Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A.8/2004 /ast

Urteil vom 24. März 2005
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Nyffeler, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Huguenin.

Parteien
Colgate-Palmolive Company,
Beschwerdeführerin, vertreten durch E. Blum & Co., Patentanwälte VSP,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 12, 3003 Bern.

Gegenstand
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 10. November 2004.

Sachverhalt:
A.
Die Colgate-Palmolive Company mit Sitz in New York ersuchte am 24. Dezember 1998 das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Eintragung einer dreidimensionalen Marke bestimmt für die Warenklasse 3 (Zahnputzmittel) mit dem Farbanspruch "hellgrün, grün, weiss, hellblau, blau". Die grafische Darstellung der Marke zeigt einen farblich in drei horizontale Schichten aufgeteilten liegenden, auf der Oberfläche mit Punkten versehenen Zylinder, der an einem Ende halbkugelförmig abgeschlossen ist und am anderen Ende in eine Spitze ausläuft.

Mit Verfügung vom 17. Dezember 2003 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch (Nr. 10747/1998) zurück. Das Institut befand, die hinterlegte Form stelle einen Strang dar, wie er entsteht, wenn die Zahnpasta aus der Tube gedrückt wird. Die Form sei als banal, gewöhnlich und üblich zu beurteilen und gehöre zum Gemeingut. Aufgrund des Gesamteindrucks verfüge sie nicht über die notwendige Originalität, um im Gedächtnis der Abnehmer haften zu bleiben. Ein Zahnpastastrang habe nicht die Funktion eines Herkunftshinweises, denn die Abnehmer seien es nicht gewohnt, in der Ausgestaltung von Zahnpastasträngen einen Hinweis auf ein Unternehmen zu erkennen. Weder die einzelnen Form- und Gestaltungselemente noch deren Kombination seien derart, dass die als Marke hinterlegte Form in eindeutiger Art und Weise vom Gewohnten und Erwarteten abweiche. Die Form bestehe vielmehr aus Elementen, welche zum Gemeingut gehörten; sie könne daher nicht zum Markenschutz zugelassen werden.
B.
Die Colgate-Palmolive Company reichte mit Eingabe vom 16. Januar 2004 bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum Beschwerde ein mit dem Antrag, die Verfügung des IGE vom 17. Dezember 2003 aufzuheben und das IGE anzuweisen, das Markengesuch Nr. 10747/98 einzutragen.

Mit Entscheid vom 10. November 2004 wies die Rekurskommission die Beschwerde ab und bestätigte die

angefochtene Verfügung.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Colgate-Palmolive Company dem Bundesgericht, den Entscheid der Rekurskommission vom 10. November 2004 aufzuheben und das IGE anzuweisen, das Markengesuch Nr. 10747/98 einzutragen.
Die Rekurskommission hat auf Vernehmlassung verzichtet. Das IGE hat eine Vernehmlassung eingereicht mit dem Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum 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. Im bundesgerichtlichen Verfahren sind in solchen Fällen neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel grundsätzlich nur soweit zulässig, als sie die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 128 III 454 E. 1 mit Hinweisen).
2.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Marken können insbesondere in dreidimensionalen Formen bestehen (Art. 1 Abs. 2 MSchG).

Dreidimensionale Marken können einerseits plastische Kennzeichen sein, die zumindest gedanklich von Ware und Verpackung ohne Funktionsverlust getrennt werden können (Formmarken im weiteren Sinn). Anderseits kann es sich dabei um die kennzeichnende Formgebung der Ware selbst oder ihrer Verpackung handeln (Formmarken im engeren Sinn), das heisst um kennzeichnende Formen, die unmittelbar in der Ware oder in der Verpackung verkörpert sind (BGE 129 III 514 E. 2.1).

Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, sie hätten sich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt. Besonders für Formmarken im engeren Sinn gilt sodann der Schutzausschlussgrund des Art. 2 lit. b MSchG. Danach sind Formen vom Markenschutz ausgeschlossen, die das Wesen der Ware ausmachen, sowie Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Für Formen, die sich insbesondere aufgrund der Art, Bestimmung oder Verwendungsweise der Ware geradezu aufdrängen, soll damit ein absolutes Freihaltebedürfnis konkretisiert werden (BGE 129 III 514 E. 2.2).

