

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-8515/2007

{T 0/2}

Urteil vom 9. Juli 2008

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch
Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführer,

gegen

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

Gegenstand

Rückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr.
60405/2006 - ABFALLHAI (3D).

Sachverhalt:**A.**

Mit Gesuch vom 16. November 2006 ersuchte der Beschwerdeführer die Vorinstanz um Eintragung der folgenden dreidimensionalen Marke:



Sie beansprucht Schutz für Abfallbehälter aus Metall für den öffentlichen Bereich (Klasse 6) sowie Abfalleimer (Klasse 21).

B.

Mit Schreiben vom 11. Januar 2007 beanstandete die Vorinstanz, die hinterlegte Form weiche im Gesamteindruck nicht klar von einer für das beanspruchte Warenssegment banalen Warenform ab, zudem sei die Ausgestaltung technisch bedingt. Dies habe zur Folge, dass die vom Gesetz geforderte konkrete Unterscheidungskraft fehle. Entsprechend gehöre die hinterlegte Form zum Gemeingut und könne daher nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

Der Beschwerdeführer wies mit Eingabe vom 8. März 2007 zunächst darauf hin, das angemeldete Zeichen sei international als Design eingetragen worden. Im Weiteren sei das Zeichen bei der Markteinführung von der Öffentlichkeit sogleich mit einem Hai verglichen worden; entsprechend sei auch die Wortmarke „Abfallhai“ angemeldet worden. Die Bezeichnung „Abfallhai“ gebe in Worten die markante Formgebung wieder, welche die Formmarke kennzeichne. Der Winkel, der zwischen

der Deckfläche und der vordersten Mantellinie des zylindrischen Anteils des Abfallbehälters gebildet werde, entspreche praktisch der typisch spitzen Kopfform eines Haies. Auch die Anordnung des Einwurfes, bei dem die obere Kante praktisch wieder parallel zur Deckfläche verlaufe, entspreche einer typischen Form eines Hais. Diese Formgebung sei ausserordentlich markant und weise eine erhebliche Unterscheidungskraft gegenüber allen bisher auf dem Markt erhältlichen Abfallbehältern auf. Der hier zur Diskussion stehende Abfallkübel habe Kultstatus erreicht und sei zu einem Signet geworden, welches alle typischen Merkmale einer bekannten Marke aufweise. Schliesslich wies der Beschwerdeführer darauf hin, dass er bereit wäre, auf die Eintragung in der Klasse 20 (recte: Klasse 21) zu verzichten, wenn damit der Eintragung in der verbleibenden Klasse 6 zugestimmt werden könne.

Mit Schreiben vom 11. Juni 2007 erklärte die Vorinstanz, sie könne auf den Eventualantrag, auf den Schutz der beanspruchten Waren der Klasse 6 (recte: Klasse 21) zu verzichten, nicht eintreten. Denn ein Eventualantrag auf Änderung stelle keine unmissverständliche und bedingungslose Hinterlegung im Sinne des Markenrechts dar und genüge daher den gesetzlichen Anforderungen nicht. Dies gelte insbesondere auch, da ein Eventualantrag definitionsgemäss erst berücksichtigt werden solle, wenn der Hauptantrag zurückgewiesen werde. Dies wäre jedoch erst bei Erlass der definitiven Zurückweisungsverfügung der Fall. Im Weiteren hielt die Vorinstanz an ihrer Auffassung fest, dass die strittige Form eine banale einfache Raumform sei und im entsprechenden Warenaktor nicht genügend von der banalen Warenform abweiche. Zudem sei es ohne Weiteres möglich, dass ein Zeichen des Gemeinguts Designschutz geniessen könne. Auch unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sei die Schutzfähigkeit des strittigen Zeichens nicht anders zu beurteilen. Schliesslich wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer darauf hin, dass er mit den eingereichten Dokumenten die Verkehrsdurchsetzung kaum zu belegen vermöchte, sofern er diese überhaupt damit habe geltend machen wollen.

Die Beschwerdeführerin erwiderte mit Eingabe vom 30. Juli 2007, eine Formgebung wie die vorliegende, welche beim Publikum eine Assoziation mit einem Hai hervorrufe, sei bestens geeignet, als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Anbieter zu dienen.

Mit Verfügung vom 15. November 2007 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch zurück. Zur Begründung führte sie im Wesentli-

chen aus, das angemeldete Zeichen weiche nicht genügend vom banalen Formenschatz im betreffenden Warenssegment ab und weise somit nicht die gesetzlich erforderliche originäre Unterscheidungskraft auf. Der hinterlegten Form komme aus all diesen Gründen im Gesamteindruck keine Kennzeichnungskraft im Sinne des Markenschutzgesetzes zu, weshalb ihr der Markenschutz zu verweigern sei. Im Weiteren wiederholte die Vorinstanz, weshalb auf den Eventualantrag des Beschwerdeführers nicht einzutreten sei, und weshalb ein Zeichen, welches markenrechtlich dem Gemeingut zugehöre, Designschutz genießen könne. Schliesslich erwog die Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe nicht vermocht, die Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens glaubhaft zu machen. Es bestehe auch keinerlei Raum dafür, die markenmässige Verwendung der strittigen Form als notorisch anzunehmen.

C.

Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 17. Dezember 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, und die Vorinstanz sei anzuweisen, die vorliegende Formmarke ins Markenregister für sämtliche beanspruchten Waren einzutragen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. In formeller Hinsicht führt er aus, die von der Vorinstanz gemachten Ausführungen bezüglich seines Eventualantrags seien nicht nachvollziehbar. Mit seinem Eventualantrag habe er der Vorinstanz im Falle einer Schutzgewährung für Klasse 6 weitere Ausführungen bezüglich der Zurückweisung des Markengesuchs in Klasse 21 ersparen wollen. Nachdem die Vorinstanz jedoch von der Schutzunfähigkeit der beantragten Marke sowohl in Klasse 6 als auch in Klasse 21 ausgehe, seien seine diesbezüglichen Ausführungen in der ersten Stellungnahme hinfällig. Im Weiteren weist er darauf hin, die Vorinstanz habe unnötige langatmige Ausführungen zu nicht in Anspruch genommenen Punkten – Verkehrsdurchsetzung und Gleichbehandlung – gemacht, sei andererseits aber insbesondere nicht auf seine Stellungnahme vom 30. Juni 2007 eingegangen. Somit werde er gezwungen, das doch recht kostenintensive Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht einzuleiten, um eine sachgerechte Beurteilung seiner Anmeldung zu erhalten. Bei der Kostenverteilung solle das Verhalten der Vorinstanz mitberücksichtigt werden. In materieller Hinsicht argumentiert er, entgegen der Auffassung der Vorinstanz weise die angemeldete Marke nicht lediglich eine übliche und allgemein bekannte Ausgestaltung auf; ebenso sei die Form nicht funktional bedingt. Funk-

tional bedingt sei weder die relativ schmale Einwurfföffnung noch die schiefwinklige Deckfläche noch die am Abfalleimer hoch laufende, über der Öffnung quer und parallel zur Öffnung laufende und auf der anderen Seite wieder herunter laufende Einkerbung. Der von der Vorinstanz vorgenommene Vergleich mit allen sich auf dem Markt befindlichen Abfalleimern unterstreiche eindeutig, dass die angemeldete Abfalleimerform absolut unüblich und originell sei. Keiner der von der Vorinstanz angeführten Abfalleimer weise eine Öffnung in der ungewöhnlichen Form wie die angemeldete Marke auf. Auch weise kein anderer Abfalleimer einen schrägwinkligen Deckel noch ähnliche symmetrisch zum Abfalleimer verlaufende Einkerbungen auf. Die Formgestaltung der angemeldeten Marke „Abfallhai Mülleimer“ sei auffällig und aussergewöhnlich und unterscheide sich stark von den üblicherweise existierenden Mülleimern. Insofern werde sie vom Schweizer Markenadressaten als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden und sei mithin markenfähig.

D.

Mit Stellungnahme vom 10. März 2008 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdeführers vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung. Ergänzend führt sie aus, der Beschwerdeführer verkenne, dass sie sich nicht zur Zulässigkeit von Eventualanträgen im Verwaltungsbeschwerdeverfahren zu äussern gehabt habe. Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht seien diese klarerweise zulässig. Im erstinstanzlichen Markeneintragungsverfahren müssten Eventualanträge jedoch als unzulässig qualifiziert werden, denn ein Eventualantrag auf Änderung stelle keine unmissverständliche und bedingungslose Hinterlegung im Sinne des Markenrechts dar. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass ein eventualiter erklärter Rückzug des Gesuches im Rahmen des erstinstanzlichen Markeneintragungsverfahrens unnötig sei. Denn das Hinterlegungsgesuch könne nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen werden, für welche Schutzausschlussgründe bestünden. Seien diese nur für einen Teil gegeben, sei das Zeichen von Amtes wegen auch ohne entsprechenden Antrag für die übrigen Waren und Dienstleistungen einzutragen. In materieller Hinsicht erklärt sie ergänzend, für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens sei es unerheblich, ob die Einwurfföffnung als rechteckig oder aus „einer nicht bekannten geometrischen Form“ bestehend beschrieben werde. Einerseits weiche die Gestaltung der Einwurfföffnung nicht genügend von auf dem Markt bereits

vorhandenen Gestaltungen ab, um als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden. Andererseits sei die Einwurfföfnung offensichtlich funktional bedingt. Dies gelte insbesondere auch für die relativ kleine Gestaltung der Einwurfföfnung, denn für Abfalleimer im öffentlichen Bereich könne es von Vorteil sein, dass die Einwurfföfnung derart gestaltet sei, dass Privaten die Entsorgung ihres Hauskehrichts erschwert werde. Schliesslich weist sie der Vollständigkeit halber noch einmal darauf hin, dass der Beschwerdeführer aus der Eintragung der schweizerischen Wortmarken 510'355 ABFALLHAI und 513'987 ABFALLHAI nichts zu Gunsten der Unterscheidungskraft der strittigen Form ableiten könne. Diese Markeneintragungen liessen keinerlei Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der strittigen Form durch die Abnehmerkreise zu.

E.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer stillschweigend verzichtet.

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 Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeföhrung 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), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben

(Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Marken können insbesondere in dreidimensionalen Formen bestehen (Art. 1 Abs. 2 MSchG).

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Diesen Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft oder es besteht an ihnen ein Freihaltebedürfnis.

2.1 Mit Bezug auf Formen gelten insbesondere als Gemeingut 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 342 E. 3.1 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff, BGE 129 III 514 E. 4.1 - Lego, BGE 120 II 307 E. 3b - The Original). Formen, die das Publikum auf Grund der Funktion des Produkts voraussetzt, gelten als erwartet (BGE 120 II 310 E. 3b - The Original). Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware respektive der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (BGE 130 III 328 E. 3.5 – Swatch; Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 – Flasche).

2.2 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 wird (BGE 133 III 342 E. 3.3 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff, mit Verweis u.a. auf BGE 129 III 514 E. 4.2 - Lego).

2.3 Ästhetische Gestaltungsmittel erschöpfen sich häufig darin, der Ware oder der Verpackung ein attraktives Design zu verleihen. Sie sind jedoch nicht von vornherein ungeeignet, einem Zeichen im markenrechtlichen Sinn Unterscheidungskraft zu verleihen. Ob ein ästheti-

sches Stilelement auch als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird, ist im Einzelfall zu prüfen. 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 – 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.] 2003, S. 193 ff., S. 200). Dabei darf die der Marke in Art. 1 Abs. 1 MSchG auferlegte Zielsetzung, als Unterscheidungsmerkmal zu dienen, nicht aus den Augen verloren werden (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004 S. 99 E. 4 – Diortasche). Nur solche Formelemente, die der Konsument nicht mehr wegen ihrer ästhetischen Attraktivität, unter dem Gesichtspunkt des Designs, erwartet, können als Herkunftszeichen Unterscheidungskraft haben (RKGE in sic! 2004 S. 99 E. 4 – Diortasche, mit Verweis auf: PETER HEINRICH / ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in sic! 2003 S. 395 ff., S. 402).

3.

In formeller Hinsicht rügt der Beschwerdeführer, die Vorinstanz gehe nicht auf seine Stellungnahmen ein, respektive es entstehe der Eindruck, dass die Vorinstanz seine Eingaben nicht wirklich lese. So habe die Vorinstanz in ihrem Beanstandungsbescheid vom 11. Juni 2007 behauptet, die Öffnung sei rechteckig. Daraufhin habe er in seiner Stellungnahme vom 30. Juni 2007 (recte: 30. Juli 2007) nicht nur darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine rechteckige Öffnung handle, sondern zur Klarstellung und zur Vermeidung von weiteren Missverständnissen die angemeldete Marke nochmals abgebildet. Ohne auch nur im Geringsten darauf einzugehen, sei im Beanstandungsbescheid vom 15. November 2007 wiederum von einer „rechteckigen Öffnung“ die Rede gewesen.

Die Vorinstanz argumentierte in ihrer Vernehmlassung vom 10. März 2008, für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens sei es unerheblich, ob die Einwurfföffnung als rechteckig oder aus „einer nicht bekannten geometrischen Form“ bestehend beschrieben werde. Denn die Gestaltung der Einwurfföffnung weiche nicht ge-

nügend von auf dem Markt bereits vorhandenen Gestaltungen ab, um als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden.

Mit seiner Rüge macht der Beschwerdeführer sinngemäss geltend, sein Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, SR 101) sei verletzt worden.

3.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I 241 E. 2 und BGE 124 I 49 E. 3a). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530 E. 4.3, BGE 129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b).

3.2 Der Beschwerdeführer hat die Vorinstanz vor Erlass der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hingewiesen, dass die Öffnung des Abfalleimers nicht rechteckig ist. In seinem Schreiben vom 30. Juli 2007 erklärte er, die untere Kante der Öffnung sei eine gerade Linie; seitlich sei die Öffnung ebenfalls durch gerade Linien geformt. Die obere Kante sei jedoch gewölbt, wie ein Segment eines Kreises. Dabei sei auffällig und kennzeichnend, dass diese Wirkung parallel zur Wölbung des oben schräg stehenden Deckels verlaufe.

Dass die Vorinstanz trotz dieser detaillierten Ausführungen in der angefochtenen Verfügung nach wie vor von einer rechteckigen Einwurfsöffnung ausgeht, muss auf deren mangelnde Sorgfalt bei der Würdigung der entsprechenden Eingabe des Beschwerdeführers zurückgeführt werden. Dennoch kann der Vorinstanz nicht zum Vorwurf gemacht werden, sie habe den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt. Denn wie noch zu zeigen sein wird (E. 7.2),

ist der Umstand, dass es sich bei der konkreten Form der Öffnung nicht um ein Rechteck, sondern eben um eine davon leicht abweichende Form handelt, nicht entscheidend bei der Frage, ob dem angemeldeten Zeichen Unterscheidungskraft zukommt.

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz hinsichtlich der Form der Abfalleimeröffnung zwar nicht auf die Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 30. Juli 2007 eingegangen ist. Da es sich indessen um einen für die Beurteilung der hinterlegten Form nicht wesentlichen Punkt handelt, ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nicht als verletzt zu erachten.

4.

Der Beschwerdeführer und die Vorinstanz sind sich im Weiteren uneinig darüber, ob der Eventualantrag des Beschwerdeführers, welchen er in seiner Eingabe vom 8. März 2007 gestellt hatte, zulässig war. Dort erklärte er unter dem Punkt 4 „Weiteres Vorgehen“:

„Sollte die Prüfungsabteilung die Auffassung vertreten, dass die hier gemachten Ausführungen lediglich auf Waren der Klassen 6 zutrifft, jedoch nicht auf Waren der Klasse 20 (recte: Klasse 21), da hier Waren eingeteilt sind, die im Wesentlichen für Haushalte gedacht sind, so wäre die Anmelderin bereit, auf die Klasse 20 (recte: Klasse 21) zu verzichten, wenn damit der Eintragung in der verbleibenden Klasse 6 zugestimmt werden kann.“

Wie die Vorinstanz zutreffend erklärte, ist ein eventualiter erklärter Rückzug des Gesuches im Rahmen des erstinstanzlichen Markeneintragungsverfahrens unnötig. Denn auf Grund des Spezialitätsprinzips (LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüterrechts, Basel 2005, S. 307 f.) erfolgt die Prüfung der Ausschlussgründe (vgl. Art. 2 MSchG) produktbezogen (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 11). Dies hat zur Folge, dass ein Markeneintragungsgesuch nicht ganz, sondern nur teilweise zurückzuweisen ist, wenn die Vorinstanz hinsichtlich einzelner Waren oder Dienstleistungen absolute Ausschlussgründe feststellt. Insofern sind die einzelnen Waren und Dienstleistungen, für welche Schutz beansprucht wird, voneinander unabhängig (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3.5 – Absolut etc.).

Mit dem Antrag, eine bestimmte Marke für verschiedene Waren und / oder Dienstleistungen einzutragen, geht der Gesuchsteller somit nicht das Risiko ein, dass sein Markeneintragungsgesuch gänzlich zurückgewiesen wird, wenn nur bezüglich einzelner Waren oder Dienstleistungen absolute Ausschlussgründe bestehen. Das Begehren, ein Zeichen nur eventuell für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzutragen, führt daher nicht zu besseren Erfolgsaussichten auf Eintragung der hinterlegten Marke, als wenn auf ein derartiges Eventualbegehren verzichtet wird. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich für das Bundesverwaltungsgericht, sich zur Zulässigkeit von Eventualbegehren im markenrechtlichen Eintragungsverfahren zu äussern.

5.

Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuches zu prüfen (BGE 120 II 307 E. 3a - The Original; RKGE in sic! 2006 S. 264 E. 5 – Tetrapack).

Die Abbildung des angemeldeten Zeichens zeigt einen Abfallbehälter. Da das Zeichen somit die Ware selbst verkörpert, stellt es eine Formmarke im engeren Sinne dar (BGE 120 II 307 E. 2a - The Original, mit Verweisen; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 195; MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in sic! 2002 S. 794 ff., S. 795).

Konkret besteht das Zeichen aus einem aufrecht stehenden, gedeckten Zylinder, dessen oberes Ende schräg abgeschnitten ist, so dass der Deckel des Zylinders die Form einer Ellipse aufweist. Unter dem höchsten Punkt des Deckels befindet sich eine beinahe rechteckige, effektiv aber dreidimensionale Öffnung mit drei geraden sowie einer leicht gewölbten Kante. Die untere, längere Kante verläuft parallel zum Boden, die beiden seitlichen, kleineren Kanten verlaufen senkrecht zur unteren Kante, und die obere, wiederum längere Kante passt sich mit ihrer Wölbung der Neigung des Deckels an. Ein schmaler Schlitz, auf der linken Seite des Eimers mit zwei Scharnieren versehen, zieht sich vom Boden senkrecht bis unter den Deckel hinauf, verläuft genau in der Mitte zwischen der oberen Kante der Öffnung und dem Deckel auf die rechte Seite des Behälters, von wo er wiederum senkrecht zum Boden bis zum unteren Ende des Zylinders geht.

Das strittige dreidimensionale Zeichen beansprucht Schutz für Abfallbehälter aus Metall für den öffentlichen Bereich (Klasse 6) sowie für Abfalleimer (Klasse 21).

6.

Massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist der Gesamteindruck, den das Zeichen bei den massgebenden Adressaten hinterlässt (BGE 133 III 342 E. 4 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff; RKGE in sic! 2006 S. 264 E. 6 – Tetrapack; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41 und 124).

Hinsichtlich der Abfallbehälter aus Metall für den öffentlichen Bereich (Klasse 6) sind dies die für den Einkauf zuständigen Mitarbeiter des Gemeinwesens, hinsichtlich der in Klasse 21 eingetragenen Abfalleimer die schweizerischen Endverbraucher. An die Aufmerksamkeit der schweizerischen Endverbraucher dürfen keine übertriebene Anforderungen gestellt werden (BGE 133 III 342 E. 4.1 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff).

7.

Nachfolgend ist zu untersuchen, ob der hinterlegten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die markenrechtlich erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

Die Vorinstanz erwo in der angefochtenen Verfügung, die vorliegende geometrische Grundform, ein schiefwinklig geschnittener Kreiszyylinder, weise keinerlei Gestaltungsmerkmale auf, welche nicht funktional bedingt wären. Auch die Einwurföffnung sowie die Scharniere mit der Öffnungsnaht, die der Entleerung des Eimers diene, seien offensichtlich funktional bedingt. Diese Elemente genügten deshalb nicht, um der Form im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen. Um als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden, müsste die hinterlegte Form viel stärker von einer banalen Form abweichen. Auf Grund der grossen Formenvielfalt in diesem Warenssegment sehe der Abnehmer auch in einer neuen Form nicht automatisch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren, sondern nur eine weitere mögliche Form unter den vielen anderen auf dem Markt auftretenden Warenformen. Die Eimerform weiche deshalb nicht genügend vom banalen Formenschatz im betreffenden Warenssegment ab und weise somit nicht die gesetzlich erforderliche originäre Unterscheidungskraft auf.

Der Beschwerdeführer hält die hinterlegte Formmarke aus zwei Gründen für unterscheidungskräftig: So habe der angemeldete Abfalleimer im Gegensatz zu den sonst üblichen Abfalleimern eine im Verhältnis zu seiner Grösse nur relativ kleine Öffnung an der Vorderseite, welche zu-

dem ungewöhnlich geformt sei. Ungewöhnlich sei ebenfalls die asymmetrische Form des Abfalleimers. Zwar würden zylindrische Formen auch bei Abfalleimern durchaus verwendet, jedoch nicht mit dem dynamischen schrägwinkligen Deckel. Die schlanke zylindrische Form in Kombination mit dem schrägwinkligen Deckel und der ungewöhnlich ausgestalteten kleinen Öffnung verliehen der angemeldeten Marke eine Dynamik und erinnerten an einen zuschnappenden Hai. Diese Assoziation mit einem Hai sei im Übrigen durch die Markenadressaten und nicht durch den Anmelder oder dessen Lizenznehmer entstanden.

7.1 Wie der Beschwerdeführer selbst einräumt, besteht bei Abfalleimern in der Schweiz eine Vielzahl von Warenformen. Das Publikum ist sich somit unbestrittenermassen an eine grosse Formenvielfalt von Abfalleimern gewohnt, worauf die Vorinstanz zutreffend hingewiesen hat. Dies ist insofern relevant, als es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis und nicht als dekoratives Element oder technisches Beiwerk verstanden wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2374/2007 vom 10. März 2008 E. 5.3 – Parfümflasche und B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.2). Besteht – wie im vorliegenden Fall – in einem bestimmten Warenssegment eine Vielfalt von Formen, steigen entsprechend die Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Form (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2374/2007 vom 10. März 2008 E. 5.3 – Parfümflasche und B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.3 – Leimtube, mit Verweis auf STREULI-YOUSSEF, a.a.O., S. 796).

7.2 Unbestrittenermassen sind zylindrische Abfalleimer häufig anzutreffen. Dies trifft vor allem auf den häuslichen Bereich zu, während im öffentlichen Bereich eine grössere Vielfalt von Formen herrscht, wie die von der Vorinstanz ausgesuchten Beispiele zeigen. Die Häufigkeit derartig geformter Abfalleimer lässt sich einerseits dadurch erklären, dass sich ein in den Abfalleimer gestülpter Kehrichtsack optimal befüllen lässt. Andererseits bleiben keine Abfallpartikel in allfälligen Ecken und Nischen hängen, wenn der Abfalleimer nicht mit einem Kehrichtsack ausgestattet sein sollte, so dass eine Leerung und Reinigung problemlos möglich ist. Die Form, aus welcher das angemeldete Zeichen zur Hauptsache besteht, ist demnach als funktional und insofern als erwartet zu bezeichnen. Im Weiteren wird das Publikum vielfach erwarten, dass der Abfalleimer über einen Deckel verfügt, um nicht unangenehmen Geruchsemissionen ausgesetzt zu sein, aber auch, um

keinen direkten Sichtkontakt auf den allfällig unansehnlichen Inhalt zu haben. Die meisten in der Beilage des angefochtenen Entscheids abgebildeten Abfalleimer verfügen denn auch über einen – irgendwie getarteten – Deckel. Der Deckel der hinterlegten Marke weist die Form einer Ellipse auf, weil er auf dem abgeschrägten Zylinder aufgesetzt ist. Die Abschrägung des Zylinders verleiht der Marke zweifellos ästhetische Attraktivität, hat aber einen für Abfallbehälter der Klasse 21 nicht zu unterschätzenden funktionalen Aspekt: Sie hat die Funktion eines Daches, von dem einerseits Regen herabfliessen kann, auf das andererseits keine Gegenstände abgestellt werden können (vgl. auch Artikel des „Tages Anzeigers“ vom 22. Mai 2008 S. 47). Die Frage, ob der über den Eimer verlaufende Schlitz mit den zwei Scharnieren funktional bedingt ist oder nicht, kann schliesslich offen bleiben, da dieser nicht oder nur unwesentlich zum Gesamteindruck beiträgt.

Der Beschwerdeführer weist zu Recht entgegen der Darstellung durch die Vorinstanz darauf hin, dass die Einwurfsöffnung nicht ganz rechteckig ist, sondern dass sich die obere Kante der Neigung des Daches anpasst. Da diese Neigung indessen relativ klein ist, hält sich die Wölbung der oberen Kante in Grenzen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Öffnung als rechteckig oder zumindest im Wesentlichen als rechteckig wahrnehmen. Rechteckige Einwurfsöffnungen bei Abfalleimern sind indessen häufig anzutreffen. Aus der Kleinheit der Einwurfsöffnung ergibt sich, wiederum nur für Abfallbehälter der Klasse 21, insofern ein funktionaler Aspekt, als Hauskehricht nur unter erschwerten Bedingungen eingeworfen werden könnte. Auf diese Funktion hat auch die Vorinstanz zutreffend hingewiesen (vgl. auch Artikel des „Zürcher Unterländers“ vom 9. Januar 2003 [Beilage 7 der Eingabe des Beschwerdeführers vom 8. März 2007 an die Vorinstanz] und Artikel des „Tages Anzeigers“ vom 22. Mai 2008 S. 47).

Die verschiedenen Elemente des strittigen Zeichens sind auch nicht in ungewöhnlicher Art und Weise zusammengefügt, so dass sich das Zeichen im Gesamteindruck vom gewöhnlichen Formenschatz abheben würde. Die angemeldete Form erscheint nur als Variante einer der gewöhnlichen Formen von Abfalleimern. Denn die Konsumenten sind sich – sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Bereich – an den Anblick von Abfalleimerformen gewohnt, die wie die angemeldete Form derart gestaltet sind, dass sie zwar ästhetisch attraktiv, aber auf Grund der verwendeten Formen dennoch schlicht wirken und über eine gewisse Funktionalität verfügen. Die angemeldete Form gibt dem Konsu-

menten somit eher einen Hinweis auf die Ware selbst als auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen (vgl. hierzu MARKUS INEICHEN, a.a.O., S. 199 f.).

Der Beschwerdeführer macht zudem geltend, die schlanke zylindrische Form in Kombination mit dem schrägwinkligen Deckel und der ungewöhnlich ausgestalteten kleinen Öffnung verliehen der angemeldeten Marke eine Dynamik und erinnerten an einen zuschnappenden Hai. Da keines der von der Vorinstanz aufgeführten Beispiele die Assoziation mit einem Hai zu wecken vermag, hat die im vorliegenden Fall zu beurteilende Form, soweit ersichtlich, den bestehenden Formenschatz erweitert. Dies ist aber unerheblich. Neuheit ist kein markenrechtliches Kriterium, sondern ein solches des Patent- und Designrechts. Entscheidend ist nicht, dass die zu beurteilende Form sich von den Konkurrenzprodukten unterscheidet. Massgebend ist einzig, dass die Abweichung von dem im betreffenden Warenssegment üblichen Formenschatz für die Abnehmer unerwartet und ungewöhnlich ist (RKGE in sic! 2005 S. 470 E. 8 - Wabenstruktur, mit Verweis u.a. auf HEINRICH/RUF, a.a.O., S. 402). Dies ist nach dem Gesagten nicht der Fall.

8.

Da sich der Beschwerdeführer erklärtermassen weder auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen noch geltend gemacht hat, das hinterlegte Zeichen habe sich im Verkehr durchgesetzt, erübrigt sich für das Bundesverwaltungsgericht eine entsprechende Prüfung.

9.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale Marke Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert.

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

10.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind in der Regel der unterliegenden Partei – im vorliegenden Fall dem Beschwerdeführer – aufzuerlegen; ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten können ganz oder teilweise erlassen werden, wenn: ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das

Gericht durch Rückzug erledigt wird; andere Gründe in der Sache oder in der Person der Partei es als unverhältnismässig erscheinen lassen, sie ihr aufzuerlegen (Art. 6 Bst. a und b des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Solche Gründe liegen zum Beispiel vor, wenn der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt wurde (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2334/2006 vom 6. September 2007 E. 7.1; vgl. auch ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zürich 1998, Rz. 702, mit Verweisen). Die Begründung des angefochtenen Entscheids gibt zwar in einem Punkt Anlass zu Kritik (vgl. E. 3.2), ist ansonsten aber ausführlich und nachvollziehbar. Es rechtfertigt sich daher nicht, dem Beschwerdeführer wie sinngemäss beantragt die Verfahrenskosten ganz oder teilweise zu erlassen.

Die dem Beschwerdeführer aufzuerlegenden Verfahrenskosten sind 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. 4bis 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.-- 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 Marke.

Eine Parteientschädigung ist dem unterliegenden Beschwerdeführer nicht zuzusprechen (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 dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- verrechnet. Dem Beschwerdeführer werden daher Fr. 500.--

nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 23. Juli 2008