



{T 1/2}

Urteil vom 27. August 2009

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

August Storck KG, Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Roger Staub und
Rechtsanwalt lic. iur. Marcel Bircher,
Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markenrecht (Schutzverweigerung gegenüber der
schweizerischen Markenmeldung Nr. 814'509 Chocolat
Pavot [fig.]).

Sachverhalt:**A.**

Die August Storck KG ist Inhaberin der IR-Bildmarke Nr. 814'509 Chocolat Pavot (fig.) mit Ursprungsland Deutschland, registriert am 1. Oktober 2003. Die Marke mit dem Farbanspruch rot, weiss und gold beansprucht Schutz unter anderem in der Schweiz, und zwar für *Confiseries, chocolat et produits chocolatiers, pâtisseries* in der Klasse 30. Sie sieht wie folgt aus:

**B.**

Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 25. Dezember 2003 notifiziert.

C.

Am 23. Dezember 2004 erliess die Vorinstanz eine vorsorgliche Schutzverweigerung mit der Begründung, dass Konsumenten im Segment der Confiserie mit einer grossen Vielfalt von Verpackungsformen konfrontiert seien und diese aufgrunddessen regelmässig nicht als Hinweis auf den Hersteller betrachteten. Die hinterlegte Verpackungsform unterscheide sich nicht in ausreichender Weise von den bereits existierenden Verpackungsformen, um als Hinweis auf einen Hersteller verstanden zu werden. Angesichts der Tatsache, dass die Konsumenten-

ten nur die grafische Wiedergabe der Verpackung wahrnehmen, in welcher die zu kennzeichnenden Waren verkauft werden, sei in dem Zeichen ein direkter Hinweis auf deren Natur und Besonderheiten zu sehen. Der Wortbestandteil der Marke, "Chocolat Pavot", sei in Bezug auf die Waren und deren Besonderheiten beschreibend. Der Farbanspruch sowie die Etiketle wurde als zu banal und ungeeignet erachtet, um dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

D.

In ihrer innert erstreckter Frist am 21. September 2005 eingereichten Stellungnahme beantragte die Markenhinterlegerin den Rückzug der provisorischen Schutzverweigerung. Zur Begründung führte sie aus, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handle. Die Verpackungsform sei neuartig und werde noch von keinem Mitbewerber verwendet. Ein diesbezügliches Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Die grafische Ausgestaltung der Formmarke reiche aus, um dem Zeichen einen unterscheidungskräftigen Ausdruck zu verleihen. Selbst banale Formen könnten zugelassen werden, wenn sie mit zweidimensionalen Elementen kombiniert seien, die dem Zeichen genügende Unterscheidungskraft gäben. In diesem Zusammenhang sei der Farbanspruch zu berücksichtigen. Sie macht geltend, dass das Zeichen in Deutschland und im teilweise französisch sprechenden Kanada sowie als EU-Marke eingetragen worden sei. Unter Verweis auf die als internationale Marke Nr. 528'476 eingetragene "Lindorkugel" der Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG macht sie einen Gleichbehandlungsanspruch geltend.

E.

Mit Schreiben vom 30. März 2006 hielt die Vorinstanz die Schutzverweigerung aufrecht. Ihrer Auffassung nach entspricht der Prüfungsmassstab bei Bildmarken demjenigen für Formmarken, sofern das Bildzeichen aus der naturgetreuen Wiedergabe der Grundform einer Ware besteht. Welche die abgebildete Warenform wie bei der in Frage stehenden Abbildung nicht vom Formenschatz der in diesem Warensegment üblichen Verpackungsformen ab, so sei auf die Unterscheidungskraft zweidimensionaler Elemente abzustellen. Diese (Farbanspruch und Etiketle mit "Chocolat Pavot"-Schriftzug) vermöchten im vorliegenden Fall indessen keine Unterscheidungskraft zu begründen. Zum geltend gemachten Gleichbehandlungsanspruch verwies die Vorinstanz auf den Umstand, dass das Zeichen CH-Nr. 528'476 als Form-

und nicht als Bildmarke eingetragen worden sei und zwar aufgrund der gewählten zweidimensionalen abstrakten Motive, welche die gesamte Form umfassen. Ein Grenzfall, bei welchem von einer Indizwirkung ausländischer Voreintragungen ausgegangen werden könne, liege nicht vor.

F.

