



---

Abteilung II  
B-4008/2022

## **Urteil vom 2. April 2025**

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**Rynkeby Foods A/S,**  
Vestergade 30, DK-5750 Ringe,  
vertreten durch E. Blum & Co. AG,  
Patent- und Markenanwälte VSP,  
Hofwiesenstrasse 349, 8050 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,**  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 1452818 Rynkeby (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

**A.a** Die Rynkeby Foods A/S ist Inhaberin der am 19. Dezember 2018 gestützt auf die Unionsmarke EM 017937328 hinterlegten internationalen Registrierung IR 1452818 "Rynkeby (fig.)". Deren Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde dem Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) mittels Notifikation vom 28. Februar 2019 mitgeteilt und in der Gazette OMPI des marques internationales (hiernach: Gazette) Nr. 7/2019 publiziert. Bei der internationalen Registrierung handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke, deren Abbildung in der Gazette wie folgt dargestellt wird:



Das Warenverzeichnis der internationalen Registrierung lautet:

**Klasse 32:** Jus; eaux; cocktails sans alcool; produits à boire sans alcool aromatisés au thé; boissons non alcoolisées à base de fruits, aromatisées au thé; produits à boire sans alcool contenant des jus de légumes; produits à boire sans alcool contenant des jus de fruits; smoothies; produits à boire contenant des vitamines; préparations pour la fabrication de produits à boire; sirops pour la fabrication de produits à boire; boissons sans alcool.

**Klasse 33:** Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières).

**A.b** Gegen diese Schutzausdehnung erliess das Institut am 21. Februar 2020, gestützt auf Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (PVÜ, SR 0.232.04) und Art. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992

(MSchG, SR 232.11) eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung ("refus provisoire total") im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren. Das Zeichen sei in seiner Form (Wiedergabe einer Flaschenform) banal und weiche nicht ausreichend von den auf dem Markt üblicherweise vorkommenden Formen von Getränkeflaschen ab. Weiter erschöpfe sich die Gestaltung der Flasche in einer im Warenssegment üblichen Etikettierung. Schliesslich sei das Worтеlement "Rynkeby" weder lesbar, noch aufgrund seiner fehlenden Grösse geeignet, dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

**A.c** Unter Einsendung der Vertretervollmacht konstituierte sich der Rechtsvertreter der Markeninhaberin am 16. Juli 2020 fristgerecht und reichte in ihrem Namen eine Stellungnahme ein. Darin beantragte die Markeninhaberin die Aufhebung des refus provisoire total vom 21. Februar 2020. Die internationale Registrierung IR 1452818 "Rynkeby (fig.)" sei in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen. Sie enthalte nebst dem unterscheidungskräftigen Worтеlement "Rynkeby" weitere ebenso unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, welche allesamt den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussen würden. Die Warenbildmarke sei damit unterscheidungskräftig.

**A.d** In seiner Stellungnahme vom 20. Juli 2021 hielt das Institut an der Schutzverweigerung betreffend das Bestehen absoluter Ausschlussgründe fest.

**A.e** Mit Eingabe vom 20. Januar 2022 bestritt die Markeninhaberin innert erstreckter Frist die Gemeingutzugehörigkeit der internationalen Registrierung erneut und verwies auf das Argument der Unterscheidungskraft des Zeichens aufgrund der Lesbarkeit des Emblems der Markeninhaberin. Sie machte ausserdem den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend und beantragte die Praxisanwendung des EUIPO-Konvergenzprogrammes (KP3).

## **B.**

Am 13. Juli 2022 verfügte das Institut die vollständige Zurückweisung der Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1452818 "Rynkeby (fig.)" auf die Schweiz gemäss Art. 2 Bst. a MSchG. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 32 und 33 stelle die hinterlegte Warenform eine im betroffenen Warenssegment üblicherweise auffindbare Flaschenform dar, wobei sich die strittige Gestaltung nicht auffällig von üblichen Gestaltungen unterscheide. Die im

Zeichen enthaltene Etikette werde als reine Dekoration wahrgenommen. Schliesslich sei das in der Etikette enthaltene Wortelement nicht lesbar und daher nicht geeignet, dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Schliesslich hielt das Institut zur beantragten Praxisanwendung des EUIPO-Konvergenzprogrammes fest, dass es sich vorliegend nicht um einen sog. KP3-Fall handle. So sei das Wortelement "Rynkeby" auf der massgeblichen Abbildung der Gazette weder lesbar, noch komme dem Begriff in einer Prüfungssprache eine beschreibende Bedeutung zu. Inwiefern das Institut also die vereinbarten Prüfungsgrundsätze verletze, erschliesse sich nicht.

