Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

4A 129/2007 /len

Urteil vom 18. Juli 2007

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

Parteien
Lindt & Sprüngli AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Matthias Städeli und
Dr. Gregor Wild,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

Gegenstand
Markeneintragungsgesuch,

Beschwerde in Zivilsachen gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 27. März 2007.

Sachverhalt:

A.

Am 30. Juni 2005 beantragte die Lindt & Sprüngli AG (Beschwerdeführerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) Markenschutz für zwei dreidimensionale Marken L̈indor, nach Wicklerform in Cellophanpapier eingepackte Kugeln, mit dem Farbanspruch rot und dem Farbanspruch blau für Süss-Waren der internationalen Klasse 30. Die unter den Nummern 55346/2005 und 55347/2005 registrierten Formen sehen wie folgt aus:

Bild nicht abrufbar
Nachdem das IGE die Eintragungsgesuche beanstandet hatte, erklärte die Beschwerdeführerin, sie werde die Verkehrsdurchsetzung der beanspruchten Formen für S̈chokoladenwaremit einem Umfragegutachten belegen. Am 15. März 2006 reichte sie die Resultate der Befragung ein und beantragte, die beiden Formen für S̈chokoladenwareals durchgesetzte Marken einzutragen und ausserdem die Formen für diejenigen Waren einzutragen, für welche das IGE keine Beanstandung ausgesprochen hatte, nämlich für K̈akaopulver zum Herstellen von Getränken, Schokoladensaucen und Sirupen.
Mit Verfügungen vom 14. September 2006 verweigerte das IGE den Markeneintragungsgesuchen Nr. 55346/20005

und Nr. 55347/2005 (dreidimensionale Marken, 3D) die Eintragung für die beanspruchten Schokoladenwarenin Klasse 30. Das IGE kam zum Schluss, die Formen machten das Wesen der Wareäus und seien nach Art. 2 lit. b des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MschG) vom 28. August 1992 (SR 232.11) vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. Darüber hinaus sei auch der Ausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG erfüllt, da das Zeichen Gemeingut darstelle und die Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht sei.

B.
Die Beschwerdeführerin erhob rechtzeitig Beschwerden bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum mit den Begehren, die Verfügungen vom 14. September 2006 aufzuheben und die unter Gesuchs-Nummern 55346/2005 und 55347/2005 hinterlegten Marken Lindor-Kugel blau (3D) und Lindor-Kugel rot (3D) ohne Einschränkung für Schokolade und Schokoladenwaren (Klasse 30) in das Markenregister einzutragen. Die Rekurskommission vereinigte die Verfahren und überwies die Sache an das Verwaltungsgericht des Bundes.
Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerden mit Urteil vom 27. März 2007 ab und bestätigte die angefochtenen Verfügungen. Das Gericht nahm im Unterschied zur ersten Instanz an, dass ein absoluter Ausschlussgrund im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG nicht vorliege. Es gelangte jedoch zum Schluss, die Form gehöre zum Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG und die Durchsetzung im Verkehr sei nicht belegt.

C.
Mit Beschwerde vom 27. April 2007 beantragt die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht, der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2007 sei aufzuheben (Ziffer 1) und die unter der Gesuchs-Nr. 55346/2005 und Nr. 55347/2005 hinterlegten Marken Lindor-Kugeln (3D) seien für Schokolade und Schokoladewaren (Klasse 30) in das Markenregister einzutragen (Ziffer 2). Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen, die Vorinstanz habe die Verkehrsdurchsetzung der von ihr beanspruchten Waren zu Unrecht verneint.

D.
Das IGE beantragt in der Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde. Es hält zunächst daran fest, dass die beanspruchten Formen das Wesen der Ware ausmachen, stimmt zwar der Beschwerdeführerin insofern zu, dass die Begründung der Vorinstanz den Nachweis nackter Warenformen verunmöglichen würde, hält aber für den Fall, dass seiner primären Ansicht nicht gefolgt würde, die Verkehrsdurchsetzung vorliegend für nicht ausreichend glaubhaft gemacht.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Urteils auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Der angefochtene Entscheid ist am 27. März 2007 gefällt worden und damit nach Inkrafttreten des BGG am 1. Januar 2007. Das neue Recht ist gemäss Art. 132 BGG auf das vorliegende Verfahren anwendbar.

2.
Streitgegenstand bildet die Eintragung der dreidimensionalen Formen Lindor-Kugelnins Register für Marken. Dafür ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das massgebende Rechtsmittel.

