

31

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i. S. A. gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
B-5456/2009 vom 8. Juni 2010

**Markenschutz. Unterscheidungseignung. Absolute
Ausschlussgründe. Formmarken.**

Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 2 Bst. a und b MSchG.

- 1. Das Fehlen von Unterscheidungseignung kann durch nachträgliche Verkehrsgeltung oder Notorietät nicht überwunden werden (E. 2.1).**
- 2. Art. 2 Bst. b MSchG ist auch auf Dienstleistungs-Formmarken anwendbar (E. 2.4).**
- 3. Die Form eines Kugelschreibers hat abstrakte Unterscheidungseignung (E. 4).**
- 4. Für das « Verteilen von Werbemitteln » (Klasse 35) und « Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte » (Klasse 40), ist die Kugelschreiberform als solche technisch notwendig, obwohl auch andere Schreibgeräte in Betracht fallen (E. 5).**
- 5. Die Kugelschreiberform ist Gemeingut für « Werbung, Marketing » (Klasse 35), « Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten (Werbeartikel) » (Klasse 40) und « Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten (Werbeartikel) » (Klasse 42) (E. 6).**
- 6. Ein Anspruch auf Markeneintragung entsteht nicht schon deshalb, weil ein Anmelder berechtigterweise auf eine unrichtige Auskunft des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vertrauen durfte. Das Interesse am Vertrauensschutz muss zusätzlich die Interessen der Verkehrsteilnehmer überwinden, welche die Marke vom Gebrauch des Zeichens ausschliessen würde (E. 7).**

Protection des marques. Caractère distinctif. Motifs absolus d'exclusion. Marques de forme.

Art. 1 al. 1 et 2, art. 2 let. a et b LPM.

1. Le fait que la marque soit à l'avenir susceptible d'être connue des consommateurs ou d'acquérir une notoriété ne compense pas l'absence d'aptitude à distinguer différents produits (consid. 2.1).
2. L'art. 2 let. b LPM est également applicable aux marques de services constituées d'une forme (consid. 2.4).
3. La forme d'un stylo à bille possède un caractère distinctif abstrait (consid. 4).
4. Pour la « diffusion d'annonces publicitaires » (classe 35) et les « services relatifs à la personnalisation d'instruments d'écriture, en particulier par l'impression de motifs sur ceux-ci » (classe 40), la forme d'un stylo à bille est techniquement nécessaire en tant que telle, bien que d'autres instruments d'écriture puissent également entrer en considération (consid. 5).
5. La forme d'un stylo à bille fait partie du domaine public en relation avec « la publicité, le marketing » (classe 35), « les conseils en matière d'impressions sur des instruments d'écriture (articles publicitaires) » (classe 40) et « les conseils de conception d'instruments d'écriture (articles publicitaires) » (classe 42) (consid. 6).
6. Le droit à l'enregistrement de la marque ne saurait déjà résulter du fait que le demandeur se soit fié à bon droit à un renseignement erroné de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. L'intérêt de la protection de la confiance doit encore l'emporter sur les intérêts des acteurs économiques auxquels la marque interdirait l'usage du signe en question (consid. 7).

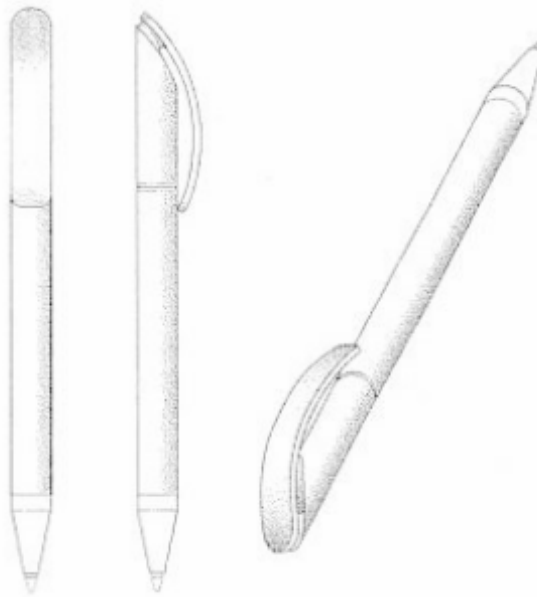
Protezione dei marchi. Carattere distintivo. Motivi assoluti d'esclusione. Marchi di forma.

Art. 1 cpv. 1 e 2, art. 2 lett. a e b LPM.

1. Il fatto che in futuro il marchio sia suscettibile di essere conosciuto dai consumatori o di acquisire notorietà non può compensare l'assenza dell'attitudine a distinguere fra differenti articoli (consid. 2.1).
2. L'art. 2 lett. b LPM è applicabile anche ai marchi di forma per servizi (consid. 2.4).
3. La forma di una penna a sfera ha carattere distintivo astratto (consid. 4).
4. Per la « diffusione di annunci pubblicitari » (classe 35) e per i « servizi relativi alla personalizzazione di strumenti per scrivere, in particolare a mezzo di stampa su questi ultimi » (classe 40), la forma della penna a sfera in quanto tale è tecnicamente necessaria, sebbene anche altri strumenti per scrivere entrino in considerazione (consid. 5).
5. La forma di una penna a sfera fa parte del dominio pubblico per quanto riguarda « la pubblicità, il marketing » (classe 35), « i servizi di consulenza relativi alla stampa su strumenti per scrivere (articoli pubblicitari) » (classe 40) ed « i servizi di consulenza relativi all'impostazione di strumenti per scrivere (articoli pubblicitari) » (classe 42) (consid. 6).
6. Un diritto alla registrazione del marchio non sorge già solo perché il richiedente poteva legittimamente fidarsi di un'indicazione inesatta dell'Istituto federale della proprietà intellettuale. L'interesse alla tutela dell'affidamento deve inoltre prevalere sugli interessi degli attori economici, a cui il marchio proibirebbe l'uso del segno (consid. 7).

A. (die Beschwerdeführerin) meldete am 29. November 2006 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) eine dreidimensionale Marke für Dienstleistungen in Klasse 35, Klasse 40 und Klasse 42 an.

Die Marke sieht wie folgt aus:



Mit Schreiben vom 1. Februar 2007 beanstandete die Vorinstanz, dem Zeichen fehle für die beanspruchten Dienstleistungen die konkrete Unterscheidungskraft, da es hierfür als übliches Werbemittel diene.

In der Folge kam es zu einem Schriftenwechsel zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz.

In diesem Schriftenwechsel machte die Beschwerdeführerin geltend, das beanstandete Zeichen sei eine dreidimensionale Marke im weiteren Sinn und gehöre nicht zum Gemeingut. Das Zeichen werde von der Zielgruppe, die nicht Durchschnittsverbraucher umfasse, als Kennzeichen des Herstellers mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst. Die Form der Marke unterscheide sich zudem von anderen Schreibgeräten insbesondere aufgrund des oberen

Teils mit einem bogenförmigen Clip, der die Kappe mit einer ungewöhnlichen diagonalen Form abschliesse. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auch auf ein Schreiben der Vorinstanz aus einem anderen Markenprüfungsverfahren zum selben Zeichen, in dem diese das Zeichen als schutzfähig für Werbung in Klasse 35 bezeichnet hatte, und stellte sich auf den Standpunkt, die Vorinstanz müsse sich nun nach dem Grundsatz von Treu und Glauben an jene Beurteilung halten. Dies umso mehr, als es sich vorliegend um einen Grenzfall einer schutzfähigen Marke handle, der im Zweifelsfall einzutragen sei. Eventualiter beantragte die Beschwerdeführerin, die Marke für die beanspruchten Dienstleistungen als durchgesetzte Marke einzutragen. Dazu reichte sie der Vorinstanz verschiedene Belege ein.

Die Vorinstanz hielt an ihrer Auffassung fest, wonach das Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen eine rein beschreibende Angabe und damit Gemeingut darstelle. Ihre in einem anderen Verfahren gemachte Aussage, wonach das Zeichen für Werbung in der Klasse 35 eingetragen werden könne, sei keine Garantie für den Erwerb oder gar den Bestand eines Markenrechts. Eine Eintragung gestützt auf das Prinzip des Vertrauensschutzes rechtfertige sich nicht. Die nur eventualiter beantragte Durchsetzung könne ohne vorgängig gestellten unbedingten Antrag auf Prüfung und Eintragung nicht vorgenommen werden – wobei die vorliegenden Belege sowieso nicht genügen würden, um eine Verkehrsdurchsetzung der Marke glaubhaft zu machen.

Die Vorinstanz verfügte am 28. Juli 2009 die Zurückweisung des Schweizer Markeneintragungsgesuchs Nr. 60858/2006 für alle beanspruchten Dienstleistungen.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. Juli 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) und begehrte, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die angemeldete Marke für alle beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35, Klasse 40 und Klasse 42 einzutragen. Eventualiter sei die Marke als durchgesetzte Marke einzutragen. Zur Begründung wiederholte sie bisherige Argumente und brachte zusätzlich vor, Dienstleistungen seien abstrakt und hätten keinen materiellen Gehalt. Ein dreidimensionales Zeichen könne demnach zwar Gedankenassoziationen wecken, keinesfalls aber direkt auf Merkmale einer Dienstleistung hinweisen. Die Formenvielfalt im betroffenen

Dienstleistungsbereich sei zudem äusserst gering. Die angemeldete Form unterscheide sich klar von den im beanspruchten Dienstleistungssegment üblichen Formen. Die Gestaltung der zur Frage stehenden Form unterscheide sich auch wesentlich von anderen auf dem Markt erhältlichen Schreibgeräten und sei weder funktional noch ästhetisch bedingt. Die Beschwerdeführerin berief sich ausserdem auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und führte als Vergleichsfälle eine Marke an, die in Form eines Kleiderbügels für die Dienstleistung Werbung und andere Dienstleistungen eingetragen worden war, sowie diverse dreidimensionale Zeichen in Form von Schrauben für Dienstleistungen. Ihren Eventualantrag begründete sie mit den bereits eingereichten Durchsetzungsbelegen.

Mit Vernehmlassung vom 12. November 2009 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und hielt an ihrer bisherigen Begründung der Zurückweisung fest. Bei den massgebenden Verkehrskreisen sei von durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmern auszugehen. Die Verwendung der fraglichen Form im Zusammenhang mit Dienstleistungen mache sie nicht ohne Weiteres unterscheidungskräftig. Gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz lasse sich aus den von der Beschwerdeführerin erwähnten, eingetragenen dreidimensionalen Zeichen kein Anspruch auf Eintragung des Zeichens ableiten. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes führe ebenso wenig zu einem Anspruch auf Eintragung einer nicht unterscheidungskräftigen Form. Die Beschwerdeführerin habe auch keine nachteilige Disposition getroffen, wie sie für den Vertrauensschutz vorausgesetzt sei. Schliesslich sei für die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung kein markenmässiger Gebrauch belegt worden.

Die Beschwerde wird vom BVGer abgewiesen.

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 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. Diese Unterscheidungseignung ist Voraussetzung, damit sich die Marke

mit der geistigen Vorstellung eines bestimmten Angebots bzw. Unternehmens verbinden, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen individualisieren und von weiteren Angeboten unterscheidbar machen kann, um dadurch die Verbraucher und übrigen Marktbeteiligten in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 134 III 551 E. 2.3 « Panton-Chair », BGE 129 III 517 E. 2.2 « Lego » mit Hinweis; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 1 N. 10; MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 1 N. 2; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4. Aufl., München 2009, § 3 MarkenG N. 360 f. [nach-folgend: FEZER, Markenrecht]). Die Unterscheidungseignung ist abstrakter Natur und wird losgelöst von den Waren und Dienstleistungen geprüft, für die die Marke beansprucht wird (NOTH/THOUVENIN, a. a. O., Art. 1 N. 17 f. mit Hinweisen; vgl. KARL-HEINZ FEZER, Die Marke als Markenformat – Baustein einer Theorie der variablen Marke, veröffentlicht in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 Sonderheft, S. 14; FEZER, Markenrecht, § 3 MarkenG N. 361). Erfüllt ein Zeichen keine Individualisierungs- oder Identifizierungsfunktion, das heisst, ist kein Produkt denkbar, für welches es als individualisierendes Kennzeichen in Betracht kommt, fehlt es an der Unterscheidungseignung und damit an der Markenfähigkeit (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 116; FEZER, Markenrecht, § 3 MarkenG N. 360). Ein nicht markenfähiges Zeichen kann nicht durch nachträgliche Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit Unterscheidungseignung beziehungsweise Markenfähigkeit erlangen. Vielmehr muss ein Zeichen mindestens markenfähig sein, damit von einer Durchsetzung im Verkehr oder Notorietät gesprochen werden kann. Andererseits unterliegt die Unterscheidungseignung keinen strengen Anforderungen (vgl. MARBACH, a. a. O., N. 118; FEZER, Markenrecht, § 3 MarkenG N. 363).

2.2 Einem Zeichen mit Unterscheidungseignung ist der Markenschutz dennoch zu verweigern, wenn es einen gesetzlichen Ausschlussgrund erfüllt, zum Beispiel im Sinne von Art. 2 Bst. a oder b MSchG Gemeingut ist, das Wesen der Ware ausmacht oder technisch notwendig ist. Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören Zeichen, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr aus anderen Gründen freizuhalten sind (vgl. BGE 131 III 126 E. 4.1 « Smarties/M&M's »; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 21. Dezember 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 334 E. 2 « mouvement de montre [fig.] », Entscheid der RKGE vom 15. Oktober 2004, veröffentlicht in sic! 2005 S. 281 E. 4 « Karomuster [fig.] »; MARBACH, a. a. O., N. 247; WILLI, a. a. O., Art. 2 N. 34). Die Unterscheidungskraft bezeichnet die Eignung der Marke, im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu dienen. Fehlt einem Zeichen die Unterscheidungseignung, ist damit auch eine Unterscheidungskraft ausgeschlossen (MARBACH, a. a. O., N. 117, Fn. 134; FEZER, Markenrecht, § 3 MarkenG N. 366).

2.3 Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenarten auf. Danach können Marken unter anderem aus dreidimensionalen Formen bestehen. Bei dreidimensionalen Marken wird unterschieden, ob das Zeichen in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst besteht (« Formmarke ») oder als selbständige Kennzeichenform physisch neben jene tritt (« übrige » dreidimensionale Marke, BGE 129 III 516 E. 2.1 « Lego », BGE 120 II 308 f. E. 2a « The Original », je mit Hinweisen; LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 1 MSchG N. 17; MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. b N. 16; MARBACH, a. a. O., N. 134 ff.; WILLI, a. a. O., Art. 2 N. 195). « Übrige » dreidimensionale Marken werden bis auf ihre räumliche Dimension gleich wie traditionelle Markenformen beurteilt, während auf Formmarken zusätzlich Art. 2 Bst. b MSchG Anwendung findet. Diese Bestimmung sieht einen absoluten Schutzausschluss für

Formen vor, die das Wesen der Ware ausmachen, und für Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Solche Formen sind absolut freihaltebedürftig und erlangen daher auch bei Verkehrsdurchsetzung keine Unterscheidungskraft (BGE 129 III 518 E. 2.3 «Lego» mit Hinweisen). In Formmarken können sich die Ausschlussgründe der Freihaltebedürftigkeit nach Art. 2 Bst. b MSchG einerseits und der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG, die ebenfalls eine Freihaltebedürftigkeit bewirkt (Urteil des Bundesgerichts 4A.8/2006 vom 23. Mai 2006, veröffentlicht in sic! 2006 S. 666 «Zigarettenverpackung [3D]»), andererseits, überlagern. Allerdings begründen sich diese beiden Arten von Freihaltebedürftigkeit rechtlich verschieden (BGE 129 III 517 E. 2.2 «Lego»). Für die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft kommt jede dreidimensionale Marke in Frage, die beschreibend wahrgenommen wird; das unabhängig von der Wahrnehmung des Verkehrs begründete Freihaltebedürfnis von Art. 2 Bst. b MSchG hingegen fusst auf dem Zusammenfallen von Ware und Kennzeichen in derselben Form, kann also nur von Formmarken erfüllt werden. Auch für die Gemeingutzugehörigkeit von Formmarken gilt zudem ein strengerer Beurteilungsmaßstab. Erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft werden hier gestellt, weil das Publikum in Formmerkmalen, im Vergleich zu den gewohnten, distinkten Zeichengesamtheiten, kennzeichenrechtliche Herkunftshinweise weniger erwartet. Formmarken müssen sich darum von sämtlichen im beanspruchten Warensegment üblichen Formen auffällig unterscheiden und langfristig in der Erinnerung der Abnehmerschaft haften bleiben (BGE 134 III 552 f. E. 2.3.1 und 2.3.4 «Panton-chair», BGE 120 II 310 E. 3b «The Original»). Die Unterscheidungskraft wird dabei stets nach der Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise im Gesamteindruck der Marke beurteilt (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 «Panton-chair» mit Hinweisen; Entscheid der RGKE vom 11. November 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 265 E. 6 «Tetrapack»; WILLI, a. a. O., Art. 2 N. 41 und 124).

2.4 Es fragt sich, ob nur dreidimensionale Warenmarken im Sinn dieser besonderen Eintragungsvoraussetzungen oder ob auch dreidimensionale Dienstleistungsmarken Formmarken sein können. Dienstleistungen sind oft aus einer Vielzahl von Handlungen zusammengesetzt. Auch Waren kommen dabei häufig zum Einsatz und

können, zum Beispiel in der Gastronomie oder bei einer Lotterie, als Teil der Dienstleistung auf den Kunden übertragen werden. Dienstleistungen können als abstrakte Leistungsgesamtheiten weder Konturen noch eine Form haben (vgl. MARKUS WANG, Die schutzfähige Formgebung – Eine Untersuchung der materiellen Voraussetzungen des muster-, urheber- und markenrechtlichen Schutzes von Warenformen, Diss. St. Gallen, Bern 1998, S. 331 Fn. 57; MARBACH, a. a. O., N. 497). Art. 2 Bst. b MSchG erwähnt darum folgerichtig nur Waren- und keine Dienstleistungsformen. Dies schliesst aber nicht aus, Art. 2 Bst. b MSchG auch auf Formen anzuwenden, deren Gegenstand seinerseits das Wesen einer Dienstleistung ausmacht oder technisch notwendig ist, um jene zu erbringen, wenn die Marke anstelle der Ware für diese Dienstleistung beansprucht wird. Art. 1 Abs. 1 MSchG umschreibt Warenmarken nämlich nicht einschränkend als Zeichen für einen *Warenverkauf*, sondern nur als Zeichen zur Unterscheidung von Waren, worunter auch verleaste, vermietete, verliehene oder anderweitig gewerblich zur Verfügung gestellte Waren zählen. Willkürlich kategorisiert die aktuelle Nizza-Klassifikation demgegenüber die Vermietung von Waren als Dienstleistung (Deutsches Patent- und Markenamt, Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken. Teil I – Klassifikation von Nizza, 9. Ausg., Köln/ Berlin/München 2006, S. 223 ff.). Es würde sich daher nicht rechtfertigen, auf dreidimensionale Waren- und Dienstleistungsmarken unterschiedliche Eintragungsvoraussetzungen anzuwenden. Die historisch begründete Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erweist sich vielmehr auch in Anbetracht der ineinander übergehenden Schutzbereiche entsprechender Marken als gekünstelt. Auch Dienstleistungsmarken, die sich in der Form einer Ware erschöpfen, sind darum unter Art. 2 Bst. b MSchG und im für Formmarken geltenden Beurteilungsmassstab zu prüfen (ebenso MARBACH, a. a. O., N. 497 f.; NOTH, a. a. O., Art. 2 Bst. b N. 20, je mit weiteren Hinweisen). Dies schliesst nicht aus, bei dieser Prüfung zu berücksichtigen, dass die gedankliche Verbindung einer Form zu einer Dienstleistung in der Regel nicht mit derselben Unmittelbarkeit wie zu einer formgebenden Ware erfolgt, sondern stets einen zusätzlichen geistigen Schritt voraussetzt (RUTH ARNET, Die Formmarke, Diss. Zürich 1993, S. 19).

3. Das strittige Zeichen beansprucht Schutz für Dienstleistungen in Klasse 35 (Werbung, Marketing, Verteilen von Werbemitteln), Klasse 40 (Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten für Werbezwecke, nämlich Bedrucken der Schreibgeräte, insbesondere mit Firmenlogos und/oder Firmennamen, Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten [Werbeartikel]) und Klasse 42 (Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten [Werbeartikel]). Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass sich ihre Marke an ein Fachpublikum aus der Werbebranche mit spürbar erhöhter Aufmerksamkeit richtet. Der Einkauf von Werbedienstleistungen beruhe auf einem ausführlichen Prozess. Demgegenüber sieht die Vorinstanz sowohl den in Werbesachen unbedarften Einzelkaufmann wie den spezialisierten Mitarbeiter in der Marketingabteilung eines Grossunternehmers angesprochen; Fachkenntnisse seien entsprechend nur bei einem Teil der potentiellen Abnehmer vorhanden. Insbesondere könne nicht von erhöhten Fachkenntnissen im Bereich des Designs von Schreibgeräten ausgegangen werden.

Tatsächlich sprechen die betroffenen Dienstleistungen alle Arten und Grössen von Unternehmen an, wobei kleinere ohne eigene Marketingabteilung keine oder nur wenig Fachkenntnis mitbringen. Der Gestaltung der Werbung selbst dürfte zudem oftmals mehr Bedeutung beigemessen werden als dem Design des Werbeobjekts. Es ist deshalb von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen.

4. Das in Frage stehende Zeichen ist als dreidimensionale Marke angemeldet. Es zeigt die Form eines Kugelschreibers, der aus einem unten in der Schreibspitze endenden Schaft mit glatter Fläche und einer geschwungenen Halterung in der gleichen Breite wie der Schaft besteht. Der Schaft und die Halterung sind aus einem Guss, wobei zwischen Schaft und Halterungsende eine Einkerbung liegt. Eine weitere Einkerbung findet sich im oberen Drittel des Schafts. Durch die geschwungene Halterung ist das obere Ende des Kugelschreibers abgeschrägt. Bei seitlicher Ansicht entsteht der Eindruck einer Spitze.

In dieser Form ist ohne Weiteres der Sinngehalt eines Kugelschreibers erkennbar. Dieser kann als Gegenstand des Alltags leicht und spezifisch wiedererinnert werden und damit anderen Gegenständen und

Dienstleistungen zur Unterscheidung dienen. Die Unterscheidungseignung der Marke ist darum zu bejahen.

5. Weiter ist zu prüfen, ob die fragliche Kugelschreiberform das Wesen der angemeldeten Dienstleistungen ausmacht oder für diese technisch notwendig ist. « Werbung » und « Marketing » bestehen im Erbringen von Kommunikation mit der Absicht der Beeinflussung von Menschen im Hinblick auf Gegenstände oder die aktive Gestaltung von Märkten (JOACHIM ZENTES/BERNHARD SWOBODA, Grundbegriffe des Marketing – Marktorientiertes globales Management-Wissen, 5. Aufl., S. 374 und 581) und sind darum nicht wesensmässig mit einer bestimmten Kugelschreiberform verbunden. Die Dienstleistungsbezeichnungen « Verteilen von Werbemitteln », « Bedrucken von Schreibgeräten » und « Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten » schliessen begrifflich die Produktion und Lieferung dieser Werbemittel beziehungsweise Schreibgeräte aus, da jene in Klasse 16 gehören. Die Kugelschreiberform hängt darum zwar mit diesen Dienstleistungen zusammen, stellt aber nur einen möglichen Gestaltungsträger und nicht ihr figürliches Zentrum dar, ohne das sie wesensgemäss gar nicht erbracht werden könnten.

Werbung, Marketing und die Beratung als Dienstleistungen für Dritte setzen sodann keine technischen Vorgaben in Form des angemeldeten Kugelschreibers voraus. Als Gegenstand dieser Dienstleistungen sind auch mit Bezug auf Schreibgeräte etliche funktionale Äquivalente denkbar. Der Konkurrenz kann ihre Erbringung mit Hilfe anderer Formen zugemutet werden, so dass die Marke für diese auch nicht technisch notwendig ist (BGE 129 III 514 E. 2.4.2, 3.2.1 und 3.2.2 « Lego »). Demgegenüber sind ein « Verteilen von Werbemitteln » in Klasse 35 und die Erbringung von « Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte » in Klasse 40 technisch nicht anders als mit geeigneten Werbemitteln möglich. Hierunter fallen erfahrungsgemäss zu einem bedeutenden Anteil auch Kugelschreiber. Am Markt sind Kugelschreiber zu Werbezwecken sehr häufig anzutreffen. Dass der Begriff « Schreibgeräte » auch Füllfederhalter, Filz-, Blei- und Farbstifte usw. umfasst, ändert daran nichts. Anderen Anbietern jener Dienstleistungen kann ob solcher Marktübung jedenfalls nicht zugemutet werden, auf anderes Schreibzeug auszuweichen. Die

Marke ist somit für das « Verteilen von Werbemitteln » in Klasse 35 und die Erbringung von « Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte » in Klasse 40, technisch notwendig, falls sie keine bestimmte Kugelschreiberform mit individualisierten Merkmalen, sondern praktisch die « Kugelschreiberform als solches » besetzt und damit die Erbringung entsprechender Dienstleistungen durch anders gestaltete Kugelschreiber in unzumutbarem Umfang ausschliesst (E. 2.3).

6. Ob der Abstand zwischen der dreidimensionalen Form und den beanspruchten Dienstleistungen für das Vorliegen eines unterscheidungskräftigen Zeichens genügt, ist mit Rücksicht auf das Verhältnis der angemeldeten Form zur Grundform eines Kugelschreibers einerseits und auf jenes des Kugelschreibers zu den Dienstleistungen andererseits zu prüfen.

6.1 Aus funktionalen Gründen besitzt die Form eines Kugelschreibers einen Schaft, ein bewegliches Glied zum Herausdrehen oder -drücken der Schreibmine sowie eine Halterung, mit welcher der Schreiber insbesondere an einer Jackentasche befestigt werden kann. Ein zu Werbezwecken einsetzbarer Kugelschreiber weist ausserdem eine bedruck- oder beschreibbare Fläche an Schaft oder Halterung auf.

Sowohl die Abnehmer von Kugelschreibern wie auch jene von zur Werbung dienenden Schreibgeräten sind an eine grosse Formenvielfalt gewohnt, was die einzelne Ausgestaltung des Objekts betrifft. Dies wird im Übrigen durch die zur Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung (...) eingereichten Kataloge bestätigt, die eine Vielzahl von bedruckbaren Stiftformen enthalten. Hieraus kann nicht der Schluss gezogen werden, dass grundsätzlich alle Kugelschreiberformen banal sind. Über die technisch bedingte Grundform hinausgehend weist die zu prüfende Form aber lediglich die geschwungene, oben abgeschrägte Halterung auf. Da durch die konkret gestaltete Halterung eine bessere Klemmwirkung besteht, ist auch dieses zusätzliche Element durch seine Funktion vorbestimmt. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin hebt sich die konkrete Gestaltung aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise nicht wesentlich von der Form anderer Schreibgeräte, die ausschliesslich Werbezwecken dienen, ab. Die angemeldete Form entspricht damit dem Gewohnten und Erwarteten eines Kugelschreibers. Damit erweist sie sich als technisch notwendig im Sinne von Art. 1 Bst. b MSchG für das

« Verteilen von Werbemitteln » in Klasse 35 und « Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte » in Klasse 40 (E. 5).

6.2 In Klasse 35 wurde die dreidimensionale Form des Kugelschreibers im Übrigen für Werbung und Marketing angemeldet. Diese Dienstleistungen werden mit Hilfe von verschiedensten Werbeartikeln erbracht. Dabei ist nebst Schreibgeräten vor allem an verteilbare Gegenstände wie Süßigkeiten, Taschenmesser, Feuerzeuge, Kalender, Schirme usw. und an Werbemittel in Form von Plakaten, Zetteln und Prospekten zu denken. Vielerorts besitzen Unternehmen verschiedenster Branchen Schreibgeräte, die mit ihrem Logo bedruckt sind und sowohl intern an Mitarbeiter wie auch extern, beispielsweise auf Messen, an potentielle Kunden und als Werbeträger verteilt werden. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, ein Schreibstift sei zur Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen in keiner Weise geeignet, ist darum nicht zu folgen. Ein Kugelschreiber ist auch aufgrund seiner unterschiedlichen Preissegmente ein typisches, wenn auch nicht einziges, Mittel zur Erbringung von Werbung und Marketing.

Die weiteren beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 40 (Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten [Werbeartikel]) und Klasse 42 (Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten [Werbeartikel]) erwähnen Schreibgeräte als Werbeartikel ebenfalls und stehen mit diesen darum in einem engen Zusammenhang.

6.3 Auch zwischen der angemeldeten Form und den beanspruchten Dienstleistungen liegen somit lediglich entfernte Gedankenschritte. Der gedankliche Bezug zwischen Zeichen und Dienstleistungen ergibt sich ohne Zuhilfenahme der Fantasie, weshalb die angemeldete Form für diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist. Für das « Verteilen von Werbemitteln » in Klasse 35 und die Erbringung von « Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte » in Klasse 40, ist sie sogar technisch notwendig (E. 5).

7. Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den in Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerten Grundsatz von Treu und Glauben, weil die Vorinstanz in einem anderen Markenprüfungsverfahren schriftlich

die Schutzfähigkeit der beantragten Formmarke für Werbung in Klasse 35 bejaht habe. Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (BGE 129 I 170 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen; vgl. REGINA KIENER/ WALTER KÄLIN, Grundrechte, Bern 2007, S. 340 f.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/ Basel/Genf 2006, N. 622 ff., N. 668 ff.; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel und Frankfurt am Main 1983, S. 195 ff.) oder das Recht sich seit der Auskunft geändert hat (BGE 121 II 479 E. 2c, BGE 118 Ia 254 E. 4b; differenzierend ELISABETH CHIARIELLO, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der schweizerischen Bundesverfassung, Diss. Bern 2004; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, veröffentlicht in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 2002 289 f.).

Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in einem Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 10. November 2006 betreffend eine Anmeldung desselben Zeichens für Waren der Klasse 16, veranlasst durch eine entsprechende Anfrage der Beschwerdeführerin, die über den Gegenstand jenes Verfahrens hinausging, wörtlich ausgeführt: « *Zur anlässlich des Gesprächs aufgeworfenen Möglichkeit der Eintragung des Zeichens für die Dienstleistung Werbung wird folgendes angemerkt: / 1. Die Eintragung des Zeichens für diese Dienstleistung wäre ohne Nachweis der Verkehrsdurchsetzung möglich, da das Zeichen für diese Dienstleistung als dreidimensionale Marke im weiteren Sinn zu werten ist, welche weder die Dienstleistung beschreibt noch eine in sich banale einfache Raumform darstellt und welche daher als originär schutzfähig gelten kann (vgl. Richtlinien in Markensachen, Teil 4, Ziff. 4.10.2.1).* / 2. Zum Umfang des Abwehranspruchs, der aus einer solchen Eintragung resultieren würde, kann sich das Institut nicht äussern, zumal eine solche

Äusserung die im Kollisionsfall entscheidenden Instanzen nicht binden würde. »

Die Vorinstanz erteilte diese Auskunft als zuständige Markenprüfungsbehörde in einer konkreten Situation gegenüber einer bestimmten Person, ohne sich dabei ausdrücklich eine nochmalige Überprüfung ihrer geäusserten Rechtsauffassung im Fall einer entsprechenden Markenmeldung vorzubehalten und ohne dass die Beschwerdeführerin die Unrichtigkeit der Auskunft erkennen konnte. Die Beschwerdeführerin durfte darum für die Eintragung der Marke für « Werbung » in Klasse 35 berechtigterweise auf die Auskunft vertrauen (BGE 121 II 479 E. 2c). Allein daraus folgt aber noch kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Eintragung ihrer Marke im Umfang der erteilten Auskunft. Die von ihr als Folge der Auskunft getroffene Disposition besteht nämlich nur in der vorliegend zu beurteilenden Markenmeldung für « Werbung » in Klasse 35. Weitere im Hinblick auf jene positive Auskunft getroffene und im Fall einer Nichteintragung für sie nachteilige Dispositionen sind nicht ersichtlich und macht die Beschwerdeführerin auch nicht geltend. Diese Markenmeldung verpflichtete die Beschwerdeführerin einzig zur Bezahlung der relativ geringfügigen Anmeldegebühr, nicht aber zur sofortigen Gebrauchsaufnahme der Marke oder zum Verzicht auf andere Kennzeichen (Art. 12 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 2 Bst. b MSchG). Ihr stehen die Gebrauchsinteressen der Erbringer/innen von Dienstleistungen auf dem Schweizer Werbemarkt entgegen, die Kugelschreiber als Werbemittel verwenden wollen und im Fall einer Eintragung der Marke in Gefahr geraten, diese zu verletzen. Letztere ist vorliegend umso grösser, als Kugelschreiber typische Werbemittel sind und die angemeldete Form nur geringfügig individualisiert ist, solche Werbemittel dem Verkehr also in breitem Umfang verbieten könnte, sobald sie kennzeichnend eingesetzt würden (E. 6.2 f.). Im Unterschied zu einschlägigen Fällen des verwaltungsrechtlichen Vertrauensschutzes wie zum Beispiel dem Beitritt zur AHV für Auslandschweizer (BGE 121 V 65) oder der Anwendung von Bauvorschriften (BGE 103 Ia 505) sind bei einem Vertrauensschutz hinsichtlich Auskünften über die Eintragung von Marken nicht nur das öffentliche Interesse an richtiger Rechtsanwendung, sondern auch die entgegenstehenden Interessen der Verkehrsteilnehmer zu überwinden, welche die Marke vom Gebrauch

entsprechender Zeichen ausschliessen würde. Zumal der Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Auskunfterteilung bewusst gewesen sein musste, dass eine Marke im Sinne der erteilten Auskunft zuerst das standardisierte Prüfungsverfahren der Vorinstanz zu durchlaufen hatte, das durch die Auskunft nicht abgekürzt oder vorweggenommen wurde, würde es unverhältnismässig erscheinen, die Vorinstanz zu Ungunsten der übrigen Marktteilnehmenden allein der geringfügigen, auf einen Teil der Anmeldung des vorliegenden Verfahrens beschränkten Disposition der Beschwerdeführerin wegen auf ihrer unrichtigen Auskunft vom 10. November 2006 zu behaften.

Die Eintragung ist daher auch nicht auf Grund der behördlichen Auskunft vom 10. November 2006 zu gewähren.

8. – 8.2 (...)

9. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind sich uneinig darüber, ob der bereits im vorinstanzlichen Verfahren gestellte Eventualantrag der Beschwerdeführerin zulässig sei. Die Vorinstanz äusserte im vorinstanzlichen Verfahren, auf eine lediglich eventualiter beantragte Verkehrsdurchsetzung ohne unbedingten Antrag auf Prüfung und Eintragung sei nicht einzutreten.

Haupt- und Eventualbegehren beziehen sich regelmässig auf denselben Rechtsanspruch und unterscheiden sich einzig in Bezug auf Höhe oder Umfang der Vorteilsgewährung (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/ Basel/Genf 2009, Art. 52 N. 53 zum Beschwerdeverfahren). Ob ein Antrag auf Markeneintragung aufgrund der originären Schutzfähigkeit oder aufgrund Verkehrsdurchsetzung erfolgt, ändert nichts am Streitgegenstand. Eine als durchgesetzt vermerkte Marke erhält keinen anderen Schutz.

Der Beschwerdeführerin muss auch im vorinstanzlichen Verfahren die Möglichkeit offen stehen, einen Eventualantrag auf Eintragung aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung zu stellen. Unabhängig von der Behandlung des Eventualbegehrens muss das Recht zur Anfechtung gegen eine Abweisung des Hauptantrags möglich bleiben. Diese Möglichkeit wäre nicht gegeben, müssten die Anträge auf Eintragung aufgrund originärer Schutzfähigkeit und aufgrund Verkehrsdurchsetzung in voneinander

getrennten Eingaben gestellt werden. Die zur Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung eingereichten Unterlagen wurden von der Vorinstanz denn auch richtigerweise materiell geprüft.