### **C.**

Gegen diese Verfügung erhob die Markeninhaberin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 13. September 2022 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

*"1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 13. Juli 2022 aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 1'452'818 "Rynkeby (fig.)" vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zuzulassen.*

*2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."*

Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, ihre kombinierte Wort-/Bildmarke stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ein unterscheidungskräftiges Zeichen dar. Gerade das im Zeichen enthaltene und lesbare Wortelement "Rynkeby" sowie die gestalterischen Zeichenelemente würden der Marke die nötige Unterscheidungskraft verleihen. Weder sei dieser Begriff beschreibend noch zu klein wiedergegeben. Ausserdem verweist die Beschwerdeführerin auf die Zulassung zum Markenschutz der strittigen internationalen Registrierung in diversen Ländern. Schliesslich macht sie einen Anspruch auf Gleichbehandlung unter Hinweis auf verschiedene Voreintragungen in der Schweiz geltend.

### **D.**

Mit Eingabe vom 16. Januar 2023 reichte das Institut (hiernach: Vorinstanz) die gesamten Vorakten ein und beantragte – mit Verweis auf seine Begründung in der angefochtenen Verfügung – die kostenfällige Abweisung der Beschwerde zulasten der Beschwerdeführerin.

**E.**

Den Verfahrensbeteiligten wurde mit Verfügung vom 18. Januar 2023 mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

**F.**

**F.a** Am 30. Mai 2023 reichte die Vorinstanz unaufgefordert ein Schreiben zu den Verfahrensakten ein. Darin teilte sie unter Hinweis auf ihre Newsletter 2023/05 mit, dass das strittige Markeneintragungsgesuch trotz Lockerung der vorinstanzlichen Prüfungspraxis in Bezug auf die Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen nicht in Wiedererwägung gezogen werde. Weder sei das unterscheidungskräftige Worтеlement vorliegend in der massgeblichen Publikation der Gazette erkenn- und lesbar, noch handle es sich selbst im Hinblick der Praxislockerung um ein proportional zur Flaschengrösse hinreichend grosses Zeichenelement, welches dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen vermöge.

**F.b** Mit Verfügung vom 1. Juni 2023 wurde der Beschwerdeführerin dieses Schreiben zugestellt und ausserdem mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

**G.**

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

**H.**

Soweit erforderlich, wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilsabwägungen eingegangen.

## **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin 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 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

### **2.**

**2.1** Die vorliegend strittige internationale Registrierung basiert auf einer Unionsmarke. Sowohl die Schweiz als auch die Europäische Union sind Mitglied der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) und des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Mitglieder, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Europäische Union einzig das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 28. Februar 2019 beginnende Frist ist daher mit Erklärung der provisorischen Schutzverweigerung vom 21. Februar 2020 eingehalten.

**2.2** Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeich-

nung 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 Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").

### 3.

**3.1** Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]). 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 (BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"; Urteile des BVer B-3904/2021 vom 29. August 2023 E. 5.1.1 "[emballage] [3D]", B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 2.1 "Nemiroff [3D]"; DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 1 ff.; 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]).

**3.2** Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; Urteile des BVer B-4112/2022 vom 10. April 2024 E. 2.2 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3904/2021 E. 5.1.4 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 2.1 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 vom 21. März 2019 E. 2.2 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]", B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]", B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"). Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte mit jener

von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen (Urteile des BVGer B-2294/2018 E. 2.2 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]", B-6201/2017 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]", B-1920/2014 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"). Stattdessen ist zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 328 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Warengebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenügend auch selber zu entsprechen.

**3.3** Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (BGE 120 II 307 E. 3b "The Original"; Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 2.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 E. 2.3 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]", B-6201/2017 E. 2.3 "1800 Cristalino [fig.]", B-1920/2014 E. 3.3 "Nilpferd [fig.]").

