

BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-03-28, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1722_2016

FR: TAF B-1722/2016 du 28 mars 2018

IT: TAF B-1722/2016 del 28 marzo 2018

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist sowie formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Schliesslich wurde der einverlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitgliedstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Bundesrepublik Deutschland sowohl das Madrider Abkommen als auch das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 12 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 1. August 2013 beginnende Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 04. Juli 2014 eingehalten.

E. 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 MMP in

Verbindung mit Art. 6quinquies 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").

E. 3

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Durch den Markenschutz sollen Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon", BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat").

E. 3.1

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Zum Gemeingut zählen Zeichen, welchen die zur Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 34 ff.; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 34). Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen - und zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 3.2 m.w.H. "[bouton] [fig.]"). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; Urteil 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]", B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 11; ders., Markenrecht in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], Rz. 258; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44).

E. 3.2

Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2 "[élément de prothèse] [fig.]", B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27.

August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber geht, vorbehaltlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen, sondern zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Waregebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenügend auch selber zu entsprechen.

E. 3.3

Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original"; Urteil des BVGer B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.3 mit Hinweisen "[élément de prothèse] [fig.]"; Peter Heinrich/Angelika Ruf, *Markenschutz für Produktformen?*, sic! 2003, S. 395, 402; Magda Streuli-Youssef, *Zur Schutzfähigkeit von Formmarken*, sic! 2002, S. 794, 797). Dies hat auch für Warenbildmarken zu gelten, welche sich in der Abbildung der beanspruchten Waren bzw. von Bestandteilen derselben erschöpfen. Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet, genügt dafür nicht (Michael Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin, [Hrsg.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, Bern 2017, Art. 2 Bst. b N. 72 m.w.H.). Doch sind dabei die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310 E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").

E. 3.4

Für die Frage der Unterscheidungskraft ist ohne Belang, welcher Markenart ein Zeichen zuzuordnen ist. Die zu klärende Rechtsfrage bleibt grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrnehmung einer Markenart durch das Publikum aber berücksichtigt werden können (Urteile des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.5 "Flächenmuster [fig.]", B-86/2012 vom 11. März 2013 E. 2.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]", B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 4.3 "Flaschenhals [3D]"). Insbesondere nicht konventionelle Zeichen, die in der Regel mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammenfallen, werden nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen wie Wort- oder Bildzeichen, die vom Erscheinungsbild der Ware oder deren Verpackung unabhängig sind. Fehlen grafische oder verbale Elemente, schliesst der Durchschnittsverbraucher allein aus der Form der Verpackung beziehungsweise der Ausstattung gewöhnlich nicht unmittelbar auf die Herkunft der Waren (BGE 134 III 403 S. 410, 412 E. 3.3.4 f. "Wellenverpackung [3D]").

E. 4

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Marbach, Verkehrskreise, S. 3). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"; Marbach, Verkehrskreise, S. 3; Willi, a.a.O., Art. 2, N. 41). Im Einzelfall ist somit zu fragen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. "Wilson" und Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4 "Schweizer Fernsehen"). Vorliegend beansprucht die Marke in Klasse 30 Schutz für "Confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe". Die vorinstanzliche Beurteilung, wonach die Verkehrskreise sich sowohl aus Durchschnittskonsumenten wie auch aus Fachkreisen der Gastronomie und des Konditorei- sowie Lebensmittelhandels zusammensetzen (angefochtene Verfügung, Ziff. 7), wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Dieser Beurteilung ist nicht zu widersprechen (vgl. Urteile des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 3 "Camille Bloch mon chocolat suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]", B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 "Milchbärchen").

E. 5

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; Marbach, SIWR III/1, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der abgebildeten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

E. 5.1.1

Die Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens mit dessen Banalität. So stelle die Bildmarke eine gewöhnliche Abbildung einer möglichen Verpackung der beanspruchten Waren dar, welche sich zudem nicht in hinreichendem Masse von üblichen Gestaltungen solcher Verpackungen abhebe. Die beanspruchten Schokolade-, Konditorei- sowie Eiswaren würden häufig in einer gezackten Verpackung angeboten. Weiter sei der Hintergrund dieser Verpackungen meist farbig und gerade im Zusammenhang mit milchenthaltenden Waren, sei der farbliche und gestalterische Hinweis auf Milch üblich. Damit weiche die hinterlegte, gezackte Verpackungsform trotz Farbanspruch nicht vom Gewohnten ab. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren werde das Bildzeichen als Abbildung ihrer Verpackung und nicht als Marke wahrgenommen.

E. 5.1.2

Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die hinterlegte Bildmarke stelle eine unterscheidungskräftige Marke dar: Im Marktsegment der Süsswaren sei es üblich, Produkte über ihre Formen zu vermarkten bzw. durch die Form zu kennzeichnen

(Beschwerde, Rz. 16). Entsprechend bedeutsam sei die Warenverpackung (Beschwerde, Rz. 17). Die Abnehmer seien es sich daher in diesem Kontext gewohnt, Verpackungsformen bzw. deren Gestaltung als Herkunftshinweise zu verstehen (Beschwerde, Rz. 16). Dadurch sei die Unterscheidungskraft einer solchen Marke umso grösser, wenn eine spezifische Formgebung mit bestimmten Farb-Codes und zusätzlichen Musterelementen kombiniert werde (Beschwerde, Rz. 16). Die vorliegende Farb- und Formkombination sei eine solche unterscheidungskräftige Kombination (Beschwerde, Rz. 30).

E. 5.2

Hierzu ist festzuhalten, dass die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbaren Formen zu erfolgen hat (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"). Weiter ist zu beachten, dass es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale Form zu schaffen, welche von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis und nicht als dekoratives Element oder technisches Beiwerk verstanden wird (Urteile des BVGer B-7547/2015 vom 13. November 2017 E. 6.1.5.3 "[bouteille] [3D]", B-3601/2014 vom 14. September 2016 E. 5.5 "[fig.] [Kapsel]", B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 "Leimtube [3D]"). Im beanspruchten Warenssegment der Klasse 30, nämlich "Confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe", ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass Süss-, Schokolade- und Eiswaren Produkte sind, welche - wenn einzeln verpackt - häufig in einer Folienverpackung angeboten werden (vgl. Beilage 2 der angefochtenen Verfügung; diverse in- und ausländische Schokoladewaren unter <<https://www.lolipop.ch/de/34-schoggi>> abrufbar, zuletzt besucht am 24. Januar 2018). Die Waren werden dabei in verschiedenen Formen angeboten, d.h. von rund über quadratisch oder rechteckig zu dreieckig (vgl. Beilage 2 der angefochtenen Verfügung; <https://www.leshop.ch/de/supermarket/schokolade-biskuits-bonbons/schokolade/snacking/schokoladenriegel>, zuletzt besucht am 24. Januar 2018). Ist die Ware links und rechts eingeschweisst, sind die jeweiligen Endungen häufig gezackt (vgl. Schokoladewaren und Eiswaren in Beilage 2 der angefochtenen Verfügung; vgl. auch zum Beispiel die Verpackungen der Riegel "Choc Ovo", "Kägi Mäx", "Munz Prügeli", "Twix", "Balisto", "Snickers", "Frey Noxana" etc. unter <<https://www.lolipop.ch/de/34-schoggi>> und <<https://www.leshop.ch/de/supermarket/schokolade-biskuits-bonbons/schokolade/snacking/schokoladenriegel>> abrufbar, beide zuletzt besucht am 24. Januar 2018). Bezüglich der grafischen Gestaltung dieser Verpackungen ist allen gemeinsam, dass sie Farbe, grafische Elemente und Schriften verbinden. Die Beschwerdeführerin gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die von der Vorinstanz vorgebrachten Warengestaltungen weit mehr - wenn auch banale - Elemente als die hinterlegte Formgestaltung aufweisen würden, denn diese zeigten die Waren, wie sie im Verkauf angeboten würden (Beschwerde, Rz. 24). Dies ist zwar nicht falsch, doch kann die Beschwerdeführerin daraus nicht schliessen, dass ihr keine Produktgestaltungen von Konkurrenten entgegen zu halten sind. Selbst wenn jeweils nur auf die Gestaltung des Hintergrunds abgestellt und von den Wort- und zusätzlichen grafischen Elementen abstrahiert wird, zeigt sich, dass die Form- und Farbgestaltung in diesem Warenssegment gross ist.

E. 5.3

Setzt man die strittige Form- und Farbgestaltung in Bezug zur soeben definierten üblichen Form- und Farbkombination, ist festzuhalten, dass sie mehrheitlich übereinstimmen. So weicht weder die abgebildete rechteckige Form, noch die mehrfarbige Gestaltung der Verpackungsfolie deutlich von dieser Grundgestaltung ab (vgl. E. 5.2 hiervor). In diesem Zusammenhang bringt die Beschwerdeführerin vor, die seitlichen Abschlüsse der Verpackung seien ungewöhnlich gestaltet, nämlich asymmetrisch gezackt und aufgeteilt, abwechselnd weiss und grau eingefärbt sowie in der äusseren Linie nicht perfekt gewellt (Beschwerde, Rz. 23). Diese Form- und Farbgestaltung sei nicht funktional bedingt und weiche entsprechend erheblich vom üblichen Formenschatz ab. Entsprechend sei es der Vorinstanz nicht gelungen, auch nur eine vergleichbare Verpackung zu finden (Beschwerde, Rz. 23). Dazu ist der Beschwerdeführerin entgegen zu halten, dass verschweisste Einzelpackungen - wie hinterlegt - mehrheitlich mit gezacktem Abschluss angeboten werden (vgl. Beilage 2 der angefochtenen Verfügung sowie Hinweise unter E. 5.2 hiervor). Zwar ist ein solcher Abschluss nicht technisch bedingt, doch ist einzuwenden, dass sich eine gezackte Folie wesentlich besser aufreissen lässt, und dieses Gestaltungselement damit funktional und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Die gräuliche Einfärbung mag wiederum gestalterisch und ästhetisch gewollt sein, wirkt aber in erster Linie silbern und wird folglich als Folienmaterialfarbe und nicht als Teil der Marke wahrgenommen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird der seitliche Abschluss der Verpackung somit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Weiter ist die linke, obere Seite der Verpackung blau gefärbt und daran angrenzend ist eine weisse Fläche aufgemalt, welche wellenförmig von links unten nach rechts oben führt. Dies stelle, so die Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 22), eine schneebedeckte Hügelkette vor einem blauen Himmel dar. Die gezeichneten Schattierungen der Hügel würden verdeutlichen, dass es sich um Bergspitzen handle und erweckten den Eindruck, die Hügelkette werde von der Sonne angeschieden (Beschwerde, Rz. 22). Diese Gestaltung gehe weit über die blosser Kombination von Farb- und Musterelementen hinaus. Die Beschwerdeführerin schliesst denn auch, dass die Abnehmer allein schon deswegen die Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren ansehen würden (Beschwerde, Rz. 22). Grundsätzlich ist der Beschwerdeführerin dahingehend zuzustimmen, dass aufgrund der banalen Form der Verpackung die Unterscheidungskraft der strittigen Marke massgeblich von der Unterscheidungskraft der Grafik abhängt (Urteil des BVGer B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 5.8 "[élément de prothèse] [fig.]"). Auch ist nicht auszuschliessen, dass Abnehmer in dieser Grafik tatsächlich eine sonnenbeschienene, schneebedeckte Hügelkette vor einem wolkenlosen Himmel erkennen. Die feinen Schattierungen an der ersten, untersten sowie an den zwei obersten Wellen können als einen relativ abstrakten Hinweis auf ein Gebirge gesehen werden. Allerdings besteht ebenso die Möglichkeit, dass die Abnehmer die weisse, wellenförmige Fläche im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als einen Hinweis auf Milch verstehen. Gerade im beanspruchten Warenssegment haben Warenverpackungen von milchenthaltenden Produkten vielfach einen weissgezeichneten Hinweis auf Milch, z.B. in Form von Tropfen, eines Milchstromes oder einer Milchlache (vgl. Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Meist ist dieser Hinweis in Kontrast zu einer kräftigeren Farbe gezeichnet (vgl. Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Daran ändert im vorliegenden Fall die Gestaltung selbst unter Berücksichtigung der feinen Schattierungen nichts. Deshalb wird das grafische Element der strittigen Marke als beschreibender Hinweis und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Damit enthält das Zeichen ein im betroffenen Warenssegment häufig

verwendetes Element, welches als Hinweis gilt, dass die damit gekennzeichnete Ware Milch enthält. Folglich erkennen die Abnehmer darin nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern einen Hinweis auf einen möglichen Inhaltsstoff der so eingepackten Ware.

E. 5.4

Damit ist festzustellen, dass die Kombination von Form und Farbgestaltung im Gesamteindruck durchaus der Unterscheidung von anderen Produkten im Warenssegment zu dienen vermag. Allerdings wird sie nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen, da sie sich zu wenig vom Erwarteten abhebt. Die Kombination von Form und Farbgestaltung führt vorliegend zu keinem markenmässigen Verständnis des Zeichens.

E. 5.5

Eine Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten Marke wurde nicht geltend gemacht und ist daher nicht zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer vom 24. November 2009 B-6430/2008 "IPHONE" E. 3.5 mit Hinweisen). Die diesbezüglichen Aussagen der Beschwerdeführerin, wonach die massgebenden Abnehmer die von der Beschwerdeführerin hinterlegte Form- und Farbgebung der beanspruchten Waren bereits als betrieblichen Herkunftshinweis, nämlich als einen Hinweis auf die Beschwerdeführerin, verstünden, sind daher nicht zu hören.

E. 6

Weiter stützt die Beschwerdeführerin ihr Begehren auf das in Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Gleichbehandlungsprinzip. Aus dieser Verfassungsnorm bzw. aus dem Umstand, dass zu einem früheren Zeitpunkt für die beanspruchten Waren der Klasse 30 diverse Bildmarken eingetragen wurden (vgl. Beschwerdebeilagen 7-26), leitet sie einen Rechtsanspruch auf Gewährung der Schutzausdehnung ab. Sie weist insbesondere darauf hin, dass die vorgebrachten Marken sich teils als Hintergrundgestaltung der Verpackung der damit gekennzeichneten Waren erwiesen haben (Beschwerde, Rz. 32). Auch aus diesem Umstand leitet die Beschwerdeführerin einen Rechtsanspruch auf die Registrierung der vorliegend strittigen Markenhinterlegung ab.

E. 6.1

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 30). Demgegenüber besteht grundsätzlich 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 (BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]" mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.2 "Goldbären"). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht 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 BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]" ; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar

2016 E. 6.2 mit Hinweisen "Goldbären"). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (vgl. etwa BVGE 2007/16 E. 6.4 mit weiteren Hinweisen).

E. 6.2

Die Beschwerdeführerin behauptet zwar, sämtliche vorgebrachten Voreintragungen seien Verpackungen (Beschwerde, Rz. 32 f. und 35), doch einzig die Marke Nr. P-429'653 stellt eine Warenbildmarke dar (Beschwerdebeilage 23). Darauf ist ebenfalls eine Warenverpackung abgebildet, nämlich ein verschweisster Beutel wie er im Verkauf typischerweise für Kaffee, Tee und Schokoladenpulver angeboten wird. Diese Marke beansprucht Schutz im Zusammenhang mit Waren der Klasse 30. Insofern ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass ein vergleichbarer Tatbestand vorliegt. Dennoch ist der Beschwerdeführerin entgegen zu halten, dass es sich hierbei um eine rund zwanzigjährige Voreintragung handelt, welche für sich alleine noch nicht auf eine Eintragungspraxis hinweist. Aufgrund dieser einzelnen Voreintragung kann die Beschwerdeführerin kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht machen (Urteil des BVGer B-3088/2016 vom 30. Mai 2017 E. 6.1.2 mit Hinweisen "Musiknote [fig.]").

E. 6.3.1

Die restlichen Vergleichsmarken sind klassische, grafische Bildmarken (vgl. Beschwerdebeilagen 7-22 und 24-26). Dass einige davon, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, sich im Verkauf als Verpackungshintergrund erwiesen haben (Beschwerde, Rz. 24 und 32), ist entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ausser Acht zu lassen. Anders als von der Beschwerdeführerin vorgenommen, kann aus dieser Tatsache auch nicht den Schluss gezogen werden, die Marken würden Verpackungen darstellen (Beschwerde, Rz. 32 f. und 35). Selbst wenn diese Grafiken schlussendlich auf einer Verpackung aufzufinden sind, ist beim Vergleich einzig auf die Gestaltung gemäss der Eintragung im Markenregister abzustellen (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.4 "couronné"). Entsprechend kann der Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden, wenn sie von Verpackungen ausgeht, denn keine der von ihr vorgebrachten Voreintragungen stellt - mit Ausnahme der unter E. 6.2 hiervor besprochenen Voreintragung - tatsächlich eine Verpackung dar. Auch kann die Beschwerdeführerin nicht aus der Tatsache, dass einige dieser Bildmarken schliesslich als Verpackungselemente verwendet werden, darauf schliessen, die Vorinstanz gewähre in ständiger Praxis allen Verpackungsgestaltungen in der Schweiz Markenschutz (Beschwerde, Rz. 36).

E. 6.3.2

Jüngeren Datums sind die Markeneintragungen Nr. 683423 (hinterlegt: 2015), Nr. 661142 (hinterlegt: 2014), Nr. 635013 (hinterlegt: 2012), Nr. 611501 (hinterlegt: 2011), Nr. 608479 (hinterlegt: 2010), Nr. 571309 (hinterlegt: 2008) und Nr. 559585 (hinterlegt: 2007). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, diese Voreintragungen besäßen eine weitaus geringere Unterscheidungskraft als ihre eigene Marke (Beschwerde, Rz. 32 f.). Worin dieser Unterschied liegt, führt die Beschwerdeführerin allerdings nicht aus. Während die Grafik des strittigen Zeichen hauptsächlich aus einem üblichen Hinweis auf Milch besteht, enthalten jene zwei Marken (Nr. 611501, Nr. 661142), die ein beschreibendes Gestaltungselement inne haben (Schokoladenstück in Nr. 611501 sowie zwei Kaffeebohnen

in Nr. 661142), zusätzliche grafische Elemente (Spitzengirlande bzw. Wirbel), welche die Marken insgesamt unterscheidungskräftig machen. Die weiteren, jüngeren Voreintragungen enthalten alle nicht beschreibende und damit unterscheidungskräftige Elemente wie verschieden farbige Streifen ohne Bezug zu den Waren (Nr. 683423), eine Spitzengirlande (Nr. 608479), jeweils farbige Etiketten (Nr. 635013 und Nr. 571309) oder einen Sternenhimmel (Nr. 559585). Anders als beim strittigen Zeichen sind diese Gestaltungen nicht beschreibend und damit originär unterscheidungskräftig. Im Gegensatz zu all diesen jüngeren Zeichen fehlt der strittigen Marke ein unterscheidungskräftiges Element. Entsprechend kann sie aus deren Eintragung nichts zu ihren Gunsten ableiten.

E. 6.3.3

Verbleiben noch jene Voreintragungen, welche vor 10 Jahren und länger seit Anhebung des Beschwerdeverfahren hinterlegt worden sind: Nr. P-465066 (hinterlegt: 1999), Nr. P-492153 (hinterlegt: 2001), Nr. P-500667 (hinterlegt: 2002), Nr. P-508119 (hinterlegt: 2002), Nr. P-504039 (hinterlegt: 2002), Nr. P-505334 (hinterlegt: 2002), Nr. P-494667 (hinterlegt: 2002), Nr. 531666 (hinterlegt: 2005), Nr. 548345 (hinterlegt: 2006), Nr. 553248 (hinterlegt: 2006), Nr. 543931 (hinterlegt: 2006) und Nr. 545452 (hinterlegt: 2006). Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass sich diese Marken aufgrund ihres Alters für einen Vergleich nicht eignen (Vernehmlassung, Ziff. 3). Die Beschwerdeführerin hingegen verweist auf die Sachlage, welche ihrer Ansicht nach eine ständige Praxis der Vorinstanz aufzeigt, weshalb das Alter der Voreintragungen keine Rolle spielen dürfe (Beschwerde, Rz. 34-36). Es ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, als ihr das Alter von Voreintragungen dann nicht zum Nachteil gereichen kann, wenn die Vergleichsmarken eine konstante, langjährige und bis zum heutigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz darlegen (Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.6 "Goldbären"). Wie unter E. 5.4 hiavor festgestellt, besteht das strittige Zeichen aus einer im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren beschreibenden und üblichen Gestaltung. Entsprechend müssten die Voreintragungen aufzeigen, dass die Vorinstanz solche Marken seit Jahren konstant und bis heute andauernd einträgt. Eine solche Praxis vermögen diese älteren Voreintragungen nicht aufzuzeigen. Einzig die Voreintragungen Nr. 531666 und Nr. P-508119 enthalten in ihren Grafiken Hinweise auf den Wareninhalt in Form zweier Schokoladenstücke und eines Milchflusses (Nr. 531666) sowie diverser Schokopastillen (Nr. P-508119). Diese zwei Voreintragungen sind 2005 bzw. 2002 hinterlegt worden. Daraus kann jedoch nicht auf eine langjährige, andauernde Praxis geschlossen werden und die Beschwerdeführerin kann daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. E. 6.1 f hiavor mit Hinweisen). Die weiteren Voreintragungen zeigen lediglich, dass die Vorinstanz im Zusammenhang mit Waren der Klasse 30 etikettenhafte Gestaltungen mit und ohne Farbanspruch als unterscheidungskräftig genug erachtet. Dies zeigen die Voreintragungen Nr. 548345, Nr. 553248, Nr. 543931, Nr. P-505334 und Nr. P-500667. Solche Gestaltungen unterscheiden sich allerdings von der strittigen: Anders als das vorliegende Zeichen setzen sie sich aus einfachen und nicht aus beschreibenden Elementen zusammen. Auch die Voreintragungen Nr. P-504039, Nr. P-494667, Nr. P-492153 sowie Nr. 545452 weisen kein beschreibendes Element auf, sondern nichtdeutbare Muster bzw. Grafiken. Damit kann die Beschwerdeführerin im Lichte der bisherigen Rechtsprechung aus den entsprechenden Voreintragungen nichts zu ihren Gunsten ableiten.

E. 7.1

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die strittige Marke in Deutschland sowie diversen weiteren Ländern zum Markenschutz zugelassen worden ist (Beschwerde, Rz. 37 ff.; Beschwerdebeilage 27). Gerade aus der Tatsache, dass die Marke in einem Nachbarland zum Schutz zugelassen worden sei, in dem ähnlich streng wie in der Schweiz geprüft werde (Beschwerde, Rz. 38), müsse geschlossen werden, dass die hinterlegte Gestaltung schutzfähig sei. Jedenfalls sei mindestens auf einen Grenzfall zu schliessen (Beschwerde, Rz. 38).

E. 7.2

Ganz abgesehen davon, dass nebst der Schweiz auch die Europäische Union die Schutzausdehnung der strittigen Internationalen Registrierung zurückgewiesen hat (vgl. Romarin-Auszug zur internationalen Registrierung IR 1169244 [Beschwerdebeilage 27]), begründet eine ausländische Eintragung gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts weder ein Anspruch auf Eintragung in der Schweiz noch hat ein ausländischer Entscheid präjudizielle Wirkung (Urteil des BVer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 5.5.2 "[bouton] [fig.]"). Vorliegend liegt kein Grenzfall vor, weshalb der Hinweis auf ausländische Entscheide an der Gesamtbeurteilung nichts ändert (Urteil des BVer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V" [fig.]).

E. 8

Zusammenfassend ergibt sich, dass die internationale Registrierung IR 1169244 "fig." (emballage) originär nicht unterscheidungskräftig ist und sich als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG erweist. Die Vorinstanz hat ihr zu Recht den Markenschutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 9.1

Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien; in vermögensrechtlichen Streitigkeiten beträgt sie maximal Fr. 50'000.- (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b VwVG). Art. 4 des Reglements des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) sieht bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten - und als solche gelten markenrechtliche Beschwerdeverfahren - vor, dass sich die Gerichtsgebühr nach dem Streitwert richtet. Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "[Turbinefuss] [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten auf Fr. 3'000.- festzusetzen. Angesichts des Verfahrensausgangs sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin vollumfänglich aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Gerichtskosten zu verwenden.

E. 9.2

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.