2.1. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid ist nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ergangen (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und damit formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 lit. a BGG). Da sie den gewünschten Markenschutz für ihre Zeichen nicht erhalten hat, ist sie auch materiell beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren über die Gesuche um Eintragung Nr. 55346/2005 und Nr. 55347/2005 ab (Art. 90 BGG). Er wurde der Beschwerdeführerin am 2. April 2007 zugestellt. Die Beschwerdefrist von 30 Tagen ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 44 BGG). Der erforderliche Streitwert von mindestens Fr. 30'000.– kann für die beiden Gesuche um

Eintragung ins Markenregister ohne weiteres als erreicht gelten, zumal die Beschwerdeführerin behauptet, die beanspruchten Zeichen hätten sich im Verkehr durchgesetzt.

2.2. Rechtsschriften an das Bundesgericht sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten (Art. 42 Abs. 1 BGG). Neue Begehren sind unzulässig (Art. 99 Abs. 2 BGG). Die Beschwerdeführerin hat vor Vorinstanz beantragt, die unter Gesuchs-Nr. 55346/2005 und Nr. 55347/2005 hinterlegten Formen Lindor- Kugel rot und Lindor-Kugel blau seien ohne Einschränkung für Schokolade und Schokoladewaren der Klasse 30 einzutragen. Die Vorinstanz ist vorbehaltlos auf dieses Begehren eingetreten, weshalb unbesehen allfälliger Erweiterungen gegenüber dem erstinstanzlichen Verfahren von dessen Zulässigkeit auszugehen ist. Die Begehren der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren gehen über die vor der Vorinstanz gestellten Anträge nicht hinaus.

2.3. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Soweit für bestimmte Begehren jede Begründung fehlt, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Der Beschwerde ist nicht zu entnehmen, weshalb die Beschwerdeführerin die vorbehaltlose Eintragung der hinterlegten Formen ins Markenregister begehrt. Ihre Vorbringen beschränken sich auf die Rüge, die Vorinstanz habe die Verkehrsdurchsetzung zu Unrecht verneint. Auf die Beschwerde ist nur einzutreten, soweit die Eintragung der umstrittenen Formen als durchgesetzte Marken verlangt wird.

3.
Nach Art. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Abs. 1). Sie kann unter anderem eine dreidimensionale Form in Verbindung mit Farben sein (Abs. 2). Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind jedoch Zeichen, die Gemeingut sind, sofern sie sich für die beanspruchten Produkte nicht durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Für Formmarken im engeren Sinn sieht Art. 2 lit. b MSchG vor, dass sie vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind, wenn sie das Wesen der Ware ausmachen oder technisch notwendig sind; diese besonderen Schutzausschlussgründe konkretisieren den Kern des absoluten Freihaltebedürfnisses (BGE 129 III 514 E. 2.3 S. 517; 131 III 121 E. 2 S. 124).

3.1. Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid geschlossen, die umstrittenen Formen gehörten zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG; sie hat ein absolutes Freihaltebedürfnis an den beanspruchten, in rot bzw. blau eingefärbtes Cellophan gewickelten Kugelformen nach Art. 2 lit. b MSchG verneint. Die von der Beschwerdeführerin behauptete, durch eine demoskopische Umfrage gestützte Verkehrsdurchsetzung hat die Vorinstanz dagegen verneint, was in der Beschwerde als Rechtsverletzung gerügt wird. Das IGE vertritt dagegen in der Antwort nach wie vor die Ansicht, es bestehe an den beanspruchten farbigen Formen ein absolutes Freihaltebedürfnis, weil sie im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG das Wesen der Ware ausmachen. Da ein Schutzausschlussgrund nach Art. 2 lit. b MSchG die Eintragung der umstrittenen Formen unbesehen einer allfälligen Durchsetzung im Verkehr überhaupt ausschliesst, ist die in der Vernehmlassung des IGE aufgeworfene Rechtsfrage zuerst zu prüfen, ob ein absolutes Freihaltebedürfnis an den für Schokolade und Schokoladewaren beanspruchten farbigen Formen besteht.

3.2. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, sind schutzunfähig, weil sie das Publikum aufgrund der Funktion eines Produktes voraussetzt (BGE 129 III 514 E. 2.4.1 S. 518). Es handelt sich um Elemente einer Ware, die in der Anschauung des Publikums besonders Produkte dieser Gattung charakterisieren und die ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaften der Ware selbst nicht verändert oder ausgewechselt werden können. Sie sind daher zur Kennzeichnung der Ware im Vergleich zu gleichartigen Produkten ungeeignet und ihr Schutz würde zur Monopolisierung von Waren bestimmter Art als solchen führen, was mit dem Zweck des Markenschutzes unvereinbar ist (BGE 129 III 514 E. 3.1.1 S. 520 mit Hinweisen).

