

BVGer B-570/2008 vom 15. Mai 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-05-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-570_2008

FR: TAF B-570/2008 du 15 mai 2009

IT: TAF B-570/2008 del 15 maggio 2009

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 12. Dezember 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). 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 deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüchlich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Marken können insbesondere in dreidimensionalen Formen bestehen (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Diesen Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft oder es besteht an ihnen ein Freihaltebedürfnis. Ebenfalls vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. b MSchG Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass zur Annahme, dass das zu beurteilende dreidimensionale Zeichen im Sinne von Art. 2 Bst. b MSchG eine Form darstellt, die das Wesen der Ware ausmacht beziehungsweise es bei diesem Zeichen um eine Form der Ware oder der Verpackung geht, die technisch notwendig ist. Es ist daher nachfolgend nur zu prüfen, ob die vorliegende dreidimensionale Marke zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gehört.

E. 2.2.1

Das Zeichen, das als Marke beansprucht wird, soll den Adressaten ermöglichen, die damit gekennzeichneten Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der Fülle des Angebots

jederzeit wieder zu erkennen (BGE 134 III 547 2.3 Freischwinger Panton, BGE 133 III 342 E. 4 Verpackungsbehälter aus Kunststoff, BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan). Die erforderliche Unterscheidungskraft einer Marke hat ein Kennzeichen nur, wenn es sich derart in der Erinnerung einprägt, dass es dem Adressaten auch langfristig erlaubt, das gekennzeichnete Produkt eines bestimmten Unternehmens in der Menge des Angebots wiederzufinden. Damit sich die Form einer Ware als solche vom Gemeingut abhebt, muss sie in der Wahrnehmung der massgebenden Adressaten daher als so originell erscheinen, dass sie in ihrem Gesamteindruck längerfristig in der Erinnerung haften bleibt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 Freischwinger Panton, mit Hinweis auf BGE 129 III 545 E. 2.3).

E. 2.2.2

Mit Bezug auf Formen gelten insbesondere als Gemeingut 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 342 E. 3.1 Verpackungsbehälter aus Kunststoff, BGE 129 III 514 E. 4.1 Lego, BGE 120 II 307 E. 3.b The Original). Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Originalität der Abweichungen im Vergleich zu den bisher im beanspruchten Warenssegment üblichen Formen zu bestimmen, wenn zu beurteilen ist, ob ein bestimmtes Gestaltungsmittel als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden wird (BGE 133 III E. 3.3 Verpackungsbehälter aus Kunststoff, mit zahlreichen Hinweisen). Naheliegende Variationen bekannter Formen machen eine einfache Form nicht automatisch schutzfähig. Massgeblich ist allein, die Frage, ob die Waren- oder Verpackungsform anders wahrgenommen wird, denn die naheliegende Variation des produktspezifischen Formenschatzes (Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, SIWR Band III/1, Basel 2009, Rz. 538, mit Hinweisen).

E. 2.2.3

Bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum [IGE], Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008, Teil 4 Ziff. 4.10.5.1 [publ. unter www.ige.ch] mit Verweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7400/2006 vom 5. Juni 2007 E. 5.3 Silk Cut; Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 125). Damit eine an sich gewöhnliche Form, die zusätzlich zwei- oder dreidimensionale Gestaltungselemente enthält, als Marke geschützt werden kann, muss deren Kombination derart originell und kennzeichnungskräftig sein, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999 E. 3.c Runde Tablette in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2000 286; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 Leimtube E. 4.4). Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 Goldrentier, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 Leimtube und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 Behälter für Körperpflegemittel mit Hinweis auf Markus Ineichen, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

Internationaler Teil [GRUR Int.] 2003 S. 193 ff., S. 200). Ein solch klarer Bezug kann insbesondere durch gut erkennbare zweidimensionale Elemente geschaffen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 Leimtube), beispielsweise durch den Firmenschriftzug (BVGE 2007/35 E. 5 Goldrentier, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 Leimtube). Die Richtlinien des IGE schliessen deshalb zweidimensionale Elemente, die zu klein sind oder sich an ungewohnter Stelle befinden, von der Eignung, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, aus (Richtlinien Markenrecht, a.a.O., Teil 4 Ziff. 4.10.5.1).

E. 2.3

Massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist stets die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise im Gesamteindruck (BGE 133 III 342 E. 4 Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8515/2007 vom 9. Juli 2008 E. 6 Abfallhai; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. November 2005 in sic! 2006 264 E. 6 Tetrapack; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 41 und 124).

E. 3.1

Die Grundform des Zeichens stellt einen Quader dar. Die beanspruchten Waren stehen alle im Zusammenhang mit Tabak, dessen Produkte und Zubehör. Die Adressaten dieser Waren sind Konsumenten von Tabakwaren und entsprechende Händler. Quaderformen sind eine übliche Verpackung für Zigaretten (Urteil des Bundesgerichts vom 23. Mai 2006 4A.8/2006 E. 2.2 Zigarettenverpackung, in sic! 2006 666; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7400/2006 vom 5. Juni 2007 E. 3 Silk Cut). Die vorliegende Quaderform enthält nichts, das vom Gewohnten und Banalen abweichen würde.

E. 3.2

Der Quader enthält verschiedene Gestaltungselemente.

E. 3.2.1

Zum einen weist er zwei horizontale Linien auf. An die obere schliesst seitlich der Mitte ein Viereck mit unten abgerundeten Ecken an. Die untere Linie enthält eine Einbuchtung, die auf die untere Seite des Vierecks abgestimmt ist. Die Vorinstanz ging in verschiedenen Eingaben davon aus, damit sei ein Schiebedeckel abgebildet. Die Beschwerdeführerin bestritt im vorinstanzlichen Verfahren, dass aus der Darstellung auf einen Schiebeverschluss geschlossen werden könne (vgl. Eingabe vom 21. Februar 2007). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe seines Hinterlegungsgesuches zu prüfen (BGE 120 II 307 E. 3.a The Original; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8515/2007 vom 9. Juli 2008 E. 5 Abfallhai; RKGE vom 11. November 2005 in sic! 2006 264 E. 5 Tetrapack). Es kann deshalb hier nicht darum gehen, die eingereichte Abbildung zu interpretieren. Im Beschwerdeverfahren beschreibt die Beschwerdeführerin dieses Gestaltungselement als asymmetrisch angeordneten, schmalen und tiefen Einschnitt, der kombiniert ist mit einer ebenfalls asymmetrisch angeordneten breiteren, flacheren und rechtwinkligen unteren Aussparung. Sie macht geltend, es handle sich um einen Einschnitt zum Herausnehmen der Zigaretten, ein bei Zigarettenpackungen übliches Element. Vom Gewöhnlichen und Erwarteten weiche dieser jedoch ab, da entsprechende Einschnitte üblicherweise zentriert angeordnet seien und die Kombination einer tiefen, abgerundeten Öffnung mit einer breiteren, flacheren, rechtwinkligen Aussparung unüblich sei. Sowohl die von der Beschwerdeführerin beschriebene Variante des bei Zigarettenpackungen üblichen

Einschnitts wie auch ein allfälliger Schiebedeckel würden lediglich als naheliegende Variation einer üblichen Form wahrgenommen und könnten nicht bewirken, dass die Form anders wahrgenommen wird, und somit einen Quader unterscheidungskräftig machen.

E. 3.2.2

Ferner sind auf dem Quader die Aufschriften "4-ZONE FLAVOR FILTER" und "SLIDING-LID PACK" angebracht. Diese beschreiben eine Filter- bzw. eine Verpackungsart. Damit werden sie vom Konsumenten nicht als Hinweise auf ein Unternehmen, sondern als informative Angaben bezüglich eines möglichen angebotenen Produktes wahrgenommen. Zwar sind diese Aufschriften in englischer Sprache abgefasst. Selbst wenn der Konsument sie aber nicht verstehen und deshalb nicht als beschreibend auffassen sollte, wären sie zu klein, um dem Quader Unterscheidungskraft zu verleihen.

E. 3.2.3

Das Zeichen enthält im Weiteren ein zweidimensionales grafisches Element. Es ist auf der Vorderseite viermal und auf der Seite einmal abgebildet. Nach Angaben der Beschwerdeführerin wird es in identischer Weise auf den im Bild nicht sichtbaren für den Betrachter hinteren und linken Seiten des Quaders vier- bzw. einmal verwendet. Die Beschwerdeführerin erklärt dazu in ihrer Beschwerde, es sei, da die Formmarke in einem Quadrat von 8 Zentimeter Seitenlänge habe abgebildet werden müssen, nicht möglich gewesen, diese von allen Seiten darzustellen. Es besteht kein Grund, an dieser Angabe betreffend die Darstellung auf den nicht sichtbaren Flächen zu zweifeln (vgl. BVGE 2007/35 E. 8 Goldrentier). Die Beschwerdeführerin bezeichnet diese Symbole als "roof device". Sie macht geltend, das "roof device" Symbol sei eine ihrer bekanntesten Marken und als solche seit 1957 allein oder mit der Marke MARLBORO für Tabakprodukte in Gebrauch. Es sei eine starke, beim schweizerischen Publikum sehr bekannte Marke, die wohl als berühmte Marke qualifiziert werden könne. Der Wiedererkennungswert dieser Symbole sei sehr hoch. Die Beschwerdeführerin erwähnt im Weiteren verschiedene Voreintragungen des "roof device". Zu prüfen ist hier aber nicht die Unterscheidungskraft des "roof device", sondern die der dreidimensionalen Marke. Die Frage stellt sich deshalb nicht, ob die "roof device" Symbole den Adressaten bekannt erscheinen oder ob sie unterscheidungskräftig sind, sondern ob sie der Quaderform Unterscheidungskraft verleihen. Allein dadurch, dass ein bekanntes oder unterscheidungskräftiges bzw. bereits als Marke eingetragenes Element auf einer dreidimensionalen Marke angebracht wird, kommt dieser nicht automatisch auch Unterscheidungskraft zu. Die zweidimensionalen Symbole sind verglichen mit der Verpackungsform klein dargestellt. Sie sind auf der Vorderseite vierfach übereinanderstehend und auf der nahen Seitenfläche in der Höhe des obersten Symbols angeordnet. Damit ergibt sich ein Muster, das eine gewisse dekorative Wirkung hat. Durch die Gruppierung der Symbole wirkt das Muster zwar auch auffälliger als ein einzelnes Symbol. Allerdings bleibt das Muster zu klein, so dass es nicht wesentlich zum Gesamteindruck in einem kennzeichnenden Sinn beiträgt. Es stellt auch keine ungewöhnliche, prägnante Musterung der banalen Quaderform dar, die dazu führen würde, dass die Gesamtgestaltung unterscheidungskräftig wirkt.

E. 3.3

Im Gesamteindruck der Formmarke wird somit durch die Kombination des Quaders mit verschiedenen Gestaltungselementen kein erkennbarer Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen.

E. 4

Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf das Gleichbehandlungsgebot. Sie verweist dabei auf die Voreintragungen CH-Nr. 551'594 PARISIENNE, CH-Nr. 525'482 SPECIAL EDITION MARLBORO, CH-Nr. 514'408 6 PACK MARLBORO, CH-Nr. 510'611 DAVIDOFF, CH-Nr. 505'001 DAVIDOFF, CH-Nr. 463'605 B'BOX, welche die Eintragung ihrer Marke rechtfertigen sollen. Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (BGE 127 I 202 E. 3.f.aa, BGE 125 I 166 E. 2.a; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 28). Gerade im Markenrecht ist der Grundsatz der Gleichbehandlung jedoch mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A. 13/1995 vom 20. August 1996, in sic! 1997 159 E. 5.c Elle; RKGE in sic! 2004 95 E. 11 Ipublish; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 9 Pirates of the Caribbean). Die Marke CH-Nr. 463'605 B'BOX unterscheidet sich bereits bezüglich der Grundform von der vorliegenden Marke. Die Marken CH-Nr. 551'594 PARISIENNE und CH-Nr. 514'408 6 PACK MARLBORO enthalten sehr grosse, auffällige Schriftzüge "Parisienne" bzw. "6 PACK" auf einer quaderförmigen Packung. Auch bei den Marken CH-Nr. 510'611 DAVIDOFF und CH-Nr. 505'001 DAVIDOFF ist der auf verschiedenen Seiten aufgebrachte Schriftzug auffällig gestaltet. Die Marke CH-Nr. 525'482 SPECIAL EDITION MARLBORO hat zwar auf der Vorderseite nur ein kleines Viereck. Dieses enthält jedoch sowohl das "roof device" wie auch die Aufschriften "Special Edition" und "Marlboro". Zudem ist der Quader auf der Seite mit dem grossen Schriftzug "Marlboro" und dem "roof device" gekennzeichnet. Damit fehlt es an einer genügenden Ähnlichkeit mit der zur Diskussion stehenden Marke. Somit ist hier das Kriterium der vergleichbaren Sachverhalte nicht erfüllt. Die Beschwerdeführerin kann sich deshalb nicht auf das Gleichbehandlungsgebot berufen.

E. 5

Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale Marke CH-Nr. 61283/2006 (fig.) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht für die Waren "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets" der Klasse 34 den Schutz verweigert. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 6

Bei diesem Ausgang 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 492 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 Marke. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (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.