**3.4** Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (vgl. BGE 133 III 342 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 514 f. E. 4.1 "Lego"; Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 2.4 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3904/2021 E. 5.1.4 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"). Dabei sind die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 133 III 342 E. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter"; Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 E. 2.3 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]", B-6201/2017 E. 2.3 "1800 Cristalino [fig.]", B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"). 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 (BGE 120 II 307 E. 3b f. "The Original [3D]"). Dies gilt sowohl für dreidimensionale Marken

an und für sich, als auch für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (BVGE 2007/35 E. 2 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 2.4 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3904/2021 E. 5.1.4 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]", B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigaretenschachtel [3D]").

**3.5** Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen zweidimensionalen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 2.5 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3904/2021 E. 5.1.4 "[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere in Kombination mit gut erkennbaren und unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen geschaffen werden, bspw. einen Firmenschriftzug (BVGE 2007/35 E. 6 ff. "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 2.5 und E. 4.5.2.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]") bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 4.5.2.3 und E. 4.5.3.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]", B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]").

**3.6** Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (vgl. Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 485; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2017, 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. Fehlt indes ein Farbanspruch, so beansprucht die Marke grundsätzlich Schutz für das Zeichen in jeder denkbaren farblichen Ausgestaltung bzw. in allen Farbkombinationen (BGE 134 III 406 E. 6.2.2 "VSA/ASA [fig.]; Urteile des BVGer B-492/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 2.4.4 "[zwei Kreise] [fig.]/savl [fig.]", B-7402/2006 vom 9. Januar 2008 E. 6.3 "VSA/ASA [fig.]; MARBACH, SIWR, N. 486). Wie bei Formmerkmalen 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

(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 (Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.3.2 "Mischgeräte [3D]", B-2828/2010 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").

#### 4.

**4.1** 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. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; Urteile des BVGer B-3904/2021 E. 5.2.1 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 3 "Nemiroff [3D]"; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; MARBACH, SIWR, N. 212; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11).

**4.2** In Klasse 32 sind die Waren "jus; eaux; cocktails sans alcool; produits à boire sans alcool aromatisés au thé; boissons non alcoolisées à base de fruits, aromatisées au thé; produits à boire sans alcool contenant des jus de légumes; produits à boire sans alcool contenant des jus de fruits; smoothies; produits à boire contenant des vitamines; préparations pour la fabrication de produits à boire; sirops pour la fabrication de produits à boire; boissons sans alcool" strittig. Alkoholfreie Getränke diverser Arten richten sich an das breite Publikum und werden als Waren des täglichen Bedarfs eingestuft (Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 3.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 3 mit Hinweisen "RED BULL/RED DRAGON", B-4104/2021 vom 5. Dezember 2022 E. 4.2 "CAPRI-SUN/PRISUN"). Weiter richten sich die vorgenannten Waren auch an Personen, welche diese Waren für Dritte aus beruflichen Gründen erwerben, seien es Fachpersonen des Getränkehandels bzw. der Gastronomie oder Zwischenhändler (Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 3.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-444/2022 E. 3 "RED BULL/RED DRAGON", B-4104/2021 E. 4.2 "CAPRI-SUN/PRISUN",

B-2068/2021 vom 13. Oktober 2022 E. 3 "GRANINI/GRANISLUSH", B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 3.2 "ÄGERIBIER/ÄGERIBIER [fig.]", B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 3.2 "PRINZ/PRINZENHAUS").

**4.3** Die beanspruchten Waren der Klasse 33 "Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières)" richten sich an Endabnehmer, die mindestens 16 bzw. 18 Jahre alt sind (vgl. Art. 14 Abs. 1 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014 [LMG; SR 817.0]; Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser vom 21. Juni 1932 [Alkoholgesetz, AlkG; SR 680]), sowie an Personen, welche diese Waren für Dritte aus beruflichen Gründen erwerben, namentlich Zwischenhändler und Fachpersonen des Spirituosen- und Getränkehandels bzw. der Gastronomie (Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 3.4 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-5591/2021 vom 9. August 2023 E. 3.2 mit Hinweisen "CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.]/C Chianti Gran Selezione [fig.]", B-3072/2021 E. 3.2 "PRINZ/PRINZENHAUS", B-3981/2021 E. 3 "Nemiroff [3D]", B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 4 "Paradis/Blanc du Paradis, Rouge du Paradis").