Die besondere Bedeutung der Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. b MSchG liegt darin, dass das Schutzhindernis für die davon erfassten Formen nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann und die markenrechtliche Monopolisierung der Formen daher auch ausgeschlossen ist, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Ist dagegen allein der Ausschlussgrund des Gemeingebrauchs im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gegeben, kann die Form mit der Durchsetzung im Verkehr Markenschutz erlangen (BGE 129 III 514 E. 2.3 S. 518; zur Publ. bestimmter BGE 4C.311/2004 vom 10. Dezember 2004 E. 2).
3.
Im angefochtenen Entscheid wird die Schutzfähigkeit der von der Beschwerdeführerin zum Eintrag angemeldeten Marke mit zwei verschiedenen rechtlichen Begründungen verneint. Nach der ersten Begründung erfüllt die von der Beschwerdeführerin hinterlegte Marke, welche die Abbildung eines leicht stilisierten Abschnittes eines farbigen Zahnpastastranges darstelle, die allgemeine Schutzvoraussetzung nicht, dass eine Marke objektiv und abstrakt geeignet sein muss, vom Verkehr als Kennzeichnungsmittel aufgefasst zu werden. Der Abnehmer könne die von der Beschwerdeführerin beanspruchte Form vor dem Kauf der Ware gar nicht wahrnehmen. Erst beim bestimmungsgemässen Verbrauch der Ware und damit nach deren Erwerb werde die Form für den Abnehmer sichtbar. Eine Marke, die beim gewöhnlichen Einsatz verdeckt sei und deshalb vom Verkehr nicht als Kennzeichnungsmittel wahrgenommen werde, sei nicht zur Kennzeichnung geeignet. In einem zweiten Teil der Begründung wird festgehalten, dass es sich bei der hinterlegten Form im Grunde um nichts anderes als um

einen Teil der zu kennzeichnenden Ware handle. Es sei schon aus sachlogischen Gründen nicht möglich, diese als Kennzeichen zu gebrauchen.
3.1 Gegen diese erste Begründung wendet die Beschwerdeführerin ein, dass die Rekurskommission die Schutzfähigkeit der Marke so hätte prüfen müssen, wie sie angemeldet worden ist. Sie bringt in diesem Zusammenhang vor, sie habe die abstrakte Form als dreidimensionale Marke beansprucht und nie geltend gemacht, es handle sich dabei um einen Zahnpastastrang, der nur durch Öffnen einer Zahnpastatube und Herausdrücken des Inhalts entstehe. Sie habe bereits beim IGE darauf hingewiesen, dass eine Art des Gebrauchs der Marke zum Beispiel darin bestehen könne, dass die Form gemäss der Markenanmeldung aus Kunststoff an die Verpackung der Ware gehängt werde.
3.2 Die Rüge der Beschwerdeführerin ist begründet. Zum einen ist der Marken-Anmeldung nicht zu entnehmen, in welchem Material die beanspruchte Form ausgeführt werden soll. Zum andern kann einer Formmarke der Schutz ohnehin nur für die Form und nicht auch für das Material erteilt werden. Das bedeutet, dass es dem Inhaber der Marke freistehen muss, in welchem Material er die Form ausführen will, und dass die Markenanmeldung insoweit abstrakt zu prüfen ist. Deshalb kann sie auch nicht abgewiesen werden mit der Begründung, dass sie ihre Funktion als Herkunftshinweis nicht erfüllen kann, wenn die Form in einem bestimmten Material ausgeführt wird. Im vorliegenden Fall ist vielmehr hinreichend, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Eintragungsgesuch gemäss Art. 10 Abs. 3 MSchV (Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992; SR 232.111) unter der Rubrik 7 "Markenart" den Vermerk "dreidimensionale Marke" eingetragen hat und dass die beanspruchte Form in einem konsistenten Material ausgeführt werden kann. Auf dieser Grundlage hätte die Rekurskommission in erster Linie die Frage der Schutzfähigkeit als Formmarke im weiteren Sinn prüfen müssen.

Aus den Erwägungen des angefochtenen Entscheids geht allerdings nicht klar hervor, wie die Rekurskommission bei der Prüfung der Schutzfähigkeit methodisch vorgegangen ist. In ihrer ersten Begründung steht zwar das Argument im Vordergrund, dass der Schutz der Form des aus der Tube gedrückten Zahnpastastrangs beansprucht werde. Daneben wird aber auch festgehalten, dass es sich bei der beanspruchten Form im Grunde um nichts anderes als um einen Teil der zu kennzeichnenden Ware handle. Dieses Argument könnte so verstanden werden, dass die Rekurskommission das Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG angenommen hat. Dann hätte sich indessen die von der Rekurskommission ebenfalls vorgenommene Prüfung erübrigt, ob ein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gegeben sei (vgl. oben E. 2). So oder anders bleibt es aber dabei, dass die erste Begründung der Rekurskommission ihren Entscheid nicht zu tragen vermag. Deshalb ist in der folgenden Erwägung zu untersuchen, ob die zweite Begründung Stand hält, wonach die beanspruchte Form aufgrund ihres Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG nicht schutzfähig ist.
4.
Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar ist. Zum Gemeingut gehören insbesondere 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 mit Hinweisen).
4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Rekurskommission habe die beanspruchte Form zu Unrecht als Gemeingut qualifiziert. Sie ist der Ansicht, dass die beanspruchte "neue und noch nie gesehene Form- und Farbgestaltung in hohem Masse im Gedächtnis des Abnehmers haften bleibt". Entgegen dem angefochtenen Entscheid sei nicht relevant, ob die Unterteilung in drei Farbschichten als funktionell, das heisst durch die Zusammensetzung aus unterschiedlichen Stoffen bedingt, verstanden werde. Dennoch werde dieses Verständnis bestritten, denn die Unterteilung in verschiedenfarbige Streifen sei bei einer Zusammensetzung aus unterschiedlichen Stoffen keineswegs zwingend. Es sei vielmehr so, dass durch die Unterteilung und die Verwendung einer bestimmten Farbkombination die Form an Kennzeichnungskraft gewinne.
4.2 Die Rekurskommission hält zu Recht fest, dass das von der Beschwerdeführerin hinterlegte dreidimen-

