Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2676/2008

{T 0/2}

Urteil vom 23. Januar 2009

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 850750 - 3D (fig.);
Verfügung des IGE vom 27. März 2008.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 850'750 mit Ursprung in den Benelux-Staaten, registriert am 3. März 2005. Die Marke hat folgendes Aussehen:



Sie beansprucht auch Schutz in der Schweiz für folgende Waren der Klasse 33: "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)". Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 30. Juni 2005 notifiziert.

B.
Am 27. Juni 2006 verweigerte die Vorinstanz der Marke für die beanspruchten Waren vorläufig den Schutz für die Schweiz. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Marke bestehe aus einer Flasche, einem für Likör banalen Behälter, der nicht ausreichend vom banalen, dem Gemeingut zugehörigen Formenschatz abweiche. Das nur auf einer Seite der Flasche angebrachte, zweidimensionale Wortelement vermöge den banalen Gesamteindruck der Marke nicht wesentlich zu beeinflussen. Dem dem Gemeingut zugehörigen Zeichen fehle daher die nötige Unterscheidungskraft.

Mit Eingabe vom 23. November 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin, der international registrierten dreidimensionalen Marke Nr. 850'750

auch in der Schweiz Schutz zu gewähren. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, beim zur Diskussion stehenden Zeichen handle es sich keineswegs um eine banale Flasche. Die Form beinhalte vielmehr mehrere unterschiedliche Elemente, die sie eindeutig von anderen Flaschenformen unterschieden und ihr eine Eigenart verliehen, die vom Gewohnten und Erwarteten abweiche und daher im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibe. Im Weiteren wird auf einen Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 24. April 2006 (MA-AA 18/05) sowie auf drei Voreintragungen (CH-503'180, CH-487'788 und IR 803'837) hingewiesen.

Auch nach erneuter Prüfung hielt die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 26. Februar 2007 an ihrer Beanstandung fest, wobei sie wiederum die Auffassung vertrat, dass die hinterlegte Flaschenform sich nicht genügend von banalen Waren- bzw. Verpackungsformen der angemeldeten Waren der Klasse 33 unterscheide und daher nicht geeignet sei, als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen zu werden.

Am 5. April 2007 wandte sich die Beschwerdeführerin erneut an die Vorinstanz. Dabei bemängelte sie im Wesentlichen, dass die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 18. Februar 2007 (recte: 26. Februar 2007) die von ihr erwähnten Voreintragungen, insbesondere die nach der am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Änderung der Institutspraxis ergangene Eintragung IR 807'837 nicht berücksichtigt habe und ersuchte im Übrigen erneut um Eintragung ihrer Marke.

Mit Schreiben vom 3. Juli 2007 hielt die Vorinstanz an an ihrem Entscheid fest, der internationalen Registrierung 850'750 gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG den Markenschutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern, weil ihr im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft im Sinne des Markenschutzgesetzes zukomme. Dabei setzte sie der Beschwerdeführerin bis am 3. September 2007 Frist zur Einreichung einer letzten Stellungnahme. Mit der Androhung, dass ohne neue stichhaltige Argumente, die ihren Entscheid zu widerlegen vermöchten, eine beschwerdefähige Entscheidung ergehe.

Da innert der obgenannten Frist bei der Vorinstanz keine weitere Stellungnahme eintraf, wurde der internationalen Registrierung Nr. 850'750 mit Verfügung vom 27. März 2008 der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren verweigert.

C.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 25. April 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 27. März 2008 sei aufzuheben, und die internationale Marke Nr. 850'750 (dreidimensionale Marke [Flasche]) sei in der Schweiz für alle beanspruchten Waren zum Markenschutz zuzulassen. Sie hielt fest, die strittige Marke stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kein Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG dar. Wie sich aus den von der Vorinstanz zur Unterstreichung ihrer Argumente beigelegten Internetauszügen ergebe, würden Flaschen über eBay versteigert. Dies zeige, dass es einen Sammlermarkt für Flaschenformen gebe, diese somit von der Sammlergemeinde nicht als banal betrachtet würden. Es sei nicht ersichtlich, weshalb es einen Markt für Flaschenformen geben sollte, wenn diese alle banal wären.