## 5.

**5.1** Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 307 E. 3a "The Original [3D]"; Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 4.1 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3981/2021 E. 4 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 E. 5 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]", B-1722/2016 vom 28. März 2018 "[fig.] [emballage]", B-6201/2017 E. 4 "1800 Cristalino [fig.]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der hinterlegten Wort-/Bildmarke aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

**5.2** Den Gemeingutcharakter des Zeichens begründet die Vorinstanz damit, dass es sich ihrer Ansicht nach um ein banales Zeichen handelt. Im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klassen 32 und 33 stelle das Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw. Verpackung dar (angefochtene Verfügung, Ziff. 18), was die massgeblichen Verkehrskreise

sofort erkannten. Die Flaschenform sowie deren Gestaltung hebe sich weder durch ihre Form noch durch ihre farbliche Gestaltung in entscheidendem Masse vom Üblichen und Gewohnten ab (angefochtene Verfügung, Ziff. 18 und Ziff. 19a; Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Die im Zeichen enthaltene Etikette sei rein dekorativ und das darin aufgeführte Wortelement sei in der massgebenden Abbildung der Gazette nicht lesbar (angefochtene Verfügung, Ziff. 13 und 19b; Notifikation der OMPI in Sachen IR 1452808 vom 28. Februar 2019 [hiernach: vi-act. 1]). Als nicht lesbares Zeichenelement sei der Begriff "Rynkeby" – unabhängig seiner allfälligen Unterscheidungskraft – nicht geeignet, dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen (angefochtene Verfügung, Ziff. 19b). Jedenfalls würden die Abnehmer in der gewählten Kombination der Form- und Gestaltungselemente keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (angefochtene Verfügung, Ziff. 27).

**5.3** Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das Zeichen für die beanspruchten Getränkewaren der Klassen 32 und 33 eine mögliche naturgetreue Abbildung der Verpackung dieser Waren darstelle. Im Gegensatz zur Vorinstanz ist sie indes der Ansicht, dass die hinterlegte Wort-/Bildmarke in einer Gesamtbetrachtung eine unterscheidungskräftige Marke darstelle (Beschwerde, Ziff. 15). So enthalte die abgebildete Flasche eine aussergewöhnliche Flaschenetikette, welche den Gesamteindruck der Kombinationsmarke massgeblich präge (Beschwerde, Ziff. 17). Deren Gestaltung hebe sich deutlich von im betreffenden Warenssegment üblichen Aufmachungen ab (Beschwerde, Ziff. 17). Die Etikette bedecke einen erheblichen Teil der Flasche und weise ein aussergewöhnliches Muster auf, welches aus diversen weiss und in verschiedenen Rottönen gezeichneten Dreiecken bestehe. Dieses Muster werde in der Mitte durch einen dunkelroten Rhombus unterbrochen, in dessen Mitte wiederum in einer ovalen Etikette auf grünem Grund der weisse Schriftzug "Rynkeby" stehe. Darüber gezeichnet befinde sich ein nach rechts davonfliegender roter Schmetterling, der eine weiss gepunktete Linie hinter sich herziehe (Beschwerde, Ziff. 17 mit Hinweis auf Ziff. 11). Bei diesem ovalen Zeichenelement handle es sich im Übrigen um die in der Schweiz bereits zum Markenschutz zugelassene internationale Registrierung IR 1399304. Gerade das Wortelement "Rynkeby" vermöge der Marke in Kombination mit den weiteren grafischen Zeichenelementen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen (Beschwerde, Ziff. 19 ff.). Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz zu Unrecht den Schluss ziehe, das Wortelement "Rynkeby" sei auf der Abbildung in

der Gazette nicht lesbar (Beschwerde, Ziff. 23 ff.). Als Beurteilungsgrundlage sei nämlich auf die Abbildung im Registereintrag abzustellen (Beschwerde, Ziff. 24). Betrachte man die Markenabbildung in der Gazette, welche ausschliesslich elektronisch veröffentlicht werde, so sei das Wortelement "Rynkeby" einwandfrei les- und erkennbar (Beschwerde, Ziff. 24 mit Verweis auf Beschwerdebeilage 3 [Markenabbildung in der Gazette]). Ausserdem sei das Wortelement "Rynkeby" der vorliegend strittigen internationalen Registrierung auch in der Markenabbildung der Basismarke, der Unionsmarke EM 017937328, klar lesbar (Beschwerde, Ziff. 26 mit Verweis auf Beschwerdebeilage 4 [Auszug aus der Markendatenbank des EUIPO]).

## **5.4**

**5.4.1** Damit ist zunächst festzustellen, dass in Bezug auf die Prüfungsgrundlage der Eintragungsfähigkeit der vorliegenden internationalen Registrierung zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz ein Dissens besteht. Während die Vorinstanz als Beurteilungsgrundlage auf den Ausdruck der Abbildung der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 7/2019 in der papiernen Notifikation der OMPI vom 28. Februar 2019 abstellt (angefochtene Verfügung, Ziff. 2 und 19b; vi-act. 1), ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, dass in der elektronisch geführten Gazette OMPI des marques internationales Nr. 7/2019 auf die elektronische Bilddatei abzustellen sei (Beschwerde, Ziff. 25). Weiter verweist sie auf die Rechtsprechung, wonach für die Beurteilung der Markendarstellung einer internationalen Registrierung die Abbildung der Basismarke (Unionsmarke EM017937328) beigezogen werden könne, was in casu zu erfolgen habe (Beschwerde, Ziff. 26 mit Verweis auf die Beschwerdebeilagen 3 und 4). Insofern ist im Folgenden auf die Frage einzugehen, auf welcher Grundlage die Schutzfähigkeit der vorliegend strittigen internationalen Registrierung zu prüfen ist.

## **5.4.2**

**5.4.2.1** Anders als bei einer nationalen Marke erfolgt die Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Marke weder im Zeitpunkt ihrer Registrierung, noch durch die die Anmeldung registrierende Behörde (STEFAN FRAEFEL, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 46 MSchG Rz. 4). Vielmehr sind bis zum Zeitpunkt der Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Marke folgende Schritte zu durchlaufen:

**5.4.2.2** Zuerst stellt der Markeninhaber gestützt auf seine nationale Basismarke ein Gesuch um Anmeldung einer internationalen Registrierung beim Bureau International der OMPI. Entspricht der Antrag auf internationale Registrierung den Erfordernissen, trägt die OMPI die internationale Anmeldung im internationalen Markenregister ein (Regel 14 Abs. 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen [Stand 1. November 2021] [GAFO; SR 0.232.112.21]; vgl. "Guide du système de Madrid – Enregistrement international des marques en vertu du Protocole de Madrid (2022)" [hiernach: Guide du système de Madrid], Ziff. 373, S. 88, aufrufbar unter: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo-pub-455-2022-fr-guide-to-the-madrid-system-international-registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf>). Bei dieser Registrierung handelt es sich jedoch nicht um eine Eintragungs-urkunde, welche die Schutzfähigkeit der hinterlegten Marke bezeugen würde, sondern – analog der schweizerischen Hinterlegungsbescheinigung – um eine "Empfangsbestätigung" des Gesuches (vgl. Guide du système de Madrid, Ziff. 374, S. 89). Die Überprüfung der Richtigkeit der eingetragenen Informationen, wozu die Markenabbildung auch zählt, obliegt dem Markeninhaber dem diese Bescheinigung ebenfalls zugestellt wird (LARA DORIGO/GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 46 Rz. 4).

**5.4.2.3** Einmal registriert, wird die internationale Registrierung im offiziellen Publikationsorgan des Madrider Systems, der Gazette OMPI des marques internationales (hiernach: Gazette), publiziert (Regel 32 Abs. 1 lit. a i] GAFO; vgl. Guide du système de Madrid, Ziff. 375 und 385, S. 89 und 91; FRAEFEL, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 15 und 17). Für die Publikation in der Gazette verwendet das OMPI die ihm vom Markenamt des Ursprungslandes übermittelte (zumeist elektronische) Wiedergabe der Basismarke (z.B. im Format JPEG; vgl. Guide du système de Madrid, Rz. 259 und 386, S. 65 und 91; siehe auch PETER LING, Abweichungen der internationalen Registrierung von der Basismarke – Das Spannungsfeld zwischen dem Schutzzumfang internationaler Marken und dem Schutz gutgläubiger Dritter, in: sic! 2009 673, S. 673 f.).

**5.4.2.4** Zeitgleich bzw. zeitnah an der Publikation der Registrierung in der Gazette erfolgt die sogenannte "Notification" der Schutzausdehnung an das nationale Amt des in der internationalen Anmeldung designierten Mitgliedstaates (Regel 14 Abs. 1 GAFO; Guide du système de Madrid, Ziff. 373, S. 88; FRAEFEL, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 6 und 8). In diesem

Zusammenhang gilt es für die Prüfung von Schutzausdehnungen auf die Schweiz festzustellen, dass die Vorinstanz seit dem 21. Mai 2015 hierfür ausschliesslich elektronische Aktenhefte führt (FRAEFEL, a.a.O., Art. 40 MSchG Rz. 9; vgl. zur Bedeutung der Modalitäten der Notifikation LING, a.a.O., S. 673 f.).

**5.4.2.5** Damit erfolgt die Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Marke durch das nationale Markenamt des im Gesuch bezeichneten Vertragsstaates, und zwar nachdem dieses mittels Notifikation von der Registrierung bzw. Anmeldung der internationalen Registrierung erfahren hat (Regel 14 Abs. 1 GAFO; vgl. Guide du système de Madrid, Ziff. 373, S. 88; FRAEFEL, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 6 und 8). Mit der Notifikation werden die Prüfungsfristen gemäss dem Madrider System ausgelöst (vgl. Art. 5 MMP). Die Prüfung selber erfolgt jeweils gemäss der Gesetzgebung des bezeichneten Vertragsstaates (vgl. Guide du système de Madrid, Ziff. 392, S. 92).

### **5.4.3**

**5.4.3.1** In der Schweiz gilt bei der Prüfung der Schutzvoraussetzung einer internationalen Marke – im Übrigen gleich wie bei einer nationalen Marke – der Grundsatz, wonach das Zeichen so zu betrachten ist, wie es vom Hinterleger angemeldet wurde (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVGer B-2294/2018 E. 5 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Einträge bzw. Dokumente, welche belegen, wie eine internationale Marke angemeldet wurde, finden sich, wie hiavor ausgeführt, in der Eintragungsbescheinigung (vgl. E. 5.4.2.2 hiavor) und folglich in der Publikation der Eintragung ins internationale Register, also jene in der Gazette (vgl. E. 5.4.2.3 hiavor). Die Notifikation ans designierte nationale Markenamt entspricht inhaltlich der Gazette-Publikation. Daraus folgt, dass bei einer internationalen Registrierung bezüglich des geschützten Zeichens und des Warenverzeichnisses grundsätzlich auf die Publikation in der Gazette der OMPI abzustellen ist (DORIGO/WILD, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 4).

**5.4.3.2** In Ergänzung dazu ist bei der Prüfung der Schutzvoraussetzungen von internationalen Registrierungen der Umstand, dass deren Anmeldung nicht direkt, sondern gestützt auf eine Basismarke – und damit quasi "zweistufig" – erfolgt (vgl. E. 5.4.2.2 ff. hiavor), insofern zu berücksichtigen, als der Schutzzumfang einer internationalen Registrierung niemals grösser als derjenige der Basismarke sein kann (Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 5.1 "Nemiroff [3D]", B-2676/2008 vom 23. Januar

2009 E. 5 "Lucas Bols [3D]", B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.3 "Nivea [3D]", B-2676/2008 E. 7.1 "Flasche [3D]" sowie den Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-AA 18/05 vom 24. April 2006, in: sic! 2006/671 E. 7 f. "Quaderförmige Flasche [3D]"; DORIGO/WILD, a.a.O., Art. 46 Rz. 4; LING, a.a.O., S. 674). Entsprechend geht aus der schweizerischen Rechtsprechung zu internationalen Registrierungen hervor, dass *ergänzend* zur Publikation in der Gazette der OMPI auf den Markenregistereintrag der Basismarke zurückgegriffen werden kann, was sich insbesondere dann rechtfertigt, wenn der von der Hinterlegerin gewollte bzw. aufgrund der Markenart beanspruchte Schutzzumfang unklar erscheint (siehe dazu insbesondere die Urteile des BVGer B-2724/2007 E. 6.2.3 "Nivea [3D]", B-2676/2008 E. 7.1 "Flasche [3D]" sowie den Entscheid der RKGE MA-AA 18/05, in: sic! 2006/671 E. 7 f. "Quaderförmige Flasche [3D]"; DORIGO/WILD, a.a.O., Art. 46 Rz. 4).

