



Abteilung II
B-2828/2010

Urteil vom 2. April 2011

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger.

Parteien

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, Postfach
333, LI-9494 Schaan,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. Peter Schramm,
meyerlustenberger Rechtsanwälte, Postfach 1432,
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 10. März 2010 betreffend die Internationale
Registrierung Nr. 909 545 – "roter Koffer" (3D).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 909 545 mit Ursprungsland Liechtenstein, die von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 27. Dezember 2007 notifiziert wurde. Es handelt sich um eine dreidimensionale Marke, die die Beschwerdeführerin als "roten Koffer" bezeichnet.

Die Marke sieht wie folgt aus (mit Farbanspruch rot für den Koffer und schwarz für Griff und Verschlüsse):



Sie beansprucht in der Schweiz Schutz für die folgenden Waren:

Klasse 06: Eléments de fixation, d'assemblage et de montage tels que goujons filetés, clous, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets, anneaux, colliers, équerres, rails de montage, éléments de suspension, tous les produits précités étant en métal.

Klasse 07: Outils et instruments, y compris outils électriques, mécaniques, pneumatiques, à gaz ou à combustion, outils et instruments fixes ou à main, tels qu'outils et instruments destinés aux goujons filetés et clous, tournevis, perceuses, marteaux perforateurs, perforateurs-burineurs, burineurs, machines de forage et de tronçonnage au diamant, marteaux-burineurs, scies, appareils de refendage et de coupe, machines à meuler, aspirateurs; outils conçus pour doser, poser, appliquer et injecter des produits liquides, pâteux et solides; pièces détachées et accessoires des outils et instruments précités, y compris forets, trépan à diamant, couronnes de carottage, scies, disques à refendre et à couper, disques à meuler, mèches (forets).

Klasse 08: Outils et instruments entraînés manuellement, destinés notamment au dosage, à la pose, à l'application et à l'injection de produits liquides, pâteux et solides; pièces détachées et accessoires des outils et instruments précités.

Klasse 09: Appareils et instruments de commande, de détection, de positionnement, d'alignement, de contrôle (inspection), de signalisation et de mesure électriques, électroniques, magnétiques et/ou laser, y compris accessoires, tels que pieds, supports, viseurs et pièges à faisceau, casques en matières plastiques, goulottes de câblage.

Klasse 17: Eléments de fixation, d'assemblage et de montage, tous les produits précités étant en plastique; matériaux d'étanchéité et d'isolation.

Gegen die Schutzausdehnung für die Schweiz erliess die Vorinstanz am 3. November 2008 eine "notification de refus provisoire total". Die Form des rot-schwarzen Koffers sei als übliche Verpackung sowie Aufmachung für die beanspruchten Waren zu qualifizieren. Die strittige Marke gehöre zum Gemeingut, sie verfüge nicht über die notwendige Unterscheidungskraft.

Mit Schreiben vom 3. August 2009 entgegnete die Beschwerdeführerin, die beanspruchten Waren bildeten einen speziellen, sehr engen Bereich, da sie für den professionellen Bereich zugeschnitten und nicht in üblichen Heimwerkergeschäften zu finden seien. Es handle sich nicht um ein banales Zeichen, sondern um eine Kombination von Form und Farbe, die aufgrund der Gewohnheiten und Erwartungen der massgeblichen Verkehrskreise – bestehend aus professionellen Fachleuten aus der Baubranche – als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren geeignet sei. Auch andere Hersteller der beanspruchten Waren benutzten unterschiedliche Farben, um ihre Produkte von anderen zu unterscheiden; die Farbe gelte im Bausektor gar als Hauptunterscheidungsmerkmal. Der ästhetische Zweck der Farbe trete in den Hintergrund.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 26. Oktober 2009 an ihrer provisorischen Schutzverweigerung fest. Sie führte zudem aus, dass wenn das Fachpublikum als Teil der massgeblichen Verkehrskreise einen farblich ausgestalteten Werkzeugkoffer mit einem Unternehmen in Verbindung bringe, aufgrund des Wiedererkennungseffekts die Unterscheidungsfunktion einer Marke gegeben sei. Diese sei jedoch von einem betrieblichen Unternehmenshinweis zu unterscheiden.