sionale Zeichen in Verbindung mit der Ware, für die es beansprucht wird, vom Publikum als Abbildung eines leicht stilisierten Abschnitts eines farbigen Zahnpastastrangs verstanden wird. Der Umstand, dass der Abschnitt aus drei farblich getrennten Schichten besteht, könnte zwar für sich allein genommen auch die Vorstellung eines ebenfalls stilisierten Sandwiches erwecken. Dem steht aber entgegen, dass die Marke für die Warenklasse "Zahnputzmittel" angemeldet wurde und nur in diesem Zusammenhang Schutz beanspruchen kann. Zudem sind farbige Zahnpasten aller Art auf dem schweizerischen Markt bekannt und gebräuchlich, wie die Rekurskommission zutreffend festhält. Ohne besonderen Aufwand an Fantasie wird das Publikum die beanspruchte Form als Anspielung auf die mit ihr zu kennzeichnende Ware als Gattung verstehen, nicht aber als Individualisierung mit Bezug auf die Herkunft dieser Ware von einem bestimmten Unternehmen. Denn die beanspruchte Form weist keine erkennbaren Eigenheiten auf und weicht damit vom Gewohnten und Erwarteten nicht ab. Ihre einzige Besonderheit besteht darin, dass nicht der ganze Inhalt der Zahnpastatube zur
Darstellung gebracht wird, sondern nur ein so grosser Teil davon, als zum einmaligen Gebrauch der Zahnbürste erforderlich ist. Damit wird dargestellt, in welcher Art die Zahnpasta im Alltag in der allgemein bekannten Form verwendet wird, was wiederum dem Gewohnten entspricht und keine Kennzeichnungsfunktion mit Hinweisfunktion erkennen lässt. Die Rekurskommission hat daher bundesrechtskonform - auch im Einklang mit ihrem eigenen Entscheid vom 30. April 2003 (abgedruckt in sic! 2003, S. 804 ff.) - die beanspruchte Form als nur leicht stilisierte Darstellung der zu kennzeichnenden Ware in der für diese Ware gängigen und nicht individualisierenden Verschiedenfarbigkeit als Gemeingut qualifiziert. Da eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG nicht behauptet wird, hat der Gemeingutcharakter die Schutzunfähigkeit zur Folge.
5.
Die Beschwerdeführerin hält vor Bundesgericht an ihrem von der Rekurskommission verworfenen Einwand fest, dass ihrem Eintragungsgesuch aufgrund des Gleichbehandlungsgebots hätte stattgegeben werden müssen, weil vergleichbare dreidimensionale Marken vom IGE noch Ende 1998 eingetragen worden seien.

Im angefochtenen Entscheid wird festgehalten, das IGE habe zum Einwand der Beschwerdeführerin ausgeführt, dass die von ihr erwähnten Markeneintragungen aus einer Zeit stammten, als die Markenpraxis des Instituts zu den Formmarken noch nicht gefestigt gewesen sei. Heute vertrete das Institut die Auffassung, dass der Konsument im hinterlegten Zeichen in Form eines Zahnpastastrangs keinen Hinweis auf ein Unternehmen erkenne und dass es diesem somit an der notwendigen Unterscheidungskraft fehle. Die Rekurskommission weist sodann darauf hin, dass sie in ihrem Entscheid vom 30. April 2003 die Schutzfähigkeit von farbigen Zahnpastasträngen in Übereinstimmung mit dem IGE verneint habe.

Unter diesen Umständen kann die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht erheben. Hat eine Behörde ihre als rechtswidrig erkannte Praxis geändert und erklärt sie, an der neuen Praxis festhalten zu wollen, besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kein Anspruch auf Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall eingeführt worden ist (BGE 127 II 113 E. 9 S. 121). Damit erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde in diesem Punkt als unbegründet.
6.
Aus diesen Gründen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (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, soweit darauf einzutreten ist.
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, 24. März 2005

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