3.2.1. Im vorliegenden Fall ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die hinterlegten Formen aus einer roten bzw. blauen Kugel bestehen, welche in einem durchsichtigen Cellophanpapier nach der für Bonbons verbreiteten Wicklerform eingewickelt sind. Daraus erhellt, dass die Form für Bonbons vom Publikum erwartet wird. In der Anschauung des Publikums bestehen Bonbons aus einer kleinen Süssigkeit, die in Papier irgend-

welcher Art eingewickelt ist, das seinerseits regelmässig eingefärbt und unter Umständen beschriftet oder verziert ist. Für Bonbons macht die beanspruchte Form das Wesen der Ware aus. Dass die Ware Bonbon eigentlich die runde, ovale oder viereckige Süssigkeit meint, die in typischer Wicklerform verpackt ist, ändert nichts daran, dass das Publikum die Ware einheitlich mit der Verpackung wahrnimmt und sie geradezu an der typischen Einwicklung identifiziert. Die typische Wicklerform der Verpackung ist funktional dadurch bedingt, dass der begehrte süsse Inhalt für Transport und Lagerung ohne grossen Platzbedarf geschützt ist, aber mit einfachen Handgriffen sofort ausgepackt werden kann und jederzeit zum Konsum bereitsteht. Die Ware Bonbon wird in der Anschauung des Publikums durch die Art der Verpackungsform geprägt,
welche sich durch die typische Einwicklung mit einem Griff beider Hände durch Drehen mühelos öffnen lässt. Für Bonbons macht die Wicklerform der Verpackung das Wesen der Ware aus.

3.2.2. Die für Bonbons typische Wicklerform wird im vorliegenden Fall für Schokolade und Schokoladewaren beansprucht, die ihrerseits aus einer Kugel bestehen, in roter oder blauer Farbe eingepackt. Während das IGE in den Verfügungen vom 14. September 2006 davon ausgeht, es handle sich beim hinterlegten Zeichen um eine rein generische Verpackungsform für Schokoladebonbons, bilden für die Vorinstanz die unterschiedlichsten Formvarianten für Schokolade - als Tafeln, Pralinen oder als Figuren bzw. gängige Motive - den Ausgangspunkt der Betrachtung. Pralinen und Schokoladeplätzchen unterscheiden sich denn auch von typischen Bonbons dadurch, dass sie regelmässig nicht gelutscht sondern gebissen werden. Immerhin sind Bonbons unterschiedlicher Konsistenz bekannt (z.B. Caramel-Bonbons); sie können auch teilweise aus Schokolade bestehen, z.B. mit einem Guss überzogen sein. Ausserdem ist die Wicklerform zunehmend für andere kleine Süssigkeiten und namentlich auch für Schokoladeplätzchen verbreitet, sodass der Unterschied zwischen herkömmlichen Bonbons und der Verpackung anderer kleiner Süssigkeiten wie reine Schokolade oder Pralinen in der Wahrnehmung des Publikums verschwindet. Es darf als notorisch davon ausgegangen werden, dass die
praktische Verpackungsform der Einwicklung mit Papier, die herkömmlicherweise für eigentliche Bonbons gebräuchlich war, heute allgemein als Verpackung für kleine Süssigkeiten gängig ist, und dass das Publikum nicht mehr ausschliesslich zum Lutschen bestimmte Ware, sondern auch andere mundgerechte Süssigkeiten in dieser Verpackungsform erwartet.

3.2.3. Die Verpackungsform der Einwicklung ist für kleine Süssigkeiten typisch und wird vom Publikum für diese erwartet. Die Form der beiden Wickel-Enden macht das Wesen dieser Ware aus. Sie ist zur Kennzeichnung der Ware gegenüber gleichartigen Produkten ungeeignet und ihr Schutz würde zur Monopolisierung der in dieser beanspruchten Form verpackten Süssigkeiten als solchen führen, was mit dem Zweck des Markenschutzes unvereinbar ist. Denn wo Dritte in ihrer wettbewerblichen Tätigkeit durch die Monopolisierung von Zeichen behindert werden, besteht ein Bedürfnis nach Freihaltung (BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 126 mit Hinweisen). Dass die Form der Wickel-Enden entsprechend der Form der verpackten Süssigkeit mit unterschiedlichen Formen verbunden werden kann, ändert am Freihaltebedürfnis dieser Form für Süsswaren nichts. Das Formelement der Wickel-Enden kann nicht als Marke beansprucht werden, weil es für mundgerechte Süssigkeiten das Wesen der Ware ausmacht. Fragen kann sich höchstens, ob das freihaltebedürftige Formelement der Wickel-Enden im Gesamteindruck derart untergeordnete Bedeutung hat, dass es in der Erinnerung der Adressaten kaum haften bleibt, weil andere Elemente, die ihrerseits für die beanspruchten Süsswaren nicht absolut
freihaltebedürftig sind, die gesamte beanspruchte Form prägen.