Die Beschwerdeführerin bestätigte daraufhin mit Schreiben vom 21. Dezember 2009 ihre bisherige Ansicht. Von den relevanten Verkehrskreisen würde die kombinierte Marke als Unternehmenshinweis für die spezifischen Produkte wahrgenommen, was die Vorinstanz in ihrem letzten Schreiben bestätigt habe. In diesem Zusammenhang verwies sie als Vergleich auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Marke "Outperform.Outlast.", die das Bundesverwaltungsgericht zu beurteilen hatte (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-684/2009 vom 24. Juni 2009 *Outperform.Outlast.*).

Am 3. März 2010 verfügte die Vorinstanz die Schutzverweigerung der internationalen Registrierung Nr. 909 545 "dreidimensionale Marke" (roter Koffer) in der Schweiz für alle beanspruchten Waren. Mit seiner nicht

abschliessend formulierten Aufzählung der beanspruchten Waren sei das Warenverzeichnis breit gefasst, womit auch auf Durchschnittskonsumenten abzustellen sei. Zudem sei es üblich, für diese Waren einen Koffer als Verpackungsmittel einzusetzen. Auch die Griffausgestaltung gehöre zum gewöhnlichen Formengut und die längs über den Koffer verlaufende Kante sei als minimales, ästhetisch bedingtes Ausgestaltungsmerkmal einzustufen. Der geltend gemachte Farbanspruch ändere daran nichts. Der bereits erfolgte Gebrauch des Zeichens spiele ausserdem keine Rolle für die (ursprüngliche) Unterscheidungskraft. Eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens würde nicht glaubhaft dargelegt.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 22. April 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei der Marke für alle beanspruchten Waren der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren – unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen wie gegenüber der Vorinstanz vor, die Marke "roter Koffer" – bestehend aus der Kombination einer bestimmten Form mit einer bestimmten farblichen Aufmachung – sei von Anfang an geeignet, für die massgeblichen Verkehrskreise einen betrieblichen Herkunftshinweis für die vorliegend beanspruchten Waren abzugeben. Die beanspruchten Waren bildeten einen speziellen, sehr engen Warenbereich, dessen Abnehmerkreis sich nicht aus Durchschnittsverbrauchern, sondern aus professionellen Fachleuten der Baubranche zusammensetze. Die Beschwerdeführerin zieht das Urteil des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 *Outperform.Outlast.* bei, in welchem ein grösstenteils identisches Warenverzeichnis betroffen gewesen sei und das Gericht den massgeblichen Verkehrskreis auf Baufachleute festgelegt habe. Diese würden die Farbe insbesondere im Zusammenhang mit Werkzeugkoffern als Unternehmenskennzeichen für die im Bausektor verwendeten spezifischen Produkte wahrnehmen.

C.

Mit Stellungnahme vom 7. Juli 2010 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie verweist vorwiegend auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung. Bezüglich jeder beanspruchten Warengruppe würde man Produkte finden, die üblicherweise auch vom handwerklich interessierten Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen würden, was die Vorinstanz mit verschiedenen Webseitenausdrucken unterstreicht.

D.

Am 21. September 2010 reichte die Beschwerdeführerin ihre auf die Frage der massgeblichen Verkehrskreise beschränkte Replik ein. Die in Art. 8 BV statuierte Gleichbehandlungspflicht verbiete eine unterschiedliche Beurteilung der massgeblichen Verkehrskreise im Vergleich zur Marke "Outperform.Outlast." (Urteil des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009), zumindest was die wortlautgleich beanspruchten Waren der Klassen 6, 7, 8 und 9 angehe. Dass die Waren theoretisch auch von Privatpersonen erworben werden können, dürfe für die Bestimmung des Verkehrskreises nicht ausschlaggebend sein. Für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht das vorliegende Warenverzeichnis für zu weit formuliert erachte, erkläre sich die Beschwerdeführerin rein hilfsweise zu gewissen Einschränkungen bereit.

E.

Mit Duplik vom 25. Oktober 2010 hält die Vorinstanz am Rechtsbegehren auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde und ihre vorangehenden Ausführungen fest. Selbst in Bezug auf den hilfsweise gestellten Antrag der Beschwerdeführerin würden immer noch Waren beansprucht, die sich nicht einzig an professionelle Fachleute aus der Baubranche richteten.

F.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

G.

Soweit sie rechtserheblich erscheinen, ist auf die vorgebrachten Argumente und Beweismittel in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.

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 Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [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) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Neben dieser Unterscheidungsfunktion kommt der Marke eine Herkunftsfunktion zu, die als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden wird (MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 1 N. 28 ff.). Marken können unter anderem in einer dreidimensionalen Form in Kombination mit einer Farbe bestehen (Art. 1 Abs. 2 MSchG).

Bei dreidimensionalen Marken wird zwischen "Formmarken" und "übrigen dreidimensionalen Marken" unterschieden. Bei Formmarken besteht das Zeichen in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst, bei den übrigen dreidimensionalen Marken tritt das Zeichen als selbständige Kennzeichenform physisch neben Ware oder Verpackung (BVGE 2010/31 *Kugelschreiber* E. 2.3 S. 433 mit Verweis u.a. auf BGE 129 III 514 E. 2.1 *Lego* und BGE 120 II 307 E. 2a *The Original*).

3.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Liechtenstein. Gemäss dem revidierten Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4; vgl. AS 2009 287) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Liechtenstein und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.

Ohne Übergangsbestimmungen entfalten Rechtsänderungen grundsätzlich nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen Verfügung in Kraft getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX

UHLMANN,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, N. 326 f.). In Abweichung davon sind Verfahrensvorschriften in der Regel mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N. 327a). Die Vorschriften des MMP sind als Verfahrensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung bei KARL-HEINZ FEZER, Einleitung, in: ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, München 2007, N. 50 ff.).

3.1. Die am 1. September 2008 in Kraft getretene Änderung des Art. 9^{sexies} MMP hat jedoch keine Auswirkungen auf die Frist der Schutzverweigerung: Eine eventuelle Schutzverweigerung hat die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP – wie bereits nach Art. 5 Abs. 2 MMA – vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen (vgl. JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2008 571, 572). Zwar hat die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP erklärt, die Frist von einem Jahr werde durch 18 Monate ersetzt, diese Erklärung hat aber keine Wirkung zwischen MMA-Mitgliedern (Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. b MMP; LARA DORIGO, Internationale Markenregistrierung, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Vorbemerkungen Art. 44-46a N. 18).

Die internationale Registrierung Nr. 909 545 wurde noch vor Inkrafttreten der Neufassung des MMP am 27. Dezember 2007 notifiziert und die Vorinstanz erklärte die provisorische Schutzverweigerung am 3. November 2008. Die Vorinstanz hat die Jahresfrist auf jeden Fall gewahrt, weshalb vorliegend auf weitergehende Ausführungen zu übergangsrechtlichen Fragestellungen verzichtet wird.

3.2. Sowohl unter Geltung des Art. 5 Abs. 1 MMP wie auch gemäss Art. 5 Abs. 1 MMA darf einer international registrierten Marke der Schutz verweigert werden, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Ausschlussgrund ist auch im MSchG vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts – sofern sie sich nicht im

Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben – vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*).

4.

Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247 [zit. Marbach, SIWR], CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

4.1. Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometrische Grundelemente sowie 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 133 III 345 E. 3.1 *Trapezförmiger Verpackungsbehälter* mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 *Lego*). Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 *Panton-Stuhl*, und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 *Behälter für Körperpflegemittel*, je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 193, 200, vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden lässt (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 *Wellenflasche* mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 *Swatch*). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder

Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b *The Original*; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 *Panton-Stuhl*, BGE 133 III 346 E. 3.3 *Trapezförmiger Verpackungsbehälter*). Farben bilden grundsätzlich Gemeingut, da sie für den Verkehr freihaltebedürftig sind (MARBACH, SIWR, N. 348).

4.2. Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis auf BGE 120 II 310 *The Original*). Die Originalität muss bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (Urteil des BGer 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999, in: sic! 2000 286 E. 3c *Runde Tablette*, vgl. das Urteil des BGer 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 *Lindor-Kugel* und das Urteil des BVer B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.3 *Minitoilette* mit Hinweisen).

Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (vgl. MARBACH, SIWR, N. 485, WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 125, NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 30, mit weiteren Hinweisen). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der Hinterleger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Wie bei Formmerkmalen (E. 4.1) ist dabei zu differenzieren, ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird. Eine durch die Farbgebung bedingte Spezifizierung im Erinnerungsbild ist zudem nicht mit einer Individualisierung im markenmässigen Sinn gleichzustellen (vgl. MARBACH, SIWR, N. 488 f.). In diesem Zusammenhang ist bei einer aus Form und Farbe kombinierten Marke im Einzelfall zu prüfen, bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug erwartet wird. Es fragt sich weiter, inwieweit sich die beiden Elemente gegenseitig beeinflussen: Damit die Kombination im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt,

muss der unterscheidungskräftige Teil dominieren. Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke in ihrem Gesamteindruck nicht durch das banale Element relativiert werden.

4.3. Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 *Panton-Stuhl* mit weiteren Hinweisen; MARBACH, SIWR, N. 212).

5.

Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 3 [zit. Marbach, Verkehrskreise]). Im vorliegenden Fall beansprucht die Marke Nr. IR 909 545 "roter Koffer" im Wesentlichen Schutz für verschiedene Montageelemente aus Metall oder Kunststoff, elektrische und handbetätigte Werkzeuge und Geräte einschliesslich deren Einzelteile und Zubehör, verschiedene Apparate und Geräte einschliesslich deren Zubehör sowie Dichtungs- und Isoliermaterial in den Klassen 6-9 und 17.

5.1. Die Beschwerdeführerin führt aus, die beanspruchten Waren wiesen eine spezielle, für den professionellen Gebrauch zugeschnittene Konstruktion auf und seien als solche auch nicht in üblichen Heimwerkergeschäften zu finden. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis des vorliegenden Zeichens sei "fast identisch" mit jenem der Marke "Outperform.Outlast.", in welchem Fall das Bundesverwaltungsgericht aufgrund eines schmalen Warenbereichs in erster Linie Baufachleute und Handwerker als relevante Verkehrskreise definiert habe (Urteil des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 *Outperform.Outlast.* E. 4). Die Beschwerdeführerin macht damit eine Gleichbehandlungspflicht geltend, die im Vergleich zur Marke "Outperform.Outlast." eine unterschiedliche Beurteilung der massgeblichen Verkehrskreise verbiete.

Nach Ansicht der Vorinstanz ist der vorliegend beanspruchte Warenbereich mit Formulierungen wie "tels que, y compris, notamment" als breit zu qualifizieren. Es sei davon auszugehen, dass alle Waren auch vom Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen würden.

5.2.

5.2.1. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV, SR 101). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28).

Die Beschwerdeführerin ist selbst Inhaberin der von ihr beigezogenen Voreintragung "Outperform.Outlast." (Marken Nr. IR 913 596). Hierbei gilt vorab festzuhalten, dass der Markeninhaber nach bundesgerichtlicher Praxis gegenüber sich selbst keinen Anspruch auf Gleichbehandlung hat (dazu PHILIPP DANNACHER, Die Bedeutung der Rechtsgleichheit für das schweizerische Markenprüfungsverfahren, in: Jusletter 20. Dezember 2010, N. 17 mit Hinweis auf die Praxis des BVGer in N. 71). Unabhängig davon sind die Warenverzeichnisse der beiden Zeichen der Beschwerdeführerin lediglich bezüglich der Klasse 9 identisch. In den anderen sich überschneidenden Klassen (6, 7 und 8) beansprucht die Marke "Outperform.Outlast." weitere Produkte und führt zusätzlich Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 1, 13, 20 und 37 auf. Dass für die Marke "Outperform.Outlast." ein eher schmaler Warenbereich belegt sei und sich die massgeblichen Verkehrskreise in erster Linie aus Baufachleuten und Handwerkern zusammensetze, folgerte das Bundesverwaltungsgericht aus der mehrfachen Erwähnung im Verzeichnis, die Waren seien zur Verwendung für gewerbliche Zwecke vorgesehen ("usage commercial", Urteil des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 *Outperform.Outlast.* E. 4). Eine derartige Einschränkung wird beim vorliegend strittige Zeichen "roter Koffer" jedoch nicht erwähnt, so dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke "Outperform.Outlast." enger gefasst ist. Es handelt sich entsprechend nicht um vergleichbare Fälle, womit die Beschwerdeführerin aus dem Urteil B-684/2009 vom 24. Juni 2009 *Outperform.Outlast.* nichts für sich ableiten kann.

