Urteilskopf

120 II 307

59. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. September 1994 i.S. X. AG gegen Bundesamt für geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Art. 1 Abs. 1, Art. 2 lit. a und b MSchG. Formmarke.

Schutzunfähigkeit einer für Armbanduhren bestimmten Formmarke, weil sie aus Formen besteht, die Gemeingut bilden und das Wesen der Ware ausmachen (E. 2 und 3).

Regeste (fr):
Art. 1 al. 1, art. 2 let. a et b LPM. Marque de la forme.

N'est pas susceptible de protection une marque de forme déterminée pour montres-bracelets, parce qu'elle se compose de formes qui appartiennent au domaine public et qui constituent la nature même du produit (consid. 2 et 3).

Regesto (it):
Art. 1 cpv. 1, art. 2 lett. a e b LPM. Marchio di forma.

Non è suscettibile di protezione un marchio di forma destinato a orologi da polso, composto di forme che sono di dominio pubblico e che costituiscono la natura stessa del prodotto (consid. 2 e 3).

Sachverhalt ab Seite 308

Die X. AG ersuchte das Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) am 1. April 1993 um Eintragung einer dreidimensionalen, für Uhren bestimmten Marke. Die beanspruchte Formmarke wurde im Gesuch durch zwei Abbildungen einer Armbanduhr dargestellt, welche diese in Umrissen von oben und von jener Seite zeigt, an der die Krone angebracht ist. Nach den Angaben der X. AG handelt es sich dabei um eine Uhr, die unter dem Namen "The Original" bekannt geworden ist und seit 1962 verkauft wird. Am 10. Dezember 1993 verweigerte das BAGE die Eintragung der Marke mit der Begründung, zum einen fehle ihr die erforderliche Kennzeichnungskraft und zum andern handle es sich um eine Form, die das Wesen der Ware ausmache und daher gemäss Art. 2 lit. b MSchG (SR 232.11) vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Die X. AG hat diese Verfügung mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gemäss Absatz 2 dieser Bestimmung können Marken in Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen. Die Schutzfähigkeit erleidet indessen Ausnahmen, von denen nach dem angefochtenen Entscheid bei der beanspruchten Formmarke zwei vorliegen: keinen Schutz geniessen Zeichen, die Gemeingut sind und sich nicht bereits durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG), sowie Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, oder Formen der Ware und Verpackung, die technisch notwendig sind (Art. 2 lit. b MSchG). Die letztgenannte Bestimmung steht im Zusammenhang mit der Ausdehnung des Markenschutzes auf dreidimensionale Formen, wie sie durch das Gesetz vom 28. August 1992 eingeführt worden ist. Diese Formmarken werden in der Lehre unterteilt in solche im weiteren und im engeren Sinne. Die Formmarke im weiteren Sinne ist ein vom Objekt der Kennzeichnung physisch selbständiges

dreidimensionales Zeichen. Jene im engern Sinne bezieht sich auf die Form der Ware oder der Verpackung selbst (STREULI-YOUSSEF, Die Formmarke, in Marke und Marketing, S. 53; MSchG-DAVID, N. 18 zu Art. 1 MSchG; eine teilweise andere Terminologie verwendet RUTH ARNET, Die Formmarke, Diss. Zürich 1993, S. 26 f.). b) In der angefochtenen Verfügung wird zur beanspruchten Formmarke ausgeführt, das Vorhandensein eines das Uhrwerk umschliessenden Gehäuses, eines Zifferblatts und einer Vorrichtung zur Befestigung des Bandes sei jeder Armbanduhr eigen, während die Gestaltung von Glas und Krone ästhetisches Beiwerk und in der vorgeschlagenen Form marktüblich sei. Es seien keine Elemente auszumachen, die über freizuhaltendes Gemeingut und technisch Notwendiges hinausgingen, so dass die Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft im Sinne des MSchG fehle. c) Die Beschwerdeführerin weist demgegenüber auf die markante Unterscheidungskraft der von ihr für schutzfähig betrachteten Formen gegenüber jenen anderer Uhrenhersteller hin. Die Armbanduhr "The Original" zeichne sich in erster Linie durch ihre von oben eher abgerundet-rechteckig aussehende, gegen unten kegelförmig verbreitende ellipsoide Form aus; das Gehäuse sei zu den Befestigungspunkten des Armbandes hin lappenartig ausgeweitet, während es an den Längsseiten ziemlich schmal sei; das Ovale des Gehäuses kontrastiere eigenartig zur kreisrunden Lunette (Glasreif) rund um das Uhrenglas. Wohl seien einfache Figuren als Gemeingut dem Verkehr freizuhalten, originell gestaltete Kombinationen jedoch dem Markenschutz zugänglich zu machen. Bei der vorliegenden, kennzeichnende Kraft aufweisenden Marke seien die Voraussetzungen hiefür erfüllt. Dem Erfordernis, dass die verwendeten Formen nicht das Wesen der Ware ausmachen dürfen, sei in vernünftig begrenzter Weise Rechnung zu tragen, solle nicht die Formmarke überhaupt verhindert werden. Den Minimalanforderungen an eine Analoguhr könne eine Vielzahl möglicher Gestaltungen Rechnung tragen; massgeblich müssten daher deren Originalität und kennzeichnende Kraft sein.

