



## **Urteil vom 5. Februar 2014**

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**Sulzer Mixpac AG,**  
Rütistrasse 7, 9469 Haag (Rheintal),  
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Treis und  
Eva-Maria Strobel, Backer & McKenzie, Holbeinstrasse 30,  
Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,**  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Verfügung vom 24. Januar 2012 betreffend die schweizerischen Markeneintragungsgesuche Nr. 58663/2009 (fig.) und Nr. 58664/2009 (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

Am 7. August 2009 meldete die Sulzer Mixpac AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit den Gesuchsnummern 58663/2009 und 58664/2009 zwei dreidimensionale Marken mit Farbanspruch zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Beide Marken beanspruchen eine Priorität gestützt auf ihre Eintragungen als Gemeinschaftsmarken beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und sind für die Waren *"Mischgeräte zur Verwendung mit Abgabeeinrichtungen für Zweikomponentenmischungen für zahnmedizinische Zwecke"* in Klasse 10 hinterlegt. Die Marken haben folgendes Aussehen:

- Gesuch Nr. 58663/2009 mit Farbanspruch Gelb (Pantone 107C):



- Gesuch Nr. 58664/2009 mit Farbanspruch Türkis (Pantone 320C):

**B.**

Nachdem die Hinterlegerin zur Einreichung der Prioritätsbelege aufgefordert wurde und ein Vertreterwechsel stattfand, beanstandete das Eidgen

nössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) mit Schreiben vom 15. Februar 2010 die Markeneintragungsgesuche materiell. Dabei stellte die Vorinstanz fest, dass die Formen für sämtliche beanspruchten Waren gemeinfrei seien und die Gesuche entsprechend vollumfänglich zurückgewiesen werden müssten. Zur Begründung führte sie an, die Formen würden die beanspruchten Produkte darstellen und nicht genügend von den im betreffenden Warensektor üblichen Formen abweichen. Ausserdem sei eine farbliche Gestaltung üblich, sodass auch diese Kombination den Marken nicht die erforderliche Unterscheidungskraft verleihen würde.

### **C.**

Mit Schreiben vom 14. April 2010 entgegnete die Beschwerdeführerin, die beanspruchten Waren seien auf den professionellen Bereich zugeschnitten und als solche keine Alltagswaren. Es handle sich nicht um banale Zeichen, sondern je um eine Kombination von Form und Farbe, die aufgrund der Gewohnheiten und Erwartungen der massgeblichen Verkehrskreise – bestehend aus Fachkräfte der Dentalbranche, namentlich Zahnärzte – als betrieblicher Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren diene. Gerade die spezifische Kombination von Form und Farbe gelte im Dentalbereich als Hauptunterscheidungsmerkmal und werde von den Abnehmern explizit gesucht. Der ästhetische Zweck von Form und Farbe trete dabei in den Hintergrund. Stattdessen kennzeichne diese die beanspruchten Warenformen im markenrechtlichen Sinne.

### **D.**

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 15. Juli 2010 an ihrer Zurückweisung fest. Sie führte mit Hinweis auf zwei Recherchen mit der Internetsuchmaschine Google zu "mixing tip" und "mixing nozzle" aus, dass die hinterlegten Form- und Farbkombinationen üblich und daher dem Gemeingut zuzurechnen seien. Auch wenn als Verkehrskreise in erster Linie Fachkräfte wie Zahnärzte in Frage kämen, und diese die Farb- und Formgestaltung der hinterlegten Marken mit einem spezifischen Unternehmen in Verbindung bringen würden, führe dieser Wiedererkennungseffekt lediglich zu einer Unterscheidungsfunktion der Zeichen. Diese Funktion sei jedoch von einem betrieblichen Herkunftshinweis zu unterscheiden.

### **E.**

Die Beschwerdeführerin bestätigte daraufhin mit Schreiben vom 17. November 2010 innert wieder hergestellter Frist ihre bisherige An-

sicht. Von den relevanten Verkehrskreisen würde die kombinierte Marke als Unternehmenshinweis für die spezifischen Produkte wahrgenommen, was die Vorinstanz in ihrem letzten Schreiben grundsätzlich nicht bestritten habe. Weiter wies die Beschwerdeführerin auf den Umstand hin, dass die von der Vorinstanz vorgebrachten Rechercheergebnisse betreffend den vorliegend einzig relevanten "mixing tip" entweder Produkte der Beschwerdeführerin oder Nachahmungen aufzeigen. In diesem Fall von Formenvielfalt zu sprechen, gehe zu weit. Schliesslich hielt die Beschwerdeführerin erneut fest, dass die gewählte Form weder technisch bedingt, noch banal sei.

#### **F.**

Mit Schreiben vom 17. Februar 2011 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest. Zur Untermauerung, dass die gewählte Form technisch bedingt bzw. funktional sei, legte sie verschiedene Internetauszüge mehrheitlich asiatischer Hersteller von Mischkanülen, welche der hinterlegten Form ähneln, vor. All diese Waren würden in die Schweiz geliefert.