Zur Gestaltung der hier zur Diskussion stehenden Flasche wird ausgeführt: Anders als bei den sich unten am Bauch befindlichen, der Griffigkeit der Flasche dienenden und somit funktionalen Rillen, handle es sich bei den weit oben am Flaschenhals angebrachten und daher keineswegs funktional bedingten Einschnürungen der streitgegenständlichen Flasche um eine Reihe kurz übereinander angebrachter "Rillen", die insgesamt den Eindruck einer mehrreihigen Halskette oder eines Halsreifens, wie er in Afrika üblich sei, erwecke. Dieser Eindruck komme durch den langgezogenen Flaschenhals noch stärker zur Geltung. Bereits dies verleihe der Flasche eine vom Gewöhnlichen abweichende Form und individualisiere sie so stark, dass sie Unterscheidungskraft besässe. Es handle sich dabei nicht um ästhetisch bedingte Elemente, sondern um ein gewolltes Unterscheidungsmerkmal, das der Flasche Eigentümlichkeit verleihe und vom Gewohnten abweiche. Der sich daraus ergebende ästhetisch ansprechende Eindruck sei ein positiver Nebeneffekt. Zum Schriftzug wird ausgeführt: Bei einer runden, folglich keine Ecken aufweisenden Flasche könne nicht verlangt werden, dass ein Schriftzug "alle Seiten" betreffe. Dieser müsse, wie sich aus einem Entscheid der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (MA-AA 18/05) ergebe, auch nicht genau entzifferbar, sondern nur als solcher erkennbar sein. Dies treffe auf den hier zur Diskussion stehenden, sich über die ganze Breite der Frontansicht der Marke erstreckenden Schriftzug zu. Im Weiteren wird unter Hinweis auf das Gleichbehandlungsgebot erneut auf Voreintragungen verwiesen und verlangt, das Eintragungsgesuch nicht nach der mit Wirkung per 1. Juli 2005 verschärften, sondern nach der Praxis zum Zeitpunkt der

Gesuchseinreichung zu beurteilen. Schliesslich wird die Regel, wonach im Zweifelsfall für den Hinterleger zu entscheiden und Grenzfälle einzutragen seien, in Erinnerung gerufen.

D.
Mit Vernehmlassung vom 18. September 2008 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verwies sie auf einen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum, wonach Elemente wie Einbuchtungen, Wülste und Rillen an banalen Flaschenformen funktional seien und durch die Wahl des individuellen Anbringungsortes solcher Elemente an der Grundform keine Unterscheidungskraft geschaffen werden könne. Hinsichtlich der beiden Schriftzüge auf der hinterlegten Form hielt sie fest, diese seien zwar erkennbar, aber ohne Berücksichtigung der Markenbeschreibung (Code Nr. 571 der „Gazette OMPI des marques internationales“) unbestrittenermassen unleserlich. Die nicht entzifferbaren Schriftzüge könnten daher auch aus direkt beschreibenden Angaben bestehen, womit sie der banalen Flaschenform nicht die nötige Unterscheidungskraft verleihen würden. Der auf dem Flaschenhals angebrachte Schriftzug „BOLS“ sei zudem auf Grund seiner Grösse zu klein, um den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich zu beeinflussen. Schliesslich wies sie darauf hin, dass Praxisänderungen auf sämtliche noch nicht rechtskräftig erledigten Fälle anzuwenden seien.

E.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

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 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Zwischen den Benelux-Staaten und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04), beide in den in Stockholm revidierten Fassungen vom 14. Juli 1967. Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 2 – Chocolat Pavot [fig.]). Mit dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 27. Juni 2006 auf Grund der am 30. Juni 2005 notifizierten Registrierung der Marke IR Nr. 850'750 wurde diese Jahresfrist eingehalten.

3.
Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt und als Gemeingut anzusehen ist. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der Verkehrsdurchsetzung vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 2, mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 – Yukon).

Diesen Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft oder es besteht an ihnen ein Freihaltebedürfnis. Dies gilt auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher For-

men 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 133 III 342 E. 3.1 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff, BGE 120 II 307 E. 3b - The Original, BGE 129 III 514 E. 4.1 - Lego).

Massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist stets die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise im Gesamteindruck (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 41 und 124; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 264 E. 6 - Tetrapack).

4.

Die internationale Registrierung Nr. 850'750, um deren Schutz in der Schweiz ersucht wird, stellt unbestrittenermassen eine Verpackungsform und insofern eine Formmarke im engeren Sinne dar (BGE 120 II 307 E. 2a - The Original, mit Verweisen; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 195; Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 S. 794 ff., S. 795).

