

BVGer B-7418/2006 vom 27. März 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-03-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7418_2006

FR: TAF B-7418/2006 du 27 mars 2007

IT: TAF B-7418/2006 del 27 marzo 2007

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Die Entscheide der Vorinstanz vom 14. September 2006 stellen Verfügungen im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügungen können im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Gemäss Art. 53 Abs. 2 VGG übernimmt das Bundesverwaltungsgericht bei Zuständigkeit die Beurteilung der beim Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel, wobei die Beurteilung nach neuem Verfahrensrecht erfolgt.

E. 2

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügungen durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefristen 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. 48 ff. VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerden ist daher einzutreten.

E. 3

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

E. 4

Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuches zu prüfen (RKGE in sic! 2006, 265 E. 5 Tetrapack). Die hinterlegten Formen bestehen aus einer roten bzw. blauen Kugel, welche in einem durchsichtigen Cellophanpapier nach der für Bonbons verbreiteten Wicklerform eingewickelt ist. Die Beschwerdeführerin nennt die angemeldeten Formen "L. _____"-Kugeln. Entgegen der aus dem Verkauf bekannten Schokoladenkugeln verfügen die angemeldeten Formen - vom jeweiligen Farbanspruch

abgesehen - über keine zweidimensionalen Elemente. So fehlen insbesondere die goldene bzw. weisse Beschriftung "L. _____" resp. "L. _____", ein zweiter Rot- bzw. Blauton sowie das weisse Blumenmuster auf den beiden Folienüberhängen.

E. 5

Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob der Schutz der hier umstrittenen Verpackungsformen nach Art. 2 Bst. b MSchG absolut und ohne Rücksicht auf eine allfällige Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. M. Ineichen, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 201; M. Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 795).

E. 6

Gemäss Art. 2 Bst. b MSchG sind Formen vom Markenschutz ausgeschlossen, die das Wesen der Ware ausmachen, sowie Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Für Formen, die sich insbesondere aufgrund der Art, Bestimmung oder Verwendungsweise der Ware geradezu aufdrängen, soll damit ein absolutes Freihaltebedürfnis konkretisiert werden (Botschaft des Bundesrates zum Markenschutzgesetz vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, S. 20).

E. 7

Bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, handelt es sich um Formen, die schutzunfähig sind, weil sie das Publikum aufgrund der Funktion eines Produkts voraussetzt und sie zudem für den Verkehr absolut Freihaltebedürftig sind (M. Luchsinger, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 196). Das Wesen der Ware vermögen demnach nur Formen zu prägen, die ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaften der Ware nicht verändert werden können und die somit für die Ware funktional oder ästhetisch notwendig sind. Nur soweit Formen vom Publikum aus diesem Grund erwartet werden, machen sie das Wesen der Ware aus (BGer in sic! 2004, 677 E. 2.2 Katalysatorträger).

E. 8

In der beanspruchten Warenart "Schokolade und Schokoladenwaren" existieren die unterschiedlichsten Formvarianten. So wird Schokolade insbesondere als Tafeln, als Pralinen oder als Figuren, wobei es sich bei letzteren neben allgemein gängigen Motiven wie Taler, Herzen und Glückskäfer meist um Oster- oder Weihnachtssujets handelt, verkauft. Bei Pralinen besteht eine grosse Formvielfalt, wobei insbesondere einfache geometrische Formen wie die Kugel-, Quader-, Zylinder- oder Kegelform verbreitet sind. Diese einfachen Formen sind jedoch weder funktional noch ästhetisch notwendig noch werden sie vom Publikum aus einem dieser Gründe erwartet. Wesensbedingt haben Pralinen einzig mundgerecht proportioniert zu sein, damit sie - anders als Patisseries - ohne Dessertbesteck kunstgerecht verzehrt werden können. Auch werden Pralinen in den unterschiedlichsten Verpackungen vertrieben. So wird Frischware oft vor den Augen des Kunden in ein Säcklein gefüllt, währenddem Fabrikware entweder auf einer Kunststoffunterlage fixiert in Schachteln oder lose in Kartons bzw. Beuteln verkauft wird. Dass die einzelnen Stücke zusätzlich zur äusseren Verpackung von einem Papier umwickelt sind, kommt zwar zum Teil vor, ist jedoch ebenfalls nicht wesensbedingt. Was für Pralinen gilt, trifft auf die im vorliegenden Fall massgebende, weiter gefasste Warenart umso mehr zu. Zwar ist der Vorinstanz grundsätzlich darin zuzustimmen, dass auch

Verpackungsformen vom Wesen der Ware vorgegeben sein und damit unter Art. 2 Bst. b MSchG fallen können, wenn der überwiegende Marktgebrauch dies verlangt (z.B. CD-Hülle). Eine solche Verschmelzung von Ware und Verpackung besteht im vorliegenden Fall aber wie erwähnt nicht. Es lässt sich demnach festhalten, dass die hinterlegten nach Wicklerform in Cellophanpapier eingepackten Kugelformen nicht das Wesen der Ware von "Schokolade und Schokoladenwaren" ausmachen.

E. 9

Das Bundesgericht unterscheidet zwischen drei Graden technischer Bedingtheit (BGE 129 III 519 E. 2.4.2-2.4.4 Lego). Eine technisch notwendige Form ist gegeben, wenn dem Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann. Bei technisch bedingten Formen handelt es sich um Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie aber zur Herstellung von Waren einer bestimmten Art im vorstehend ausgeführten Sinne notwendig sind. Schliesslich fallen unter technisch mitbeeinflusste Formen Formgebungen, die zwar technisch nützlich, nicht aber technisch bestimmt sind.

E. 10

Die hinterlegten Formen sind für "Schokolade und Schokoladenwaren" nicht technisch notwendig. Einerseits lässt sich Schokolade in jede beliebige Form giessen, andererseits existieren, wie in Erwägung 8 ausgeführt, zumutbare alternative Verpackungsformen zu der vorliegend verwendeten Wicklerform.

E. 11

Technisch bedingte oder mitbeeinflusste Formen gehören regelmässig zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG. Ausnahmsweise können sie jedoch als Formmarke beansprucht werden, wenn sie aufgrund ihrer Originalität unterscheidungskräftig wirken oder sich im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt haben (BGer in sic! 2004, 678 E. 4 Katalysatorträger).

E. 12

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und so im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 310 E. 3b The Original; BGE 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuelle und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohnte oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (P. Heinrich/A. Ruf, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, 402; M. Streuli-Youssef, a.a.o., 796; BGE 130 III 334 E. 3.5 Swatch).

E. 13

Um unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zu sein, muss sich eine Form vom einfachen, gewöhnlichen Formenschatz unterscheiden. Als Gemeingut gelten insbesondere einfache, primitive, banale Figuren und Formen wie etwa Quader, Kugeln, Zylinder, Kegel und Pyramiden (vgl. RKGE in sic! 1998, 400 f. Parfümflasche; M. Streuli-Youssef, a.a.o., 795 f.). Bei der Wicklerform handelt es sich um die gebräuchlichste Verpackungsart für Bonbons. Die hinterlegten Formen stellen eine Kombination der Kugelform mit der Wicklerform dar. Die beiden Elemente sind für sich allein genommen nicht unterscheidungskräftig.

E. 14

Wie das Bundesgericht im Entscheid Runde Tablette ausgeführt hat, müsste die Originalität bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (BGer in sic! 2000, 286 E. 3c Runde Tablette; vgl. RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform).

E. 15

Wie bereits in Erwägung 8 dargelegt, existieren "Schokolade und Schokoladenwaren" in den unterschiedlichsten Form- und Verpackungsvarianten. Für Bonbons, wozu Schokoladebonbons zählen, ist eine Kombination von einem kugel- oder quaderförmigen Grundkörper mit der Verpackungsart der Wicklerform am typischsten. Auch sind solche Verpackungen in den verschiedensten Farbtönen verbreitet. Es lässt sich somit festhalten, dass der Verbindung zwischen dem Kugelelement, der Wicklerform und dem Farbanspruch rot bzw. blau keine originäre Kennzeichnungskraft zukommt. Die hinterlegten Formen weichen nicht vom Gewohnten und Erwarteten ab. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann vorliegend auch nicht von Grenzfällen ausgegangen werden, handelt es sich doch um rein generische Formgestaltungen.

E. 16

Ist das zur Diskussion stehende Zeichen als Gemeingut zu qualifizieren, bleibt zu prüfen, ob es allenfalls infolge Verkehrsdurchsetzung einzutragen ist. Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass eine bestimmte Form Kennzeichnungskraft erlangt hat, dass sie von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 Swatch). Je banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen sind an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu stellen (vgl. BGE 130 III 333 E. 3.4 Swatch; M. Schneider in sic! Sondernummer 125 Jahre Markenhinterlegung, Zürich 2005, 62). Die hinterlegten Formen sind höchst banal (vgl. E. 15). Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung.

E. 17

Gemäss der von der Beschwerdeführerin eingereichten Demoskopie konnten 64 % der befragten Personen die rote Kugel und 59 % der befragten Personen die blaue Kugel L. _____ (inkl. L. _____) zuordnen. Die in BGE 131 III 135 E. 7.4 Smarties gezogene Grenze von 60 % genügt im vorliegenden Fall nicht, ist doch der Banalitätsgrad der hinterlegten Formen bedeutend höher als jener der Zylinderform. Ausserdem ist fraglich, ob die vorgenommene demografische Umfrage überhaupt geeignet ist, die Verkehrsdurchsetzung der umstrittenen Formen glaubhaft zu machen. Entgegen den sich im Verkehr befindlichen "L. _____"-Kugeln fehlen den angemeldeten Formen, von dem Rot-

bzw. Blauton abgesehen, sämtliche zweidimensionalen Elemente (vgl. E. 4). Es ist daher ungewiss, ob die vom gewohnten Erscheinungsbild der "L. _____"-Kugeln abweichenden Formen beim Publikum auch im Alltag Unternehmensassoziationen wecken oder ob sie gerade infolge ihrer Abweichungen als Konkurrenzprodukte aufgefasst würden. Das Bundesverwaltungsgericht hält aus diesen Gründen den Nachweis der behaupteten Verkehrsdurchsetzung für nicht erbracht.

E. 18

Die Vorinstanz hat die Eintragung der hinterlegten Marken zu Recht verweigert, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

E. 19

Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum für beide Beschwerden nach Erfahrungswerten auf total Fr. 35'000.-- festzulegen (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505, L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

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