#### **G.**

Am 29. August 2011 fand auf Gesuch der Beschwerdeführerin eine Besprechung betreffend die beiden Markeneintragungsgesuche zwischen Vertretern der Hinterlegerin und der Vorinstanz statt. Dabei wurden im Wesentlichen die jeweiligen Standpunkte wiederholt.

#### **H.**

Innert erstreckter Frist nahm die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 18. Oktober 2011 im vorinstanzlichen Verfahren letztmals Stellung. Sie verwies dabei insbesondere darauf, dass den hinterlegten Formen in einem deutschen lauterkeitsrechtlichen Verfahren vor dem Oberlandesgericht Köln je die wettbewerbliche Eigenart bescheinigt worden sei. Dies müsse auch im vorliegenden Eintragsverfahren berücksichtigt werden. Schliesslich machte sie auf der Grundlage von sechs dreidimensionalen Marken, welche ebenfalls für Waren der Klasse 10 hinterlegt wurden, einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend.

#### **I.**

Am 24. Januar 2012 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der schweizerischen Markeneintragungsgesuche Nr. 58663/2009 (fig.) und Nr. 58664/2009 (fig.) für alle beanspruchten Waren. Die hinterlegten Formen seien in diesem Warenbereich üblich. Auch die Kennzeichnung durch Farben sei gewöhnlich, so dass die Kombination der üblichen Form

mit einer bestimmten Farbe nicht unterscheidungskräftig sei. Die Formen gehörten daher zum gewöhnlichen und demgemäss banalen Formengut und die Kombination mit einer Farbe sei ein ästhetisch bedingtes Ausgestaltungsmerkmal. Ausserdem spiele der bereits erfolgte Gebrauch der Zeichen keine Rolle für die (ursprüngliche) Unterscheidungskraft.

#### **J.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 27. Februar 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei beiden Marken für alle beanspruchten Waren der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren – unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen wie bereits gegenüber der Vorinstanz vor, die Marken – bestehend aus der Kombination einer bestimmten Form mit einer bestimmten farblichen Aufmachung – seien von Anfang an geeignet gewesen, für die massgeblichen Verkehrskreise einen betrieblichen Herkunftshinweis für die vorliegend beanspruchten Waren abzugeben. Die beanspruchten Waren würden einen speziellen, sehr engen Warenbereich bilden, dessen Abnehmerkreis sich nicht aus Durchschnittsverbrauchern, sondern aus professionellen Fachleuten der Dentalbranche, insbesondere Zahnärzten, zusammensetze. Diese wählen die für sie relevanten Waren in erster Linie anhand von Bildern aus. So dienen den Zahnärzten die Abbildung der speziellen Form der hinterlegten Mischgeräte und deren charakteristische Farbe als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren. Gerade die Form und Farbe der angebotenen Mischgeräte würden daher als Unterscheidungs- und Herkunftsmerkmal aufgefasst. Zur hinterlegten Form hält die Beschwerdeführerin fest, dass diese weder technisch bedingt noch banal sei. Vielmehr würden die Seitenflügel an eine Rakete und der obere Zylinder an einen Dom erinnern. Die Kombination dieser charakteristischen Form mit einer spezifischen Farbe begründe die originäre Unterscheidungskraft der Marken. Im vorliegenden Warenbereich bestehe eine kleine Formenvielfalt. Weiter habe die Vorinstanz fälschlicherweise übersehen, dass in der Schweiz einzig die von der Beschwerdeführerin hergestellten Waren vertrieben würden. So seien die von der Vorinstanz vorgebrachten sogenannten Konkurrenzprodukte entweder Produkte der Beschwerdeführerin oder Nachahmungen. Aufgrund der speziellen Vertriebsstruktur der Beschwerdeführerin würden ihre Produkte nicht von ihr direkt sondern stets über Dritte und daher teils unter deren Marke vertrieben. Ausserdem verstosse die Berücksichtigung der Nachahmungen bei der Beurteilung der Formenvielfalt gegen Treu und Glauben, zumal diese gerade die charakteristische Kom-

bination exakt übernehmen. Schliesslich verweist sie erneut auf die Urteile des Landgerichts Köln und des Oberlandesgerichts Köln und macht zudem auf der Grundlage von sechs dreidimensionalen Marken, welche ebenfalls für Waren der Klasse 10 hinterlegt wurden, einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend.

#### **K.**

Mit Vernehmlassung vom 26. April 2012 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie verweist vorwiegend auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung. Die hinterlegten Formen würden nicht ausreichend vom bestehenden banalen Formenschatz, zu dem auch die Nachahmerprodukte zu zählen sind, abweichen. Die geringfügigen Unterschiede in der Ausgestaltung der Spitze und Basis seien nicht mehr als Varianten der Grundform. Ausserdem sei die Form rein funktional und insbesondere technisch bedingt: Die Seitenflügel und die Raffungen im oberen Bereich dienten einzig der Stabilität. Weiter sei kein Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marken gestellt worden, so dass die Aussagen der Beschwerdeführerin wonach die hinterlegten Formen und Farben bereits heute vom massgeblichen Abnehmer als einen Hinweis auf sie verstanden würden, unbeachtlich seien. Im Übrigen werde diese Behauptung auch nicht substantiiert. Schliesslich bestehe weder ein Anspruch auf Eintragung der gemeinfreien Zeichen gestützt auf eine ausländische Rechtsprechung, welche ausserdem nicht das Markenrecht beschlage, noch seien die Voraussetzungen für eine Eintragung unter dem Titel der Gleichbehandlung erfüllt.

#### **L.**

Am 3. September 2012 reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik ein. Darin hält sie an ihrer bisherigen Begründung für den markenrechtlichen Schutzanspruch beider Formmarken fest und verweist darauf. Ergänzend nahm sie Stellung zur Vernehmlassung der Vorinstanz. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die Tatsache, dass die angemeldeten Formen keinesfalls in ihrer Gesamtheit technisch bedingt seien. Dies würde nur für die Form und Länge des Mischrohrs zutreffen. Die hinterlegten Formen seien daher in hinreichendem Masse willkürlich, unerwartet und originell. Ausserdem sei zu beachten, dass einzig die Beschwerdeführerin die hinterlegten Formen herstelle. Andere, mit der Beschwerdeführerin vergleichbare Hersteller von ähnlichen Mischgerätespitzen hätten andere Formen entworfen, welche zu den nunmehr strittigen Formen kaum Ähnlichkeiten aufweisen würden. Die von der Vorinstanz vorgebrachten, mit

den hinterlegten Marken quasi identischen Formen und Farben, seien ausschliesslich unbefugte Nachahmungen chinesischer Provenienz. Diese als Mitbewerber zu bezeichnen, gehe zu weit. Die Beschwerdeführerin habe mehrfach dargelegt, wer zu ihren Vertriebspartnern gehöre und damit ihre Originalprodukte verkaufe, und wer nicht. Die auf dem seriösen Dentalmarkt vertriebenen Mischgerätespitzen, welche wie die hinterlegten Formen und Farben aussehen, seien Originalprodukte der Beschwerdeführerin.

**M.**

Mit Duplik vom 25. September 2012 hielt die Vorinstanz am Rechtsbegehren auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde und ihre vorangehenden Ausführungen fest. Sie ergänzt, dass es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin für den Markenschutz einer Formmarke nicht ausreiche, wenn die hinterlegte Form der üblicherweise verwendeten nicht ähnlich sei. Vielmehr müsse sich die hinterlegte Form von sämtlichen im betroffenen Warenssegment üblichen Formen auffällig unterscheiden und sich durch Originalität auszeichnen. Einen solch deutlichen Unterschied liege in casu nicht vor und zwar selbst wenn man die angeblichen Nachahmungen nicht berücksichtige, denn die hinterlegte Form stelle eine blosse Variante des üblichen Formenschatzes dar. Sie reichte hierzu weitere Belege ein.

**N.**

Am 1. November 2012 nahm die Beschwerdeführerin innert freigestellter Frist Stellung zu den mit der Duplik eingereichten Beilagen. Sie verweist darauf, dass die von der Vorinstanz vorgebrachten Beispiele nicht Mischgerätespitzen aus der Dentalbranche zeigen würden, weshalb sie grundsätzlich nicht vergleichbar seien. Weiter würden diese Mischgerätespitzen nicht die charakteristischen Formen und damit auch keine Ähnlichkeit mit den hinterlegten Marken aufweisen.

**O.**

Mit Eingabe vom 15. November 2012 beantragte die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung. Diesem Gesuch wurde mit Verfügung vom 16. November 2012 entsprochen.

**P.**

Am 30. Januar 2013 fand am Bundesverwaltungsgericht die beantragte öffentliche Parteiverhandlung statt. Im Wesentlichen wurden dabei sowohl von der Beschwerdeführerin als auch der Vorinstanz die jeweiligen

Standpunkte wiederholt. Die Beschwerdeführerin ergänzte ihre bisherige Argumentation durch den Vortrag ihres ehemaligen Verantwortlichen für den Innovationsbereich und das Intellectual Property Management, der die Zusammenhänge im Dentalmarkt – insbesondere den Vertrieb der beanspruchten Waren – sowie die Funktionsweise und Anwendung eines Mischgerätes und der dazugehörenden Kartusche erläuterte. Weiter verwies dieser auf die Tatsache, dass es der Beschwerdeführerin gelungen sei, ein ansprechendes Produkt im Rahmen der technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen herzustellen. Da sich die Endkunden mittlerweile an der Form- und Farbgebung dieser Waren orientieren würden, um neue Waren zu bestellen, bestehe aus Gründen der Patienten- und Anwendungssicherheit sowie zum Schutz des Images der Beschwerdeführerin und ihrer Vertriebspartner ein Bedürfnis nach einem Schutzmechanismus in Form des Markenschutzes. Dem entgegnete die Vorinstanz, dass bei der Frage der Schutzfähigkeit einer Formmarke einzig das Markenrecht zur Anwendung gelange. Entsprechend seien die lauterkeits- und gesundheitsrechtlichen Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht zu hören.

**Q.**

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilsabwägungen eingegangen.

