Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7398/2006
{T 0/2}

Urteil vom 25. Juli 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiberin Barbara Aebi.

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub,

Beschwerdeführerin

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,

Vorinstanz,

betreffend

Schutzverweigerung gegenüber der Internationalen Registrierung Nr. 809'523 "Pralinenform" (3D)

Sachverhalt:

A. Am 4. März 2004 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der Marke Nr. 809'523 "Pralinenform" (3D) auf den Namen der Beschwerdeführerin im Internationalen Markenregister. Die Marke ist mit dem Farbanspruch: "Caramel, marron, beige", für "*Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries*" in Klasse 30 eingetragen. Sie sieht wie folgt aus:



B. Mit Schreiben vom 14. September 2004 erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (im Folgenden: die Vorinstanz), gestützt auf Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) und Art. 2 Bst. a und 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen alle beanspruchten Waren dieser Eintragung eine vorläufige Schutzverweigerung aus absoluten Ausschlussgründen. Sie führte aus, dass das Zeichen von den Abnehmern nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werde, darum jeder Unterscheidungskraft entbehre und anderen Anbietern freizuhalten sei. Die Form eines Schokoladeklumpens ("pépite de chocolat") sei bei solchen Waren gewöhnlich und banal, woran der gewählte Farbanspruch auch nichts ändere. Das Zeichen bleibe in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise nicht als betrieblicher Herkunftshinweis haften.

C. Mit Schreiben vom 15. August 2005 und 24. März 2006 versuchte die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz von der Unterscheidungskraft der Marke zu überzeugen und sie zu deren Eintragung zu bewegen. Sie legte dem ersten Schreiben Abbildungen von zehn häufigen Schokoladewaren und dem zweiten Auszüge von dreizehn eingetragenen Formmarken aus dem

Schweizerischen Markenregister bei. Die Vorinstanz hielt jedoch mit zwei Schreiben vom 25. Oktober 2005 und 2. Juni 2006 an ihrer Beanstandung fest. Mit Schreiben vom 4. Juli 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin um den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

D. Mit Verfügung vom 8. August 2006 verweigerte die Vorinstanz der Marke definitiv den Schutz für das Gebiet der Schweiz.

E. Am 12. September 2006 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (im Folgenden: RKGE). Sie beantragte:

1. *Es sei die Verfügung des IGE vom 8. August 2006, mit welcher der internationalen Registrierung Nr. 809'523 (3D Marke – Pralinenform) der Schutz in der Schweiz für die in der Klasse 30 beanspruchten Waren ("Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen") verweigert wurde, aufzuheben.*

2. *Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 809'523 (3D Marke – Pralinenform) den Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zu erteilen.*

3. *Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internationalen Registrierung Nr. 809'523 (3D Marke – Pralinenform) für die Schweiz entstandenen Kosten zuzusprechen.*

Zur Begründung führte sie aus, das angemeldete Zeichen habe die Form einer Mohnknospe, weise darum ein eigenständiges Gepräge auf und sei darum zumindest in Verbindung mit den beanspruchten Farben unterscheidungskräftig. Es sei wie andere Darstellungen von Tier- und Pflanzenfiguren im Zusammenhang mit Schokoladewaren ins Markenregister einzutragen.

F. Die Vorinstanz beantragte mit Stellungnahme vom 23. Oktober 2006, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Die angemeldete Form unterscheide sich zu wenig von gewöhnlichen Pralinen. Würde sie als Mohnkapsel aufgefasst (eine Mohn"knospe" sehe ganz anders aus), würde sie auf das Aroma der verwendeten Produkte hinweisen und wäre sie somit ebenfalls nicht unterscheidungskräftig. Die angeführten Eintragungen von Formmarken seien zu unterschiedlich und darum für diese Form nicht einschlägig.

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

H. Mit Schreiben vom 23. März 2007 beantragte die Vorinstanz, das Verfahren bis zum Vorliegen eines Bundesgerichtsurteils betreffend eine andere Formmarke zu sistieren. Mit Zwischenverfügung vom 24. Mai 2007 wurde

dieses Begehren abgewiesen.

I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 13. September 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2. Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Markenregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (RKGE in sic! 2006, 31 *Schmuckkäfer*). Sie muss dafür mindestens einen in der PVÜ erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, revidiert in Nizza am 15. Juni 1957 [MMA, SR 0.232.112.2]). Mit der Mitteilung der Registrierung der Marke IR 809'523 "Pralinenform" (3D) am 4. März 2004 und dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 14. September 2004 wurde diese Jahresfrist eingehalten.

3. Als Ablehnungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich entsprechenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a MSchG, der "Zugehörigkeit zum Gemeingut" angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*, BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*). Zeichen, die Gemeingut sind, sind nach jener Bestimmung vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Zum Gemeingut zählen einerseits die Fälle fehlender Unterscheidungskraft. Darunter fallen direkte Hinweise auf Eigenschaften wie auf die

Beschaffenheit, Zusammensetzung, Zweckbestimmung oder Wirkung der Ware oder Dienstleistung, für welche die Marke beansprucht wird (BGE 128 III 450 E. 1.5 *Premiere*, BGE 129 III 227 E. *5.1 Masterpiece*) und Zeichen, die von den relevanten Abnehmerkreisen aus anderen Gründen nicht als Kennzeichen für eine betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst, sondern insbesondere als Dekoration, Sach- oder Produktebezeichnung angesehen werden (BGE 106 II 247 f. E. 2b *Rotring*, BGE 118 II 181 E. 3 *Duo*). Gemeingut sind andererseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 120 II 150 E. 3b/bb *Yeni Raki*, BGE 118 II 183 E. 3c *Duo*, BGE 117 II 323 E. 3 *Valser*). Als Tatbestände können fehlende Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis auch beim selben Zeichen gleichzeitig vorliegen (JÜRG MÜLLER, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, INGRES, Marke und Marketing, Bern 1990, S. 207; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 34).

4. Dreidimensionale Marken, die aus der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen (sogenannte Formmarken), setzen eine besondere Prüfung ihrer Unterscheidungskraft voraus, da Warenformen infolge der funktionalen und ästhetischen Bedürfnisse, die an die Ware gestellt werden, vor allem auf Grund von Gebrauchs- und nicht von Kennzeichnungszwecken gestaltet werden. Abnehmer/innen pflegen eigenartige Formelemente darum auch eher mit funktionalen oder ästhetischen und weniger mit kennzeichnerischen Absichten in Verbindung zu bringen (BGE 120 II 310 E. 3a *The Original*, BGE 130 III 334 E. 3.5 *Swatch;* MARTIN LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic!, 1999, S. 197; PETER HEINRICH / ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic!, 2003, S. 402). Die Beschwerdeführerin verlangt darum zu Unrecht, dass bei der Prüfung von Formmarken dieselben Kriterien zur Anwendung kommen wie bei zweidimensionalen Schriftzeichen, die klassischerweise als Marken erkannt werden. Auch wenn das Formenbewusstsein des Publikums in den letzten Jahren gestiegen sein mag, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, genügt es nicht, dass eine angemeldete Form die Ware von anderen Produkten unterscheidbar macht, sondern sie muss eine Herkunftsfunktion erfüllen, um als Marke eingetragen werden zu können (MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic!, 2002, S. 796). Nach einer Formulierung des Bundesgerichts müssen Formmarken "durch ihre Eigenheiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben", um als Unterscheidungsmerkmal zu dienen (BGE 120 II 310 E. 3a-b *The Original*, BGE 129 III 525 E. 4.1 *Lego*).

