, sondern auch ein eigenständiges Design, welches über das hinausgeht, was der Konsument unter einem ästhetischen Stilmittel erwartet.

11. Die hinterlegte Formmarke besteht zwar aus der Kombination von einfachen geometrischen Elementen, nämlich einer kugelförmigen Flasche und einem kegelförmigen Deckel. Der nahtlose Übergang zwischen den beiden Teilen, der schräge Stand der Flasche und die der Standneigung entgegenwirkende Krümmung der Spitze ergeben aber insgesamt eine unterscheidungskräftige Gesamtwirkung. Wie das Bundesgericht im Entscheid *Runde Tablette* ausgeführt hat, müsste die Originalität bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (BGer in sic! 2000, 286 E. 3c *Runde Tablette*; vgl. RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 *Tablettenform*).

12. Die Kombination der einfachen geometrischen Kugel- und Kegelform mit den gestalterischen Elementen der Neigung und letzterer entgegengesetzter Krümmung verleiht der Flaschenform eine eigentümliche, "dynamische" Form (vgl. RKGE vom 31. Oktober 2006 E. 10 in INGRES-News 1/2007 *verdrehte Flasche*). Die im Hinterlegungsgesuch beanspruchte Flaschenform ist für Parfüms nicht üblich und weicht auch vom Erwarteten und Gewohnten im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ab. Die hinterlegte Form weist darum einen charakteristischen und unterscheidungskräftigen Gesamteindruck auf, der auch im Gedächtnis haften bleibt. Es kann der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden, dass die Flaschenform in diesem Warensegment banal sei. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die hinterlegte dreidimensionale Form insgesamt ein schutzfähiges Zeichen ergibt. Damit erübrigt es sich, die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin zu prüfen.

13. Die Beschwerde ist gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

14. Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Be-

schwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 3'200.-- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2, Art. 8 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, SR 172.041.0). Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist 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 erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 27. April 2006 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, die Marke gemäss Gesuch Nr. 56077/2005 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'200.-- (inkl. MWST) zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. 56077/2005; mit Gerichtsurkunde)
   - dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (zur Kenntnis mit A-Post)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech	Marc Hunziker

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am: 19. März 2007