Sie beansprucht Schutz für folgende Waren der Klasse 33: "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)". Die vorliegend angesprochenen Verkehrskreise sind daher Abnehmer von alkoholischen Getränken und insofern Durchschnittskonsumenten. Aus ihrem Blickwinkel ist zu entscheiden, ob die hinterlegte Form vom im fraglichen Warensegment Gewohnten und Erwarteten abweicht. Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmer in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware respektive der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 – Panton-Stuhl, BGE 130 III 328 E. 3.5 - Swatch; Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 – Wellenflasche).

Mit der Vorinstanz ist dafür zu halten, dass sich die Abnehmer von alkoholischen Getränken an eine grosse Formenvielfalt von Verpackungen gewohnt sind. Dies ist insofern relevant, als es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale Form zu schaffen, die von

den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis und nicht als dekoratives Element oder technisches Beiwerk verstanden wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.3 - Leimtube, und B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.2, je mit Verweisen). Hieraus kann nicht der Schluss gezogen werden, dass grundsätzlich alle Flaschenformen als banal zu qualifizieren wären. Doch steigen die Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Form, wenn - wie im vorliegenden Fall - in einem bestimmten Warensegment eine Vielfalt von Formen besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.3 - Leimtube, mit Verweis auf STREULI-YOUSSEF, a.a.O., S. 796). Dies entbindet das Bundesverwaltungsgericht indessen nicht davon, alle Elemente der konkret zu beurteilenden Form zu berücksichtigen und eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, wie die Beschwerdeführerin zu Recht verlangt.

5.

Die strittige Verpackungsform besteht aus einer rundlichen Flasche mit einem langgezogenen Flaschenhals, der an seiner Basis mehrere horizontale Rillen in kleinem Abstand aufweist. Einige weitere horizontale Rillen mit etwas grösserem Abstand befinden sich auch auf dem oberen Drittel des Flaschenbauches. Die zusätzlich angebrachten Wortelemente sind auf der Abbildung der „Notification“ der OMPI vom 30. Juni 2005 nicht scharf und es fragt sich, ob die Wortelemente überhaupt genügend lesbar sind. Nach Beschreibung des internationalen Markenprüfers der OMPI ist im unteren Teil der Flasche die Signatur "Lukas Bols" reliefartig eingraviert und die Kapsel des Schraubverschlusses weist die Inschrift "BOLS" auf.

Unter Berücksichtigung, dass der Schutzumfang der international registrierten Marke nicht weiter als die nationale Basisregistrierung greifen kann, rechtfertigt es sich, für die Beurteilung der Markendarstellung die unter der Registernummer 0759862 vom „Office Benelux de la Propriété Intellectuelle“ (OBPI) publizierte Abbildung der Basismarke beizuziehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.3 - Verpackung). Auf der beim OBPI einsehbaren Abbildung (vgl. register.boip.int) ist immerhin knapp die Inschrift „BOLS“ lesbar. Das eingravierte Wortelement „Lucas Bols“ lässt sich indessen auch auf dieser Abbildung nicht entziffern. Wie bereits auf der Abbildung der „Notification“ der OMPI ist lediglich der erste Buchstabe „L“ lesbar.

6.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Hinterlegung der zur Diskussion stehenden Marke sei am 3. März 2005 und somit vor Änderung der Institutspraxis bei dreidimensionalen Zeichen am 1. Juli 2005 erfolgt. Diese Änderung habe eine Verschärfung der Praxis bewirkt, weshalb sie zu Ungunsten der Rechtssubjekte nicht auf hängige Gesuche angewendet werden dürfe. Diese müssten vielmehr gemäss der zum Zeitpunkt ihrer Hinterlegung gültigen Praxis behandelt werden.

6.1 Damit verkennt die Beschwerdeführerin, dass Praxisänderungen sofort und in allen hängigen Fällen anzuwenden sind (BGE 133 V 96 E. 4.4.6; BGE 122 I 57 E. 3c/bb). Massgebend ist somit nicht das Datum der Hinterlegung, mit welchem ein Markeneintragungsverfahren anhängig gemacht wird, sondern das Urteilsdatum (vgl. das Urteil 4A_466/2007 des Bundesgerichts vom 23. Januar 2008 E. 3.4 - Milchmäuse).

Der verfassungsrechtliche Grundsatz des Vertrauensschutzes (vgl. Art. 9 BV, SR 101) kann jedoch gegebenenfalls bei einer verfahrensrechtlichen Änderung der Rechtsprechung dazu führen, dass eine Praxisänderung im Anlassfall noch nicht angewendet wird, wenn der Betroffene einen Rechtsverlust erleiden würde, den er hätte vermeiden können, wenn er die neue Praxis bereits gekannt hätte (BGE 133 V 96 E. 4.4.6). Gegen Änderungen der materiellrechtlichen Praxis gibt es hingegen keinen allgemeinen Vertrauensschutz (Urteil 4A_466/2007 des Bundesgerichts vom 23. Januar 2008 E. 3.4 – Milchmäuse, mit Verweis auf BGE 103 Ib 197 E. 4). Es bedarf zusätzlich einer behördlichen Zusicherung oder eines sonstigen, bestimmte Erwartungen begründenden Verhaltens der Behörden gegenüber dem betroffenen Bürger, damit er aus dem Grundsatz von Treu und Glauben einen Anspruch ableiten kann (BGE 103 Ib 197 E. 4). Der Beschwerdeführerin wurden von der Vorinstanz keine bestimmten Auskünfte oder Zusicherungen hinsichtlich der Schutzausdehnung der strittigen Marke auf die Schweiz erteilt, weshalb der Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht zum Tragen kommt.

In ihren Schreiben vom 26. Februar 2007 und vom 3. Juli 2007 (die angefochtene Verfügung vom 27. März 2008 enthält nur eine kursorische Begründung) hat sich die Vorinstanz somit zu Recht auf ihre neue Praxis vom 1. Juli 2005 hinsichtlich der Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken gestützt.

6.2 Am 1. Dezember 2007 ist indessen bereits eine weitere Praxisänderung in Kraft getreten, welche nach den obigen Ausführungen grundsätzlich anzuwenden ist. In diese hat die Vorinstanz die seit der Praxisänderung vom 1. Juli 2005 gesammelten Erfahrungen sowie die Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (insbesondere die Urteile B-7400/2006 vom 5. Juni 2007 – Silk Cut, publiziert in sic! 2007 S. 905, sowie B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 – Leimtube) einfliessen lassen.

Die entsprechend überarbeiteten neuen Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008 besagen, dass bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen, bildlichen Darstellungen) kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann entfällt, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Es ist daher nicht ausreichend, dass das Wort- oder Bildelement bloss in irgendeiner Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht ist. Vielmehr muss dieses bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein. Kennzeichnungskräftige zweidimensionale Elemente, die im Vergleich zur Warenform entweder zu klein sind oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. Ziff. 4.10.5.1 der Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008). Somit wird, im Gegensatz etwa zu den Richtlinien vom 1. Januar 2007, nicht mehr gefordert, dass das (unterscheidungskräftige) zweidimensionale Element die Form als Ganzes umfassen müsse (vgl. Ziff. 4.10.3.1 der Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2007). Da die neue, ab 1. Dezember 2007 geltende Praxis der Vorinstanz die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wiederspiegelt, wird sie auf das vorliegende Beschwerdeverfahren angewendet. Die geschilderten zweidimensionalen Elemente auf der strittigen Markenform müssen somit nicht mehr die Form als Ganzes umfassen, um der Form Unterscheidungskraft zu verleihen. Damit kommt die Beschwerdeführerin, im Vergleich zur ab 1. Juli 2005 geltenden Praxis, in den Genuss einer Praxismilderung.

7.

Die konkret zu beurteilende Flaschenform weist eine bauchförmige Verdickung auf. Diese Form ist für Flaschen typisch; auch die zylindrische Verschlusskappe kann nicht als kennzeichnungskräftig qualifiziert

werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.1 – Zitronensaftflasche).

7.1 Wie bereits ausgeführt wurde (E. 5), ist auf der beim OBPI einsehbaren Abbildung die Inschrift „BOLS“ knapp lesbar, angesichts ihrer geringen Grösse indessen nur bei genauerem Hinsehen. Vom Wortelement „Lucas Bols“ ist lediglich der erste Buchstabe „L“ entzifferbar.

