Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7422/2006
{T 0/2}

Urteil vom 3. Mai 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter), Richter Bernard Maitre, Richter Marc Steiner; Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

M._____,
vertreten durch Herrn RA Matthias Städeli und RA Dr. Gregor Wild, Rentsch & Partner, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

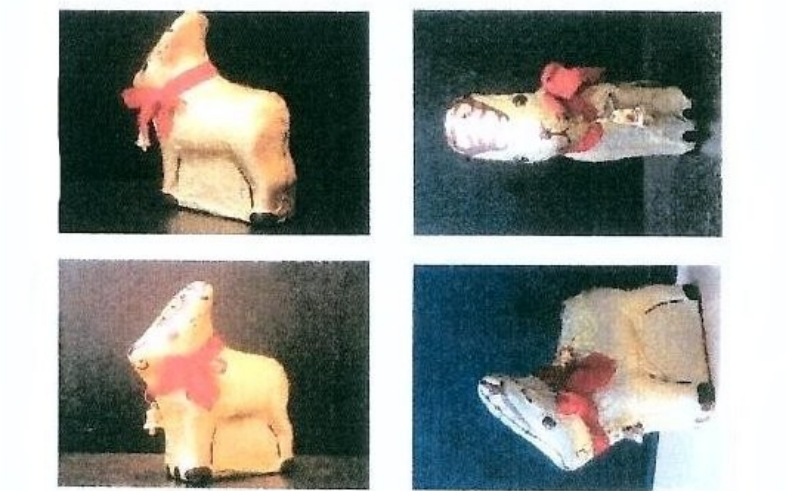
Vorinstanz

betreffend

Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 57447/2004 "Goldrentier" (3D)

Sachverhalt:

A. Am 24. Juni 2004 hinterlegte die Beschwerdeführerin die nachstehende dreidimensionale Marke für "*Schokolade, Schokoladewaren*" in Klasse 30 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz):



B. Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 8. November 2004, da die Marke nicht unterscheidungskräftig sei.

C. Mit Schreiben vom 10. Januar 2005 begründete die Beschwerdeführerin ihren abweichenden Rechtsstandpunkt in Bezug auf die Unterscheidungskraft der Marke.

D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 9. März 2005 an ihrer Einschätzung der Rechtslage fest, da die Form nur unwesentlich von der banalen Darstellung eines Hirschs oder Rentiers abweiche.

E. Am 1. Juli 2005 ersetzte die Beschwerdeführerin die Abbildung der Marke durch eine neue Abbildung, worauf die Marke auf ihrer linken Seite den Schriftzug "Lindt" trägt:

F. Am 5. September 2005 verneinte die Vorinstanz die Unterscheidungskraft der Marke auch in der neuen Darstellung.

G. Mit Schreiben vom 7. November 2005 und 10. Januar 2006 hielten beide Seiten an ihren bereits geäusserten Auffassungen fest.

H. Am 9. März 2006 reichte die Beschwerdeführerin erneut eine geänderte Abbildung der Marke ein und erklärte dazu, dass der Schriftzug "Lindt" nun auf beiden Seiten der Marke verwendet werde. Die Marke wurde nun wie folgt dargestellt:

I. Mit Schreiben vom 1. Juni 2006 verfügte die Vorinstanz die Verschiebung des Hinterlegungsdatums der Marke auf den 9. März 2006. Sie verneinte ihre Unterscheidungskraft dennoch, da die beidseitige Verwendung des Schriftzuges "Lindt" in der Abbildung nicht deutlich zum Ausdruck komme und zudem nicht genügen würde, um die Marke in ihrem Gesamteindruck zu "umfassen".

J. Mit Schreiben vom 23. August 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

K. Am 13. Oktober 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs.

L. Hiegegen erhob die Beschwerdeführerin am 14. November 2006 Beschwerde an die eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum und stellte die Rechtsbegehren:

1) Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 13. Oktober 2006 sei aufzuheben.

2) Die unter der Gesuchs-Nr. 57447/2004 hinterlegte Marke "Gold Reindeer" (3D) sei ohne Einschränkung für "Schokolade und Schokoladenwaren" (Klasse 30) in das Markenregister einzutragen.

3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners.

M. Mit Verfügung vom 16. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

N. Mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2007 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

O. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 2. Februar 2007 verzichtet.

P. Mit Schreiben vom 23. März 2007 beantragte die Vorinstanz, das Verfahren aus Rücksicht auf ein hängiges Parallelverfahren vor dem Bundesgericht zu sistieren. Die Beschwerdeführerin erklärte mit Schreiben vom 19. April 2007, sie sähe keinen Grund dem Sistierungsgesuch zuzustimmen.

Q. Mit Verfügung vom 26. April 2007 wies das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsgesuch der Vorinstanz ab.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes/VGG, SR 173.32). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes/VwVG (SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes/MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher Formen 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 120 II 310 E. 3b *The Original*, 129 III 525 E. 4.1 *Lego*). Eine nur individuelle und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohnte oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (P. Heinrich/ A. Ruf, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, 402, M. Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796, BGE 130 III 334 E. 3.5 *Swatch*).

3. Als gewohnt und erwartet – und damit als nicht unterscheidungskräftig im Sinne der vorstehenden Ausführungen – hat die Rechtsprechung einerseits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Originalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hinausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 *Lego*, 131 III 129 E. 4.3 *Smarties*).

Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt auch mit Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130 E. 4.4 *Smarties*, RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 *Eiform*, sic! 2003, 499 E. 9 *Weissblaue Seifenform*, sic! 2003, 805 E. 5 *Zahnpastastränge*, sic! 2001, 129 E. 7 *Baumkuchen*). Solche Gebrauchskonventionen können sich unter anderem aus kulturellen Zusammenhängen ergeben. Die Gewohnheiten und Erwartungen sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln, ohne dass die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE 131 III 134 E. 7.2 *Smarties,* RKGE in sic! 2005, 472 E. 8 *Wabenstruktur*, sic! 2000, 299 E. 4 *Fünfeckige Tablette*), und die ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu würdigen (BGer in sic! 2000, 286 E. 3b *Runde Tablette,* BGE 120 II 149 E. 3b/aa *The Original*, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. *Tetrapack*, sic! 2000, 702 E. 4 *Tablettenform*). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei keine übertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination an sich gemeinfreier Elemente ergeben (M. Luchsinger, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 196, C. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 124 zu Art. 2 MSchG; RKGE in sic! 2004, 502 *Eistorte*). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publikum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (Streuli-Youssef, S. 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (Heinrich/Ruf, S. 401 m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 S*marties*). Auch besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 *Lego,* Art. 2 lit. b MSchG).

4. Schokolade in farbig bedruckter Folie und in Form stilisierter Tiere wird, wie die Vorinstanz zurecht feststellt, in der Schweiz häufig verkauft. Die angemeldete Form ist ohne Zuhilfenahme der Fantasie als Spielart dieser Gruppe von Schokoladeprodukten erkennbar, auch wenn man nicht von allen Seiten sieht, dass sie ein Rentier darstellt. Gewisse Formelemente wie die braune Zeichnung der Beine, der Hufe und des Gesichts auf der Folie werden durch diese Tierfigur mitthematisiert und erscheinen darum, wenn man davon absieht, dass die Darstellung eines Rentiers im Unterschied zu derjenigen hier heimischer Tierarten allenfalls von kulturell bedingten Gebrauchskonventionen abweicht, wenig ungewöhnlich. Angemeldet und vorliegend zu beurteilen ist jedoch nicht die abstrakte Idee, ein Rentier aus Schokolade anzubieten. Gegenstand des vorliegenden Falles ist die angemeldete individuelle Form. Auffällig und für eine solche Tierdarstellung untypisch sind die hochgezogene, dreieckige Kopfform mit dem nur von vorne ganz sichtbaren, aufgemalten Geweih, das rote Band mit der Glocke, die goldene Farbe des Tieres und der auf beiden Seiten angebrachte Schriftzug "Lindt" mit einem Firmensignet.

5. Es ist zu prüfen, ob der "unterscheidungskräftige Teil dominiert" (BGE 120 II 310 E. 3b *The Original*), also ob diese auffälligen Bestandteile im Verhältnis zu den gewöhnlichen Elementen der Tierdarstellung überwiegen

und im Gesamteindruck der angemeldeten Form auf ihre betriebliche Herkunft hinweisen. Das ist der Fall. Zwar fügen sich auch die eigentümliche Kopfform und Geweihbemalung in den Kontext der Tierdarstellung ein, so dass keines der dreidimensionalen Merkmale der Marke für sich allein unterscheidungskräftig wäre. Doch führt die Kombination der Elemente im Zusammenspiel dank der überlegten Farb- und Stilwahl und in Verbindung mit dem deutlich sichtbaren Schriftzug "Lindt" über das Thema eines blossen Schokoladetiers hinaus. Im Gesamteindruck der Marke wird so ein erkennbarer Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen, und wirkt die Marke unterscheidungskräftig.

6. Die Vorinstanz hat am 1. Juli 2005 ihre Prüfungspraxis bei Formmarken in Bezug auf zweidimensionale Bestandteile auf Formen verschärft. Seither bestimmt sie in internen Prüfungsrichtlinien, dass ein unterscheidungskräftiger Schriftzug den banalen Charakter einer angemeldeten, banalen Form nicht wesentlich beeinflusse, solange er nur auf einer Seite derselben angebracht sei (IGE-Richtlinien in Markensachen, *www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf*, Ziff. 4.10.3.1). Als Begründung erwähnt die Vorinstanz in publizierten "Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Markenbereich" vom 22. Juni 2005, mit dieser Praxisänderung solle sichergestellt werden, dass Inhaber von Formmarken nicht andere Marktteilnehmer durch eine "faktische Sperrwirkung" der Marke am Gebrauch banaler Formen hinderten. Gestützt auf diese Regel urteilte die Vorinstanz im vorliegenden Fall, dass der Schriftzug "Lindt" den Gesamteindruck der Marke nicht wesentlich beeinflusse.

7. Die Sorge der Vorinstanz ist in diesem Fall jedoch unbegründet, da es sich um keine banale, freihaltebedürftige Form handelt, sondern um das Zusammenspiel von Gestaltungselementen, die zum Teil ungewöhnlich sind und in der oberen Mitte der Längsseiten durch den bekannten Schriftzug "Lindt" ergänzt werden, wo er am leichtesten ins Auge sticht. Verwendet ein anderer Marktteilnehmer zufällig dieselben Konturen, Proportionen oder die goldene Farbe dieser Marke, wird er ihrem Gesamteindruck dadurch nicht nahekommen. Eine "faktische Sperrwirkung" ist nicht ersichtlich: Von dieser Mitverwendung wird er gestützt auf die Marke nicht abgehalten werden können. Ahmt er dagegen die Farbkombination, Zeichnung und den Schriftzug nach, soll sich die Beschwerdeführerin mit Fug dagegen wehren können. Für die Annahme eines Freihaltebeürfnisses am Zusammenspiel dieser Elemente besteht kein Anlass.

8. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz gleichzeitig mit ihrer Markenänderung vom 9. März 2006 erklärte, dass sie den Schriftzug "Lindt" auf beiden Seiten des Rentiers verwende. Dadurch wird er bei marktüblicher Aufstellung des Tiers von allen Seiten leicht gesehen. Im angefochtenen Entscheid zweifelt die Vorinstanz zwar daran, ob der Schriftzug auf der rechten Seite nicht doch weggelassen werde, da die neue Abbildung nur die linke zeige. Es wäre jedoch überspitzt, das identische Seitenbild der Form auch von rechts zu verlangen, da die Vorinstanz die Anmelder zugleich verpflichtet, die Form in einem Quadrat von nur 8 Zentimetern Seitenlänge vollständig abzubilden (vgl. das Anmeldeformular der

Vorinstanz unter *www.ige.ch/D/bestell/documents/m530d.pdf*), was für zweidimensionale Marken genügen mag, für die Darstellung einer dreidimensionalen Marke aber Einschränkungen bedeutet. Dass eine Abbildung des Rentiers von rechts fehlt, lässt darum nicht den Schluss zu, dass der Schriftzug nur auf einer Seite angebracht werden soll. Die Vorinstanz hätte in diesem Punkt nur nach Klärung des Sachverhalts durch Rückfrage von dem für die Beschwerdeführerin ungünstigeren Sachverhalt ausgehen dürfen. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Schriftzug den Gesamteindruck der Marke auf jeden Fall wesentlich prägt, auch wenn es sie nicht als Ganzes umfasst.

9. Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.

10. Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

11. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). 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 Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 13. Oktober 2006 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.
2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'200.-- zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. 57447/2004; mit Gerichtsurkunde)
   - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (per A-Post, zur Kenntnis)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

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

Versand am: 4. Mai 2007