

BVGer B-7422/2006 vom 3. Mai 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-05-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7422_2006

FR: TAF B-7422/2006 du 3 mai 2007

IT: TAF B-7422/2006 del 3 maggio 2007

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes/VGG, SR 173.32). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes/VwVG (SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes/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, 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, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796, BGE 130 III 334 E. 3.5 Swatch).

E. 3

Als gewohnt und erwartet - und damit als nicht unterscheidungskräftig im Sinne der vorstehenden Ausführungen - hat die Rechtsprechung einerseits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Originalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hinausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, 131 III 129 E. 4.3 Smarties). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt auch mit

Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties, RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, sic! 2003, 499 E. 9 Weissblaue Seifenform, sic! 2003, 805 E. 5 Zahnpastastränge, sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen). Solche Gebrauchskonventionen können sich unter anderem aus kulturellen Zusammenhängen ergeben. Die Gewohnheiten und Erwartungen sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln, ohne dass die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE 131 III 134 E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005, 472 E. 8 Wabenstruktur, sic! 2000, 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu würdigen (BGE in sic! 2000, 286 E. 3b Runde Tablette, BGE 120 II 149 E. 3b/aa The Original, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. Tetrapack, sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei keine übertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination an sich gemeinfreier Elemente ergeben (M. Luchsinger, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 196, C. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 124 zu Art. 2 MSchG; RKGE in sic! 2004, 502 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publikum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (Streuli-Youssef, S. 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (Heinrich/Ruf, S. 401 m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2 lit. b MSchG).

E. 4

Schokolade in farbig bedruckter Folie und in Form stilisierter Tiere wird, wie die Vorinstanz zurecht feststellt, in der Schweiz häufig verkauft. Die angemeldete Form ist ohne Zuhilfenahme der Fantasie als Spielart dieser Gruppe von Schokoladeprodukten erkennbar, auch wenn man nicht von allen Seiten sieht, dass sie ein Rentier darstellt. Gewisse Formelemente wie die braune Zeichnung der Beine, der Hufe und des Gesichts auf der Folie werden durch diese Tierfigur mitthematisiert und erscheinen darum, wenn man davon absieht, dass die Darstellung eines Rentiers im Unterschied zu derjenigen hier heimischer Tierarten allenfalls von kulturell bedingten Gebrauchskonventionen abweicht, wenig ungewöhnlich. Angemeldet und vorliegend zu beurteilen ist jedoch nicht die abstrakte Idee, ein Rentier aus Schokolade anzubieten. Gegenstand des vorliegenden Falles ist die angemeldete individuelle Form. Auffällig und für eine solche Tierdarstellung untypisch sind die hochgezogene, dreieckige Kopfform mit dem nur von vorne ganz sichtbaren, aufgemalten Geweih, das rote Band mit der Glocke, die goldene Farbe des Tieres und der auf beiden Seiten angebrachte Schriftzug "Lindt" mit einem Firmensignet.

E. 5

Es ist zu prüfen, ob der "unterscheidungskräftige Teil dominiert" (BGE 120 II 310 E. 3b The Original), also ob diese auffälligen Bestandteile im Verhältnis zu den gewöhnlichen Elementen der Tierdarstellung überwiegen und im Gesamteindruck der angemeldeten Form auf ihre betriebliche Herkunft hinweisen. Das ist der Fall. Zwar fügen sich auch die eigentümliche Kopfform und Geweihbemalung in den Kontext der Tierdarstellung ein, so dass keines der dreidimensionalen Merkmale der Marke für sich allein unterscheidungskräftig wäre. Doch führt die Kombination der Elemente im Zusammenspiel dank der überlegten Farb- und Stilwahl und in Verbindung mit dem deutlich sichtbaren

Schriftzug "Lindt" über das Thema eines blossen Schokoladetierts hinaus. Im Gesamteindruck der Marke wird so ein erkennbarer Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen, und wirkt die Marke unterscheidungskräftig.

E. 6

Die Vorinstanz hat am 1. Juli 2005 ihre Prüfungspraxis bei Formmarken in Bezug auf zweidimensionale Bestandteile auf Formen verschärft. Seither bestimmt sie in internen Prüfungsrichtlinien, dass ein unterscheidungskräftiger Schriftzug den banalen Charakter einer angemeldeten, banalen Form nicht wesentlich beeinflusse, solange er nur auf einer Seite derselben angebracht sei (IGE-Richtlinien in Markensachen, www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Ziff. 4.10.3.1). Als Begründung erwähnt die Vorinstanz in publizierten "Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Markenbereich" vom 22. Juni 2005, mit dieser Praxisänderung solle sichergestellt werden, dass Inhaber von Formmarken nicht andere Marktteilnehmer durch eine "faktische Sperrwirkung" der Marke am Gebrauch banaler Formen hinderten. Gestützt auf diese Regel urteilte die Vorinstanz im vorliegenden Fall, dass der Schriftzug "Lindt" den Gesamteindruck der Marke nicht wesentlich beeinflusse.

E. 7

Die Sorge der Vorinstanz ist in diesem Fall jedoch unbegründet, da es sich um keine banale, freihaltebedürftige Form handelt, sondern um das Zusammenspiel von Gestaltungselementen, die zum Teil ungewöhnlich sind und in der oberen Mitte der Längsseiten durch den bekannten Schriftzug "Lindt" ergänzt werden, wo er am leichtesten ins Auge sticht. Verwendet ein anderer Marktteilnehmer zufällig dieselben Konturen, Proportionen oder die goldene Farbe dieser Marke, wird er ihrem Gesamteindruck dadurch nicht nahekommen. Eine "faktische Sperrwirkung" ist nicht ersichtlich: Von dieser Mitverwendung wird er gestützt auf die Marke nicht abgehalten werden können. Ahmt er dagegen die Farbkombination, Zeichnung und den Schriftzug nach, soll sich die Beschwerdeführerin mit Fug dagegen wehren können. Für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses am Zusammenspiel dieser Elemente besteht kein Anlass.

E. 8

Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz gleichzeitig mit ihrer Markenänderung vom 9. März 2006 erklärte, dass sie den Schriftzug "Lindt" auf beiden Seiten des Rentiers verwende. Dadurch wird er bei marktüblicher Aufstellung des Tiers von allen Seiten leicht gesehen. Im angefochtenen Entscheid zweifelt die Vorinstanz zwar daran, ob der Schriftzug auf der rechten Seite nicht doch weggelassen werde, da die neue Abbildung nur die linke zeige. Es wäre jedoch überspitzt, das identische Seitenbild der Form auch von rechts zu verlangen, da die Vorinstanz die Anmelder zugleich verpflichtet, die Form in einem Quadrat von nur 8 Zentimetern Seitenlänge vollständig abzubilden (vgl. das Anmeldeformular der Vorinstanz unter www.ige.ch/D/bestell/documents/m530d.pdf), was für zweidimensionale Marken genügen mag, für die Darstellung einer dreidimensionalen Marke aber Einschränkungen bedeutet. Dass eine Abbildung des Rentiers von rechts fehlt, lässt darum nicht den Schluss zu, dass der Schriftzug nur auf einer Seite angebracht werden soll. Die Vorinstanz hätte in diesem Punkt nur nach Klärung des Sachverhalts durch Rückfrage von dem für die Beschwerdeführerin ungünstigeren Sachverhalt ausgehen dürfen. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Schriftzug den Gesamteindruck der Marke auf jeden Fall wesentlich prägt, auch wenn es sie nicht als

Ganzes umfasst.

E. 9

Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.

E. 10

Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

E. 11

Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). 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. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- 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.