In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeführerin auf einen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 24. April 2006 in Sachen „Berentzen-Flasche“ (Entscheid Nr. MA-AA 18/05, publiziert in sic! 2006 S. 671 – Quaderförmige Flasche [3D]). Darin hatte die Rekurskommission zu beurteilen, ob der im Folgenden abgebildeten Formmarke IR-Nr. 807'837 Markenschutz in der Schweiz gewährt werden soll:



Sie erwog, die Grafik der zusätzlich beizuziehenden Unterlagen der deutschen Basiseintragung zeige deutlich einen Schriftzug, der etwa zwei Drittel des quaderförmigen Bauchteils der Flasche einnehme, sowie ein wappenähnliches Gebilde unterhalb der Schulter der Vorder- und Rückseite der Flasche. Selbst wenn auch in der deutschen Basiseintragung der in der Flasche eingegossene Schriftzug nicht klar gelesen werden könne, so sei jedenfalls der Anfangsbuchstabe „B“ entzifferbar, und es liege nahe, dass es sich bei der dargestellten Einprägung um einen Schriftzug und nicht um ein grafisches Element handle. Diese Attribute seien ohne Weiteres geeignet, aber auch genügend, um der an und für sich banalen Flaschenform genügende Kennzeichnungskraft zu verleihen (E. 7 f. des genannten Entscheids).

Die beiden vorliegend zu beurteilenden auf der angemeldeten Flaschenform angebrachten Wortelemente sind zwar wie der Schriftzug

auf der „Berentzen-Flasche“ nicht vollständig entzifferbar, doch immerhin erkennbar. Sie unterscheiden sich aber in der Grösse deutlich vom Schriftzug auf der „Berentzen-Flasche“: Der Schriftzug „Bols“ auf der Kapsel des Schraubverschlusses nimmt etwa einen Sechstel des Schraubverschlusses ein. Der ebenfalls kleine, reliefartig nach aussen abstehende Schriftzug „Lucas Bols“ ist im unteren Drittel der bauchförmigen Verdickung der Flasche platziert. Die beiden Schriftzüge sind daher bereits auf Grund ihrer geringen Grösse nicht geeignet, der hinterlegten Form im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen. Hinzu kommt, dass das Wortelement „Bols“ in schwarzer Schrift auf relativ dunklem Hintergrund aufgedruckt ist, woraus nur ein geringer Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund resultiert, und die „Berentzen“-Flasche durch ihren quadratischen Grundriss mit knapp gerundeten Ecken und „Schultern“ sowie ungewöhnlichen, abgewinkelten Breitrillen im Glas als solche besser in Erinnerung bleibt. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass ein reliefartig nach aussen abstehender Schriftzug wie der vorliegende Schriftzug „Lucas Bols“ für Flaschen verbreitet ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.2 – Zitronensaftflasche). Somit kann der Schluss gezogen werden, dass die beiden auf der angemeldeten Flaschenform angebrachten Wortelemente dieser im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft zu geben vermögen.

7.2 Hinsichtlich der zusätzlich angebrachten Rillen unterscheidet die Beschwerdeführerin zwischen den Rillen, welche sich auf dem Flaschenbauch befinden, und den Rillen am Flaschenhals. Mit der Beschwerdeführerin ist dafür zu halten, dass die sich unten am Bauch befindlichen Rillen der Griffigkeit der Flasche dienen und somit funktional sind.

Die am Flaschenhals angebrachten Rillen erachtet die Beschwerdeführerin dagegen nicht als funktional bedingt, da sich die Rillen so weit oben am Flaschenhals befänden, dass ein Greifen der Flasche an den Einschnürungen am Flaschenhals unweigerlich zur Instabilität führen würde. Insgesamt erweckten sie den Eindruck einer mehrreihigen Halskette oder eines Halsreifens, wie er in Afrika üblich sei. Dieser Eindruck komme durch den langgezogenen Flaschenhals noch stärker zur Geltung. Bereits dies verleihe der Flasche eine vom Gewöhnlichen abweichende Form und individualisiere sie so stark, dass sie Unterscheidungskraft besässe. Es handle sich auch nicht um ästhetisch bedingte Elemente, sondern um ein gewolltes Unterscheidungsmerkmal,

das der Flasche Eigentümlichkeit verleihe und von Gewohnten abweiche. Der sich daraus ergebende ästhetisch ansprechende Eindruck sei ein positiver Nebeneffekt.