5.2.2. Das vorliegend beanspruchte Warenverzeichnis, insbesondere bestehend aus Montageelementen wie Nägeln, Schrauben, Dübeln, Aufhängern usw. oder Werkzeugmaschinen wie Bohrmaschinen, Bohrhämmern, Sägen, Schleifmaschinen usw., wird wie gezeigt nicht weiter eingeschränkt und richtet sich damit nicht nur an ein Fachpublikum sondern auch an Heimwerker. Dass Hobby-Handwerker die aufgeführten grösseren und teureren Werkzeuge oder Vermessungsinstrumente weniger häufig kaufen (sondern vermehrt mieten) als Baufachleute, ändert nichts daran, dass auch das handwerklich interessierte Durchschnittspublikum zum Abnehmerkreis der entsprechenden Produkte gehört.

Die Verkehrskreise sind anhand normativ objektiver Produkte zu bestimmen (MARBACH, SIWR, N. 182, DERS., Verkehrskreise, S. 9). Unerheblich ist dabei, dass die Beschwerdeführerin selbst ihre Produktpalette, die wesentlich aus der beanspruchten Warenliste besteht, vor allem online (www.hilti.ch) und über eigene Hilti Center, nicht aber in üblichen Heimwerkergeschäften vertreibt. Lediglich ergänzend

ist hier anzufügen, dass sich die Produkte der Beschwerdeführerin über Internet-Plattformen wie ebay.ch oder ricardo.ch vorwiegend unter der Kategorie "Heimwerker" bzw. "Handwerk & Garten" finden lassen (vgl. www.ebay.ch und www.ricardo.ch > Suchbegriff "Hilti", besucht am 23. März 2011).

5.3. Rein hilfsweise erklärte sich die Beschwerdeführerin bereit, ihr Warenverzeichnis insoweit zu beschränken, als die verwendeten Begriffe "tels que", "y compris" und "notamment" durch "à savoir" ersetzt oder gestrichen werden. Damit würde an Stelle einer offenen Aufzählung der einzelnen Befestigungselemente, Werkzeuge und Instrumente in den Klassen 6-9 eine abschliessende Liste derselben treten. In Bezug auf die massgeblichen Adressaten der beanspruchten Waren änderte sich nach den oben stehenden Ausführungen jedoch nichts.

5.4. Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass sich die massgeblichen Verkehrskreise für die Produkte, wie sie im beanspruchten Verzeichnis definiert sind, nicht nur aus Baufachleuten sondern auch aus Hobbyhandwerkerinnen und -handwerkern zusammensetzen.

6.

Wie die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen "roter Koffer" verstehen und welchen Sinn sie ihm beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche das Zeichen beansprucht wird (MARBACH, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a *The Original*, Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 *Tetrapack*).

6.1. Die Internationale Registrierung, um deren Schutz in der Schweiz ersucht wird, stellt eine Verpackungsform für die beanspruchten Waren und damit eine Formmarke im engeren Sinn dar (BGE 120 II 309 E. 2a *The Original* mit Hinweisen). Konkret zeigt die abgebildete Form einen Koffer. Dieser hat eine rechteckige Form mit glatter Fläche. Die abgerundeten Längskanten oben und unten lassen auf eine Hartschalenform schliessen. Die Farbe seines Rumpfes ist rot. In der Mitte oben ist ein schwarzer Griff in der Kofferform integriert. Auf beiden Seiten davon lassen sich zwei schwarze Verschlüsse erkennen. Der Koffer ist mit einer abgesetzter Kante versehen, die sich auf Griffhöhe in Längsrichtung über den ganzen Koffer zieht.

6.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, im Bausektor würde die Farbe – insbesondere im Zusammenhang mit Werkzeugkoffern – als Unternehmenskennzeichen wahrgenommen. Schriftzüge und Logos würden wegen Schmutz und Staub auf der Baustelle verblassen und der ästhetische Zweck der Farbgestaltung trete in den Hintergrund, zumal die Baufachleute darauf keinen Wert legen. Die Vorinstanz bestreitet das Vorliegen einer Unterscheidungskraft des Zeichens "roter Koffer".

6.3. Die vorliegend umstrittene Form stellt einen gebräuchlichen Koffer dar, wie er als Verpackung für Waren wie die beanspruchten üblich sowie funktional bedingt ist und entsprechend erwartet wird. Weder die Griffe noch die Verschlüsse oder Kanten und Liniengestaltungen sprechen für eine Abweichung vom bekannten Formenschatz. Die Form bestimmt den Gesamteindruck nicht wesentlich mit und ist nicht stark kennzeichnend. Das Zeichen enthält keinen besonderen Effekt wie beispielsweise einen Schriftzug oder einen Bildzusatz, der im Gesamteindruck einen Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware erkennen lassen würde (vgl. BVGE 2007/35 *Goldrentier* E. 5 S. 440). Es fragt sich deshalb, ob das Freihaltebedürfnis der Kofferform hier durch die Kombination mit den Farben Rot und Schwarz genügend reduziert wird, dass das Zeichen vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird.

Im Gegensatz zur schwarzen sticht die rote Farbgebung hervor und bewirkt beim Publikum einen Wiedererkennungseffekt (siehe auch die Webseite der Beschwerdeführerin unter www.hilti.ch, wo auf schwarz-weißen Fotos bestimmte Elemente wie bspw. Werkzeugkoffer mit roter Farbe eingefärbt sind und so visuell hervortreten). Bei den angesprochenen Verkehrskreisen – die entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin nicht rein aus Fachleuten der Baubranche bestehen (vgl. E. 5) – steht die Farbe Rot des Koffers jedoch als Gestaltungs- und nicht als Unterscheidungsmittel im Vordergrund. Eine allfällige Unterscheidungskraft würde entsprechend eher anhand der – hier wie gesehen als banal zu qualifizierenden – Form oder aber an einem Schriftzug bzw. Logo erwartet, das vielleicht nicht im Schmutz und Staub auf der Baustelle, wohl aber beim Erwerb der Produkte sichtbar sein dürfte.

Schliesslich hat die – meist in leuchtendem Ton verwendete – Farbe eines Werkzeugkoffers auch auf einer Baustelle vordergründig eine rein praktische Funktion, indem sie spezifisches Werkzeug bzw. dessen Verpackung und Aufbewahrungsort auffällig kennzeichnet. Dies mag beispielsweise wichtigere oder wertvollere Maschinen vor Diebstahl oder anderem Verlust schützen, es ist damit aber keinem Gebrauch im markenrechtlichen Sinn gedient.

Im Gesamteindruck dient das Zeichen allenfalls der Unterscheidung einzelner Produkte von anderen und wird als Hinweis auf das im Koffer befindliche Werkzeug, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis

wahrgenommen. Die Kombination von Form und Farbgestaltung führt damit vorliegend noch zu keinem markenmässigen Verständnis des Zeichens.

6.4. Eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "roter Koffer" wurde nicht geltend gemacht und ist daher nicht zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer vom 24. November 2009 B-6430/2008 *IPHONE* E. 3.5 mit Hinweisen). Sie wäre ausserdem bereits deshalb zu verneinen, weil das Zeichen nicht wie in der Notifikation dargestellt, sondern stets mit der Aufschrift "HILTI" in dicker weisser Schrift und mit waagrechten Rillen ausgestattet gebraucht wird (vgl. www.hilti.ch > Produkte > Schraubtechnik > Zubehör > Koffer, besucht am 23. März 2011).

7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale Marke als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zu qualifizieren ist. Die Vorinstanz hat ihr zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens 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. 4^{bis} 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 490 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 Marken.

Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (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. 2'500.– verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 909 545; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Sibylle Wenger Berger

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 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 8. April 2011