5. Eine Warenform, die das Wesen der Ware ausmacht oder die technisch notwendig ist, um den Verwendungszweck der Ware zu erfüllen, ist absolut freihaltebedürftig und vom Markenschutz ausgeschlossen, ohne dass es

auf ihre Durchsetzung im Verkehr ankäme (Art. 2 Bst. b MSchG; BGE 129 III 517 f. E. 2.3 *Lego*). Ist die Warenform technisch bedingt aber nicht technisch notwendig, wird sie zum Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG gezählt, das durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Eintragungsfähigkeit erlangen kann (BGE 129 III 519 E. 2.4.3 *Lego*). Technisch bloss "mitbeeinflusste" Formen gelten sodann auch ohne Verkehrsdurchsetzung als unterscheidungskräftig, falls sie sich nicht in Formen des Gemeinguts erschöpfen (BGE 129 III 519 E. 2.4.4 *Lego*). Weitere Vorgaben können sich aus nichttechnischen Gebrauchskonventionen oder aus anderen Bedürfnissen ergeben und ebenfalls ein Freihaltebedürfnis begründen. Nach Ansicht der Vorinstanz gehört die Marke der Beschwerdeführerin zum durchsetzungsfähigen Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG.

6. Massgeblich bei dieser Beurteilung ist stets der Registereintrag und nicht der tatsächliche Gebrauch der Marke (BGE 120 II 310 E. 3a *The Original*). Formmarken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren gerichtet ist (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 8; Marbach, a.a.O., S. 35; BGE 127 III 168 E. 2b/cc *Securitas*), wobei es für die Zurückweisung genügt, wenn der Marke die Unterscheidungskraft nur bei einem Teil der Verkehrskreise fehlt (David, a.a.O., MSchG Art. 2 N. 9; BGE 128 III 451 E. 1.5 *Premiere*, BGE 99 II 404 E. 1c *Biovital*). In Grenzfällen sind Marken jedoch einzutragen und allenfalls der weitergehenden Prüfung durch den Zivilrichter zu überlassen (Marbach, a.a.O., S. 32; BGE 129 III 229 E. 5.3 *Masterpiece,* BGE 130 III 332 E. 3.2 *Swatch*; vgl. auch Art. 66 MSchG).

7. Über die Eintragungsfähigkeit frei gestalteter, unverpackter Lebensmittel als Formmarken hatte die Rechtsprechung erst in wenigen Fällen zu befinden. Die RKGE bejahte in sic! 2004, 502 ff. *Eistorte (3D)* die Eintragung einer aus vielen flächendeckenden Gestaltungselementen (Wellen, Linien, Schnörkeln, Farben) zusammengesetzten Tortenoberfläche. In sic! 2001, 127 ff. *Baumkuchen* verweigerte die RKGE den Schutz für ein Schokoladeprodukt mit der Form eines liegenden Baumstamms. In jenem Entscheid führte die RKGE unter anderem aus, dass sich selbst auf einem Markt mit grosser Formenvielfalt wie den Schokoladewaren keine klare Grenze ziehen lasse zwischen Formen, anhand welcher das Produkt von anderen unterschieden werden kann, und Formen, die darüber hinaus die Unterscheidung der hinter dem Produkt stehenden, betrieblichen Herkunft ermöglichen. Vielmehr sei der Übergang von einer nur produktindividualisierenden zu einer kennzeichnenden Form fliessend und ein Formenvergleich stattdessen mit den bestehenden Warentypen im betreffenden Wa-



Formmarke "Eistorte" (eingetragen)



Formmarke "Baumkuchen" (nicht eingetragen)

rensegment anzustellen (RKGE in sic! 2001, 129 E. 7 *Baumkuchen*).

8. Die zu beurteilende Form besteht aus einer leicht glänzenden, wahrscheinlich mit Schokolade überzogenen Eiform, die auf einer Schmalseite durch eine marronbraune Scheibe, wahrscheinlich aus Japonaismasse, abgeschnitten ist. Die dunkelbraune Oberfläche ist wie bei einem erkalteten Schokoladeüberzug unregelmässig gewellt. In die Oberfläche der Scheibe ist mit sechzehn zum Mittelpunkt führenden Kerben ein Stern geritzt. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die angemeldete Form sei keine geometrische oder banale Grundform, sondern aus mehreren Formenteilen zusammengesetzt, die sie individualisierten. Sie werde vom Publikum ohne Weiteres als Nachbildung einer Mohnknospe erkannt. Diese Anlehnung an eine Form aus der Blumenwelt sei ungewöhnlich und darum schutzfähig.