Die Beschwerdeführerin wandte mit Schreiben vom 30. Juni 2006 ein, wenigstens im Gesamteindruck sei das Zeichen unterscheidungskräftig, da auch nicht unterscheidungskräftige Elemente zu einem schutzfähigen Zeichen kombiniert werden könnten. Ausserdem zeige die Eintragung der Lindorkugel, dass Pralinenverpackungen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden. Sie bestreitet, dass es sich um eine banale Verpackungsform handle. Die form- und farbmassige Gestaltung der Verpackung wie eine Mohnblüte sei originell und schon für sich genommen eintragungsfähig. Gleiches müsse für den Schriftzug gelten. Ihrer Auffassung nach müsste die Vorinstanz das streitgegenständliche Zeichen und die Lindorkugel als vergleichbar einstufen, da es nach Aussage der Vorinstanz in der Wahrnehmung des Konsumenten keinen Unterschied mache, ob er eine Form oder das Bild einer Form wahrnehme. Daher sei insoweit eine gleiche Behandlung zu verlangen. Ausserdem führt sie weitere, neuerdings im Ausland erfolgte Eintragungen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit auch in der Schweiz an.

G.

Mit Schreiben vom 6. September 2009 bestätigte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin zuhanden der Vorinstanz, dass eine Verkehrsdurchsetzung nicht geltend gemacht werde.

H.

In ihrer Stellungnahme vom 19. September 2006 bestätigte die Vorinstanz ihre Auffassung, dass das Zeichen nach den an eine Formmarke zu stellenden Massstäben zu prüfen sei. Sie hielt daran fest, dass weder die einzelnen Zeichenelemente noch deren Kombination Unterscheidungskraft besässen. Eine Schutzfähigkeit aufgrund eines Gleichbehandlungsanspruchs oder der Indizwirkung ausländischer Voreintragungen sei nicht gegeben.

I.

Mit Schreiben vom 6. November 2006 verzichtete die Beschwerdeführerin auf eine weitere Stellungnahme und bat um den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

J.

J.a Mit Verfügung vom 19. Februar 2007 sistierte die Vorinstanz das Eintragungsverfahren entgegen dem anderslautenden Antrag der Beschwerdeführerin vom 12. Januar 2007 unter Bezugnahme auf das vor dem Bundesverwaltungsgericht hängige Verfahren B-7427/2006.

J.b Am 27. März 2008 hob die Vorinstanz die Sistierung auf und gab der Beschwerdeführerin Gelegenheit, nochmals unter Berücksichtigung des Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Januar 2008 Stellung zu nehmen.

J.c Die Beschwerdeführerin äusserte sich mit Schreiben vom 28. Mai 2008 und machte geltend, dass der abweisende Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts betreffend den Schriftzug "Chocolat Pavot" für das Eintragungsverfahren nicht "matchentscheidend" sei, da wie bereits ausgeführt die Verpackungsform und die Kombination der verschiedenen Merkmale im Gesamteindruck unterscheidungskräftig seien.

K.

Am 26. August 2008 erliess die Vorinstanz eine Verfügung, mit welcher sie der internationalen Registrierung den Schutz für die Schweiz verweigerte. In ihrer Begründung führt sie aus, dass bei Bildmarken, welche in einer naturgetreuen Wiedergabe einer Ware bzw. einer Verpackungsform bestehen, mit den im betreffenden Warenssegment vorhandenen Gestaltungen zu vergleichen ist. Da sich die abgebildete Verpackungsform nicht genügend klar von den gewohnten, bereits sehr vielfältigen Formen der bestehenden Pralinenverpackungen unterscheidet, könne daraus jedenfalls nicht die Schutzfähigkeit des Zeichens abgeleitet werden. Auch die zweidimensionale Gestaltung der Verpackung sah die Vorinstanz weder für sich noch im Zusammenspiel mit der dargestellten Verpackungsform als geeignet an, der internationalen Registrierung im Gesamteindruck ein unterscheidungskräftiges Gepräge zu geben. Auch verneinte die Vorinstanz einen Gleichbehandlungsanspruch der Beschwerdeführerin aufgrund der eingetragenen sog. "Lindorkugel" eines Konkurrenzunternehmens unter

Verweis auf die Unterschiede in der zweidimensionalen Verpackung, welche eine Vergleichbarkeit der beiden Zeichen ausschliesse.

L.

Die Beschwerdeführerin erhob gegen diese Verfügung am 26. September 2008 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

- "1. Es sei die Verfügung des IGE vom 26. August 2008 mit welcher die internationale Registrierung Nr. 814'509 ("Chocolat Pavot, fig.") der Schutz in der Schweiz für die in der Klasse 30 beanspruchten Waren ("Konfekt, Schokolade, Schokoladenprodukte und feine Backwaren") verweigert wurde, aufzuheben.
2. Es sei das IGE anzuweisen, der Internationalen Registrierung Nr. 814'509 ("Chocolat Pavot, fig.") den Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zu erteilen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internationalen Registrierung Nr. 814'509 ("Chocolat Pavot, fig.") für die Schweiz entstandenen Kosten zuzusprechen."

Zur Begründung stützt sie sich auf die bereits in den Schreiben vom 30. Juni 2006 und 28. Mai 2008 vorgebrachten Argumente. Sie macht geltend, die Vorinstanz setze sich mit der angefochtenen Verfügung in Widerspruch mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Schutzfähigkeit einer Form mit zweidimensionalen Elementen aufgrund des Gesamteindrucks (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. Mai 2007 B-7422/2006 *Goldrentier* [3D]).

M.

Mit Noveneingabe vom 21. Oktober 2008 wies die Beschwerdeführerin auf eine neu eingetragene Marke, CH-Nr. 577'123 – swiss chocolate (fig.) hin. Es handle sich um ein bezüglich des Wortelements, des Schriftzugs und der Grafik weniger unterscheidungskräftiges Zeichen, das für teilweise identische Waren wie CHOCOLAT PAVOT (fig.) als Abbildung einer Verpackung eingetragen wurde. Die Beschwerdeführerin verlangt insoweit Gleichbehandlung.

N.

Mit Vernehmlassung vom 12. Dezember 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Auffassung fest. Hinsichtlich der klaren Unterscheidung von bestehenden banalen Formen verweist sie auf den Bundesgerichtsentscheid zum Stuhl als Formmarke (BGE 134 III 547).

O.

Mit Replik vom 30. Januar 2009 wehrt sich die Beschwerdeführerin gegen die Anwendung des Bundesgerichtsentscheids BGE 134 III 547 auf den vorliegenden Fall. Zum einen könnten Möbel nicht mit Schokoladeprodukten verglichen werden und zum anderen handle es sich bei dem zu beurteilenden Stuhl um die reine Warenform ohne Farben und Schriftzug.

P.

Mit Duplik vom 5. März 2009 hält die Vorinstanz dagegen, dass Verpackungen und Formen nicht unterschiedlich zu behandeln seien. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zum Schriftzug und betreffend den Grenzfallcharakter des Zeichens weist sie zurück.

Q.

Am 27. Mai 2009 wurde auf Antrag der Beschwerdeführerin eine öffentliche Verhandlung durchgeführt.

R.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechts-erheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Der angefochtene Entscheid vom 26. August 2008 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. e VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt.

Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde

fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (vgl. Art. 46 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen der Schweiz und Deutschland gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04), beide in den in Stockholm revidierten Fassungen vom 14. Juli 1967. Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Mit dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 23. Dezember 2004 aufgrund der Mitteilung der IR-Marke 821'165 Chocolat Pavot (fig.) am 25. Dezember 2003 wurde die Jahresfrist eingehalten.

2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 *Gipfeltreffen*).

3.

3.1 Vorliegend ist eine zweidimensionale Wortbildmarke zu beurteilen. Zwar gelten im Rahmen der Prüfung der Frage nach der Schutzfähigkeit für zwei- und dreidimensionale Zeichen dieselben allgemeinen Grundsätze (Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 24. März 1998, in sic! 4/1998 399 E. 4 *Parfümflasche [3D]*; MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 11/2002 [hiernach: Streuli-Youssef, Schutzfähigkeit], S. 794 f.). Trotz-

dem kann die Verschiedenheit dieser Markentypen auch bei Anwendung derselben Grundsätze zu verschiedenen Ergebnissen führen. So kann sich die Unterscheidungskraft einer bestimmten Raumform gerade aus dem Umstand ihrer Dreidimensionalität ergeben, und umgekehrt kann eine bei dreidimensionaler Darstellung banale Form bei flächenhafter Wiedergabe unterscheidungskräftig sein (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 20. März 2001 in sic! 6/2001 517 E. 3 *Teebeutel [fig.]*).

3.2 Abbildungen von Waren und Verpackungen können auf zwei verschiedenen Wegen Markenschutz erlangen. Zum einen besteht die Möglichkeit, die Ware bzw. die Verpackung derart zu stilisieren, dass die Darstellung einen individuellen Charakter aufweist (Entscheid des BVGer B-1878/2007 vom 15. Februar 2008 E. 2; RKGE vom 20. März 2001 in sic! 6/2001 517 E. 4 *Teebeutel [fig.]*, RKGE vom 15. Juli 2005 in sic! 1/2006 31 E. 4 f. *Schmuckkäfer [fig.]*, RKGE vom 21. Dezember 2005 in sic! 5/2006 335 E. 3 ff. *Mouvement de montre [fig.]*). Zum anderen kann die dargestellte Form dann als Marke eingetragen werden, wenn sie ihrerseits als dreidimensionale Marke eingetragen werden könnte (so wurde die Abbildung einer Käserosette als Zeichen für Käseschabergeräte als eintragungsfähig angesehen (CH Nr. 504'186); vgl. dazu den von der RKGE entschiedenen Widerspruchsfall vom 25. Mai 2005 in sic! 1/2006 35, E. 4 *Käserosette [3D]/Käserosette [fig.]*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 323, kritisch zum SCHMUCKKÄFER). Daraus ergibt sich, dass Abbildungen jedenfalls dann nicht eingetragen werden können, wenn die beanspruchte Ware oder deren Verpackung, welchen selbst die Unterscheidungskraft fehlt, naturgetreu abgebildet werden (MARBACH, a.a.O. N. 321 ff.).

3.3 Eine Stilisierung der auf dem hinterlegten Zeichen abgebildeten Pralinenverpackung ist weder erkennbar noch von der Beschwerdeführerin behauptet. Dazu vermag namentlich der gleichmässige hellblaue Hintergrund nicht beizutragen. Wegen der im Übrigen unstreitig naturgetreuen Abbildung der verpackten Ware ist für die Frage der Eintragungsfähigkeit der internationalen Registrierung allein darauf abzustellen, ob die in Frage stehende Pralinenverpackung im Gesamteindruck unterscheidungskräftig ist.

3.4 Offen bleiben kann aufgrund der folgenden Ausführungen, ob die abgebildete Pralinenverpackungsform im Sinne von Art. 2 Bst. b MSchG das Wesen der Ware ausmacht oder technisch notwendig ist (siehe zu farbig eingewickelten Schokoladenprodukten das Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2 f. *Lindor-Kugel [3D]* in sic! 2008, 110 ff.). Die Vorinstanz hat die Schutzverweigerung denn auch nicht auf Art. 2 Bst. b MSchG gestützt.

4.

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Im vorliegenden Fall wird keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht.

4.1 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 [3D]*, BGE 133 III 342 E. 4 *Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*).

4.2 Als Gemeingut gelten mit Bezug auf Formen insbesondere einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität nicht im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben (BGE 133 III 342 E. 3.1 *Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]* mit Hinweisen). 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 (BGE 130 III 334 E. 3.5 *Swatch*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 4 *La prairie SWITZERLAND-Dose [3D]*; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 5/2003, 395, 402, STREULI-YOUSSEF, Schutzfähigkeit, S. 794, 796). 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 abhebt. Dabei ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Originalität der Abweichungen im Vergleich zu

den bisher im beanspruchten Warenssegment üblichen Formen zu bestimmen, wenn zu beurteilen ist, ob ein bestimmtes Gestaltungsmittel als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden werde (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 *Freischwinger Panton [3D]*), 133 III 342 E. 3.3 *Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]* mit Hinweisen; zum Begriff der Originalität kritisch MAGDA STREULI-YOUSSEF, Der Schutz von "Teilformmarken", in: Festschrift Roland von Büren, Basel 2009, S. 397 ff., S. 406 mit Fn. 52). Dabei sind die Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Form bei grösserer Formenvielfalt in einem Warenssegment schwieriger zu erreichen (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 *Freischwinger Panton [3D]*), Urteil des Bundesgerichts 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008 E. 2.4 *Milchmäuse [3D]*; Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 5.4 *Leimtube [3D]*; STREULI-YOUSSEF, Schutzfähigkeit, S. 796).

4.3 Zeichen, die aus für sich allein nicht schützenswerten Formelementen bestehen, sind nicht von vornherein vom Schutz ausgeschlossen, sondern nur dann, wenn der nicht unterscheidungskräftige Teil dominiert (BGE 120 II 310 E. 3b *The Original*). Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein. Diesfalls muss 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" (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999 in sic! 4/2000, 286 E. 3c *Runde Tablette [3D]*; vgl. dazu auch das Urteil des BVGer B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.3 i.V.m. E. 6.2 *Minitoilette [3D]*). Generell können dem Gemeingut zugehörige Formen in Kombination mit anderen Gestaltungselementen ein unterscheidungskräftiges Zeichen bilden, wenn etwa zweidimensional aufgebraute Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen vermögen (Urteile des BVGer B-7400/2006 vom 5. Juni 2007 E. 5.3 *Silk Cut*, B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.3 *Leimtube [3D]* und B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 *Zigaretenschachtel [3D]*). Unter anderem mit Blick auf den mit hinreichender Deutlichkeit sichtbaren Schriftzug in Verbindung mit weiteren Gestaltungsmerkmalen wurde die Eintragungsfähigkeit des "Goldrentiers" von Lindt bejaht (Urteil des BVGer B-7422/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 *Goldrentier [3D]*, vgl. auch B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.6 *Nivea-Sun-Flasche [3D]* und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 10.5 *La Prairie-Dose [3D]*). Demgegenüber können unauffällige, kaum lesbare Schriftzüge und

wenig originelle Verzierungen der dem Gemeingut zugehörigen Form nicht zur Eintragung verhelfen (Urteile des BVGer B-7401/2006 vom 24. Mai 2008 E. 8 *Konfitüre-Doppelpack* [3D], B-7393/2006 vom 21. März 2007 E. 7 *Weihnachtsmann* [3D]).

4.4 In Bezug auf das zu beurteilende Schriftelement erfolgt die Markenprüfung ebenso wie bei Wortmarken mit Blick auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist das Worfelement aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur in einer Landessprache beschreibend, ist es nicht unterscheidungskräftig (vgl. BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller*; Urteil des BVGer B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.1 *MAGNUM* [fig.]; MARBACH, a.a.O., N. 214).

5.

Vorliegend ist eine Wortbildmarke zu beurteilen, wobei das streitgegenständliche Zeichen die naturgetreue Abbildung einer hellroten Verpackung aus Papier oder Folie ist, welche geeignet und dazu bestimmt ist, eine Praline in Form eines Ovals bzw. eines Eis zu umschliessen, indem die Verpackung oben gewickelt bzw. zusammengerafft ist. Das die Wicklung bzw. Zusammenraffung überschliessende Material ist dreieckig eingeschnitten bzw. ausgefranst. Auf dem die Praline umschliessenden Teil des Papiers bzw. der Folie ist der Schriftzug "Chocolat Pavot" in goldener Farbe auf weissem Grund aufgebracht. Der Schriftzug wird umrandet durch zwei - eine innere dünne und eine dickere äussere - ebenfalls goldene Linien, die ein waagrechtes Oval formen. Der Hintergrund der Abbildung ist hellblau mit erkennbarem Schattenwurf der Verpackung. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die abgebildete Verpackung im Gesamteindruck die verlangte Unterscheidungskraft aufweist.

5.1 Die Vorinstanz hat die Auffassung vertreten, die abgebildete Form eines einseitig gewickelten Ovals bzw. eines Eis weiche nicht vom Erwarteten und Gewohnten ab und bleibe daher mangels Originalität nicht im Gedächtnis der Abnehmer haften. Es existierten auf dem Markt äusserst ähnliche, wenn nicht sogar identische Formen (Beilagen zum Schreiben der Vorinstanz vom 30. März 2006). Um schutzfähig zu sein, müsse sich eine Form klar von den banalen Formen des betreffenden Warenssegments unterscheiden, was sie aus dem Entscheid des Bundesgerichts zu einem Stuhl als Formmarke ableitet (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 *Freischwinger Panton* [3D]). Die Beschwer-

deführerin hält dem entgegen, dass dieser Entscheid auf Verpackungsmaterial für kurzlebige Güter nicht anzuwenden sei. Ihr Zeichen weiche von dem gewohnten Formenschatz ab, da Ei und Oval zu einer neuen Form kombiniert würden und die Ausfransung des überschüssigen Verpackungsmaterials keineswegs nur funktionell motiviert seien, sondern im Gegenteil besonders einprägsam gestaltet sei. Ausserdem macht sie geltend, dass einseitig gewickelte Verpackungen nicht üblich seien.

5.2 Selbst wenn der Beschwerdeführerin dahingehend beizupflichten wäre, dass beidseitig gewickelte Verpackungen im beanspruchten Warenssegment überwiegen, könnte sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. So oder anders ist das Einwickeln für Schokoladeprodukte typisch (Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.2 f. *Lindor-Kugel* [3D] in sic! 2008 S. 110 ff.). Schon allein die Tatsache, dass etwa die "Papillons" von Suchard (<http://www.suchard.at/>) und "Hershey's Kisses" (<http://www.hersheys.com/kisses/>), aber auch zum Teil Niederegger Marzipan (<http://www.niederegger.de/>) in einseitig gewickelten Verpackungen präsentiert werden, führt zum Schluss, dass derartige Verpackungen nicht vom Gewohnten und Erwarteten abweichen. Vielmehr bleibt die einseitige Wicklung als solche beim Konsumenten nicht haften. Dasselbe gilt auch für die im Vergleich zur Kugel "asymmetrisch in die Länge gezogene[n] Form" der die Ware umschliessenden Verpackung. Die beschriebene Form wird aufgrund der festzustellenden Formenvielfalt im in Frage stehenden Warenssegment im Vergleich zu runden oder unten abgeflachten, stehfähigen Verpackungsformen nicht als individualisierend wahrgenommen. Wie die Form eines Truffe bzw. Praline selbst (Urteil des BVGer B-7398/2006 vom 25. Juli 2007 E. 8 *Pralinenform* [3D]; vgl. dazu STREULI-YOUSSEF, *Schutzfähigkeit*, S. 796 f.) wird auch der Verpackungsform im Bereich der Süssigkeiten und spezifischer im Bereich der Pralinen regelmässig und so auch im vorliegenden Fall aufgrund der generell üblichen ästhetischen Gestaltung nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden. Damit braucht auf die Ausführungen der Vorinstanz zur Verpackung von Schokoladeneiern während der Osterzeit (angefochtene Verfügung, S. 8 Rz. 12) nicht näher eingegangen zu werden.

5.3 Die Beschwerdeführerin stützt sich weiter auf die besondere Gestaltung des überschüssigen Verpackungsmaterials. Bei näherem Hinsehen ist auf der Abbildung erkennbar, dass der Teil des Papiers,

mit welchem dieses überschüssende Element geformt wird, absichtlich eingeschnitten und damit besonders gestaltet ist. Demnach ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, wenn sie festhält, entgegen der angefochtenen Verfügung ergebe sich die zu beurteilende Form nicht "schlicht" als "Folge der Verwendung eines eckigen Papiers" (vgl. Beschwerde, S. 9). Indessen wird auch bei der Verwendung eines "schlicht" runden oder quadratischen Papiers ohne Einschnitte, das eine Praline umschliesst und dann gezwirbelt bzw. gewickelt wird, mit dem überschüssenden Verpackungsmaterial ein weitgehend vergleichbarer gestalterischer Effekt erzielt. Auch wenn das Einschneiden des überschüssenden Materials zu einer gewissen Stilisierung führt, fällt diese entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aus Sicht der Konsumenten kaum ins Gewicht.

5.4 Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass zur bewusst gewählten Formgestaltung noch die ebenso überlegt gewählte farbliche Gestaltung hinzutrete (Beschwerde, S. 9). Diese orientiere sich an der Farbe der Mohnblume (Protokoll der Verhandlung vom 27. Mai 2009, S. 3). Die Wahl der Farbe hellrot für die Verpackung hinterlässt im Segment der Schokoladen- und Pralinenverpackungen indessen keinen prägenden Eindruck. Dies gilt selbst unter Berücksichtigung des Goldrands und des weissen Hintergrundes des Wortelements, da auch die Kombination dieser Farbelemente nicht auffällig erscheint (vgl. E. 4.3 hiervor; Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 5.3 *Leimtube [3D]*). Die Farbe allein reicht auch keinesfalls, um die gedankliche Verbindung zur Mohnblüte herzustellen. Ob dies im Gesamteindruck gelingt, wird im Rahmen der zusammenfassenden Würdigung des Zeichens zu prüfen sein (vgl. dazu E. 5.6 hiernach).

5.5 Grundsätzlich können auch Wortelemente von Relevanz sein für die Unterscheidungskraft eines aus verschiedenen Elementen kombinierten Zeichens (vgl. E. 4.3 hiervor; MARBACH, a.a.O., N. 545). Das Bundesverwaltungsgericht hatte den aufgebrachten Schriftzug "Chocolat Pavot" bereits in verschiedenen, sehr ähnlichen Ausführungen zu beurteilen und ist jeweils zu dem Ergebnis gekommen, dass dem Schriftzug – sowohl nach dem Sinngehalt als auch in der grafischen Ausgestaltung – für sich genommen die nötige Unterscheidungskraft fehlt (Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 4.5 und 5 *Chocolat Pavot [fig.] I*, B-5659/2008 vom 27. August 2009 E. 5 *Chocolat Pavot [fig.] II*). Auf diese Entscheide kann in diesem Zusammenhang vollumfänglich verwiesen werden. Die hier hinzugefügte

ovalförmige, doppelte Umrandung sowie goldene Farbgebung führt nicht dazu, dass sich die Verpackungsetikette vom Gewohnten und Erwarteten abzuheben vermag (RKGE vom 8. Februar 2000 E. 3 *Cybernet – Der Business Provider*; MARBACH, a.a.O., N. 482 mit Hinweisen; vgl. zur Farbkombination E. 5.4 hiervor).

5.6 Letztlich kommt es bei der Beurteilung einer Formmarke auf den optischen Gesamteindruck an (vgl. E. 4.3 hiervor; Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 5.4 *Leimtube [3D]*). Die Beschwerdeführerin behauptet zunächst, bereits die Verpackungsform als Ganzes sei für sich allein unterscheidungskräftig (Beschwerde, S. 11). Quasi im Sinne einer Eventualbegründung macht sie unter Berufung auf einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts geltend, ein aus mehreren Elementen kombiniertes Zeichen könne auch im Gesamteindruck unterscheidungskräftig sein, wenn alle Gestaltungselemente für sich allein betrachtet die Schwelle der Unterscheidungskraft nicht überschreiten (Urteil des BVGer B-7422/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 *Goldrentier [3D]*). In der genannten Erwägung wird unter Bezugnahme auf einen Bundesgerichtsentscheid (BGE 120 II 310 E. 3b *The Original [3D]*) geprüft, ob die auffälligen Bestandteile im Verhältnis zu den gewöhnlichen Elementen der (Tier)darstellung überwiegen und im Gesamteindruck in der angemeldeten Form auf ihre betriebliche Herkunft hinweisen und die Unterscheidungskraft des Zeichens unter Hinweis auf Kombination der Elemente im Zusammenspiel dank der überlegten Farb- und Stilwahl und in Verbindung mit dem deutlich sichtbaren Schriftzug "Lindt" bejaht. Die vorliegend auf der Abbildung dargestellte in erster Linie funktionale Pralinenverpackung in hellroter Farbe mit etikettenhafter Aufschrift reicht auch unter Berücksichtigung der Kombination der verschiedenen Elemente, namentlich der sich durch die Einschnitte im Papier ergebenden Stilisierung (vgl. E. 5.3 hiervor) nicht aus, um als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden zu werden. Im Unterschied zur Aufschrift "Lindt" im Goldrentierfall oder "Nivea-Sun" auf einer Kunststoffflasche (Urteil des BVGer B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 *Nivea Sun-Flasche [3D]*), erschöpft sich der Schriftzug "Chocolat Pavot" – zumindest aus Sicht französisch sprechender Konsumenten (vgl. dazu E. 4.4 und E. 5.5 hiervor) – in einem Hinweis auf die Inhaltsstoffe der beanspruchten Waren (Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 4.5, *Chocolat Pavot [fig.] I* und B-5659/2008 vom 27. August 2009 E. 5 *Chocolat Pavot [fig.] II*). Der Hinweis der Beschwerdeführerin, sie habe zwar keine Beschwerde eingelegt, halte aber an der Schutzfähigkeit

des Schriftzuges fest (Beschwerde, S. 11 ff.), ist unbehelflich. Auch in Bezug auf die grafische Ausgestaltung kann auf die zitierten Entscheide verwiesen werden. Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich behauptet, die Form in Verbindung mit der Farbgebung und der in Erwägung 5.3 hiervoor beschriebenen Stilisierung durch Einschnitte verleihe der Verpackung das Aussehen der geschlossenen Blüte einer Mohnblume (Beschwerde, S. 9 f. mit Beschwerdebeilage 16, enthaltend die fotografische Abbildung einer Mohnblüte), ergibt sich diese Assoziation allenfalls aufgrund der Art, das zu vermarktende Produkt zu bewerben, nicht aber aufgrund des zu beurteilenden Zeichens als solchem (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des BVGer B-7398/2006 vom 25. Juli 2007 E. 9 *Pralinenform [3D]*). Damit kann dahin stehen, ob das Zeichen bei zu bejahender Ähnlichkeit mit einer Mohnblüte ebenfalls nicht eintragungsfähig wäre, wie die Vorinstanz behauptet (angefochtener Entscheid, S. 9 Rz. 13).

5.7 Da das zu beurteilende Zeichen nach dem Gesagten bereits gemäss der ständigen Rechtsprechung nicht schutzfähig ist, kann einerseits offen bleiben, ob der Entscheid BGE 134 III 547 E. 2.3.4 (*Freischwinger Panton [3D]*), wonach sich die Form von den üblichen Formen *auffällig* unterscheiden muss, eine Praxisänderung im Formmarkenrecht im Sinne einer Verschärfung bedeutet. Andererseits braucht auch nicht weiter erörtert zu werden, ob diese die Form einer Ware betreffende Rechtsprechung in gleicher Weise auch auf Verpackungen bzw. Abbildungen von Verpackungen anwendbar ist (vgl. Vernehmlassung, S. 4 Rz. 6; Protokoll, insb. S. 3). Dasselbe gilt für die Frage, ob an der auf der Abbildung verwendeten Form ein Freihaltebedürfnis besteht.

6.

Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund früherer Eintragungen von vergleichbaren Marken durch die Vorinstanz einzutragen sei. Nach dem 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 (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher

abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird indessen ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, in sic! 4/2005 278 E. 4.3 *Fire-master*, Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot [fig.] I*).

6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, aufgrund der Eintragung der beidseitig gewickelten sog. Lindor-Kugel (CH-Nr. 528'476) ergebe sich aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung, dass ihr in jeder Hinsicht vergleichbares Zeichen ebenfalls einzutragen sei. Anders als von der Vorinstanz vorgebracht spielt es im Rahmen der Gleichbehandlung keine entscheidende Rolle, dass die Lindor-Kugel als dreidimensionale Marke hinterlegt wurde, während es sich beim Zeichen der Beschwerdeführerin um eine zweidimensionale Abbildung handelt. Indessen ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass sich die grafische Gestaltung der Lindor-Kugel insoweit von dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen unterscheidet, als sich diese über die gesamte Form erstreckt. Damit sind die in Frage stehenden Zeichen von vornherein nicht vergleichbar.

6.2 Im Rahmen der Noveneingabe vom 21. Oktober 2008 hat die Beschwerdeführerin auf die von der Vorinstanz am 26. September 2009 für teilweise identische Waren der Klasse 30 eingetragene Wortbildmarke SWISS CHOCOLATE (CH-Nr. 577'123) hingewiesen. Die Vorinstanz verneint insoweit zu Recht das Vorliegen eines vergleichbaren Sachverhalts. Auch wenn das Wortelement sowie die bildhaft dargestellte Schokoladentafel als dem Gemeingut zugehörig zu bewerten sind, so ist die Anordnung der Schokoladentafel als schräg aus einem ovalen Loch herauswachsend eine völlig andere Form der Gestaltung mit Blick auf den Gesamteindruck, sodass auch hier nicht von einem vergleichbaren Zeichen gesprochen werden kann.

7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist. Namentlich ist vorliegend entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin nach dem in Erwägung 5 hiavor Gesagten

kein Grenzfall gegeben, der die Eintragung des Zeichens gebieten würde (Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 7. November 2008 E. 5 *SWISTEC* mit Hinweisen). Demnach ist auch der Hinweis auf ausländische Voreintragungen unbehelflich (Urteil des BVGer B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 5 *MAGNUM* [fig.]).

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) 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 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen *Turbinenfuss*). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 3'500.- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Parteientschädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 52493/2006; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Miriam Sahlfeld

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: 14. September 2009