**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, welches 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 (BGE 134 III 551 E. 2.3 und 553 E. 2.3.4 "*Freischwinger Panton [3D] II*"; 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 [3D]*" E. 2.3 S. 433 mit Verweis u.a. auf BGE 129 III 514 E. 2.1 "*Lego [3D]*" und BGE 120 II 307 E. 2a "*The Original [3D]*").

## 3.

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. BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "*Smarties [3D] / M&M's [3D]*"; 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).

**3.1** 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 da-

her mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "*Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "*Lego [3D]*"). Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "*Freischwinger Panton [3D]*", und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "*Behälter für Körperpflegemittel [3D]*", 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.] 2003 193, S. 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: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, 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 und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "*Wellenflasche [3D]*" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "*Uhrenarmband [3D]*"). 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 [3D]*"; 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 "*Freischwinger Panton [3D] II*", BGE 133 III 346 E. 3.3 "*Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*"). Farben bilden grundsätzlich Gemeingut, da sie für den Verkehr freihaltebedürftig sind (MARBACH, SIWR, N. 348).

**3.2** Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Mar-

kenschutz 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 [3D]*"). 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 Bundesgerichts 4A\_6/1999 vom 14. Oktober 1999, in: sic! 2000 286 E. 3c "*Runde Tablette [3D]*", vgl. das Urteil des Bundesgerichts 4A\_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 "*Lindor-Kugel [3D]*" und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.3 "*Feuchttücherbehälter [3D]*" mit Hinweisen).

Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "*Leimtube [3D]*"; 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 (vgl. Erwägung 3.1 hiervor) 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.

**3.3** 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 "*Freischwinger Panton [3D] II*" mit weiteren Hinweisen; MARBACH, SIWR, N. 212).

**4.**

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 3 [zit. Marbach, Verkehrskreise]). Im vorliegenden Fall sind die Marken in Klasse 10 für "*Mischgeräte zur Verwendung mit Abgabeeinrichtungen für Zweikomponentenmischungen für zahnmedizinische Zwecke*" hinterlegt. Es ist unstreitig, dass Abnehmer dieser Waren zahnmedizinische Fachkreise – insbesondere Zahnärzte – sind. Dieser Beurteilung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an.

**5.**

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "*Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*"; MARBACH, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "*The Original [3D]*", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "*Tetrapack [3D]*"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob den hinterlegten Formen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

**5.1** Die dreidimensionalen Marken, um deren Schutz ersucht wird, stellen eine mögliche Form der beanspruchten Waren und damit eine Formmarke im engeren Sinn dar (BGE 120 II 309 E. 2a "*The Original [3D]*" mit Hinweisen; vgl. auch Erwägung 2 hiervor). Konkret zeigen die abgebildeten Formen je eine Mischgerätespitze. Beide Marken haben die identische Form, beanspruchen aber für ihren Grundkörper – einer oben offenen Verschlusskappe – eine unterschiedlichen Farbe, nämlich Gelb bzw. Türkis. Die Mischgerätespitze besteht aus einem farbigen, zylinderförmigen Basisbestandteil, welcher ringsum in etwa zur Hälfte des Umfangs von kantigen horizontalen Stützwänden sowie vertikalen Flügelementen umschlossen wird. Darauf folgt ein weiterer zahnradförmiger Zylinder mit geringerem Durchmesser und senkrechten, parallelen Linien. Diesem schliesst sich ein sich nach oben hin verjüngender, nicht geriffelter Kegelstumpf an. Ein konisches Element, welches die Spitze des Grundkörpers bildet, trägt schliesslich ein konzentrisch verlaufendes, transparentes Rohr mit deutlich kleinerem Durchmesser.

**5.2** Die Beschwerdeführerin macht geltend, im Dentalbereich werde die spezifische Form und dessen Farbe – insbesondere im Zusammenhang mit Mischgerätespitzen – als Unternehmenskennzeichen wahrgenommen. Die Verkehrskreise würden spezifisch nach dieser Kombination suchen. Farbe und Form seien damit klare Hinweise auf die betriebliche Herkunft der Waren und letztendlich auch deren Qualität. Die Farb- und Formgestaltung erfülle auf diese Weise kennzeichnerische und nicht ästhetische Zwecke. Ausserdem sei sie die einzige Anbieterin, welche die angemeldeten Form- und Farbkombinationen herstelle. Ihre Vertriebsstruktur habe allerdings zur Folge, dass sie verschiedenste Erstausrüster (sogenannte Original Equipment Manufacturer [OEM]) beliefere, welche die Mischgerätespitzen dann unter ihrer eigenen Marke verkaufen würden, so dass die hinterlegten Form- und Farbkombinationen – obschon von ihr hergestellt – auf dem Dentalmarkt unter den verschiedensten Marken angeboten werden. Weiter habe ihr Erfolg auch Nachahmer auf den Plan gerufen. Sofern es sich also bei den Anbietern nicht um Vertriebskunden der Hinterlegerin handle, seien die den hinterlegten Formmarken stark ähnelnden Waren – insbesondere jene asiatischer Herkunft – Nachahmungen. Die Beschwerdeführerin gibt weiter an, dass sie weltweit verschiedentlich gegen solche Nachahmungen gerichtlich vorgegangen sei. Sie ist der Ansicht, dass deren Berücksichtigung bei der Prüfung der Schutzfähigkeit ihrer Markeneintragungsgesuche gegen Treu und Glauben verstosse.

**5.3** Die Vorinstanz bestreitet das Vorliegen einer Unterscheidungskraft der hinterlegten kombinierten Formmarken. Die vorliegend strittigen Formen würden lediglich eine Variante jener Form darstellen, welche üblicherweise im betroffenen Warenssektor verwendet werde. Zu diesem Schluss kommt die Vorinstanz aufgrund diverser Internet-Recherchen mit der Suchmaschine "Google", welche ergaben, dass auf dem Markt etliche Mischkanülen – darunter auch solche asiatischer Herkunft – erhältlich sind, welche bezüglich Form- und Farbkombination mit den hinterlegten Formen identisch sind. Die Vorinstanz schloss in Folge auf eine kleine Formenvielfalt und hielt der Beschwerdeführerin entgegen, dass die hinterlegte Form- und Farbkombination auch von Konkurrenten gebraucht werde.

**5.4** Hierzu ist festzuhalten, dass die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheidendes auffindbaren Formen zu erfolgen hat (BGE 137 III 403

E. 3.3.3 "*Wellenverpackung [3D]*"). Dies schliesst zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auf dem Markt erhältliche Nachahmungen mit ein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 4.2 "*Behälterform [3D]*", B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 6.1 "*Feuchttücherbehälter [3D]*"). Dabei stellt sich die Frage, ob in der Berücksichtigung von allfälligen Nachahmerprodukten in diesem Zusammenhang eine Verletzung des in Art. 2 ZGB statuierten Gebots von Treu und Glauben zu sehen ist, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht. Der Sache nach hätte die Argumentation der Beschwerdeführerin zur Folge, dass die das geltende Markenrecht prägende Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) mit lauterkeitsrechtlicher Begründung relativiert würde. Demgegenüber war nach früherem Recht der Grundsatz der Gebrauchspriorität massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 6 MSchG N. 4; vgl. zur übergangsrechtlichen Bedeutung der Gebrauchspriorität etwa CHRISTOPH GASSER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 6 N. 3 und N 11, oder MARBACH, SIWR, Rz. 726). Im Rahmen der Prüfung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit eines Zeichens ist der Zeitrang einer allfälligen Gebrauchsaufnahme daher nur relevant, wenn sich zwei eingetragene Marken gegenüberstehen (vgl. etwa zur notorisch bekannten Marke MARBACH, SIWR, Rz. 727, oder CHRISTOPH GASSER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 6 N. 11). Dies gilt namentlich auch in Bezug auf den Vorbehalt von Art. 2 ZGB in der Form des Rechtsmissbrauchsverbots (MARBACH, SIWR, Rz. 730). Vorliegend sollen aber nicht die besseren Rechte eines Markeninhabers beurteilt, sondern einzig die Schutzfähigkeit des hinterlegten Zeichens geprüft werden. In diesem Zusammenhang sind daher weder der Zeitrang der Gebrauchsaufnahme des noch nicht im Markenregister eingetragenen Zeichens noch Aspekte des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes von Bedeutung (vgl. auch Erwägung 7 hiernach). Damit hat die Vorinstanz nicht gegen Treu und Glauben verstossen, indem sie die vorgelegten Nachahmungen, welche zum Zeitpunkt der Eintragung bereits auf dem Markt erhältlich waren, als auffindbare Formen berücksichtigt hat. Zuletzt ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Beschwerdeführerin bereits im Eintragungsverfahren von sich aus Konkurrenzprodukte vorgebracht hat (vgl. Ziffer 20 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. April 2010 mit Verweis auf deren Beilage 14; Ziffer 13 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 18. Oktober 2011), welche bei der Definition des Grundformenschatzes berücksichtigt worden sind (vgl. Erwägung 5.6 hiernach).

**5.5** In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist daher festzustellen, dass die Formenvielfalt im beanspruchten Warenssegment selbst unter Berücksichtigung der Nachahmerprodukte, klein ist. An die Abweichung der hinterlegten Formen sind demnach keine qualifizierten Anforderungen zu stellen, da der Grundsatz nicht zur Anwendung gelangt, wonach es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen. Wie die Vorinstanz treffend feststellt, muss die hinterlegte Form dennoch hinreichend vom Erwarteten und Gewohnten abweichen (vgl. Ziff. 8 der Vernehmlassung).

**5.6** Konkret unterscheiden sich die im Warenssegment auffindbaren Formen zwar, verfügen aber über gleiche oder zumindest ähnliche Grundelemente. Alle verfügen sie über einen zylinderförmigen Grundkörper, dem entweder direkt das Mischrohr oder ein Kegelstumpf, in welchem wiederum das Rohr steckt, anschliesst (vgl. Produkte der Firmen Kettenbach, GC Corporation, Coltène Whaledent, DETAX Dental [Beilage 14 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. April 2010]). Die Beschwerdeführerin gibt denn auch selber an, dass die banalen Formen des betroffenen Warenssegments einfache Zylinder- oder Kegelformen sind (vgl. Ziffer 13 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 18. Oktober 2011). Weiter ist die Anbringung von Seitenstützen und Flügelementen – wenn auch in unterschiedlichen Formen – offensichtlich üblich (vgl. Produkte der Firma GC Corporation, Coltène Whaledent, DETAX Dental [Beilage 14 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. April 2010]). Auch die einfarbige Gestaltung des Grundkörpers ist üblich (vgl. Produkte der Firma 3M ESPE [Penta, Mischkanülen, rot], Coltène Whaledent [Affinis, blau], Kettenbach [gelb] in Beilage 14 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. April 2010), wobei durchsichtige Grundkörper ebenfalls auf dem Markt zu finden sind. Die im betroffenen Warenssegment übliche Form entspricht demnach einem monochromen zylinderförmigen Grundkörper mit seitlich angebrachten Flügel- und/oder Stützelementen, dem ein Mischrohr direkt oder aber ein Kegelstumpf, in welchem das Mischrohr steckt, anschliesst.

**5.7** Setzt man die hinterlegte Form nun in Bezug zur soeben definierten üblichen Form, ist festzustellen, dass beide mehrheitlich übereinstimmen. Der hinterlegte Grundkörper und die angebrachten Flügel- und Stützelemente sind üblich und sprechen nicht für eine überraschende Abweichung vom bekannten Formenschatz. Auch die monochrome Färbung des Grundkörpers ist an sich üblich. Ausserdem sind diese Elemente zumindest als funktional beeinflusst zu bezeichnen – auch wenn die Be-

schwerdeführerin dem deutlich widerspricht. Da die Mischgerätespitze auf die Mischpistole aufgeschraubt wird, ist davon auszugehen, dass sich hierfür eine Zylinderform am besten eignet. Wohl könnte auch eine andere Form gewählt werden, denn was den Aufschraubmechanismus angeht, so kommt es v.a. auf die Innengestaltung der Mischgerätespitze an. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich eine Zylinder- bzw. runde Form angenehmer und leichter aufschrauben lässt als eine quadratische. Auch Stützwände und Flügelemente dienen in erster Linie der Stabilität der aufgeschraubten Mischgerätespitzen oder deren Griffigkeit. Vorliegend dienen die Stützelemente am untersten Teil des Grundkörpers auch dem Einrasten beim Aufschrauben der Mischgerätespitze. Schliesslich ist auch die Einfärbung der Form, d.h. die Farbcodierung, im Dentalbereich sowie der Medizin allgemein ein üblicher Hinweis auf die Verwendungsart bzw. Grösse der derart gekennzeichneten Ware (vgl. z.B. die Broschüre "Basisinformationen zu den chirurgischen Verfahren – Straumann® Dental Implant System" abrufbar unter < <http://www.straumann.ch> > Dentaler Fachbereich > Produkte & Lösungen > chirurgische und restaurative Lösungen > Mediathek > Broschüren und Kataloge, besucht am 12. August 2013; Broschüre "Microvette® Kapillarblut-Entnahmesysteme" abrufbar unter < <http://www.praxisdienst.com> > Infusion/Injektion > Blutentnahme > Blutentnahmesysteme > Microvette > Medien, besucht am 12. August 2013). Die Beschwerdeführerin bestreitet zwar, dass ihre Waren farbcodiert seien und gibt an, dass sie die einzige Anbieterin im betroffenen Warenssegment sei, welche die Farben Gelb und Türkis benutze. Solange die monochrome Färbung des Grundkörpers im Warenssegment – wie hier vorliegend – aber üblich ist, kann ihr dies höchstens im Zusammenhang mit einer Verkehrsdurchsetzung dienen. Weiter enthält das Zeichen auch 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). Die Farbgebung, die Form, die Flügel- und Stützelemente sowie deren Anordnung ist damit üblich und entspricht nicht einer "überraschenden" und d.h. originellen Kombination (Urteil des Bundesgerichts 4A\_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 "*Lindor-Kugel [3D]*" sowie Erwägung 3.2 hiervor mit weiteren Hinweisen).

**5.8** Es fragt sich aus diesem Grunde, ob allenfalls die Rillen des oberen Teils des Zylinders den Gemeingutcharakter genügend reduzieren, so dass das Zeichen vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird.

Da die restliche Oberfläche der Verschlusskappe glatt ist, sticht die mit Rillen versehene obere Partie optisch hervor. Es ist aber davon auszugehen, dass die senkrecht angebrachten Rillen in erster Linie eine Funktion erfüllen, nämlich die Verbesserung der Griffigkeit für den Anwender beim Aufschrauben der Mischgerätespitze auf die Mischpistole. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies zwar, und gibt an, man fasse die Mischgerätespitze beim Aufschrauben einzig am Sockel an. Es ist ihr aber in diesem Zusammenhang entgegen zu halten, dass die Verschlusskappe einerseits derart klein ist, dass sie gezwungenermassen ganz und damit auch im gerillten Bereich angefasst wird. Andererseits sind es sich die Abnehmer ganz allgemein gewohnt, dass Rillen an kegelförmige, aufschraubbare Deckel vorwiegend aus Gründen der Griffigkeit angebracht werden. Man denke in diesem Zusammenhang nur an Flaschen- oder Zahnpastatubendeckel. Schliesslich ist der gerillte Abschnitt oberhalb des an sich glatten aber durch hervorstehende Seitenflügel zergliederten Unterteils angebracht, was dem Anwender einen physischen Widerstand ermöglicht. Das Element der Rillen ist damit zumindest technisch mitbeeinflusst, was sich als Formelement ebenfalls im Gemeingut erschöpfen kann (BGE 129 III 514 E. 2.4.4 "*Lego [3D]*", Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 4.3.1 "*Behälterform [3D]*"). Es ist daher festzustellen, dass die angebrachten Rillen im vorliegenden Fall weder als überraschende Gestaltungselemente noch als unerwartet bezeichnet werden können, da sie weder vom gemeinfreien Formenschatz abweichen noch in besonders auffälliger und origineller Weise angeordnet sind. Die Form weicht somit durch die Rillen nicht derart vom Erwarteten und Gewohnten bzw. von banalen Verschlusskappenformen ab, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer als Herkunftshinweis haften bliebe (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "*Wellenverpackung [3D]*"). Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin dieses Formelement womöglich als einzige Anbieterin benutzt, ist für sich allein nicht geeignet, die streitbetreffenden Formen als ungewohnt und überraschend erscheinen zu lassen, zumal selbst wenn eine Form nur durch ein einziges Unternehmen verwendet wird, dieser Umstand für sich allein nicht bewirkt, dass die Form nicht zum Gemeingut gehört (Urteile des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5.2 "*Wellenflasche [3D]*", 4A.4/2003 vom 24. Februar 2004 E. 2.2 "*Uhrenarmband [3D]*"). Die angesprochenen Verkehrskreise werden dieses Element daher nicht als einen Herkunftshinweis sondern als ein funktionales Element erkennen.

**5.9** Daran ändert auch die Gesamtbetrachtung der hinterlegten Formen nichts. Wohl kann man wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht in

der Gestaltung des Grundkörpers zusammen mit den seitlich angebrachten Flügelementen und den gerillten Abschnitten eine Rakete erkennen. Doch erkennt man diese Form, wie von der Vorinstanz zu Recht festgestellt, auch in den Konkurrenzwaren, da jene diese Elemente ebenfalls benutzen. Die Tatsache allein, dass die Beschwerdeführerin eine ästhetisch ansprechende Version hinterlegt hat, ändert nichts daran, dass die Kombination gesamthaft einer Variante der üblichen Form darstellt (BGE 137 III 403 E. 3.3.5 f. "*Wellenverpackung [3D]*").

Im Gesamteindruck dienen die kombinierten Farb- und Formmarken durchaus der Unterscheidung von anderen Produkten im Warenssegment. Als betriebliche Herkunftshinweise werden sie hingegen nicht wahrgenommen, da sie sich zu wenig vom Erwarteten, d.h. dem banalen Formschatz, unterscheiden. Die Kombination von Form und Farbgestaltung führt vorliegend zu keinem markenmässigen Verständnis der Zeichen.

## 6.

Eine Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten Marken wurde nicht geltend gemacht und ist daher nicht zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. November 2009 B-6430/2008 *IPHONE* E. 3.5 mit Hinweisen). Die diesbezüglichen Aussagen der Beschwerdeführerin, wonach die massgebenden Abnehmer die von der Beschwerdeführerin hinterlegte Form- und Farbgebung der beanspruchten Waren bereits als betrieblichen Herkunftshinweis, nämlich als einen Hinweis auf die Beschwerdeführerin, verstünden und sich bei ihrer Bestellung entsprechend daran orientieren, sind daher nicht zu hören.

## 7.

Weiter weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die strittigen Formen in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragen und ihnen in einem deutschen lauterkeitsrechtlichen Verfahren vor dem Oberlandesgericht Köln je die wettbewerbliche Eigenart bescheinigt worden sei. Sie wertet dies als Indiz für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Formen in der Schweiz, insbesondere in Bezug auf die lauterkeitsrechtliche Prüfung vor dem Oberlandesgericht Köln. Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (MARBACH, SIWR, S. 30). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 *Corposana*, mit Verweis auf RKGE in sic! 2003 S. 903 *Proroot*). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen dreidimensionalen Marken haben die

ausländische Voreintragung sowie das lauterkeitsrechtliche deutsche Urteil indessen keine Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis bzw. Rechtsprechung den Ausschlag für die Eintragung geben könnte (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "*Behälterform [3D]*" mit weiteren Hinweisen). Zumal darauf hinzuweisen ist, dass in der Schweiz die Unterscheidungskraft gemäss Art. 3 lit. d UWG auch bejaht werden kann, wenn die Schutzvoraussetzungen unter dem Markenschutzgesetz nicht gegeben sind (PHILIPPE SPITZ/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Peter Jung/Philippe Spitz, Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Bern 2010, Art. 3 lit. d UWG N. 13 mit Hinweis auf BGE 113 II 190 *Le Corbusier*). Die Anforderungen an die lauterkeitsrechtliche Unterscheidungskraft sind demnach nicht übereinstimmend mit jenen im Markenrecht (vgl. Erwägung 5.4 hiavor).

## **8.**

Schliesslich stützt die Beschwerdeführerin ihr Begehren auf das in Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Gleichbehandlungsprinzip. Aus dieser Verfassungsnorm bzw. aus dem Umstand, dass die Vorinstanz am 22. Juli 2004 die dreidimensionalen Marken Nr. 523525, Nr. 523526, Nr. 523527, Nr. 523528, Nr. 523529 und Nr. 523530, welche alle u.a. für "chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate" in Klasse 10 eingetragen wurden und jeweils Formen von Schrauben darstellen, zum Markenschutz zugelassen hat, leitet die Beschwerdeführerin einen Rechtsanspruch auf die Registrierung der vorliegend strittigen Markenhinterlegungen ab.

**8.1** Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des Bundesgerichts 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 *Doppelhelix [fig.]* mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2419/2008 vom 12. April 2010, auszugsweise publiziert in: BVGE 2010/47, E. 10.1 *Madonna* mit Hinwei-

sen). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 *UNOX [fig.]*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot I [fig.]*). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (vgl. etwa BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen).

**8.2** Zum Vorwurf, die Schutzverweigerung der strittigen Markeneintragungsgesuche verletze angesichts der Registrierung der jüngeren Marken das Gleichbehandlungsgebot, hält die Vorinstanz fest, dass die im Rahmen der seitens der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen beanspruchten Waren nicht mit den vorliegend beanspruchten gleich seien und die hinterlegte Form – anders als vorliegend – deren Form nicht darstelle. Schliesslich sei die Vergleichbarkeit auch deshalb zu verneinen, als die angeführten Marken vor acht Jahren eingetragen worden seien.

**8.3** Der vorinstanzlichen Einschätzung ist nicht in allen Punkten zu folgen. Denn obschon die Voreintragungen und die strittigen Gesuche nicht über das wortwörtlich identische Warenverzeichnis verfügen, beanspruchen doch beide Schutz für gleichartige Waren, nämlich Geräte für den zahnärztlichen Einsatz in Klasse 10. Auch ist nicht nachvollziehbar inwiefern die von den Voreintragungen hinterlegten Formen nicht die beanspruchten Warenformen darstellen sollen. Es ist der Beschwerdeführerin daher insofern Recht zu geben, als dass damit zwischen ihren Gesuchen und den Voreintragungen ein – grundsätzlich – vergleichbarer Sachverhalt vorliegt: gleichartige Waren und gleiche Markenart. Mehr kann die Beschwerdeführerin allerdings nicht zu ihren Gunsten ableiten, da diese – inzwischen gelöschten – Marken einerseits vor gut acht Jahren eingetragen wurden und damit nicht die aktuelle Praxis widerspiegeln, so dass sie unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 8 *GREEN PACKAGE*, B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.2 *JumboLine*). Andererseits ist aus der gleichzeitigen Eintragung dieser sechs jeweils praktisch identischen Formmarken nicht auf eine ständige Praxis zu schliessen. Auch hat die Vorinstanz in keiner Weise zu erkennen ge-

ben, dass sie an einer solchen Eintragungspraxis festhalten will. Die Beschwerdeführerin kann deshalb aus den vorgebrachten Eintragungen nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.

## 9.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldeten dreidimensionalen Marken als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG zu qualifizieren sind. Die Vorinstanz hat ihnen zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

## 10.

**10.1** Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten zulasten der unterliegenden Partei umfassen nebst der Gerichtsgebühr auch allfällige Kanzleigebühren (Art. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). 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.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "*Turbinenfuss [3DJ]*"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 3'500.– festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Beschwerdeführerin hat ausserdem die Reproduktion der gesamten vorinstanzlichen Akten (404 Seiten) durch das Bundesverwaltungsgericht verlangt. Die Auferlegung der Kanzleikosten wurde der Beschwerdeführerin in der Verfügung vom 13. Juni 2012 ausdrücklich vorbehalten. Gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. a des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Verwaltungsgebühren des Bundesverwaltungsgerichts (GebR-BVGer, SR 173.320.3) betragen diese Fr. –.50 pro A4 Seite, d.h. vorliegend insgesamt Fr. 202.–. Diese Verwaltungsgebühr

ist ihr ebenfalls aufzuerlegen. Gesamthaft hat die Beschwerdeführerin demnach Kosten von Fr. 3'702.– zu tragen. Dieser Betrag ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.– zu verrechnen. Den darüber hinausgehenden Betrag von Fr. 1'202.– hat die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

**10.2** Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von Fr. 202.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet. Den darüber hinausgehenden Betrag von Fr. 1'202.– hat die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf3/fgr; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

**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 ist in einer Amtssprache abzufassen und 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: 7. Februar 2014