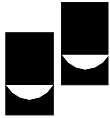


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-564/2007
{T 0/2}

Urteil vom 17. Oktober 2007

Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (vorsitzender Richter), Richter Hans Urech; Richter Bernard Maitre (Präsident der Abteilung);
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo

A. _____,

Beschwerdeführerin,

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Barbara Müller, Herr Rechtsanwalt Dr. Martin Ammann, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,

gegen

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

Vorinstanz

betreffend

Markeneintragungsgesuch (Formmarke).

Sachverhalt:

- A. Am 23. März 2006 beantragte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE) Markenschutz für eine dreidimensionale Marke für "Mittel zur Körper und Schönheitspflege" in Klasse 3.

Die hinterlegte Marke hat folgendes Aussehen:



Mit Schreiben vom 27. Juli 2006 beanstandete das IGE das Eintragungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen stelle eine Verpackungsform im Bereich des betroffenen Warenssegments dar, die nicht genügend von den banalen Formen in diesem Warenssegment abweiche und worin der Abnehmer keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkenne. Das Zeichen gehöre damit zum Gemeingut.

Der Schriftzug, der nur auf einer Seite und auf dem Deckel der ansonsten banalen Verpackung angebracht sei, vermöge den dreidimensionalen Charakter der Verpackung nicht wesentlich zu beeinflussen. Zudem führte die Vorinstanz aus, die Marke enthalte das Element Switzerland, das für die Abnehmerkreise irreführend sein könne. Das IGE schlug der Beschwerdeführerin deshalb vor, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit dem Zusatz "alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" einzuschränken, falls die übrigen Mängel auch behoben würden.

In ihrem Schreiben vom 21. September 2006 teilte die Beschwerdeführerin mit, auf eine Stellungnahme zu verzichten und verlangte gleichzeitig den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

- B. Mit Verfügung vom 20. Dezember 2006 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für Waren der Klasse 3 Mittel zur Körper- und Schönheitspflege zurück. Die Vorinstanz hält fest, die vorliegende Formmarke erfülle lediglich banale, funktionale und ästhetische Kriterien. Die hinterlegte Behälterform weiche zuwenig von einer gewohnten Behälterform im beanspruchten Warenssegment ab, um im Gedächtnis der Abnehmer haften zu bleiben. Aufgrund dessen erkenne der Konsument in der vorliegenden Behälterform keinen betrieblichen Herkunftshinweis und dem Zeichen fehle es infolgedessen an der notwendigen konkreten Unterscheidungskraft.

Verpackungsformen, die mit zusätzlichen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, könnten nur dann genügende Unterscheidungskraft erlangen, wenn die zweidimensionalen Elemente den banalen Gesamteindruck der Form wesentlich beeinflussen. Beim vorliegenden Zeichen sei der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND" jedoch nur auf zwei Seiten des Bauchteils sowie auf dem Deckel angebracht. Dies vermöge den insgesamt banalen Eindruck der Behälterform nicht wesentlich zu beeinflussen.

Neben der fehlenden Unterscheidungskraft so die Vorinstanz beinhalte das Zeichen aufgrund des auf ihm angebrachten Wortelements "SWITZERLAND" zusätzlich eine Täuschungsgefahr bezüglich der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren. Die Erwartungen des Schweizer Publikums könnten somit getäuscht werden, sollten die Waren nicht aus der Schweiz stammen.

- C. Mit Eingabe vom 22. Januar 2007 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen ein:
1. *Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum vom 20. Dezember 2006 im Markeneintragungsverfahren 894/2006 sei aufzuheben und es sei die Markenanmeldung 894/2006 gemäss Hinterlegungsantrag zur Eintragung in das Schweizer Markenregister zuzulassen.*
 2. *Eventualiter sei Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum vom 20. Dezember 2006 im Markeneintragungsverfahren 894/2006 aufzuheben und es sei die Markenanmeldung 894/2006 zur Eintragung in das Schweizer Markenregister für "Mittel zur Körper und Schönheitspflege, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" zuzulassen.*
 3. *Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin."*

Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, die vorliegende Marke weiche im Gesamteindruck vom Banalen im betreffenden Warensegment klar ab. Entsprechend könne man bei einer Beurteilung des Gesamteindrucks der Marke zu keinem anderen Schluss kommen, als dass dem Zeichen Unterscheidungskraft zukomme. Gerade die Kombination der verschiedenen Elemente führe bei den angesprochenen Konsumenten zum Wiedererkennungseffekt, welcher die Herkunftsfunktion ausmache. Die Beschwerdeführerin bringt sodann u. a. vor, im hier relevanten Produktsegment orientiere sich der Konsument stark an der Verpackung des Produktes, um einen bestimmten Hersteller zu erkennen. Die entsprechenden Formen seien somit nicht nur ästhetisch und funktionell bedingt, sondern besäßen eine sehr starke herkunftshinweisende Funktion. Die Marke *la prairie* sei den relevanten Schweizer Konsumentkreisen für ihre exklusiven, hochwertigen Produkte allgemein bekannt. Diese Tatsache sei so die Beschwerdeführerin durch eine Internetrecherche des Begriffes "la prairie" mit fast zwei Millionen Treffer belegt. Als starke und berühmte Marke vermöge allein der Bestandteil "la prairie", der

vorliegenden dreidimensionalen Marke die zur Eintragung genügende Unterscheidungskraft zu verleihen. Mit Hinweisen auf verschiedene Beispiele in der Praxis macht die Beschwerdeführerin geltend, die Verweigerung des Markenschutzes verstosse gegen den verfassungsmässigen Grundsatz der Gleichheit in der Rechstanwendung.

- D. Was den geographischen Hinweis anbelangt, so beziehe sich dieser sowohl auf die Hinterlegerin als Gesellschaft als auch auf die beanspruchten Produkte, welche in der Schweiz hergestellt würden. Die Beschwerdeführerin sei bereit, ihre Markeneintragung auf Produkte schweizerischer Herkunft einzuschränken, erachte dies angesichts der zahlreichen vorbestehenden Marken mit ähnlichen geographischen Angaben aufgrund des Grundsatzes der Gleichbehandlung jedoch nicht als zwingend.

- E. Mit Vernehmlassung vom 3. April 2007 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die zu beurteilende Form bei einer derart grossen Formenvielfalt, wie sie im Kosmetiksektor anzutreffen ist, von den Abnehmern kaum als herkunftshinweisend wahrgenommen werde. Obwohl der Schriftzug "la prairie" für sich unterscheidungskräftig sei, werde das Zeichen in seiner dreidimensionalen Grundform aber nicht beeinflusst. Auch die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen könnten nicht als Beispiele in Erwägung gezogen werden, da sie die heute geltende Prüfungspraxis nicht widerspiegeln. Deswegen sei ein Anspruch auf Gleichbehandlung unbegründet.

- F. Die Vorinstanz führt weiter aus, der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND", mittels der Verwendung der direkten englischen Herkunftsangabe "Switzerland", verweise unmissverständlich auf die Herkunft der Waren. Aus diesem Grund sei das Zeichen, ohne zusätzliche Einschränkungen, irreführend.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 20. Dezember 2006 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). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).

2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Auf-

hebung 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) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
4. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und so im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 310 E. 3b *The Original*, BGE 129 III 525 E. 4.1 *Lego*). Eine nur individuelle und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohnte oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (PETER HEINRICH / ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen? in sic! 2003, S. 402, MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796; BGE 130 III 334 E. 3.5 *Swatch*).
5. Als gewohnt und erwartet und damit als nicht unterscheidungskräftig im Sinne der vorstehenden Ausführungen hat die Rechtsprechung einerseits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Originalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hinausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 *Lego*, BGE 131 III 129 E. 4.3 *Smarties*). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt auch mit kulturellen Zusammenhängen und Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130 E. 4.4 *Smarties*, RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 *Eiform*, RKGE in sic! 2003, 499 E. 9 *Weissblaue Seifenform*, RKGE in sic! 2003, 805 E. 5 *Zahnpastastränge*, RKGE in sic! 2001, 129 E. 7 *Baumkuchen*). Die Gewohnheiten und Erwartungen sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln,

ohne dass die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE 131 III 134 E. 7.2 *Smarties*, RKGE in sic! 2005, 472 E. 8 *Wabenstruktur*, RKGE in sic! 2000, 299 E. 4 *Fünfeckige Tablette*), und die ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu würdigen (BGer in sic! 2000, 286 E. 3b *Runde Tablette*, BGE 120 II 311 E. 3c *The Original*, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. *Tetra-pack*, RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 *Tablettenform*). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei keine übertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination an sich gemeinfreier Elemente ergeben (MARTIN LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 196, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 124; RKGE in sic! 2004, 502 E. 9 *Eistorte*). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publikum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (MAGDA STREULI-YOUSSEF, a.a.o., 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, a.a.O., 401 m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 *Smarties*). Auch besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 *Lego*, Art. 2 Bst. b MSchG).

6. 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 ästhetisches 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" (M. INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 200). Dabei darf die der Marke in Art. 1 Abs. 1 MSchG auferlegte Zielsetzung, als Unterscheidungsmerkmal zu dienen, nicht aus den Augen verloren werden (RKGE in sic! 2004, 99 E. 4 *Diortasche*).
7. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuches zu prüfen. Das vorliegende Zeichen stellt eine Verpackungsform im Bereich der Körper und Schönheitspflege dar, bestehend aus einem Behälter mit insgesamt runder Grundfläche. Die untere Hälfte ist in Blau gestaltet und die obere Hälfte in Silber, wobei die silberne Farbe von mehreren senkrechten vertikalen Streifen in Schwarz unterbrochen wird. Die obere Hälfte des Behälters stellt den Deckel dar, wobei dieser an seinem unteren Rand horizontal ausgewuchtet ist. Zusätzliche zweidimensionale Gestaltungselemente stellen der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND" auf der Vorderseite des blauen unteren Behälterteils und der Schriftzug "la prairie" auf dem Behälterdeckel dar.

8. Die Vorinstanz hat der hinterlegten Behälterform den Markenschutz im Wesentlichen mit der Begründung verweigert, dass Behälter für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sehr oft in runder, dreieckiger, viereckiger und rechteckiger Form produziert würden und häufig runde Deckel besäßen. Zudem seien sie ebenso häufig einfarbig wie mehrfarbig und treten insgesamt in der unterschiedlichsten farblichen Ausgestaltungen auf. Auch hervorstehende bauchige Elemente seien ein häufiges Merkmal von Flaschen in diesem Warenssegment. Für solche Behälter sei somit die runde und mit bauchigen Elementen ausgestaltete Form naheliegend, was auch für die dreifarbige silbrig-schwarze und blaue Ausgestaltung gelte. Diese Variationsbreite führe dazu, dass auch eine Vielzahl von Formen als banal gelte. Darüber hinaus weise die Ausgestaltung des Deckels beim vorliegenden Zeichen funktionalen Charakter auf, indem die Ausbauchung dem besseren Halt des Behälters in der Hand diene, vor allem wenn beim Öffnen oder Schliessen der Deckel gedreht werde. Ferner sei der so geformte Deckel zusammen mit der schwarz-silbernen Farbgestaltung lediglich Teil der ästhetischen Gestaltung der Behälterform. Im Übrigen vermöge der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND", der nur auf zwei Seiten des Bauchteils sowie auf dem Deckel angebracht ist, den insgesamt banalen Eindruck der Behälterform nicht wesentlich zu beeinflussen.

9. Massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist stets die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise. Vorliegend sind dies die Endverbraucher von Kosmetikprodukten für Körper und Schönheitspflege. Aus ihrem Blickwinkel ist zu entscheiden, ob die hinterlegte Form vom im fraglichen Warenssegment Gewohnten und Erwarteten abweicht. Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die Abnehmer in einer Waren- oder Verpackungsform die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selbst und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen (vgl. BGE III 328 E. 3.5.; Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006). In der Kombination von einfachen geometrischen Elementen, einem runden Behälter und einem runden Deckel, lässt sich noch keine Originalität erkennen. Die beanspruchten Waren werden gewöhnlich in kleineren Behältern vertrieben, die leicht zu handhaben und leicht zu öffnen sind. Auch wenn die Rundungen von Behälter und Deckel eine harmonische und ästhetisch ansprechende Form ergeben, ist sie im Gesamteindruck noch nicht unbedingt charakteristisch oder einprägsam in dem Sinn, als dass sie eine Unterscheidungsfunktion wahrnehmen könnte. Der grosse Deckel und die bauchige Ausgestaltung sind Bestandteile, die funktionell sind und über keine besondere Kennzeichnungskraft verfügen. Von diesem Standpunkt her unterscheidet sich die beantragte Formmarke noch nicht genügend von den vorbestehenden, dem Gemeingut zugehörigen Behälterformen.

10. Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung bleibt zu prüfen, ob die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen vermögen.

- 10.1 Nach Auffassung der Vorinstanz entfällt bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. In diesem Zusammenhang scheint die Vorinstanz am 1. Juli 2005 ihre Prüfungspraxis bei Formmarken in Bezug auf zweidimensionale Bestandteile auf Formen verschärft zu haben. Gemäss Auffassung der Vorinstanz soll damit sichergestellt werden, dass Inhaber von Formmarken nicht andere Marktteilnehmer durch eine "faktische Sperrwirkung" der Marke am Gebrauch banaler Formen hindern, indem diese einfach mit einem Schriftzug versehen werden.

Die Sorge der Vorinstanz erweist sich als unbegründet, wenn es sich im konkreten Fall nicht um eine banale, freihaltebedürftige Form, sondern um das Zusammenspiel von originellen und ungewöhnlichen Elementen handelt, die mit einem bekannten Schriftzug ergänzt werden (vgl. Urteil vom Bundesverwaltungsgericht vom 3. Mai 2007 B-7422/2006 *Goldrentier* E. 7). Gängige Verpackungsformen, die mit zusätzlichen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, wie in casu der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND", erlangen gemäss dieser Rechtsprechung allerdings so weit noch nicht die nötige Originalität, die die Behälterform von anderen Behälterformen in diesem Warenssegment unterscheidet und die im Sinne eines Herkunftshinweises im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt. Wie das Bundesgericht im Entscheid *Runde Tablette* ausgeführt hat, müsste die Originalität bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (BGer in sic! 2000, 286 E. 3c *Runde Tablette*; vgl. RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 *Tablettenform*).

- 10.2 Die von der Vorinstanz angewandten Richtlinien aus dem Jahre 2005, halten jedoch fest, dass ein unterscheidungskräftiges, zweidimensionales Element den Gesamteindruck einer banalen, dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform dann wesentlich zu beeinflussen vermag, wenn es die Form als Ganzes umfasst. Ein unterscheidungskräftiger Schriftzug beispielsweise, der nur auf einer Seite einer banalen, quaderförmigen Verpackung angebracht ist, vermag den dreidimensionalen Charakter der Verpackung nicht wesentlich zu beeinflussen (Richtlinien, a. a. O., Ziff. 4.10.3.1). Davon ausgehend kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass beim vorliegenden Zeichen der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND", der nur auf zwei Seiten des Bauchteils sowie auf dem Deckel angebracht ist, den insgesamt banalen Eindruck der Behälterform nicht wesentlich zu beeinflussen vermag.
- 10.3 Diese Betrachtungsweise verdient eine nähere Prüfung. Gemäss Ausführung der Beschwerdeführerin führe gerade die Kombination der verschiedenen Elemente bei den angesprochenen Konsumenten zum Wiederer-

kennungseffekt, welcher die Herkunftsfunktion ausmacht. Es treffe zwar zu, dass im Warenssegment der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege eine grosse Formenvielfalt bestehe. Das bedeute aber so weit noch nicht, dass es keine Formen geben könne, die sich vom Banalen und Erwarteten abheben. La Prairie sei bekannt für ihre exklusiven, hochwertigen Produkte. Der Name sei Sinnbild für einmaligen Luxus und hervorragende Wirkung. Bereits der Bestandteil "la prairie" sei somit allein kennzeichnungs-kräftig und verleihe die zur Eintragung hinterlegte Marke genügende Unterscheidungskraft.

- 10.4 Bei den Richtlinien in Markensachen der Vorinstanz handelt es sich um eine sogenannte Verwaltungsverordnung, welche sich an die mit dem Vollzug betrauten Behörden wendet. Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis des Gesetzesvollzugs. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthalten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichtigen sie bei der Entscheidungsfindung freilich insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen (vgl. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 123; PIERRE TSCHANNEN /ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 44 Rz. 12 ff.). Schliesslich ist es den Behörden nicht verwehrt, eine bisher geübte Praxis zu ändern, wenn sie zur Einsicht gelangen, dass eine andere Rechtsanwendung oder Ermessensbetätigung dem Sinn des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Eine solche Praxisänderung muss sich jedoch auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können, die umso gewichtiger sein müssen, je länger die als nicht mehr richtig erkannte bisherige Praxis befolgt wurde (BGE 127 I 49 E. 3c, 125 II 152 E. 4c/aa).

In einem parallel hängigen Beschwerdeverfahren (B-2724/2007) kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, die Formulierung in den genannten Richtlinien (2005), wonach ein unterscheidungskräftiges, zweidimensionales Element den Gesamteindruck einer banalen, dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform nur dann wesentlich zu beeinflussen vermag, wenn es die Form als Ganzes umfasst, könne zu einer überspitzt formalistischen Betrachtungsweise und damit zu einem übersteigerten Schematismus führen, wenn diese Formulierung - wie in jenem Fall oder beispielsweise bei quaderförmigen Behältern - unabhängig von der Art und Ausgestaltung des zweidimensionalen Elementes in jedem Fall dahingehend interpretiert wird, das zweidimensionale, unterscheidungskräftige Element müsse auf mehr als einer Seite oder gar auf allen Seiten des Körpers angebracht oder aus jedem Blickwinkel ersichtlich sein. Mit anderen Worten kann ein unterscheidungskräftiger Schriftzug oder ein Wort-Bild-Element auch nur auf einer Seite genügen, wenn er bzw. es markant und in der Art prägend ist, dass der Konsument das Produkt aus der Menge eines gleichartigen Angebots wiederfinden kann und in diesem Sinne das

Produkt individualisiert (vgl. auch CARL-STEPHAN SCHWEER, Die erste Markenrechts-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken, Diss. Freiburg im Breisgau, 1992, S. 31 mit Hinweisen sowie das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7400/2006 vom 5. Juni 2007 *SILK CUT* E. 5.2 und 5.3).

- 10.5 Bei der eingereichten Abbildung erscheint der Schriftzug reliefförmig auf dem Deckel. Das 8x8 Quadrat enthält zwei Abbildungen wo der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND" jeweils im unteren Drittel des Bauchteils des Behälters erscheint. Es sei angemerkt, dass die Vorinstanz nicht eindeutig erwägt, ob der Schriftzug nur auf der vorderen Seite erscheint oder ob er sich vorne und hinten befindet. Während sie im Schreiben vom 27. Juli 2006 nur eine Seite erwähnt, geht sie in der angefochtenen Verfügung jedoch von zwei Seiten aus. Die Beschwerdeführerin selbst spricht von nur einer Seite. Indem auf der Abbildung zwei Mal der gleiche Behälter erscheint, könnte angenommen werden, dass es sich um die vordere und die hintere Seite des Behälters handelt. Eine unformelle Besichtigung in den Läden lässt allerdings in Bezug auf die sich im Handel befindlichen Produkte keinen Zweifel offen: der Schriftzug befindet sich auf beiden Seiten. Angesichts der nachfolgenden Erwägungen kann dieser Aspekt aber offen bleiben.

Im vorliegenden Fall geht es wie erwähnt um einen runden Behälter, wobei der unterscheidungskräftige Schriftzug zumindest auf der Vorderseite (gemäss den Ausführungen in der angefochtenen Verfügung allerdings auch auf der Rückseite) sowie auf dem Deckel in seiner Ganzheit an zentraler Stelle und aufgrund seiner Grösse und der silbernen Farbe auf blauem Hintergrund, gut sichtbar angebracht ist. Damit darf davon ausgegangen werden, dass der Gesamteindruck der banalen dreidimensionalen Verpackungsform wesentlich beeinflusst wird, auch wenn der Schriftzug die Form nicht als Ganzes, im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz, „umfasst“.

Das von der Vorinstanz festgesetzte Kriterium, dass ein unterscheidungskräftiges, zweidimensionales Element die Form in seiner Ganzheit umfassen muss, um die notwendige Unterscheidungskraft verleihen zu können, scheint auch in casu zu absolut und zu schematisch und wird dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen nicht gerecht.

11. Neben der fehlenden Unterscheidungskraft, führt die Vorinstanz weiter aus, das Zeichen beinhalte das Worтеlement "SWITZERLAND", das bezüglich der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren eine Täuschungsgefahr in sich berge.
- 11.1 Im Rahmen des Eventualbegehrens ist die Hinterlegerin bereit, ihre Markeneintragung auf Produkte schweizerischer Herkunft einzuschränken. Sie sei jedoch der Ansicht, dass dies angesichts der zahlreichen vorbestehenden Marken mit ähnlichen geographischen Angaben aufgrund des Grundsatzes der Gleichbehandlung nicht zwingend sei.
- 11.2 Gemäss Art. 2 litt. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie

eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der Irreführung besteht dagegen, wenn die geografische Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 132 III 770 E. 2.1 COLORADO, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 CHAMP, BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON, BGE 117 II 327 E. 2 MONT-PARNASSE).

Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 COLORADO mit zahlreichen Hinweisen, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 CHAMP, BGE 128 III 454 E. 2.2 YUKON).

- 11.3 Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben ist unzulässig; ebenso der Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind, und von Namen, Adressen oder Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt (Art. 47 Abs. 3 MSchG). Nach Art. 47 MSchG gilt jede Angabe als Herkunftsangabe, die direkt oder indirekt als Hinweis auf die geografische Herkunft eines Produkts verstanden wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht. Der Verkehr soll vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geografische Herkunft bewahrt werden, auch wenn damit keine bestimmten Erwartungen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung der gekennzeichneten Produkte geweckt werden. Die Beurteilungskriterien für die Gefahr der Täuschung oder Irreführung über die geografische Herkunft sind weitgehend dieselben, die für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 Bst. c MSchG gelten (BGE 132 III 770 E. 3.1 COLORADO mit zahlreichen Hinweisen).

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2

MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Dazu gehören insbesondere Fantasiezeichen, welche von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden (vgl. BGE 128 III 454 E. 2.1.2 YUKON mit Hinweisen).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden im Gegensatz zu Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 III 225 E. 5.3 MASTERPIECE) Grenzfälle irreführender, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (BGer in PMMBI 1994 I S. 76 ALASKA, BGer in PMMBI 1996 S. 25 SAN FRANCISCO 49ers).

- 11.4 Die Vorinstanz wies das Markeneintragungsgesuch auch zurück, mit der Begründung, beim vorliegenden Zeichen könne davon ausgegangen werden, dass "SWITZERLAND" als englische Bezeichnung der Schweiz aufgrund der häufigen werbemässigen Verwendung und aufgrund seiner starken phonetischen und optischen Ähnlichkeit mit dem französischen und deutschen Wort "Suisse" bzw. "Schweiz" allgemein bekannt sei. Das Wort "Switzerland" wecke demnach beim Schweizer Publikum Erwartungen bezüglich der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren. Aus diesem Grund bestehe die Gefahr der Irreführung des Publikums, sollte die Ware nicht aus der Schweiz stammen. Nur eine Einschränkung der Warenliste auf Produkte schweizerischer Herkunft lasse die Täuschungsgefahr entfallen.
- 11.5 Dem hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen entgegen, der Markenbestandteil "la prairie of Switzerland" beziehe sich auf die Hinterlegerin als Gesellschaft. Deswegen sei auch die Einschränkung auf eine "schweizerische Herkunft" nicht notwendig.
- 11.6 Es ist sicher zutreffend, dass nicht jede Angabe, welcher gemäss Lexikon eine geographische Bedeutung zukommt, vom Abnehmer auch in diesem Sinne herkunftsbezogen verstanden wird; fehlt ein entsprechendes Verständnis, so entfällt auch das Risiko einer Herkunftstäuschung (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 72). Es gilt deswegen abzugrenzen, welche Zeichen effektiv herkunftsbezogene Erwartungen wecken.
- 11.7 Aus den im Yukon Urteil entwickelten Beurteilungskriterien lässt sich entnehmen, dass die Bezeichnung SWITZERLAND notorisch und weltweit als englische Übersetzung für die offizielle landesinterne Bezeichnung von Schweiz, Suisse, Svizzera bekannt ist. In diesem Sinne kann SWITZERLAND nicht als Fantasiezeichen verstanden werden (vgl. BGE 79 II 98 E. 1d). SWITZERLAND gilt auch nicht als Herkunftangabe, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 125 III 193 E. 1c; 117 II 321 E 3a) und auch nicht als Herkunftsbezeichnung, die sich zu Gattungsbezeichnung gewandelt hat und bei der kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt werden kann. SWIT-

ZERLAND kann andererseits offensichtlich als geografische Bezeichnung in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der bezeichneten Waren und Dienstleistungen in Frage kommen (BGE 117 II 321 E. 3a).

- 11.8 Die Bezeichnung SWITZERLAND wird von den massgeblichen Verkehrskreisen in der Schweiz in der Regel als Herkunftangabe aufgefasst. Die strittige Marke vermag daher in der Schweiz auch die Erwartung zu wecken, die mit ihr bezeichneten Waren würden nicht in einem anderen Land hergestellt. Mit SWITZERLAND wird auf das in Europa zentral gelegene, wirtschaftlich bedeutende Land hingewiesen, das unter anderem eine ausgeprägte Bekanntheit und einen besonderen Ruf für teure, hochwertige und exklusive Produkte – wie "la prairie" im Kosmetikmarkt – geniesst. Es ist deswegen davon auszugehen, dass das Publikum die Bezeichnung SWITZERLAND kennt und darin eine geografische Bedeutung sieht. Die Bezeichnung wird daher als Herkunftsangabe der damit bezeichneten Waren verstanden. Entscheidend ist die durch die Marke bewirkte Gedankenverbindung (vgl. BGE 128 III 462).
- 11.9 Die Beschwerdeführerin führt aus, die geografische Bezeichnung beziehe sich auf die Hinterlegerin als Gesellschaft.
Die Möglichkeit einer Kollision zwischen einer Firma und einer Herkunftsbezeichnung ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Trotz der abstrakten Firmenprüfung durch das kantonale Handelsregisteramt bzw. das Eidgenössische Amt für das Handelsregister ist eine Kollision möglich, wenn die Firma nachträglich irreführend wird, beispielsweise wenn der Firmeninhaber seinen Geschäftssitz verlegt oder die Geschäftstätigkeit ausweitet (CHRISTOPH WILLI, a. a. O., Art. 47 N. 36; mit Hinweis auf BGE 117 II 192; 108 II 132). In der heutigen durch eine erhöhte Mobilität charakterisierte Betriebswirtschaft ist es deswegen nicht undenkbar, dass die Firma ihren Standort bzw. ihren Sitz ins Ausland verlagert. Eine Täuschungsgefahr erscheint aus dieser Konstellation a priori nicht ausgeschlossen zu sein.
12. Es stellt sich nach dem gesagten heraus, dass der strittigen Marke durch den angebrachten Schriftzug Unterscheidungskraft verliehen wird. Die zusätzliche gut ersichtliche Bezeichnung SWITZERLAND vermag eine abstrakte Täuschungsgefahr nicht auszuschliessen. Das Hauptbegehren ist deswegen abzuweisen und das Eventualbegehren gutzuheissen.
13. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin bezüglich des Eventualbegehrens. Insofern ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Sie hat somit einen Teil der Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und es ist ihr eine entsprechend reduzierte Parteientschädigung zuzuerkennen (Art. 64 VwVG i. V. m. Art. 7 Abs. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Angesichts des Ausgangs des Verfahrens bzw. unter Berücksichtigung, dass die Marke, wenn auch mit dem Zusatz bezüglich der Herkunft, eintragungsfähig ist, rechtfertigt sich, der Beschwerdeführerin $\frac{1}{4}$ der Verfahrenskosten aufzuerlegen

und ihr eine Parteientschädigung von ca. $\frac{3}{4}$ einer vollen Entschädigung zuzusprechen.

- 13.1 Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr richtet sich demnach nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).
- 13.2 Da die Beschwerdeführerin eine angemessen erscheinende Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grundlage des geltend gemachten Betrages in Höhe von Fr. 2'216.55 (inkl. MWSt) festzusetzen (Art. 14 Abs. 1 VGKE; Art. 8 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, SR 172.041.0). Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten. Gestützt auf die eingereichte Honorarnote wird der Beschwerdeführerin eine (ermässigte) Parteientschädigung von Fr. 1'700.- zugesprochen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird im Sinne des Eventualbegehrens gutgeheissen und die Verfügung vom 20. Dezember 2006 des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum aufgehoben. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, die Marke gemäss Gesuch Nr. 894/2006 mit dem Zusatz "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" im schweizerischen Markenregister einzutragen.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin im Umfang von $\frac{1}{4}$, ausmachend Fr. 625.-, auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet, weshalb ihr der Betrag von Fr. 1'875.- zurückzuerstatten sein wird.

3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 1'700.- (inkl. MWST) zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
 - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
 - der Vorinstanz (Ref-Nr. 894/2006, mit Gerichtsurkunde)
 - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Daniele Cattaneo

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 am: 19. Oktober 2007