

BVGer B-2828/2010 vom 2. April 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-04-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2828_2010

FR: TAF B-2828/2010 du 2 avril 2011

IT: TAF B-2828/2010 del 2 aprile 2011

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

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. Neben dieser Unterscheidungsfunktion kommt der Marke eine Herkunftsfunktion zu, die als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden wird (Michael Noth/Florent Thouvenin, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 1 N. 28 ff.). Marken können unter anderem in einer dreidimensionalen Form in Kombination mit einer Farbe bestehen (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Bei dreidimensionalen Marken wird zwischen "Formmarken" und "übrigen dreidimensionalen Marken" unterschieden. Bei Formmarken besteht das Zeichen in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst, bei den übrigen dreidimensionalen Marken tritt das Zeichen als selbständige Kennzeichenform physisch neben Ware oder Verpackung (BVGE 2010/31 Kugelschreiber E. 2.3 S. 433 mit Verweis u.a. auf BGE 129 III 514 E. 2.1 Lego und BGE 120 II 307 E. 2a The Original).

E. 3

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Liechtenstein. Gemäss dem revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4; vgl. AS 2009 287) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die - wie Liechtenstein und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 14.

Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Ohne Übergangsbestimmungen entfalten Rechtsänderungen grundsätzlich nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen Verfügung in Kraft getreten sind (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, N. 326 f.). In Abweichung davon sind Verfahrensvorschriften in der Regel mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 327a). Die Vorschriften des MMP sind als Verfahrensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung bei Karl-Heinz Fezer, Einleitung, in: ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, München 2007, N. 50 ff.).

E. 3.1

Die am 1. September 2008 in Kraft getretene Änderung des Art. 9sexies MMP hat jedoch keine Auswirkungen auf die Frist der Schutzverweigerung: Eine eventuelle Schutzverweigerung hat die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP - wie bereits nach Art. 5 Abs. 2 MMA - vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen (vgl. Julie Poupinet, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2008 571, 572). Zwar hat die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP erklärt, die Frist von einem Jahr werde durch 18 Monate ersetzt, diese Erklärung hat aber keine Wirkung zwischen MMA-Mitgliedern (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP; Lara Dorigo, Internationale Markenregistrierung, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Vorbemerkungen Art. 44-46a N. 18). Die internationale Registrierung Nr. 909 545 wurde noch vor Inkrafttreten der Neufassung des MMP am 27. Dezember 2007 notifiziert und die Vorinstanz erklärte die provisorische Schutzverweigerung am 3. November 2008. Die Vorinstanz hat die Jahresfrist auf jeden Fall gewahrt, weshalb vorliegend auf weitergehende Ausführungen zu übergangsrechtlichen Fragestellungen verzichtet wird.

E. 3.2

Sowohl unter Geltung des Art. 5 Abs. 1 MMP wie auch gemäss Art. 5 Abs. 1 MMA darf einer international registrierten Marke der Schutz verweigert werden, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser Ausschlussgrund ist auch im MSchG vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts - sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben - vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon).

E. 4

Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den

Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247 [zit. Marbach, SIWR], Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

E. 4.1

Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 Trapezförmiger Verpackungsbehälter mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 Lego). Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 Panton-Stuhl, und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 Behälter für Körperpflegemittel, je mit Verweis auf: Markus Ineichen, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 193, 200, vgl. Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden lässt (Michael Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 Wellenflasche mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 Swatch). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b The Original; Peter Heinrich/Angelika Ruf, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 Panton-Stuhl, BGE 133 III 346 E. 3.3 Trapezförmiger Verpackungsbehälter). Farben bilden grundsätzlich Gemeingut, da sie für den Verkehr freihaltebedürftig sind (Marbach, SIWR, N. 348).

E. 4.2

Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (Willi, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis auf BGE 120 II 310 The Original). Die Originalität muss 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 BGer 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999, in: sic! 2000 286 E. 3c Runde Tablette, vgl. das Urteil des BGer 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 Lindor-Kugel und das Urteil des BVGer B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.3 Minitoilette mit Hinweisen). Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (vgl. Marbach, SIWR, N. 485, Willi, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 125, Noth, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 30, mit weiteren Hinweisen). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der Hinterleger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Wie bei Formmerkmalen (E. 4.1) ist dabei zu differenzieren, ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird. Eine durch die Farbgebung bedingte Spezifizierung im Erinnerungsbild ist zudem nicht mit einer Individualisierung im markenmässigen Sinn gleichzustellen (vgl. Marbach, SIWR, N. 488 f.). In diesem Zusammenhang ist bei einer aus Form und Farbe kombinierten Marke im Einzelfall zu prüfen, bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug erwartet wird. Es fragt sich weiter, inwieweit sich die beiden Elemente gegenseitig beeinflussen: Damit die Kombination im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt, muss der unterscheidungskräftige Teil dominieren. Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke in ihrem Gesamteindruck nicht durch das banale Element relativiert werden.

E. 4.3

Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 Panton-Stuhl mit weiteren Hinweisen; Marbach, SIWR, N. 212).

E. 5

Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 3 [zit. Marbach, Verkehrskreise]). Im vorliegenden Fall beansprucht die Marke Nr. IR 909 545 "roter Koffer" im Wesentlichen Schutz für verschiedene Montageelemente aus Metall oder Kunststoff, elektrische und handbetätigte Werkzeuge und Geräte einschliesslich deren Einzelteile und Zubehör, verschiedene Apparate und Geräte einschliesslich deren Zubehör sowie Dichtungs- und Isoliermaterial in den Klassen 6-9 und 17.

E. 5.1

Die Beschwerdeführerin führt aus, die beanspruchten Waren wiesen eine spezielle, für den professionellen Gebrauch zugeschnittene Konstruktion auf und seien als solche auch nicht in üblichen Heimwerkergeschäften zu finden. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis des vorliegenden Zeichens sei "fast identisch" mit jenem der Marke "Outperform.Outlast.", in welchem Fall das Bundesverwaltungsgericht aufgrund eines schmalen Warenbereichs in erster Linie Baufachleute und Handwerker als relevante Verkehrskreise definiert habe (Urteil des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 Outperform.Outlast. E. 4). Die Beschwerdeführerin macht damit eine Gleichbehandlungspflicht geltend, die im Vergleich zur Marke "Outperform.Outlast." eine unterschiedliche Beurteilung der massgeblichen Verkehrskreise verbiete. Nach Ansicht der Vorinstanz ist der vorliegend beanspruchte Warenbereich mit Formulierungen wie "tels que, y compris, notamment" als breit zu qualifizieren. Es sei davon auszugehen, dass alle Waren auch vom

Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen würden.

E. 5.2.1

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV, SR 101). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 28). Die Beschwerdeführerin ist selbst Inhaberin der von ihr beigezogenen Voreintragung "Outperform.Outlast." (Marken Nr. IR 913 596). Hierbei gilt vorab festzuhalten, dass der Markeninhaber nach bundesgerichtlicher Praxis gegenüber sich selbst keinen Anspruch auf Gleichbehandlung hat (dazu Philipp Dannacher, Die Bedeutung der Rechtsgleichheit für das schweizerische Markenprüfungsverfahren, in: Jusletter 20. Dezember 2010, N. 17 mit Hinweis auf die Praxis des BVGer in N. 71). Unabhängig davon sind die Warenverzeichnisse der beiden Zeichen der Beschwerdeführerin lediglich bezüglich der Klasse 9 identisch. In den anderen sich überschneidenden Klassen (6, 7 und 8) beansprucht die Marke "Outperform.Outlast." weitere Produkte und führt zusätzlich Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 1, 13, 20 und 37 auf. Dass für die Marke "Outperform.Outlast." ein eher schmaler Warenbereich belegt sei und sich die massgeblichen Verkehrskreise in erster Linie aus Baufachleuten und Handwerkern zusammensetze, folgerte das Bundesverwaltungsgericht aus der mehrfachen Erwähnung im Verzeichnis, die Waren seien zur Verwendung für gewerbliche Zwecke vorgesehen ("usage commercial", Urteil des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 Outperform.Outlast. E. 4). Eine derartige Einschränkung wird beim vorliegend strittige Zeichen "roter Koffer" jedoch nicht erwähnt, so dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke "Outperform.Outlast." enger gefasst ist. Es handelt sich entsprechend nicht um vergleichbare Fälle, womit die Beschwerdeführerin aus dem Urteil B-684/2009 vom 24. Juni 2009 Outperform.Outlast. nichts für sich ableiten kann.

E. 5.2.2

Das vorliegend beanspruchte Warenverzeichnis, insbesondere bestehend aus Montageelementen wie Nägeln, Schrauben, Dübeln, Aufhängern usw. oder Werkzeugmaschinen wie Bohrmaschinen, Bohrhämmern, Sägen, Schleifmaschinen usw., wird wie gezeigt nicht weiter eingeschränkt und richtet sich damit nicht nur an ein Fachpublikum sondern auch an Heimwerker. Dass Hobby-Handwerker die aufgeführten grösseren und teureren Werkzeuge oder Vermessungsinstrumente weniger häufig kaufen (sondern vermehrt mieten) als Baufachleute, ändert nichts daran, dass auch das handwerklich interessierte Durchschnittspublikum zum Abnehmerkreis der entsprechenden Produkte gehört. Die Verkehrskreise sind anhand normativ objektiver Produkte zu bestimmen (Marbach, SIWR, N. 182, ders., Verkehrskreise, S. 9). Unerheblich ist dabei, dass die Beschwerdeführerin selbst ihre Produktpalette, die wesentlich aus der beanspruchten Warenliste besteht, vor allem online (www.hilti.ch) und über eigene Hilti Center, nicht aber in üblichen Heimwerkergeschäften vertreibt. Lediglich ergänzend ist hier anzufügen, dass sich die Produkte der Beschwerdeführerin über Internet-Plattformen wie ebay.ch oder ricardo.ch vorwiegend unter der Kategorie "Heimwerker" bzw. "Handwerk & Garten" finden lassen (vgl. www.ebay.ch und www.ricardo.ch > Suchbegriff "Hilti", besucht am 23. März 2011).

E. 5.3

Rein hilfsweise erklärte sich die Beschwerdeführerin bereit, ihr Warenverzeichnis insoweit zu beschränken, als die verwendeten Begriffe "tels que", "y compris" und "notamment" durch "à savoir" ersetzt oder gestrichen werden. Damit würde an Stelle einer offenen Aufzählung der einzelnen Befestigungselemente, Werkzeuge und Instrumente in den Klassen 6-9 eine abschliessende Liste derselben treten. In Bezug auf die massgeblichen Adressaten der beanspruchten Waren änderte sich nach den oben stehenden Ausführungen jedoch nichts.

E. 5.4

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass sich die massgeblichen Verkehrskreise für die Produkte, wie sie im beanspruchten Verzeichnis definiert sind, nicht nur aus Baufachleuten sondern auch aus Hobbyhandwerkerinnen und -handwerkern zusammensetzen.

E. 6

Wie die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen "roter Koffer" verstehen und welchen Sinn sie ihm beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche das Zeichen beansprucht wird (Marbach, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a The Original, Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 Tetrapack).

E. 6.1

Die Internationale Registrierung, um deren Schutz in der Schweiz ersucht wird, stellt eine Verpackungsform für die beanspruchten Waren und damit eine Formmarke im engeren Sinn dar (BGE 120 II 309 E. 2a The Original mit Hinweisen). Konkret zeigt die abgebildete Form einen Koffer. Dieser hat eine rechteckige Form mit glatter Fläche. Die abgerundeten Längskanten oben und unten lassen auf eine Hartschalenform schliessen. Die Farbe seines Rumpfes ist rot. In der Mitte oben ist ein schwarzer Griff in der Kofferform integriert. Auf beiden Seiten davon lassen sich zwei schwarze Verschlüsse erkennen. Der Koffer ist mit einer abgesetzter Kante versehen, die sich auf Griffhöhe in Längsrichtung über den ganzen Koffer zieht.

E. 6.2

Die Beschwerdeführerin macht geltend, im Bausektor würde die Farbe - insbesondere im Zusammenhang mit Werkzeugkoffern - als Unternehmenskennzeichen wahrgenommen. Schriftzüge und Logos würden wegen Schmutz und Staub auf der Baustelle verblassen und der ästhetische Zweck der Farbgestaltung trete in den Hintergrund, zumal die Baufachleute darauf keinen Wert legen. Die Vorinstanz bestreitet das Vorliegen einer Unterscheidungskraft des Zeichens "roter Koffer".

E. 6.3

Die vorliegend umstrittene Form stellt einen gebräuchlichen Koffer dar, wie er als Verpackung für Waren wie die beanspruchten üblich sowie funktional bedingt ist und entsprechend erwartet wird. Weder die Griffe noch die Verschlüsse oder Kanten und Liniengestaltungen sprechen für eine Abweichung vom bekannten Formenschatz. Die Form bestimmt den Gesamteindruck nicht wesentlich mit und ist nicht stark kennzeichnend. Das Zeichen enthält keinen besonderen Effekt wie beispielsweise einen Schriftzug oder einen

Bildzusatz, der im Gesamteindruck einen Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware erkennen lassen würde (vgl. BVGE 2007/35 Goldrentier E. 5 S. 440). Es fragt sich deshalb, ob das Freihaltebedürfnis der Kofferform hier durch die Kombination mit den Farben Rot und Schwarz genügend reduziert wird, dass das Zeichen vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird. Im Gegensatz zur schwarzen sticht die rote Farbgebung hervor und bewirkt beim Publikum einen Wiedererkennungseffekt (siehe auch die Webseite der Beschwerdeführerin unter www.hilti.ch, wo auf schwarz-weißen Fotos bestimmte Elemente wie bspw. Werkzeugkoffer mit roter Farbe eingefärbt sind und so visuell hervortreten). Bei den angesprochenen Verkehrskreisen - die entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin nicht rein aus Fachleuten der Baubranche bestehen (vgl. E. 5) - steht die Farbe Rot des Koffers jedoch als Gestaltungs- und nicht als Unterscheidungsmittel im Vordergrund. Eine allfällige Unterscheidungskraft würde entsprechend eher anhand der - hier wie gesehen als banal zu qualifizierenden - Form oder aber an einem Schriftzug bzw. Logo erwartet, das vielleicht nicht im Schmutz und Staub auf der Baustelle, wohl aber beim Erwerb der Produkte sichtbar sein dürfte. Schliesslich hat die - meist in leuchtendem Ton verwendete - Farbe eines Werkzeugkoffers auch auf einer Baustelle vordergründig eine rein praktische Funktion, indem sie spezifisches Werkzeug bzw. dessen Verpackung und Aufbewahrungsort auffällig kennzeichnet. Dies mag beispielsweise wichtigere oder wertvollere Maschinen vor Diebstahl oder anderem Verlust schützen, es ist damit aber keinem Gebrauch im markenrechtlichen Sinn gedient. Im Gesamteindruck dient das Zeichen allenfalls der Unterscheidung einzelner Produkte von anderen und wird als Hinweis auf das im Koffer befindliche Werkzeug, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen. Die Kombination von Form und Farbgestaltung führt damit vorliegend noch zu keinem markenmässigen Verständnis des Zeichens.

E. 6.4

Eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "roter Koffer" 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). Sie wäre ausserdem bereits deshalb zu verneinen, weil das Zeichen nicht wie in der Notifikation dargestellt, sondern stets mit der Aufschrift "HILTI" in dicker weisser Schrift und mit waagrechten Rillen ausgestattet gebraucht wird (vgl. www.hilti.ch > Produkte > Schraubtechnik > Zubehör > Koffer, besucht am 23. März 2011).

E. 7

Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale Marke als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zu qualifizieren ist. Die Vorinstanz hat ihr zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die

Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken. Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

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