Die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum hatte in mindestens zwei Fällen zu beurteilen, ob eine abweichende Position von Einbuchtungen an banalen Flaschenformen Unterscheidungskraft bewirken kann. Sie erwog, die Vielfalt von Einbuchtungen, Wülsten und Rillen an gängigen Flaschenformen, die alle einem besseren Halt dienten, lasse im Quervergleich keine einheitliche Lokalisation derartiger Elemente erkennen, derzufolge eine abweichende Position von Einbuchtungen als solche Unterscheidungskraft bewirken würde (RKGE in sic! 2007 S. 527 E. 9 – dreidimensionale Marke, RKGE in sic! 2003 S. 38 E. 4 – Milchgetränkeflasche [3D]; vgl. auch Urteil 4A.15/2006 des Bundesgerichts vom 13. Dezember 2006 E. 5.1 - Wellenflasche). Das Bundesverwaltungsgericht hat keinen Anlass, von dieser Rechtsprechung der Rekurskommission abzurücken, zumal Flaschen – abhängig von ihrer Form und der Grösse der sie umfassenden Hand – an verschiedenen Stellen gehalten werden (können), und demzufolge der besseren Griffigkeit dienende Einbuchtungen, Wülste und Rillen an verschiedenen Stellen als zumindest praktisch empfunden werden.

Die hier zu beurteilenden Rillen respektive Einschnürungen im unteren Bereich des Flaschenhalses haben insofern eine abweichende Position, als die Flasche auf Grund der drohenden Instabilität nicht an dieser Stelle gehalten werden wird, wenn man sie zwecks Ausschenkens des sich darin befindlichen Getränkes mit einer Hand umfasst. In seltenen Fällen nicht ausgeschlossen ist, dass die Flasche auch am Flaschenhals gehalten wird, wo sich die fraglichen Rillen befinden. In diesem Falle müsste die Flasche jedoch zusätzlich mit der anderen Hand am Flaschenboden gehalten werden. Auf diese Weise wird die Flasche indessen nur dann angefasst werden, wenn die Flasche so schwer oder die sie umfassende Hand so klein ist, dass sich die ausschenkende Person entscheidet, die Flasche mit beiden Händen zu halten. In einem solchen Falle sind die fraglichen Rillen demnach wie die unteren Rillen als funktional und insofern als erwartet zu bezeichnen. Zumindest sind sie aber derart banal, dass sie im Gesamteindruck nicht ins Gewicht fallen. Dass der Betrachter in den Rillen eine mehrreihige Halskette oder einen Halsreifen, wie er in Afrika üblich ist, erkennt, ist kaum anzunehmen, da weder der Schraubverschluss noch die Fla-

schenhalspartie oberhalb der Einschnürungen, welche als Kopf der den genannten Schmuck tragenden Person in Frage kämen, mangels entsprechender Gestaltung als Kopf interpretiert werden können.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass weder die Rillen respektive Einschnürungen am Flaschenbauch noch diejenigen am Flaschenhals der angemeldeten Formmarke im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen vermögen.

8.
Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf das Gleichbehandlungsgebot. Sie verweist dabei auf die Voreintragungen CH-Nr. 503'180, CH-Nr. 487'788 sowie IR-Nr. 807'837.

8.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; BGE 127 I 202 E. 3f/aa, BGE 125 I 166 E. 2a). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Insbesondere besteht dann kein Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn ernsthafte und sachliche Gründe für die Praxisänderung sprechen, die Änderung grundsätzlich erfolgt und das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber der Rechtssicherheit überwiegt. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 – Masterpiece und B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 8 – Leader; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 30 f., mit Verweis auf BGE 108 Ia 125).

8.2 Bei der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Marke IR-Nr. 807'837 handelt es sich um die bereits erwähnte, gerichtlich beurteilte „Berentzen-Flasche“ (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 671 – Quaderförmige Flasche [3D]). Die anderen beiden Markeneintragungen (CH-Nr. 503'180, CH-Nr. 487'788) wurden im genannten Entscheid zum Vergleich herangezogen. Es handelt sich ebenfalls um quaderförmige Flaschen, welche indessen als einziges kennzeichnendes Element eine Einbuchtung in der oberen Hälfte des Flaschenkörpers enthalten, aber weder Wappen noch Schriftzug aufweisen (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 671 E. 9 – Quaderförmige Flasche [3D]).

Bezüglich der Schweizer Voreintragungen merkte die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung an, dass diese auf Grund einer Prüfungspraxis erfolgt seien, welche sich wesentlich von der am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen und heute gültigen Praxis bei dreidimensionalen Zeichen unterscheide. Eine Neubeurteilung von „älteren“ Marken (hier Eintragung in den Jahren 2002 und 2001) sei daher schwierig anzustellen.

Nach den von der Vorinstanz herausgebrachten „Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Markenbereich (1. 7. 2005)“ war Ziel der Revision, die Transparenz gegen aussen sicherzustellen und so die Rechtssicherheit zu erhöhen. Weiter wird ausgeführt, im Bereich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe würden die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestandes, die fehlende konkrete Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis, ausführlicher dargelegt. Mit der konsequenten Prüfung dieser Schutzausschlussgründe verhindere das Institut die Eintragung von Wörtern oder Wortkombinationen, grafischen oder auch dreidimensionalen Gestaltungen, welche die Schutzvoraussetzungen nicht erfüllten; damit werde der Bildung ungerechtfertigter Monopole sowie einer „Verstopfung“ des Registers durch nicht rechtsbeständige Schutztitel entgegen gewirkt (S. 1 der Erläuterungen). Hinsichtlich des Themas „Gemeingut und zweidimensionale Elemente“ hält die Vorinstanz fest, Ziel der Praxisänderung sei sicherzustellen, dass Markeninhaber nicht ungerechtfertigterweise Dritte – die aufgrund der Registerbemerkung „dreidimensionale Marke“ betreffend das Schutzobjekt irregeführt werden könnten – am Gebrauch banaler Formen hindern (faktische Sperrwirkung; S. 4 der Erläuterungen).

Insofern kann sich die Vorinstanz auf ernsthafte und sachliche Gründe für die Praxisänderung vom 1. Juli 2005 berufen, welche mangels dagegen sprechender Indizien als grundsätzlich zu betrachten ist. Die Beschwerdeführerin bringt sodann keine Argumente vor und es sind auch keine ersichtlich, wonach das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung – konkret das Interesse an der gesetzeskonformen Überprüfung des Gemeingutcharakters von dreidimensionalen Zeichen mit zweidimensionalen Elementen zur Verhinderung einer faktischen Sperrwirkung – gegenüber der Rechtssicherheit nicht überwiegen sollte.

Im vorliegenden Fall sind die Schweizer Markeneintragungen Nr. 503'180 und Nr. 487'788 in den Jahren 2001 respektive 2002 und

somit zu einem Zeitpunkt eingetragen worden, als die ab 1. Juli 2005 geltende und laut Vorinstanz verschärfte Praxis noch nicht galt. Dagegen ist die strittige Markenanmeldung auf Grund der ab 1. Dezember 2007 geltenden Praxis zu prüfen (vgl. E. 6.1). Gestützt auf die Schweizer Markeneintragungen Nr. 503'180 und Nr. 487'788 kann die Beschwerdeführerin daher keinen Anspruch auf Gleichbehandlung herleiten.

Hinsichtlich der internationalen Marke Nr. 807'837 ist auf die vorangehende E. 7.1 zu verweisen. Dort wurde festgestellt, dass sich die beiden Marken bereits hinsichtlich der Schriftzüge unterscheiden. Zudem weist die internationale Marke Nr. 807'837 im Gegensatz zur vorliegend zu untersuchenden Flaschenform ein wappenähnliches Gebilde auf, dessen unterer Abschluss von einem die ganze Flasche umrundenden Band markiert wird. Zudem begründete die Rekurskommission die Gutheissung der Beschwerde und somit die Schutzgewährung der internationalen Marke Nr. 807'837 auch damit, die Zurückweisung der strittigen Marke verstosse gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Ausschlaggebend war der Umstand, dass die beiden vorangehend erwähnten Schweizer Voreintragungen Nr. 503'180 und Nr. 487'788 als noch banaler als die internationale Marke Nr. 807'837 betrachtet wurden und zudem die Inhaberin der zum Vergleich herangezogenen Schweizer Marken Nr. 503'180 und Nr. 487'788 mit der dortigen Gesuchstellerin respektive Beschwerdeführerin identisch war. Somit ist hier das Kriterium der vergleichbaren Sachverhalte nicht erfüllt.

8.3 Die Beschwerdeführerin stösst somit mit ihrer Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, ins Leere.

9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale Marke IR-Nr. 850'750 Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert.

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

10.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem

geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Bü; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

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

Versand: 30. Januar 2009