   Dagegen ist allerdings einzuwenden, dass kugelähnliche und unregelmässig geformte, mundgerechte Schokoladeportionen, die auf einer Seite flach sind, in Konditoreien und Auslagen von Süssigkeiten durchaus häufig vorkommen und in Form von Pralinen, in verschiedenen Brauntönen assortiert, aufgestellt werden. Schokolade-Pralinen sind in der Schweiz sehr verbreitet. Sie werden in der Regel mit flüssiger Schokolade hergestellt, weshalb sie naturgemäss oft eine kugelähnliche und unregelmässige Form haben, und sie pflegen bei warmem Wetter oder wenn sie in der Hand getragen werden, zu schmelzen. Darum werden sie selten übereinander gelegt, sondern meistens nebeneinander angerichtet. Um ganz im Mund zu verschwinden und keine Rückstände an den Fingern zu hinterlassen, werden sie in mundgerechten Portionen serviert.

   

   Dreht man die angemeldete Form deshalb, wie bei ihrer üblichen Präsentation in einer Konditorei, auf den Kopf (vgl. Abbildung), unterscheidet sie sich kaum mehr von einer gewöhnlichen Praline oder einem leicht gewölbten Mohrenkopf. Bei dieser marktüblichen Aufstellungsweise ist auch das ohnehin wenig originelle Sternmuster im Japonaisboden unsichtbar, das deshalb wenig zur Unterscheidungswirkung der Form beiträgt. Die Form ist noch weniger ungewohnt als die erwähnte Form eines Baumkuchens, die von der RKGE zurückgewiesen wurde.

9. Die Beschwerdeführerin beruft sich allerdings auf die Ähnlichkeit ihrer Marke mit einer Mohnknospe. Die Vorinstanz hat in ihrer Vernehmlassung zwar richtig darauf hingewiesen, dass eine Mohnknospe sich von der angemeldeten Form sehr stark unterscheidet, die angemeldete Form hingegen eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Mohnkapsel habe, also wohl eher eine Mohnkapsel gemeint sei. Mohnblumen sind im Voralpengebiet fast nur auf Magerwiesen zu finden und als Schnittblumen empfindlich. Als Mohnkapseln sind sie darum selten zu sehen, wes-

   

   Mohnkapsel

halb ihr Aussehen den Abnehmerkreisen von Schokoladewaren und Patisserie nicht regelmässig bekannt sein dürfte. Eine Mohnkapsel hat zudem, im Unterschied zur angemeldeten Form, einen Stiel, sie ist nicht dunkel-, sondern hellbraun und oben durch den mit dunkeln Strichen markant hervorgehobenen Stern gekennzeichnet, dessen Durchmesser grösser ist als der der Knospe (vgl. Bild). Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin werden die durchschnittlichen Abnehmerkreise die vorliegend beanspruchte Form deshalb nicht als Nachbildung einer Mohnkapsel ansehen.

10. Die typische Pralinen- oder Mohrenkopfform der angemeldeten Marke weicht somit nicht genügend vom Gewohnten und Erwarteten ab und genügt den Anforderungen an eine Eintragung im Markenregister nicht. Bei den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Vergleichsfällen handelt es sich um völlig unterschiedliche Zeichen und Produkte, aus welchen kein Anspruch auf Eintragung abgeleitet werden kann (BGer in sic! 2005, 279 E. 4.3 *Firemaster*). Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 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 vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [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 Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic!, 2002, S. 505; LEONZ 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.; vgl. auch Art. 4 VGKE). Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 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)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. IR 809'523, mit Gerichtsurkunde)
   - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (zur Kenntnis, mit A-Post)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann	Barbara Aebi

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

Versand am: 26. Juli 2007