3. a) Mit der Schutzgewährung für dreidimensionale Marken ermöglicht das MSchG nunmehr, als Marke auch die Form der Ware selbst oder die ihrer Verpackung eintragen zu lassen. Der Schutz nähert sich damit jenem an, den unter den entsprechenden Voraussetzungen das MMG (SR 232.12) und das URG (SR 231.1) gewähren. Er ist davon jedoch in zweierlei Hinsicht abzugrenzen. Zum einen darf das Markenrecht nicht dazu dienen, die Schranken des

spezifischen Schutzes nach den genannten Sondergesetzen zu unterlaufen (JENE-BOLLAG, Die Schutzfähig-

keit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, S. 39). Zum andern bleibt die Marke trotz möglicher Überschneidungen der verschiedenen Schutzbereiche der ihr durch das MSchG auferlegten Zielsetzung, als Unterscheidungsmerkmal zu dienen, unterworfen (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Die Ware als Objekt der Kennzeichnung kann in der Regel nicht zugleich ihr Kennzeichnungsmittel sein (STREULI-YOUSSEF, a.a.O., S. 48). Im übrigen geniesst die Marke den Schutz nur in der Form, in der sie hinterlegt ist. Im vorliegenden Fall ist daher die beanspruchte Formmarke einzig nach Massgabe der beim BAGE eingereichten Abbildungen zu beurteilen, auf die allein sich denn auch ein allfällig auf die Eintragung folgendes Widerspruchsverfahren beziehen würde (Art. 31 ff. MSchG). Die der Beschwerdeschrift beigelegten fotografischen Abbildungen der Armbanduhr "The Original" fallen deshalb als Grundlage der Beurteilung ausser Betracht. b) Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, weil sie sich beispielsweise in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen oder gebräuchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware erschöpfen und daher die erforderliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 113 II 204 E. 3 S. 205 f., BGE 109 II 256 E. 2 und 3 S. 258; MSchG-DAVID, N. 5 ff. und N. 45 zu Art. 2 MSchG; EUGEN MARBACH, Die eintragungsfähige Marke, Diss. Bern 1983, S. 65 f.; JENE-BOLLAG, a.a.O., S. 71 ff.). Bei der beanspruchten Formmarke handelt es sich um komplexe Kombinationen aus für sich allein nicht schützenswerten Formelementen. Solche Kombinationen sind nicht von vornherein vom Schutz ausgeschlossen; sie sind es aber dann, wenn der nicht unterscheidungskräftige Teil dominiert. Für die Schutzfähigkeit von Formmarken ist ausschlaggebend, dass sie durch ihre Eigenheiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben. Als erwartet in diesem Sinne gilt, was das Publikum für die Funktion des Produktes voraussetzt. Der Kreis der kennzeichnungskräftigen Formen beschränkt sich daher auf die Differenz zwischen dem vom Publikum als rein funktional Beurteilten und der tatsächlichen Form (RUTH ARNET, a.a.O., S. 40). Ist aber dieser Gesichtspunkt entscheidend, so deckt sich in einem Fall wie dem vorliegenden der Ausschlussgrund des Gemeingutes hinsichtlich

des nicht geschützten Bereiches mit jenem von Art. 2 lit. b MSchG, wonach Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, keinen markenrechtlichen Schutz beanspruchen können. c) Alle Armbanduhren mit Analoganzeige weisen ein das Werk bergendes Gehäuse, ein Zifferblatt, Zeiger, eine durchsichtige Abdeckung und ein am Gehäuse befestigtes Band auf. Insoweit sind Form und Gestaltung der Uhr vorgegeben und damit ist auch die sich an ihr orientierende Formmarke vom Wesen der Ware nicht zu trennen. Alle bei "The Original" verwendeten Gestaltungselemente sind sowohl einzeln wie auch in Kombinationen vielfach auf dem Markt zu finden. Trotz der gesamthaft in ihrer Art einzigartigen Verbindung sind sie nicht geeignet, dem Betrachter als in überraschender Weise vom Gewohnten abweichend aufzufallen. Was die Individualität der Armbanduhr "The Original" ausmacht, sind neben Gewichtung und Formung der Elemente vor allem die - im Markeneintragungsgesuch nicht zum Ausdruck kommende - Wahl und Bearbeitung der Materialien. Die Unterschiede zu andern vergleichbaren Uhren liegen im Bereich des Ästhetischen. Nach Auffassung des BAGE sind ästhetisch bedingte Formen generell vom Markenschutz ausgeschlossen. Zwar sei eine entsprechende Bestimmung, die im Vorentwurf vom 15. März 1988 noch enthalten gewesen sei, bereits im Entwurf des Bundesrates vom 21. November 1990 fallengelassen und durch die Bezugnahme auf das "Wesen der Ware" ersetzt worden. Jedoch sei das nicht in der Meinung geschehen, ästhetisch bedingte Formen dem Markenschutz zugänglich zu machen, sondern im Bestreben einer Annäherung an die Terminologie der EG-Marken-Richtlinie. Wie es sich damit verhält, braucht im vorliegenden Fall nicht abschliessend entschieden zu werden, da die beanspruchte Formmarke, so wie sie im Eintragungsgesuch abgebildet wird, auch unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik nicht geeignet ist, dem Betrachter als aussergewöhnlich aufzufallen und in seinem Gedächtnis haften zu bleiben. Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen.