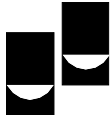


Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-570/2008

{T 0/2}

Urteil vom 15. Mai 2009

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

P._____,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini,
Schellenberg Wittmer, Löwenstrasse 19, Postfach 1876,
8021 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

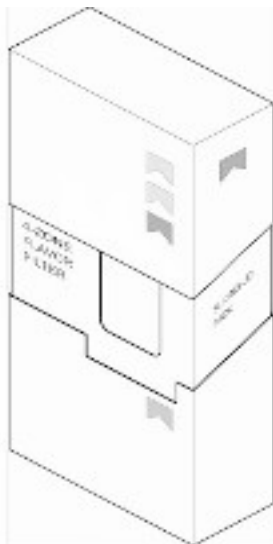
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 61283/2006 (3D)
(Zigaretenschachtel).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz am 12. Dezember 2006 um Schutz für die Marke Nr. 61283/2006. Es handelt sich um eine Formmarke, die wie folgt aussieht:



Diese wurde für die Waren der Klasse 34 hinterlegt, und zwar:

"Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes."

B.

Am 20. Dezember 2006 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, das Zeichen stelle eine quaderförmige Schachtel mit einem Schiebedeckel dar. Bei einem Teil der beanspruchten Waren werde diese nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft, sondern als die Verpackung der Produkte aufgefasst. Die zweidimensionalen Elemente könnten den Gesamteindruck nicht wesentlich beeinflussen. Dem Zeichen fehle es deshalb an Unterscheidungskraft. Es gehöre zum Gemeingut und ihm könne aufgrund von Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes

über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MschG, SR 232.11) kein Markenschutz gewährt werden.

C.

Die Beschwerdeführerin bestritt mit Schreiben vom 21. Februar 2007 den Gemeingutcharakter des Zeichens. Sie machte geltend, gewisse, für den Gesamteindruck massgebliche Elemente seien nicht berücksichtigt worden. So sei die Vorderseite durch zwei Linien charakterisiert, von denen die untere eine Einbuchtung enthalte. Seitlich der Mitte sei ein Viereck mit zwei abgerundeten Ecken angebracht. Die Beschreibung des Zeichens und die geometrischen Charakteristika liessen keinen Schluss auf einen Schiebedeckel zu. Das Zeichen enthalte auch verschiedene zweidimensionale Elemente. Das im folgenden als "roof device" bezeichnete Symbol sei eine ihrer bekanntesten Zigaretenmarken. Allein oder zusammen mit dem Zeichen MARLBORO werde es in der Schweiz seit 1957 für Tabakprodukte verwendet. Die Beschwerdeführerin verwies auf verschiedene dieser Eintragungen. Sie führte weiter aus, auch die Aufschrift "4-ZONE FLAVOR FILTER" trage zur Unterscheidungskraft des Zeichens bei. Schliesslich nannte die Beschwerdeführerin verschiedene eingetragene dreidimensionale Zeichen mit zweidimensionalen Elementen, welche gleiche Charakteristika aufweisen würden.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 12. April 2007 an der Zurückweisung fest und erklärte, der Quader stelle eine banale Form dar, deren Verwendung im Zusammenhang mit Produkten der Klasse 34 üblich sei. Die beiden Unterteilungen - mit einer Einbuchtung und einem Viereck - hätten keinen massgebenden Einfluss auf den Gesamteindruck. Die Frage, ob das Zeichen einen Schiebedeckel enthalte, könne offen gelassen werden. Ein solcher wäre funktional bzw. ästhetisch und hätte keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft des Zeichens. Das Zeichen weise zudem das Symbol der Marke MARLBORO (als "roof device" bezeichnet) auf. Dieses vermöge aber aufgrund seiner Darstellung, die nicht die Form umfasse, den Gesamteindruck nicht zu prägen. Das gleiche gelte für die Aufschriften "4-ZONE FLAVOR FILTER" und "SLIDING-LID PACK". Die Vorinstanz nahm ferner zu der Frage der Gleichbehandlung mit den von der Beschwerdeführerin erwähnten eingetragenen Marken Stellung.

E.

Mit Eingabe vom 15. Oktober 2007 berief sich die Beschwerdeführerin auf ihre bereits vorgebrachten Argumente und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.

F.

Mit Verfügung vom 12. Dezember 2007 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG für die folgenden Waren der Klasse 34 zurück:

"tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets".

Sie trug die Marke für die übrigen beanspruchten Waren ein. Zur Begründung machte sie geltend, die Quaderform des Zeichens sei banal und für die betreffenden Waren üblich. Die Linien hätten nur einen funktionalen oder ästhetischen Zweck. Das Zeichen enthalte zudem zweidimensionale Elemente. Auch aufgrund der inzwischen revidierten Richtlinien, wie auch der Praxis des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts, sei davon auszugehen, dass diese den Gesamteindruck nicht massgeblich beeinflussen könnten. Sie seien zu klein und teilweise kaum lesbar. Ihr Einfluss auf die Gestaltung sei minimal und könnten das Zeichen nicht ausreichend individualisieren. Aus den von der Beschwerdeführerin erwähnten anderen eingetragenen Zeichen könne kein Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet werden.

G.

Die Beschwerdeführerin reichte am 28. Januar 2008 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragt, Ziffer 2 des Dispositivs der Verfügung vom 12. Dezember 2007 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Markenmeldung Nr. 61283/2006 auch für die folgenden Waren der Klasse 34 einzutragen: "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical), articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets". Zur Be-

gründung macht sie geltend, der asymmetrisch angeordnete, schmale, tiefe und unten abgerundete Einschnitt sei mit einer ebenfalls asymmetrisch angeordneten jedoch breiteren, flacheren und rechtwinkligen unteren Aussparung kombiniert. Diese Gestaltung weiche vom Gewöhnlichen und Erwarteten ab, denn üblicherweise sei bei Zigarettenspackungen der entsprechende Einschnitt zentriert angeordnet. Die Kombination einer tiefen, abgerundeten Öffnung mit einer breiteren, flacheren, rechtwinkligen Aussparung sei unüblich und originell. Es sei keine technisch beeinflusste Form, denn ein breiterer Einschnitt würde das Herausnehmen der Zigaretten eher erleichtern. Die Vorinstanz habe diese Anordnung als ästhetisch bezeichnet. Ästhetische Gestaltungsmittel seien jedoch nicht von vornherein ungeeignet, einem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Auch durch die Kombination mit den zweidimensionalen Elementen sei das Zeichen unterscheidungskräftig. So sei insbesondere das starke "roof device" Zeichen gut sichtbar viermal auf der Frontseite und einmal auf der schmalen Packungsseite abgebildet. Das Symbol sei auf allen Seiten, also auch vierfach auf der Rückseite und einmal auf der anderen Packungsseite angebracht. Die Beschwerdeführerin verfüge über zahlreiche Markeneintragungen mit diesem Symbol (insb. CH-Nr. 541'291, CH-Nr. 541'292, CH-Nr. 545'301, CH-Nr. 531'075, CH-Nr. 511'810, CH-Nr. 492'225, CH-Nr. 409'503, CH-Nr. 409'454). Es handle sich um eine ihrer bekanntesten Marken, die seit 1957 in Alleinstellung oder in Kombination mit der Marke MARLBORO für Tabakprodukte in Gebrauch sei. Es sei gerichtsnotorisch, dass dies eine starke, beim schweizerischen Publikum sehr bekannte Marke sei, die wohl als berühmte Marke qualifiziert werden könne. Dass das Element zu klein sei, sei nicht nachvollziehbar, denn es habe einen hohen Wiedererkennungswert und könne somit den Gesamteindruck prägen. Mit dieser Stärke und der notorisch hohen Kennzeichnungskraft des "roof device" Symbols habe sich die Vorinstanz nicht auseinandergesetzt. Zudem würden die vertikal angebrachten Symbole einen wesentlichen Teil der entsprechenden Packungsseite beanspruchen. Auch die Aufschrift "4-ZONE FLAVOR FILTER", die für die beanspruchten Waren nicht unmittelbar beschreibend sei, sei unterscheidungskräftig. Es sei offensichtlich, dass die zweidimensionalen Elemente und insbesondere das "roof device" Symbol den Gesamteindruck der Marke entscheidend prägen würden. Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner auf die Gleichbehandlung mit verschiedenen eingetragenen Zeichen.

H.

Mit Vernehmlassung vom 30. April 2008 beantragt die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Sie macht geltend, das Zeichen bestehe aus einem Quader, einer banalen und einfachen dreidimensionalen Form. Der Quader sei im beanspruchten Produktesegment die üblicherweise verwendete Verpackungsform. Die Quaderform zerfalle durch zwei horizontal verlaufende Linien in drei Teile. Im mittleren Teil sei auf der Vorderseite eine kleine Quadratfläche sichtbar, deren zwei untere Ecken leicht abgerundet seien. Eine solche banale geometrische Form gehöre, unabhängig von ihrer Positionierung auf dem Quader, dem Gemeingut an. Auch der Umstand, dass die Linien nicht linear verliefen, sondern die eine entlang des Mittelteils eine Ausbuchtung aufweise, könne das Gesamtbild nicht wesentlich beeinflussen. Solche klein gehaltenen Gestaltungselemente wirkten auf den Konsumenten dekorativ. Als "sliding-lid pack" weise die Verpackung einen Schiebedeckel auf. Die Konsumenten würden die Gestaltungselemente in der Packungsmitte demzufolge nicht herkunftshinweisend, sondern lediglich dekorativ oder funktional verstehen. Durch die zweidimensionalen Elemente werde das Gesamtbild ebenfalls nicht wesentlich beeinflusst. Die Wortelemente seien für den Gesamteindruck von untergeordneter Bedeutung, zudem würden sie eine Beschaffenheit der beanspruchten Ware, den Vierzonenfilter, sowie den Schiebedeckel beschreiben. Die grafischen Symbole könnten aufgrund ihrer geringen Grösse und ihrer Anordnung das Gesamtbild nicht wesentlich beeinflussen. Aufgrund der Einbuchtung würden sie als stilisierte Pfeile wahrgenommen, die auf den Schiebemechanismus hinwiesen. Es sei unbeachtlich, dass sie bekannt sein sollten, denn sie seien so klein, dass sie für die Würdigung des Gesamteindrucks von untergeordneter Bedeutung seien.

I.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

J.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Der Entscheid der Vorinstanz vom 12. Dezember 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). 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 deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). 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 rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 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.

Ebenfalls vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. b MSchG Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass zur Annahme, dass das zu beurteilen-

de dreidimensionale Zeichen im Sinne von Art. 2 Bst. b MSchG eine Form darstellt, die das Wesen der Ware ausmacht beziehungsweise es bei diesem Zeichen um eine Form der Ware oder der Verpackung geht, die technisch notwendig ist. Es ist daher nachfolgend nur zu prüfen, ob die vorliegende dreidimensionale Marke zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gehört.

2.2

2.2.1 Das Zeichen, das als Marke beansprucht wird, soll den Adressaten ermöglichen, die damit gekennzeichneten Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der Fülle des Angebots jederzeit wieder zu erkennen (BGE 134 III 547 2.3 *Freischwinger Panton*, BGE 133 III 342 E. 4 *Verpackungsbehälter aus Kunststoff*, BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan*).

Die erforderliche Unterscheidungskraft einer Marke hat ein Kennzeichen nur, wenn es sich derart in der Erinnerung einprägt, dass es dem Adressaten auch langfristig erlaubt, das gekennzeichnete Produkt eines bestimmten Unternehmens in der Menge des Angebots wiederzufinden. Damit sich die Form einer Ware als solche vom Gemeingut abhebt, muss sie in der Wahrnehmung der massgebenden Adressaten daher als so originell erscheinen, dass sie in ihrem Gesamteindruck längerfristig in der Erinnerung haften bleibt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 *Freischwinger Panton*, mit Hinweis auf BGE 129 III 545 E. 2.3).

2.2.2 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. 3.b *The Original*).

Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist 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 E. 3.3 *Verpackungsbehälter aus Kunststoff*, mit zahlreichen Hinweisen).

Naheliegende Variationen bekannter Formen machen eine einfache Form nicht automatisch schutzfähig. Massgeblich ist allein, die Frage, ob die Waren- oder Verpackungsform anders wahrgenommen wird, denn die naheliegende Variation des produktspezifischen Formenschatzes (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, SIWR Band III/1, Basel 2009, Rz. 538, mit Hinweisen).

2.2.3 Bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum [IGE], Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008, Teil 4 Ziff. 4.10.5.1 [publ. unter www.ige.ch] mit Verweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7400/2006 vom 5. Juni 2007 E. 5.3 *Silk Cut*; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 125). Damit eine an sich gewöhnliche Form, die zusätzlich zwei- oder dreidimensionale Gestaltungselemente enthält, als Marke geschützt werden kann, muss deren Kombination derart originell und kennzeichnungskräftig sein, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999 E. 3.c *Runde Tablette* in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2000 286; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 *Leimtube* E. 4.4). Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 *Goldrentier*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 *Leimtube* und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 *Behälter für Körperpflegemittel* mit Hinweis 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). Ein solch klarer Bezug kann insbesondere durch gut erkennbare zweidimensionale Elemente geschaffen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 *Leimtube*), beispielsweise durch den Firmenschriftzug (BVGE 2007/35 E. 5 *Goldrentier*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 *Leimtube*). Die Richtlinien des IGE schliessen deshalb zweidimensionale Elemente, die zu klein sind oder sich an unge-

wohnter Stelle befinden, von der Eignung, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, aus (Richtlinien Markenrecht, a.a.O., Teil 4 Ziff. 4.10.5.1).

2.3 Massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist stets die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise im Gesamteindruck (BGE 133 III 342 E. 4 *Verpackungsbehälter aus Kunststoff*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8515/2007 vom 9. Juli 2008 E. 6 *Abfallhai*; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. November 2005 in sic! 2006 264 E. 6 *Tetrapack*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41 und 124).

3.

3.1 Die Grundform des Zeichens stellt einen Quader dar.

Die beanspruchten Waren stehen alle im Zusammenhang mit Tabak, dessen Produkte und Zubehör. Die Adressaten dieser Waren sind Konsumenten von Tabakwaren und entsprechende Händler.

Quaderformen sind eine übliche Verpackung für Zigaretten (Urteil des Bundesgerichts vom 23. Mai 2006 4A.8/2006 E. 2.2 *Zigarettenverpackung*, in sic! 2006 666; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7400/2006 vom 5. Juni 2007 E. 3 *Silk Cut*). Die vorliegende Quaderform enthält nichts, das vom Gewohnten und Banalen abweichen würde.

3.2 Der Quader enthält verschiedene Gestaltungselemente.

3.2.1 Zum einen weist er zwei horizontale Linien auf. An die obere schliesst seitlich der Mitte ein Viereck mit unten abgerundeten Ecken an. Die untere Linie enthält eine Einbuchtung, die auf die untere Seite des Vierecks abgestimmt ist. Die Vorinstanz ging in verschiedenen Eingaben davon aus, damit sei ein Schiebedeckel abgebildet. Die Beschwerdeführerin bestritt im vorinstanzlichen Verfahren, dass aus der Darstellung auf einen Schiebeverschluss geschlossen werden könne (vgl. Eingabe vom 21. Februar 2007).

Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe seines Hinterlegungsgesuches zu prüfen (BGE 120 II 307 E. 3.a *The Original*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8515/2007 vom 9. Juli 2008 E. 5 *Ab-*

fallhai; RKGE vom 11. November 2005 in sic! 2006 264 E. 5 *Tetrapack*). Es kann deshalb hier nicht darum gehen, die eingereichte Abbildung zu interpretieren.

Im Beschwerdeverfahren beschreibt die Beschwerdeführerin dieses Gestaltungselement als asymmetrisch angeordneten, schmalen und tiefen Einschnitt, der kombiniert ist mit einer ebenfalls asymmetrisch angeordneten breiteren, flacheren und rechtwinkligen unteren Aussparung. Sie macht geltend, es handle sich um einen Einschnitt zum Herausnehmen der Zigaretten, ein bei Zigarettenpackungen übliches Element. Vom Gewöhnlichen und Erwarteten weiche dieser jedoch ab, da entsprechende Einschnitte üblicherweise zentriert angeordnet seien und die Kombination einer tiefen, abgerundeten Öffnung mit einer breiteren, flacheren, rechtwinkligen Aussparung unüblich sei.

Sowohl die von der Beschwerdeführerin beschriebene Variante des bei Zigarettenpackungen üblichen Einschnitts wie auch ein allfälliger Schiebedeckel würden lediglich als naheliegende Variation einer üblichen Form wahrgenommen und könnten nicht bewirken, dass die Form anders wahrgenommen wird, und somit einen Quader unterscheidungskräftig machen.

3.2.2 Ferner sind auf dem Quader die Aufschriften "4-ZONE FLAVOR FILTER" und "SLIDING-LID PACK" angebracht. Diese beschreiben eine Filter- bzw. eine Verpackungsart. Damit werden sie vom Konsumenten nicht als Hinweise auf ein Unternehmen, sondern als informative Angaben bezüglich eines möglichen angebotenen Produktes wahrgenommen. Zwar sind diese Aufschriften in englischer Sprache abgefasst. Selbst wenn der Konsument sie aber nicht verstehen und deshalb nicht als beschreibend auffassen sollte, wären sie zu klein, um dem Quader Unterscheidungskraft zu verleihen.

3.2.3 Das Zeichen enthält im Weiteren ein zweidimensionales grafisches Element. Es ist auf der Vorderseite viermal und auf der Seite einmal abgebildet. Nach Angaben der Beschwerdeführerin wird es in identischer Weise auf den im Bild nicht sichtbaren für den Betrachter hinteren und linken Seiten des Quaders vier- bzw. einmal verwendet. Die Beschwerdeführerin erklärt dazu in ihrer Beschwerde, es sei, da die Formmarke in einem Quadrat von 8 Zentimeter Seitenlänge habe abgebildet werden müssen, nicht möglich gewesen, diese von allen

Seiten darzustellen. Es besteht kein Grund, an dieser Angabe betreffend die Darstellung auf den nicht sichtbaren Flächen zu zweifeln (vgl. BVGE 2007/35 E. 8 *Goldrentier*).

Die Beschwerdeführerin bezeichnet diese Symbole als "roof device". Sie macht geltend, das "roof device" Symbol sei eine ihrer bekanntesten Marken und als solche seit 1957 allein oder mit der Marke MARLBORO für Tabakprodukte in Gebrauch. Es sei eine starke, beim schweizerischen Publikum sehr bekannte Marke, die wohl als berühmte Marke qualifiziert werden könne. Der Wiedererkennungswert dieser Symbole sei sehr hoch. Die Beschwerdeführerin erwähnt im Weiteren verschiedene Voreintragungen des "roof device".

Zu prüfen ist hier aber nicht die Unterscheidungskraft des "roof device", sondern die der dreidimensionalen Marke. Die Frage stellt sich deshalb nicht, ob die "roof device" Symbole den Adressaten bekannt erscheinen oder ob sie unterscheidungskräftig sind, sondern ob sie der Quaderform Unterscheidungskraft verleihen. Allein dadurch, dass ein bekanntes oder unterscheidungskräftiges bzw. bereits als Marke eingetragenes Element auf einer dreidimensionalen Marke angebracht wird, kommt dieser nicht automatisch auch Unterscheidungskraft zu.

Die zweidimensionalen Symbole sind verglichen mit der Verpackungsform klein dargestellt. Sie sind auf der Vorderseite vierfach übereinanderstehend und auf der nahen Seitenfläche in der Höhe des obersten Symbols angeordnet. Damit ergibt sich ein Muster, das eine gewisse dekorative Wirkung hat. Durch die Gruppierung der Symbole wirkt das Muster zwar auch auffälliger als ein einzelnes Symbol. Allerdings bleibt das Muster zu klein, so dass es nicht wesentlich zum Gesamteindruck in einem kennzeichnenden Sinn beiträgt. Es stellt auch keine ungewöhnliche, prägnante Musterung der banalen Quaderform dar, die dazu führen würde, dass die Gesamtgestaltung unterscheidungskräftig wirkt.

3.3 Im Gesamteindruck der Formmarke wird somit durch die Kombination des Quaders mit verschiedenen Gestaltungselementen kein erkennbarer Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen.

4.

Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf das Gleichbehandlungsgebot. Sie verweist dabei auf die Voreintragungen CH-Nr. 551'594

PARISIENNE, CH-Nr. 525'482 SPECIAL EDITION MARLBORO, CH-Nr. 514'408 6 PACK MARLBORO, CH-Nr. 510'611 DAVIDOFF, CH-Nr. 505'001 DAVIDOFF, CH-Nr. 463'605 B'BOX, welche die Eintragung ihrer Marke rechtfertigen sollen.

Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche 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 (BGE 127 I 202 E. 3.f.aa, BGE 125 I 166 E. 2.a; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Gerade im Markenrecht ist der Grundsatz der Gleichbehandlung jedoch mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A. 13/1995 vom 20. August 1996, in sic! 1997 159 E. 5.c *Elle*; RKGE in sic! 2004 95 E. 11 *Ipublish*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 9 *Pirates of the Caribbean*).

Die Marke CH-Nr. 463'605 B'BOX unterscheidet sich bereits bezüglich der Grundform von der vorliegenden Marke. Die Marken CH-Nr. 551'594 PARISIENNE und CH-Nr. 514'408 6 PACK MARLBORO enthalten sehr grosse, auffällige Schriftzüge "Parisienne" bzw. "6 PACK" auf einer quaderförmigen Packung. Auch bei den Marken CH-Nr. 510'611 DAVIDOFF und CH-Nr. 505'001 DAVIDOFF ist der auf verschiedenen Seiten aufgebrachte Schriftzug auffällig gestaltet. Die Marke CH-Nr. 525'482 SPECIAL EDITION MARLBORO hat zwar auf der Vorderseite nur ein kleines Viereck. Dieses enthält jedoch sowohl das "roof device" wie auch die Aufschriften "Special Edition" und "Marlboro". Zudem ist der Quader auf der Seite mit dem grossen Schriftzug "Marlboro" und dem "roof device" gekennzeichnet. Damit fehlt es an einer genügenden Ähnlichkeit mit der zur Diskussion stehenden Marke.

Somit ist hier das Kriterium der vergleichbaren Sachverhalte nicht erfüllt. Die Beschwerdeführerin kann sich deshalb nicht auf das Gleichbehandlungsgebot berufen.

5.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale Marke CH-Nr. 61283/2006 (fig.) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a

MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht für die Waren "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets" der Klasse 34 den Schutz verweigert.

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

6.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 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 der unterliegenden Beschwerdeführerin 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 der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem am 15. Februar 2008 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils der Saldo von Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech

Beatrice Brügger

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 (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 28. Mai 2009