3.2.4. Die beanspruchten Formen bestehen - abgesehen von den Wickel-Enden - aus je einer Kugel in den Farben rot oder blau. Das geometrische Grundelement der Kugel gehört zum Gemeingebrauch und ist - da es in den Dimensionen nicht variiert werden kann - jedenfalls dann für den Verkehr unentbehrlich, wenn der Durchmesser der beanspruchten Form nicht definiert ist, so dass sowohl sehr kleine wie sehr grosse Kugeln als Form-Marken monopolisiert würden. Zum Gemeingebrauch gehören auch die Farben rot und blau; es handelt sich bei diesen Farben jedenfalls insoweit um freihaltebedürftige Elemente, als das gesamte Spektrum der Rot- und Blau-Färbung in Frage steht. Den Feststellungen der Vorinstanz lässt sich nicht entnehmen und es wird auch nicht behauptet, dass die beanspruchte Formgebung der Kugeln auf eine bestimmte Dimension und die beanspruchten Farben je auf eine bestimmte Farbgebung eingeschränkt wären. Es ist daher davon auszugehen, dass die beanspruchten Formen aus Kugeln jedweder Dimension und die beanspruchten Farben rot und blau für das gesamte Spektrum dieser Farben als Marke beansprucht werden. In dieser weiten Definition sind aber

auch die Kugelform und die Farben rot bzw. blau freihaltebedürftige Elemente.

3.2.5. Das Freihaltebedürfnis von Zeichen, hier insbesondere Formen, ist für den Verkehr desto grösser, je elementarer und gängiger sie sind, zumal ihr Schutzumfang entsprechend grösser ist (vgl. PATRICK TROLLER, Reine Formmarken haben bezüglich der Form einen weiteren Schutzumfang als kombinierte Formmarken, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 167/169 ff.). Im vorliegenden Fall werden zwar freihaltebedürftige Elemente kombiniert beansprucht. Die Kugel-Formen werden je mit einem Farbanspruch und mit den Wickel-Enden verbunden. Die Verbindung der gemeinfreien Elemente - die im Gesamteindruck als kugelförmige Süssware in roter oder blauer Wickelverpackung erscheint - weist aber keinerlei Originalität auf. Für die beanspruchten Elemente werden insbesondere keinerlei Einschränkungen so definiert, dass das Freihaltebedürfnis für den Verkehr aufgrund der Kombination der an sich freihaltebedürftigen Elemente verneint werden könnte. Es ist zwar denkbar, ein absolutes Freihaltebedürfnis für ganz konkrete Dimensionen von Formen in der Verbindung mit bestimmt eingeschränkter Farbgebung, allfälligen Verzierungen und Ähnlichem wegen des durch die Kombination bewirkten Gesamteindrucks
auch für gemeinfreie Elemente zu verneinen. Wenn jedoch freihaltebedürftige Elemente in einer weiten, generellen Definition beansprucht werden, ist nicht erkennbar, wie durch die blosse Verbindung solcher Elemente die gesamte Form vom Freihaltebedürfnis ausgenommen werden könnte.

3.3. Die beanspruchte Form besteht ausschliesslich aus freihaltbedürftigen Elementen, die auch in ihrer Kombination in der beanspruchten Definition dem Verkehr freigehalten werden müssen. Die Gemeinfreiheit des Zeichens kann aus diesem Grund nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Es braucht daher nicht entschieden zu werden, ob die Vorinstanz die Anforderungen an das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung verkannt hat, wie die Beschwerdeführerin rügt. Immerhin sei beiläufig erwähnt, dass das beanspruchte Zeichen vom Publikum in der Form als Marke erkannt werden muss, in der es hinterlegt ist - auch wenn es allenfalls abweichend mit zusätzlichen Merkmalen gebraucht wird. Die von der Beschwerdeführerin beanstandete Bemerkung der Vorinstanz zum abweichenden Gebrauch weist jedoch zutreffend darauf hin, dass die Wahrnehmung des Publikums von anderen Merkmalen als den bei der Hinterlegung in zu weiter Definition beanspruchten beeinflusst sein kann, was z.B. ausschliessen dürfte, eine Kugelform für sämtliche Dimensionen als im Verkehr durchgesetzt anzuerkennen, wenn sie für die beanspruchte Ware nur in einer ganz bestimmten Grösse als Marke erkannt wird.

4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'500 wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 18. Juli 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin: