

Tribunale federale  
Tribunal federal

{T 1/2}  
4A\_374/2007 /len

Urteil vom 7. November 2007  
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung  
Bundesrichter Corboz, Präsident,  
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,  
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

Parteien  
August Storck KG,  
Beschwerdeführerin,  
vertreten durch Herren Rechtsanwälte Dr. Roger Staub und/oder Marcel Bircher,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),  
Beschwerdegegner.

Gegenstand  
Schutzverweigerung gegenüber einer Internationalen Registrierung,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 25. Juli 2007.

Sachverhalt:

A.

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

Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) erliess am 14. September 2004 eine vorläufige Schutzverweigerung gemäss Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04; im Folgenden: PVÜ ) sowie Art. 2 lit. a MSchG. Daran hielt das Institut auch nach einer Einschränkung der beanspruchten Waren auf "Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen" fest.

Mit Verfügung vom 8. August 2006 verweigerte das IGE der internationalen Registrierung Nr. 809'523 "marque tridimensionnelle" (chocolats) für alle beanspruchten Waren der Klasse 30, "Schokoladenprodukte, nämlich Pralinen" unter Verweis auf Art. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG den Schutz für die Schweiz.

B.

Mit Urteil vom 25. Juli 2007 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde der Gesuchstellerin ab und bestätigte die angefochtene Verfügung. Das Gericht kam mit dem IGE zum Schluss, die angemeldete dreidimensionale Form weiche nicht genügend von den für Pralinen erwarteten und gewohnten Formen ab, um im Gedächtnis der Abnehmer als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Produkte haften zu bleiben.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Gesuchstellerin die Anträge, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 809'523 (3D-Marke - Pralinenform) den Schutz für die Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zu erteilen. Sie rügt, der angefochtene Entscheid bejahe zu Unrecht den absoluten Schutzverweigerungsgrund der Gemeinfreiheit im Sinne von Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ und Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG in Verbindung mit Art. 2 lit. a MSchG.

D.

Das IGE stellt in der Vernehmlassung das Rechtsbegehren, die Beschwerde sei abzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht beantragt unter Verweis auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil

ebenfalls die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das massgebende Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid ist nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ergangen (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und damit formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 lit. a BGG). Da sie den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht erhalten hat, ist sie auch materiell beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren über die Schutzverweigerung der internationalen Registrierung Nr. 809'523 für die Schweiz ab (Art. 90 BGG). Er wurde der Beschwerdeführerin am 27. Juli 2007 zugestellt. Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 44 BGG) ist unter Berücksichtigung des Fristenstillstands (Art. 46 Abs. 1 lit. b BGG) eingehalten. Der Streitwert ist erreicht (BGE 133 III 490 E. 3).

2.

Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zeichen im Gemeingut kann gemäss Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ der Schutz für die Schweiz bei internationaler Registrierung verweigert werden.

2.1 Die Gemeinfreiheit von Formen ist insbesondere danach zu beurteilen, ob im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Formen bekannt sind, von denen sich die beanspruchte Form (nicht) durch ihre Originalität abhebt. Dabei ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Originalität der Abweichungen im Vergleich zu den bisher im beanspruchten Warenssegment üblichen Formen zu bestimmen, wenn zu beurteilen ist, ob ein bestimmtes Gestaltungsmittel als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden werde (BGE 133 III 342 E. 3.3 S. 346 mit Verweisen).

2.2 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil mit dem IGE erkannt, dass sich die beanspruchte Form von den für Pralinen bekannten Formen nicht derart unterscheidet, dass sie von den Endverbrauchern in der Schweiz als Kennzeichen aufgefasst würde. Sie ist davon ausgegangen, dass kugelhähnliche und unregelmässig geformte, mundgerechte Schokoladeportionen, die auf einer Seite flach sind, in Konditoreien und Auslagen von Süssigkeiten durchaus häufig vorkommen und dass Schokolade-Pralinen in verschiedenen Brauntönen in der Schweiz sehr verbreitet sind. Sie schloss, dass sich die beanspruchte Pralinenform, wenn sie bei einer üblichen Präsentation in einer Konditorei mit der flachen Seite unten (auf den Kopf) gestellt werde, kaum mehr von einer gewöhnlichen Praline oder einem leicht gewölbten Mohnkopf unterscheide, zumal dann das ohnehin wenig originelle Sternmuster im Japonaisboden ganz verschwinde.

2.3 Die Beschwerdeführerin verkennt die Argumentation der Vorinstanz, wenn sie zunächst beanstandet, diese habe im angefochtenen Entscheid nicht auf den Registereintrag abgestellt. Die Vorinstanz hat ihrem Entscheid keineswegs eine Form zugrunde gelegt, welche die Beschwerdeführerin mit ihrer Registrierung nicht beansprucht (sondern die sie allenfalls in Gebrauch hätte). Sie hat vielmehr geprüft, wie die beanspruchte Form - genau so wie sie hinterlegt ist - von den Konsumenten wahrgenommen wird. Sie hat dabei angenommen, dass die derart geformte Schokolade häufig so präsentiert werden dürfte, dass sie auf ihrer einzigen Fläche aufgestellt werde. Dass die Vorinstanz eine naheliegende Präsentation der als Kennzeichen beanspruchten Form für deren Schutz als Marke mitberücksichtigte, ist nicht zu beanstanden.

2.4 Die Beschwerdeführerin kritisiert sodann die Ansicht der Vorinstanz, wonach die beanspruchte Form von den Adressaten nicht als Nachbildung einer Mohnkapsel erkannt werde. Sie hält dafür, die Form wäre aufgrund ihrer offensichtlichen Eigenart schutzfähig, wenn sie als Mohnkapsel erkannt würde, denn solche seien als Form von Schokoladeprodukten absolut ungewöhnlich und unerwartet. Wie das IGE in der Vernehmlassung zutreffend bemerkt, übergeht die Beschwerdeführerin mit dieser Argumentation, dass Schokoladeprodukte mit unterschiedlichen zusätzlichen Parfums versetzt oder mit Produkten anderer Geschmacksrichtung vermischt werden, und dass daher eine Mohnkapsel unmittelbar beschreibend wäre, wenn sie etwa Mohnsamen enthalten würde. Im Übrigen kann der Beschwerdeführerin in ihrer Ansicht nicht gefolgt werden, dass die Anlehnung der Form an die Gestalt einer Mohnkapsel für die durchschnittlich aufmerksamen Abnehmer derart offensichtlich sein könnte, dass die Form aufgrund ihres Sinngehaltes so in der Erinnerung haften bliebe, dass sie als Kennzeichen erschiene.

2.5 Die Vorinstanz hat die Besonderheiten der Formmarken im Vergleich zu anderen - insbesondere Wort- oder Bildmarken - hervorgehoben und daraus abgeleitet, den Besonderheiten einer dreidimensionalen Form als Kennzeichen müsse Rechnung getragen werden bei der Beurteilung, ob sie eine Herkunftsfunktion zu erfüllen vermöge. Die Vorinstanz ist aus diesem Grund der Auffassung

der Beschwerdeführerin nicht gefolgt, es müssten dieselben Kriterien zur Anwendung gelangen wie bei zweidimensionalen Schriftzeichen. Die Beschwerdeführerin missversteht diese Erwägung, wenn sie unterstellt, die Vorinstanz habe damit einen strengeren Massstab an die Unterscheidungsfähigkeit von Formmarken angelegt als an diejenige zweidimensionaler Zeichen. Im einen wie im anderen Fall geht es darum, die Kennzeichnungskraft eines Zeichens in der Wahrnehmung der Adressaten zu beurteilen. Es ist nicht zu beanstanden, sondern richtig, wenn für die entsprechende Prüfung die Kriterien gewählt werden, die der Art des Zeichens angemessen sind.

2.6 Die Beschwerdeführerin hält schliesslich dafür, die von ihr beanspruchte Form für Schokolade-Pralinen sei mindestens als Zweifelsfall zu qualifizieren und daher im Eintragungsverfahren unter Vorbehalt zivilrechtlicher Anfechtung als gültig anzuerkennen. Die Vorinstanz hat die hinterlegte Form sinngemäss beschrieben als leicht glänzende, wie mit Schokolade überzogen erscheinende Eiform, die auf einer Schmalseite abgeschnitten und mit einer beigen Scheibe belegt ist, in deren Oberfläche mit sechzehn zum Mittelpunkt führenden Kerben ein Stern geritzt ist. Sie hat zutreffend dargelegt, dass ovale oder Kugel-ähnliche Formen in vielfältigen Variationen für Pralinen gebräuchlich sind. Weder die unregelmässig gewellte Oberfläche des schokoladefarbenen Rundkörpers noch die Schnittfläche in hellerer Farbe mit sternförmigem Muster wirken für Pralinen unerwartet oder prägen sich kennzeichnend im Gedächtnis der Endabnehmer ein. Die Vorinstanz hat zutreffend geschlossen, dass die beanspruchte Form auch nicht als Zweifelsfall in der Schweiz zu schützen ist.

2.7 Dass sich die Form als Kennzeichen für die Pralinen der Beschwerdeführerin beim schweizerischen Publikum durchgesetzt hätte, wird im Übrigen nicht behauptet.

3.

Aus den genannten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen. Die Gerichtsgebühr ist bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zu sprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. November 2007

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: