

**Bundesverwaltungsgericht**  
**Tribunal administratif fédéral**  
**Tribunale amministrativo federale**  
**Tribunal administrativ federal**



Abteilung II  
B-2724/2007

{T 0/4}

## **Urteil vom 17. Oktober 2007**

Mitwirkung: Richter Brentani; Richter Morvant; Richter Urech;  
Gerichtsschreiber Bergomi.

**X.** \_\_\_\_\_,  
Beschwerdeführerin, vertreten durch Bovard AG Patentanwälte VSP,

**gegen**

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,**  
Vorinstanz

betreffend  
**Internat. Markenregistrierung Nr. 857 631 dreidimensionale Marke  
(Verpackung).**

### Sachverhalt:

- A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 857 631 "dreidimensionale Marke (Verpackung)" (Ursprungsland Deutschland).

Die Marke beansprucht Schutz unter anderem in der Schweiz, und zwar für Cosmétiques bzw. Waren der Klasse 3 gemäss Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



- B. Gestützt auf Art. 6<sup>ter</sup> der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ), Art. 2 lit. a MSchG und Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG erliess die Vorinstanz am 27. Juli 2006 eine vollständige provisorische Schutzverweigerung ("notification de refus provisoire total") gegen die international registrierte Marke Nr. 857 631 "dreidimensionale Marke (Verpackung)" mit der Begründung, dass es sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 3 um eine banale Verpackungsform handle. Des Weiteren seien die zweidimensionalen Elemente nicht derart, dass sie dem Zeichen als Ganzes zur Unterscheidungskraft verhelfen könnten. Das Zeichen gehöre folglich zum Gemeingut und könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden.
- C. Mit Schreiben vom 5. Oktober 2006 nahm die Beschwerdeführerin zur provisorischen Schutzverweigerung Stellung. Sie machte geltend, die Vorinstanz habe nicht nur der Marke NIVEA, sondern auch verschiedensten Kombinationen der Marke NIVEA mit Wort und Bild den Markenschutz gewährt. Nach einer demoskopischen Umfrage, die die Beschwerdeführerin

zwecks Eintragung der konturlosen Farbmarke BLAU in Absprache mit der Vorinstanz habe durchführen lassen, bringe eine deutliche Mehrheit der Schweizer Endverbraucher das typische Niveablaue mit der Marke NIVEA und dem dahinter stehenden Unternehmen in Verbindung. Mit Bezug auf den Verschluss und das Quadrat mit typischem NIVEA-Schriftzug in eben diesem speziellen Blau könne und dürfe überdies nicht behauptet werden, entsprechend verpackte und markierte kosmetische Produkte erlaubten keinen Rückschluss auf eine betriebliche Herkunft dieser Waren. Auch sei das Zeichen in anderen Ländern zum Markenschutz zugelassen worden, was als Indiz für die Eintragbarkeit des Zeichens in der Schweiz sprechen würde.

- D. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2006 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung des Zeichens IR 857 631 "3D (Verpackung)" für die beanspruchten Waren der Klasse 3 fest.
- E. Mit Schreiben vom 16. Januar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin, zur Beanstandung der Vorinstanz Stellung zu beziehen und ersuchte um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
- F. Mit Verfügung vom 5. April 2007 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 857 631 "dreidimensionale Marke (Verpackung)" den Schutz in der Schweiz gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG für die beanspruchten Waren der Klasse 3. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die hinterlegte Flaschenform unterscheide sich auch in der blauen Ausgestaltung "- d. h. im Hinblick auf die hellblaue Flaschenform, deren Deckel des Weiteren einen dunkelblauen Rand aufweist" - nicht genügend von den banalen Verpackungsformen im beanspruchten Warenbereich der Klasse 3 und sei somit nicht geeignet, als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen zu werden. Die Würdigung der Abbildung ergebe, dass die vorhandenen zweidimensionalen Elemente (Etikette inkl. "flammenförmige", in Dunkelblau gehaltene Graphik - Aloe Vera-Pflanze -) nicht geeignet seien, dem Zeichen zur Unterscheidungskraft zu verhelfen, da sie nur auf der Vorderseite der Verpackungsform angebracht seien und diese mithin nicht als Ganzes umfassten.

Auch wenn der in Dunkelblau gehaltene Deckelrand zusätzlich als zweidimensionaler Bestandteil eingestuft würde, würde er in casu nicht zur Unterscheidungskraft der Form im Gesamten beitragen: dem Institut lägen keine Informationen vor (weder hinsichtlich des Gesuches um internationale Registrierung noch in Bezug auf die von der Hinterlegerschaft vorgebrachten Argumente), dass die zu beurteilende Form aufgrund der bereits eingetragenen Farbmarke "BLAU" als Zeichen mit einem durchgesetzten Bestandteil zu behandeln sei. Auch sei unklar, ob es sich beim dunkelblau gehaltenen Deckelrand um den gleichen Farbton wie bei der eingetragenen Farbmarke "BLAU" handle. Selbst wenn das Zeichen als Marke mit einem durchgesetzten Bestandteil zu behandeln wäre, sei das Dunkelblau

des Deckelrandes nicht derart, dass es per se der Form im Gesamten zur Unterscheidungskraft verhelfen könnte, obwohl es den Deckel gestalterisch als Ganzes umfasse. Da es sich mithin vorliegend um eine banale Verpackungsform handle und deren Gesamteindruck durch die zweidimensionalen Elemente nicht wesentlich beeinflusst werde, sei die hinterlegte Form gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz auszuschliessen.

Schliesslich wies die Vorinstanz darauf hin, der Gemeingutcharakter des vorliegenden Zeichens stehe bezüglich der in Frage stehenden Waren der Klasse 3 nach schweizerischer Rechtsauffassung fest. Es handle sich um einen klaren Fall, weshalb ausländische Eintragungen unberücksichtigt bleiben könnten.

- G. Mit Eingabe vom 17. April 2007 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, mit dem Antrag, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum vom 5. April 2007 aufzuheben, der markenrechtliche Schutz der internationalen Marke Nr. 857 631 zu gewähren und es sei die Beschwerdeführerin angemessen zu entschädigen.

Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, gemäss anerkannter Lehre und konstanter Rechtsprechung seien alle Markentypen grundsätzlich nach denselben Kriterien auf das Vorliegen absoluter Ausschlussgründe zu überprüfen. Dabei sei für die verschiedenen Markentypen stets der Gesamteindruck massgebend, den das Markenzeichen als Summe seiner Merkmale vermittele. Dies werde ebenfalls in einer Mitteilung der Vorinstanz in der Zeitschrift *sic!* (*sic!* 5 / 1998) festgehalten. Die Vorinstanz setze sich über diese und ihre eigene Praxis hinweg, wenn sie festhalte, dass es bei dreidimensionalen Marken stets darum gehe, abzuklären, ob die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussten. Auch sei nicht klar, was unter "wesentlicher Einfluss auf den Gesamteindruck" zu verstehen sei. Gemäss Richtlinien der Vorinstanz seien lediglich diejenigen zweidimensionalen Elemente als wesentlich anzusehen, die über Unterscheidungskraft verfügten und die Form als Ganzes umfassten. Wenn die Vorinstanz festhalte, dass verpackte und markierte kosmetische Produkte den Abnehmern keinen Rückschluss auf eine betriebliche Herkunft dieser Waren erlaube, missachte diese den in Art. 1 MSchG verankerten Willen des Gesetzgebers, wonach Marken auch dreidimensionale Zeichen oder Kombination zwei und / oder dreidimensionaler Merkmale darstellen könnten. Der Begriff Gemeingut werde zudem völlig überdehnt.

Die Beschwerdeführerin stellt sich sodann auf den Standpunkt, durch den Vermerk "dreidimensionale Marke" solle dem Betrachter und den Prüfungsbehörden klargemacht werden, dass die Marke nicht etwa aus vier (zweidimensionalen) Teilen bestehe, sondern dass es sich um vier Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln ein und desselben Körpers handle. Da die unterschiedlichen zweidimensionalen Markenmerkmale, welche die vorliegende Marke ausmachten, tatsächlich auf einem Körper angebracht

würden, sei die Beschwerdeführerin auch wegen der tatsächlichen Benutzung dazu angehalten, auf die dritte Dimension der IR-Marke 857631 hinzuweisen, ansonsten man ihr entgegen könnte, sie benutze die Marke nicht gemäss Eintragung im Register. Würde sich die Beschwerdeführerin mit dem Schutz bloss einzelner Bestandteile der vorliegenden Marke begnügen, wie z. B. NIVEA, könnte insbesondere im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens bei der Vorinstanz nicht ausgeschlossen werden, dass eine markenmässige Benutzung verneint werden könnte, weil die Marke NIVEA nicht in Alleinstellung sondern kombiniert mit dem Begriff SUN sowie grafischen Elementen benutzt werde. Die neue Praxis der Vorinstanz dürfte insofern an der Konsumentenrealität vorbei gehen, als dass Produkte des täglichen Bedarfs üblicherweise mit Produkten anderer Marken in Regalen angeboten würden, wo sie vom angesprochenen Publikum in der Regel nur von einer Seite gesehen würden. Inwiefern unter diesem praktischen Gesichtspunkt unterscheidungskräftige zweidimensionale Merkmale lediglich dann einer Form zur erforderlichen Unterscheidungskraft verhelfen sollten, falls sie die Form als Ganzes umfassten, sei zumindest aus Abnehmersicht anlässlich eines Kaufentscheids unerheblich.

- H. Mit Vernehmlassung vom 4. Juli 2007 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Sie verweist für die Begründung auf die angefochtene Verfügung und führt ergänzend aus, mit ihrer seit dem 1. Juli 2005 geltenden Praxis solle einer Bildung ungerechtfertigter Monopole sowie einer "Verstopfung" des Registers durch nicht rechtbeständige Schutztitel entgegengewirkt werden. Könnte jedes zweidimensionale Element ohne dass dieses den Gesamteindruck der jeweiligen banalen Warenform in ausreichendem Masse beeinflusse einer Formmarke zur erforderlichen Unterscheidungskraft verhelfen, wären im Register eine Vielzahl von Marken unter der Registerbemerkung "dreidimensionale Marke " zu finden, deren Schutz sich lediglich auf das zweidimensionale Zusatzelement beschränke. Dies obwohl durch die Registerbemerkung insbesondere für den Laien der Eindruck vermittelt werde, dass sich der Schutz auch auf die dreidimensionale Form selbst beziehe. Ziel der Praxis sei daher, faktische Sperrwirkungen zu verhindern. Es solle sichergestellt werden, dass Markeninhaber nicht ungerechtfertigterweise Dritte am Gebrauch banaler Formen hinderten.
- I. Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 5. April 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 Adressat 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 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 bereits im vorinstanzlichen Verfahren rechtsgenüchlich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2. Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Markenschutzregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (RKGE in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Sie muss dafür mindestens einen in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.01) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, revidiert in Nizza am 15. Juni 1957, MMA, SR 0.232.112.2). Mit der Notifikation der Registrierung der Marke IR Nr. 857 631 am 8. September 2005 und dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 27. Juli 2006 wurde diese Jahresfrist eingehalten.
3. Als Ablehnungsgrund 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 Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich entsprechenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a MSchG, der "Zugehörigkeit zum Gemeingut" ("Appartenance au domaine public") angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*, BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*). Zeichen, die Gemeingut sind, sind nach jener Bestimmung vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes (Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, MSchG, SR 232.11) Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Das 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*).

4. 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 For-

men 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).

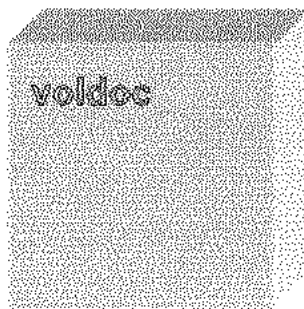
5. Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass zur Annahme, dass das zu beurteilende dreidimensionale Zeichen im Sinne von Art. 2 Bst. b MSchG eine Form darstellt, die das Wesen der Ware ausmacht beziehungsweise dass es bei diesem Zeichen um eine Form der Ware oder der Verpackung geht, die technisch notwendig ist. Es ist daher nachfolgend nur zu prüfen, ob die vorliegende dreidimensionale Marke zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gehört.

Mit Bezug auf Formen gelten insbesondere als Gemeingut einfache geometrische Grundelemente (BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 127) 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 (Urteil des Bundesgerichts vom 20. April 2007, 4.A1/2007/len, E. 3.1. i. f. mit weiteren Hinweisen). Das gilt für elementare Zeichen, wie Zahlen, Buchstaben und auf dem Gebiet der Warenformen gebräuchliche geometrische Formen (Kuben, Zylinder, Kugeln, Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte) (vgl. PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, *Markenschutz für Produktformen?* in sic! 2003, S. 395 ff.; RKGE, sic! 2000, 102 E. 4, "Buttermödeli"). Geometrische Formen wie Kreise, Ellipsen, Zylinder, usw. werden von Herstellern von Produkten im Bereich der Waren der Klasse 3 (Kosmetika) im Allgemeinen häufig für Verpackungen verwendet. Das lässt sich übrigens den im Schreiben der Vorinstanz vom 19. Dezember 2006 aufgeführten Internetseiten auch entnehmen (vgl. dort Ziffer 11). Solche im Bereich der Kosmetika verwendeten geometrischen Formen, die für die Verpackung von Cremes und Lotionen benutzt werden, weichen nicht vom Gewohnten und Banalen und auch nicht von den Erwartungen der Konsumenten ab, welche diese Formen folglich dem Gemeingut zuschreiben.

Mit der Vorinstanz kann festgehalten werden, dass es sich vorliegend um eine hellblaue, ellipsoide Verpackungsform handelt, die mit einem Deckel mit gleicher Grundform wie der Flaschenkörper versehen wurde. Der Deckel ist ebenfalls hellblau und weist am oberen Ende einen dunkelblauen Rand auf. Die Verpackung ist mit zweidimensionalen Elementen versehen: eine dunkelblaue, rechteckige (nach Ansicht der Beschwerdeführerin eventuell quadratische) Etiketle, die die Wortelemente "NIVEA SUN" trägt und am unteren Ende eine bogenförmige Ausgestaltung in Orange, Gelb und Gold beziehungsweise eine "flammenförmige", in Dunkelblau gehaltene Graphik aufweist, welche die Vorinstanz nach Einsicht in die Website der Beschwerdeführerin als Symbol für die Aloe-Vera-Pflanze auffasst. Die hier zu beurteilende Verpackung weist eine geometrische Form (Ellipse) auf und wird als Behälter für eine Sonnencreme benutzt. Gestützt auf die

bereits erwähnte Praxis und Doktrin hebt sich eine Verpackung wie die vorliegende nicht beträchtlich von den in dieser Kategorie (Kosmetika) üblich verwendeten Formen ab und ihr fehlt der Originalcharakter. Es kann demnach nicht behauptet werden, dass die hier zur Diskussion stehende Form vom Gewohnten und Erwarteten abweicht. Nach dem Gesagten ist vielmehr von einer banalen Form auszugehen.

6. Nachdem feststeht, dass es sich bei der vorliegenden Verpackung um eine banale Form handelt, bleibt zu prüfen, ob die zweidimensionalen Elemente geeignet sind, dem dreidimensionalen Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.
- 6.1 Am 1. Juli 2005 hat die Vorinstanz laut eigenen Angaben ihre Richtlinien in Markensachen "revidiert", namentlich bezüglich der dreidimensionalen Marken. Bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen (z. B. Wortelementen, bildliche Darstellungen oder Farben) kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts gemäss diesen Richtlinien nur dann, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Eindruck wesentlich beeinflussen. Ein unterscheidungskräftiger Schriftzug beispielsweise, der nur auf einer Seite einer banalen, quaderförmigen Verpackung angebracht ist, vermag den dreidimensionalen Charakter der Verpackung nicht wesentlich zu beeinflussen. Demgegenüber vermag ein unterscheidungskräftiges zweidimensionales Element den Gesamteindruck einer banalen dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform dann wesentlich zu beeinflussen, wenn es die Form als Ganzes umfasst (vgl. zu allem die Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2005, nachfolgend Richtlinien, 4.10.3.1.). Beispielsweise wurde den Zeichen "hohes C" und "LU", nicht aber dem Zeichen "Voldoc" der Schutz gewährt:



In den Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Markenbereich vom 22. Juni 2005 wird präzisiert, dass Ziel der Praxisänderung sei, sicherzustellen, dass Markeninhaber nicht ungerechtfertigterweise Dritte - die aufgrund der Registerbemerkung "dreidimensionale Marke" betreffend das Schutzobjekt irregeführt werden könnten - am Gebrauch banaler Formen zu hindern (faktische Sperrwirkung).

6.1.1 Es handelt sich bei den Richtlinien in Markensachen der Vorinstanz um eine sogenannte Verwaltungsverordnung, welche sich an die mit dem Vollzug betrauten Behörden wendet. Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis des Gesetzesvollzugs. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthalten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichtigen sie bei der Entscheidungsfindung freilich insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 123 ff. mit weiteren Hinweisen; PIERRE TSCHANNEN/URLICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 44 Rz. 12 ff.). Schliesslich ist es den Behörden nicht verwehrt, eine bisher geübte Praxis zu ändern, wenn sie zur Einsicht gelangen, dass eine andere Rechtsanwendung oder Ermessensbetätigung dem Sinn des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Eine solche Praxisänderung muss sich jedoch auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können, die umso gewichtiger sein müssen, je länger die als nicht mehr richtig erkannte bisherige Praxis befolgt wurde (BGE 127 I 49 E. 3c, 125 II 152 E. 4c/aa).

6.1.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Urteil vom 5. Juni 2007 in Sachen G. mit den Richtlinien der Vorinstanz und mit der genannten Praxisänderung auseinander gesetzt (B-7400/2006, E. 4). Aus dieser Analyse ergibt sich, dass die Vorinstanz bis September 1998 eine Praxis verfolgte, welche die zweidimensionalen Elemente bei der Prüfung, ob ein Zeichen unter die Ausschlussgründe im Sinne von Art. 2 Bst. a und b MSchG falle, nicht berücksichtigte. Demzufolge konnte das Anbringen und Hinzufügen von kennzeichnungskräftigen Wortelementen oder bildlichen Darstellungen nicht zur Eintragung einer banalen Form führen. Im Anschluss an den Entscheid der RKGE in Sachen "bouteille bleue" (sic! 1998 300) hat die Vorinstanz ab 1. September 1998 ihre Praxis geändert. Seit dem 1. September 1998 weist die Vorinstanz banale dreidimensionale Zeichen nicht mehr ab, wenn sie mit anderen Elementen (Wortelemente, bildliche Darstellungen oder Farben) kombiniert sind und diese weiteren Elemente, für sich allein oder in Kombination mit der dreidimensionalen Form, dem Zeichen einen genügend kennzeichnungskräftigen Charakter verleihen. Diese Praxisänderung beruht auf der Überlegung, dass bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft dreidimensionaler Marken wie auch bei Wortmarken, Bildmarken und kombinierten Marken vom Gesamteindruck der Zeichen auszugehen ist; Art. 1 Abs. 2 MSchG schafft mit den dreidimensionalen Formen keine eigene Kategorie von Marken; es kommen vielmehr dieselben Beurteilungskriterien zur Anwendung wie bei den zweidimensionalen Marken (vgl. sic! 1998 526). Die ab 1. September 1998 beschlossene Praxisänderung fand ebenfalls in den Richtlinien 2002 Niederschlag (Richtlinien 2002, Ziff. 4.5.4.3. i. f. ). Weiter wird in den Richtlinien 2002 festgehalten, dass gemeinfreie Elemente bei Formmarken zulässig sind, solange sie den Gesamteindruck der Marke nicht dominieren (Richtlinien 2002, Ziff.

#### 4.5.4.3. am Anfang).

6.1.3 Soweit die Richtlinien 2005 - auf welche die Vorinstanz die angefochtene Verfügung stützt - vorsehen, dass bei einer Kombination einer Waren- oder Verpackungsform mit zweidimensionalen Elementen der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann entfällt, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen, beinhalten diese im Vergleich zu den Richtlinien ab 1. September 1998 und zu den Richtlinien 2002 keine wesentliche Änderung. Dementsprechend liegt der gemeinsame Grundtenor der Richtlinien ab 1. September 1998 bis 2005 darin, dass auf den Gesamteindruck abzustellen ist, welchen die zweidimensionalen Elementen auf eine banale Form ausüben, um eine dreidimensionale Waren- oder Verpackungsform überhaupt eintragungsfähig zu machen. Auch die ab Juli 2005 von der Vorinstanz angewendeten Richtlinien unterscheiden sich hiervon nur unwesentlich, soweit sie festhalten, dass bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen, bildlichen Darstellungen oder Farben) kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann entfällt, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Insofern darf davon ausgegangen werden, dass die Richtlinien 2005 von einer gesetzes- und praxiskonformen Betrachtungsweise ausgehen, mit welcher dem Einzelfall angemessen Rechnung getragen werden kann.

Die Richtlinien 2005 und die dazugehörigen Erläuterungen unterscheiden sich jedoch insofern von jenen, die bis Mitte Jahr 2005 Geltung hatten, als sie davon ausgehen, dass das zweidimensionale Element den dreidimensionalen Gesamteindruck nur dann wesentlich beeinflusst, wenn es die Form als Ganzes umfasst. Demnach vermöge ein unterscheidungskräftiger Schriftzug beispielsweise, der nur auf einer Seite einer banalen, quaderförmigen Verpackung angebracht ist, den dreidimensionalen Charakter der Verpackung nicht wesentlich zu beeinflussen.

6.2 In Anwendung dieser Richtlinien (2005) erachtete die Vorinstanz die vorhandenen zweidimensionalen Elemente (dunkelblaue Etikette mit einer bogenförmigen Ausgestaltung in Orange, Gelb und Gold am unteren Ende sowie mit Vermerk der Wortelemente "NIVEA SUN" einerseits und flammenförmige in Dunkelblau gehaltene Graphik andererseits) als nicht geeignet, dem Zeichen zur Unterscheidungskraft zu verhelfen, da sie nur auf der Vorderseite der Verpackungsform angebracht seien und diese mithin nicht als Ganzes umfassen. Die Vorinstanz hält weiter fest, auch wenn der in Dunkelblau gehaltene Deckenrand zusätzlich als zweidimensionaler Bestandteil eingestuft würde, würde er nicht zur Unterscheidungskraft der Form im Gesamten beitragen. Denn der Vorinstanz lägen keine Informationen vor, dass die zu beurteilende Form aufgrund der bereits eingetragenen Farbmarke "BLAU" als Zeichen mit einem durchgesetzten Bestandteil zu behandeln sei. Auch sei unklar, ob es sich beim dunkelblau gehaltenen Deckelrand um den gleichen Farbton wie bei der eingetragenen Farbmarke "BLAU" handle.

Die Beschwerdeführerin wendet diesbezüglich ein, die Praxis der Vorinstanz dürfte insofern an der Konsumentenrealität vorbei gehen, als Produkte des täglichen Bedarfs wie den vorliegenden üblicherweise mit Produkten anderer Marken in Regalen angeboten würden, wo sie vom angesprochenen Publikum in der Regel nur von einer Seite gesehen würden. Es sei aus Abnehmeransicht für den Kaufentscheid unerheblich, ob und inwiefern unterscheidungskräftige zweidimensionale Merkmale lediglich dann einer Form zur erforderlichen Unterscheidungskraft verhelfen sollten, falls sie die Form als Ganzes umfassten.

- 6.2.1 Die Einhaltung der umstrittenen Anforderung (vgl. vorne E. 6.1.3), wonach zweidimensionale Elemente eine banale Form als Ganzes umfassen müssen, damit die dreidimensionale Formmarke zur Eintragung zugelassen wird, könnte je nach der gewählten Form relativ einfach oder schwieriger zu bewerkstelligen sein. Bei quader- oder kubusförmigen Körpern liegt nicht unbedingt auf der Hand, wie sich ein Zeichen an solche Figuren anpassen kann (vgl. zum Ganzen, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. Juni 2007, a. a. O., E. 5.2.). Die hier zur Diskussion stehende Verpackung weist eine ellipsoide Flaschenform auf. Grundsätzlich wäre es möglich, die zweidimensionalen Elemente auf sämtlichen bzw. beiden Seiten der Verpackung anzubringen. Es stellt sich damit die Frage, ob der Form die nötige Unterscheidungskraft fehlt, weil, wie die Vorinstanz im Wesentlichen betont, die zweidimensionalen Elemente nur auf einer Seite des Flaschenbehälters angebracht sind und diesen nicht als ganzes umfassen.
- 6.2.2 Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den zweidimensionalen Elementen zunächst um die Wortelemente NIVEA und SUN sowie um die graphische Darstellung, innerhalb welcher diese Wortelemente NIVEA und SUN in weisser Schrift auf dunkelblauem Hintergrund erscheinen. Die Graphik beinhaltet eine viereckige, dunkelblaue Etikette, derweil die untere Seite derselben eine bogenförmige Ausgestaltung in Orange, Gelb und Gold aufweist. Eine zweite graphische, flammenförmige und dunkelblaue Darstellung befindet sich im mittleren-unteren Teil der Flasche. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, sind sowohl die Wort- als auch die graphischen Elemente einzig auf der Vorderseite der Verpackungsform angebracht.
- 6.2.3 Die Qualität der aus den Akten ersichtlichen als auch jene im Madrid Express der WIPO unter der IRN 857 631 veröffentlichten Abbildung der hier streitigen Marke lassen an Qualität zu wünschen übrig, bzw. sind nicht scharf und es fragt sich, ob die Wortelemente überhaupt genügend lesbar sind. Unter Berücksichtigung, dass der Schutzzumfang der international registrierten Marke nicht weiter als die nationale Basisregistrierung greifen kann, rechtfertigt es sich, für die Beurteilung der Markendarstellung die unter der Registernummer 305132199 vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) publizierte Abbildung der Basismarke beizuziehen (vgl. auch

RKGE in sic! 2006 S. 671 f. E. 7 (Quaderförmige Flasche). Die beim DPMA einsehbare identische Abbildung, insbesondere die dort wählbaren vergrösserten Einzelbilddarstellungen lassen in Bezug auf die Lesbarkeit der Wortelemente keine Unklarheiten offen (vgl. <http://publikationen.dpma.de>).

- 6.2.4 Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage setzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wieder zu finden (BGE 122 III 382 E. 1 S. 383 f.). Die Individualisierungsfunktion der Marke ist nicht nur bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, sondern schon bei der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens zu berücksichtigen. Dabei beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den das Zeichen bei den massgebenden Adressaten hinterlässt, ob es geeignet ist, das gekennzeichnete Produkt von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG).

Konsumgüter des alltäglichen Bedarfs, wie dies bei Kosmetika der Fall ist, richten sich regelmässig an die Endverbraucher in der Schweiz, an deren Aufmerksamkeit keine übertriebene Anforderungen gestellt werden dürfen (BGE 126 III 315 E. 4b). Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann der durchschnittliche Konsument von Kosmetika wie Körperlotionen, Cremes, usw. erwarten, dass diese Produkte im Spezialgeschäft oder in der Drogerieabteilung eines Warenhauses in den entsprechenden Regalen üblicherweise mit der Vorderseite nach vorne eingeordnet sind, damit er die von ihm gesuchten Produkte von anderen unterscheiden und sich je nach Bedürfnis rasch bedienen kann.

- 6.2.5 In den Richtlinien 2005 der Vorinstanz wurde die internationale Marke Nr. 685 250 ("hohes C", vgl. Bild vorne auf Seite 9, E. 6.1) als Beispiel für zugelassene dreidimensionale Marken aufgeführt, um zu illustrieren, wie das zweidimensionale Element die (banale) Form als Ganzes zu umfassen hat. An diesem Beispiel wird aber ersichtlich, dass die zwei auf der - von der Form her eher banalen - Flasche angebrachten Etiketten lediglich auf der Vorderseite erscheinen und nicht, wie von der Vorinstanz gefordert, die ganze Flasche umfassen.

- 6.2.6 Im vorliegenden Fall ist die Verpackungsform - wie bereits festgehalten - banal. Daran vermögen weder die hellblaue Farbe noch der dunkelblaue Rand am unteren Ende des Deckels etwas zu ändern. Die zweidimensionalen in weiss geschriebenen Wortelemente "NIVEA" und "SUN" auf dem dunkelblauen Hintergrund der Etikette als graphische Darstellung sind an zentraler Stelle der Verpackungsform klar lesbar und einprägsam, auch wenn sie nicht so gross geschrieben sind, wie dies im Fall der Marke "hohes C" der Fall ist. Die Wortelemente "NIVEA" und "SUN" zusammen mit der Etikette, auf welcher sie erscheinen, wirken im Vergleich zum übrigen Teil des in hellblau gehaltenen Flaschenkörpers wie ein Blickfang, der ohne weiteres geeignet ist, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich

zu ziehen. Ins Auge fällt vor allem der Schriftzug NIVEA, welcher verglichen mit dem zweiten Wortelement SUN grösser dargestellt ist. Mitzubeherrückichtigen ist in casu auch, dass sich die Unterscheidungskraft des zweidimensionalen Elements "NIVEA" auf einen relativ grossen Bekanntheitsgrad der angesprochenen Marke zu stützen vermag. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die zweidimensionalen Elemente die banale Verpackungsform wesentlich zu beeinflussen vermögen, auch wenn der Schriftzug die Form nicht als Ganzes, im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz, „umfasst“. Die Kombination mit den zweidimensionalen Elementen kann demnach als selbständige Marke empfunden werden, obwohl die Form der Flasche an sich als banal einzustufen wäre.

6.2.7 Unter diesen Umständen dürfte die Besorgnis der Vorinstanz unbegründet sein, wenn sie behauptet, das Freihaltebedürfnis der banalen Verpackungsform würde durch die Zulassung der Eintragung in Frage gestellt beziehungsweise der Markeninhaber würde Dritte faktisch daran hindern, die banale Form zu gebrauchen (faktische Sperrwirkung). Es scheint wenig wahrscheinlich, dass es der Beschwerdeführerin gestützt auf die an ihrer (banalen) Verpackungsform angebrachten (kennzeichnungskräftigen) zweidimensionalen Elemente gelingen könnte, den Gebrauch der dreidimensionalen Form der Marke verhindern zu lassen, ohne dass gleichzeitig das zweidimensionale Zeichen kopiert würde (vgl. MarkenR, Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht, n°5 Mai 2007, S. 230 ff. Memphis Platinum; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Mai 2007, B/7422-2006, E. 7).

6.2.8 Mit Bezug auf die Richtlinien 2005 und die vorliegend zu beurteilende Marke ist sodann Folgendes zu bemerken. Die Formulierung in den genannten Richtlinien (2005), wonach ein unterscheidungskräftiges, zweidimensionales Element den Gesamteindruck einer banalen, dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform nur dann wesentlich zu beeinflussen vermag, wenn es die Form als Ganzes umfasst, führt zu einer überspitzt formalistischen Betrachtungsweise und damit zu einem übersteigerten Schematismus, wenn diese Formulierung - wie in casu oder beispielsweise bei quaderförmigen Behältern - unabhängig von der Art und Ausgestaltung des zweidimensionalen Elementes in jedem Fall dahingehend interpretiert wird, das zweidimensionale, unterscheidungskräftige Element müsse auf mehr als einer Seite oder gar auf allen Seiten des Körpers angebracht oder aus jedem Blickwinkel ersichtlich sein. Mit anderen Worten kann ein unterscheidungskräftiger Schriftzug oder ein Wort-Bild-Element auch nur auf einer Seite genügen, wenn er bzw. es markant und in der Art prägend ist, dass der Konsument das Produkt aus der Menge eines gleichartigen Angebots wiederfinden kann und in diesem Sinne das Produkt individualisiert (vgl. auch CARL-STEPHAN SCHWEER, Die erste Markenrechts-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken, Diss. Freiburg im Breisgau, 1992, S. 31 mit Hinweisen). Dies ist für das vorliegend hinterlegte Zeichen ohne Weiteres zu bejahen.

- 6.3 Abschliessend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz keine näheren Angaben darüber macht, dass und inwiefern Dritte seit der im Jahre 1998 eingeführten Praxis, mit welcher zweidimensionale Elemente zur Individualisierung banaler Formen zugelassen wurden, tatsächlich durch die von der Vorinstanz befürchtete faktischen Sperrwirkung betroffen waren. Abgesehen davon könnte dem Problem mit geeigneter Information ohne weiteres begegnet werden. Vor diesem Hintergrund und dem bisher Gesagten scheint es unverhältnismässig, in derart einschränkender Weise wie unter Erwägung 6.4 hiervor beschrieben, auf die im Jahre 1998 eingeschlagene Grundrichtung zurückzukommen. Ob und wie weit die damals eingeschlagene bzw. geänderte Zulassungspraxis und die damit verbundenen Konsequenzen sinnvoll waren, kann vorliegend nicht Prüfungsgegenstand sein. Dies würde den Rahmen dieses Verfahrens bei weitem sprengen.
7. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten gutzuheissen und der internationalen Marke Nr. 857 631 in der Schweiz Schutz zu gewähren.
8. 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.

Der obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeführerin hat keine detaillierte Kostennote eingereicht, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Beschwerde angefallenen Kosten jedoch mit Fr. 1'800.- beziffert (vgl. Beschwerde, S. 6). Den Akten sind keine Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach der geltend gemachte Betrag nicht als angemessen zu erachten wäre. Demnach ist die Entschädigung für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 1'800.- festzusetzen (vgl. Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2, Art. 8 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, SR 172.041.0).

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 auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vor-

instanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 5. April 2007 wird aufgehoben und das Institut angewiesen, der internationalen Marke Nr. 857 631 "dreidimensionale Marke (Verpackung)" in der Schweiz für die beanspruchten Waren definitiv Schutz zu gewähren.
2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet, sobald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist.
3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.- (inkl. MWST) zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
  - der Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
  - der Vorinstanz (Ref-Nr. Internat. Markenreg. Nr. 857 631; Gerichtsurkunde)
  - dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff., und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand am: 19. Oktober 2007