Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7393/2006
{T 0/4}

Urteil vom 21. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

L._____,
vertreten durch Herrn RA Matthias Städeli und RA Dr. Gregor Wild, Rentsch & Partner, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

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

Vorinstanz

betreffend

Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 55188/2005 Weihnachtsmann (3D).

Sachverhalt:

A. Die Beschwerdeführerin meldete am 24. Juni 2005 die nachstehende dreidimensionale Marke beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) für "*Schokolade und Schokoladewaren*" in Klasse 30 zur Eintragung an:



B. Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 6. September 2005, der Marke fehle die Unterscheidungskraft.

C. Mit Schreiben vom 25. Oktober 2005 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

D. Die Vorinstanz erweiterte mit Schreiben vom 10. Januar 2006 ihre Beanstandung, da der dreidimensionale Charakter der Marke aus der eingereichten Abbildung nicht genügend bestimmbar sei.

E. Am 13. März 2006 ersetzte die Beschwerdeführerin die Abbildung der Marke durch folgende neue Darstellung:



F. Am 13. Juni 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung des Eintragungsgesuchs. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 16. August 2006 Beschwerde an die eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum mit den Rechtsbegehren:

1) Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 13. Juni 2006 sei aufzuheben,

2) Die unter der Gesuchs-Nr. 55188/2005 hinterlegte Marke "Weihnachtsmann mit Glöckchen" (3D) sei ohne Einschränkung für "Schokolade und Schokoladenwaren" (Klasse 30) in das Markenregister einzutragen.

3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners.

G. Mit Vernehmlassung vom 13. November 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

H. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

I. In einem Schreiben vom 2. Februar 2007 erklärte die Beschwerdeführerin, dass die am 30. Juni 2005 eingereichte Markenabbildung (Vorderansicht) durch die am 13. März 2006 eingereichten Seitenansichten ergänzt und nicht ersetzt worden sei, wie die Vorinstanz behaupte. Zugleich verzichtete sie auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung.

J. Mit Schreiben vom 23. März 2007 beantragte die Vorinstanz, das Beschwerdeverfahren bis zum Entscheid des Bundesgerichts in einem hängigen Parallelverfahren zu sistieren.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz betreffend Markeneintragungen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE") übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Die Vorinstanz hat die Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bis zum Entscheid in einem vor dem Bundesgericht hängigen Parallelverfahren beantragt. Eine Sistierung von Amtes wegen wäre unbegründet, da von jenem Parallelverfahren keine Präjudizwirkung auf das vorliegende Verfahren erwartet werden kann (André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz. 3.11, m.w.H.). Das Sistierungsbegehren wurde aber erst gestellt, nachdem das vorliegende Urteil gefällt worden war, weshalb nicht mehr darauf einzutreten ist.

3. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes/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*, 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 S. 402, M. STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002 S. 96, 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*, 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 S. 675 E. 5 *Eiform*, sic! 2003 S. 499 E. 9 *Weissblaue Seifenform*, sic! 2003 S. 805 E. 5 *Zahnpastastränge*, sic! 2001 S. 29 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 S. 472 E. 8 *Wabenstruktur*, sic! 2000 S. 299 E. 4 *Fünfeckige Tablette*), und die ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu würdigen (BGer in sic! 2000 S. 286 E. 3b *Runde Tablette,* BGE 120 II 149 E. 3b/aa *The Original*, RKGE in sic! 2006 S. 265 E. 7 f. *Tetrapack*, sic! 2000 S. 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 S. 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 S. 502 *Eistorte*). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publikum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (STREULI-YOUSSEF, S. 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (HEINRICH/RUF, S. 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 lit. b MSchG).

5. Über Weihnachten ist der Schokoladekonsum in der Schweiz erfahrungsgemäss erheblich. Kleine Portionen Schokolade in Folienverpackung, die mit weihnachtlichen Sujets bedruckt sind und an den Weihnachtsbaum gehängt oder als essbare Tischdekoration verwendet werden können, werden in dieser Zeit in grossen Mengen verkauft. Die Idee eines weihnachtlichen Motivs, namentlich eines Weihnachtsmanns, zur Gestaltung einer solchen Schokoladeverpackung ist darum gewohnt und erwartet und hat für sich allein genommen nichts Auffälliges, das nach den vorstehenden Ausführungen die Eintragung der Marke rechtfertigen würde.

6. Die angemeldete Form zeigt einen Weihnachtsmann mit rotem Kapuzenmantel, weissem Schnauzbart und Kragen sowie weissen Haaren und Handschuhen, einem goldenen Gürtel und einem goldenen Sack über der rechten Schulter. An seiner Vorderseite sind ein Teddybär und Geschenke aufgemalt, die er trägt. An seinem Gürtel hängt ein dreidimensional hervortretendes, goldenes Glöckchen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sich aus besonders gestalteten Elementen der angemeldeten Form, namentlich der äusseren Formgebung, dem Profil, der Farbgebung und der angehängten Glocke, eine eigentümliche Prägung ergebe, die zur Unterscheidungskraft führe. Sowohl der Kapuzenmantel wie die Geschenke, das Glöckchen, das freundliche Gesicht des Weihnachtsmanns und die verwendeten Farben sind jedoch Elemente des traditionellen Weihnachtsmanns und von diesem Brauch vorgegeben. Es genügt wie ausgeführt nicht, dass die angemeldete Form individuell erscheint und an Merkmalen als Ware wiedererkannt werden kann, solange diese Merkmale nicht, gemessen an technischen und kulturellen Gewohnheiten und Erwartungen, auf die hinter der Ware stehende betriebliche Herkunft hinweisen. Worin ein solcher Herkunftsbezug bestehen sollte, erläutert die Beschwerdeführerin nicht. Insbesondere behauptet sie nicht, die Form habe sich am schweizerischen Markt durchgesetzt und dadurch Unterscheidungskraft erlangt. Zurecht macht sie auch nicht geltend, dass sich das Publikum bei Schokolade, die in verschiedensten Formen angeboten und unter vielfältigen ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet wird, an herkunftshinweisende Formen gewöhnt habe.

7. Die Chlausfigur nimmt Bezug auf den auch in der Schweiz traditionellen Brauch des Weihanchtsmanns, der am 6. Dezember abends die Kinder besucht, lobt beziehungsweise tadelt und Geschenke bringt. Sie zeigt für einen Weihnachtsmann aus Schokolade nichts Auffälliges oder im weihnachtlichen Kontext Unerwartetes, das einen Rückschluss auf eine bestimmte betriebliche Herkunft nahelegte. Obwohl zwischen den Weihnachtsbräuchen der deutschsprachigen Länder gewisse kulturelle Unterschiede bestehen (Weihnachtsmann, St. Nikolaus, Samichlaus mit verschiedenen Begleitern und Gebräuchen), ist noch nicht einmal bestimmbar, aus welchem Land der angemeldete Geschenkträger stammt. Umso weniger weist er auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hin. Die zwei- und dreidimensionalen Elemente der angemeldeten Form entsprechen

dem gewohnten Klischee eines Weihnachtsmanns. Die Vorinstanz hat die Unterscheidungskraft der Marke darum zu Recht verneint.

8. Ob die Vorinstanz die in der Schweiz herrschenden Gewohnheiten und Erwartungen mit Auszügen ausländischer Webseiten erfolgreich belegt hat, (was die Beschwerdeführerin bestreitet), ist damit nicht näher zu prüfen. Ebenso braucht nicht geprüft zu werden, ob die am 13. April 2006 eingereichten Abbildungen die am 13. März 2005 eingereichte ersetzen oder ergänzen, nachdem die Abbildungen das Normmass für Anmeldungen (80 x 80mm) in Kombination überschreiten. Die am 2. Februar 2007 verspätet eingereichte Stellungnahme der Beschwerdeführerin zu dieser Frage erweist sich damit nicht als ausschlaggebend im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG und ist somit nicht zu berücksichtigen.

9. Obwohl ähnliche Formmarken als Gemeinschaftsmarke und als nationale Marke in Deutschland registriert wurden und dies gewöhnlich als Indiz für die Eintragbarkeit in der Schweiz gilt (BGE 129 III 229 E. 5.5 *Masterpiece),* kann die Beschwerdeführerin daraus auch keinen Anspruch auf Gleichbehandlung ableiten. Die Eintragung von Formmarken hängt von individuellen Gewohnheiten und Erwartungen in der Schweiz ab, über die ausländische Eintragungen nichts aussagen (RKGE in sic! 2003 S. 136 E. 7 C*ool Action*). Offenbar musste die Form zudem durch einen Schriftzug "Lindt" auf der Hüfte des Weihnachtsmanns ergänzt werden, damit sie als Gemeinschaftsmarke registriert wurde. Dieser Schriftzug fehlt auf der vorliegenden Anmeldung.

10. Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

11. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) 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 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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, mit Kopie des Sistierungsbegehrens der Vorinstanz vom 23. März 2007)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. 55188/2005; mit Gerichtsurkunde und Kopie des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 2. Februar 2007)
   - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (per A-Post, zur Kenntnis)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

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

Versand am: 30. März 2007