**5.4.4** Nachdem fest steht, dass für die Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Registrierung (in erster Linie) auf die Publikation in der Gazette der OMPI abzustellen ist, soll zunächst auf diese Publikation eingegangen werden. Die Gazette selber wird seit 2009 ausschliesslich elektronisch geführt und kann, wie im Übrigen auch sämtliche Angaben aus dem internationalen Markenregister, von jedermann online und kostenfrei über den sogenannten "OMPI Madrid Monitor" (ehemals: Romarin) aufgerufen werden (aufrufbar unter: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/> > Gazette OMPI; FRAEFEL, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 17). Wer die Publikation einer internationalen Registrierung in der Gazette aufruft, gelangt auf eine "Maske", in welcher einzig die Marke, die Registrierungsnummer, der Name der Markeninhaberin, das Ursprungsland, die Transaktionsart sowie die Gazette-Nummer dargestellt sind. Die Markenabbildung ist dabei – ähnlich einem Thumbnail – auf der Maske kleiner dargestellt als die darunterliegende und bereits in dieser Maske direkt aufrufbare elektronische Bilddatei. Da in dieser Maske nicht alle Informationen zur Eintragung ins internationale Register (vgl. E. 5.4.2.2 f. hiavor) angezeigt werden, muss der Benutzer aktiv auf die Registrierungsnummer klicken. Nur so gelangt man auf die vollständige Darstellung aller Informationen, nämlich den Registereintrag. Die darin auffindbaren Informationen und Abbildungen entsprechen jenen, welche den Markenämtern in der Notifikation mitgeteilt werden. In Bezug auf die Markenabbildung ist festzustellen, dass diese sowohl in der Gazette wie auch im internationalen Register in der Maske als Thumbnail in einer kleineren Auflösung dargestellt ist: Beim Aufrufen der elektronischen Bilddatei wird die Marke in einer grösseren Auflösung dargestellt. Im

Ausdruck der Notifikation der OMPI an die Vorinstanz selber ist die Marke in der gleichen Grösse abgebildet wie der Thumbnail in der Maske des internationalen Registers und damit in einer kleineren Auflösung als die darunterliegende elektronische Bilddatei (vgl. Gazette Nr. 2919/07 sowie vi-act. 1). Angesichts dessen, dass nicht nur das massgebende Publikationsorgan, sondern auch die Aktenhefte der Vorinstanz für die Prüfung internationaler Registrierungen seit langem nur noch elektronisch geführt werden (FRAEFEL, a.a.O., Art. 40 MSchG Rz. 9), spricht einiges dafür, dass im Rahmen der Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Registrierung alle elektronischen Aktenstücke zu berücksichtigen sind und allenfalls auch die elektronische Bilddatei der Marke. Indessen kann diese Frage vorliegend aus den nachfolgenden Gründen offengelassen werden. Dasselbe gilt für die Frage, ob eine Grössenbeschränkung in 8 x 8 Zentimetern sich angesichts einer rein elektronischen Aktenführung und ebensolchen Publikation noch vertreten lässt (vgl. hierzu die Entwicklung bei der OMPI, gemäss welcher im Jahr 2022 auf dem obligatorischen Anmeldeformular MM2 die Grössenbeschränkung für internationale Marken von 8 x 8 cm auf 20 x 20 cm erweitert wurde [Guide du système de Madrid, Rz. 256 ff., S. 65]; siehe den Hinweis auf die Regelung im Madrider System bis 2021 in E. 4.4.4 und 4.4.9 im Urteil des BVGer B-3981/2021 "Nemiroff [3D]").

#### **5.4.5**

**5.4.5.1** Aus der Markenabbildung der Gazette bzw. jener der Notifikation geht hervor, dass das strittige Zeichen aus einer fotografischen Abbildung einer länglichen und durchsichtigen Getränkeflasche besteht. Diese Flasche ist mit einer dunklen Flüssigkeit gefüllt. Am Flaschenbauch ist mittig eine breite Etikette sichtbar. Auf dieser Etikette sind nebst einem burgunderroten Band auch verschiedene Dreiecke in diversen Rottönen angebracht. Ebenso ist auf der Etikette in der oberen Mitte ein dunkler Rhombus zu sehen, in welchem wiederum ein grünes ellipsenförmiges Medaillon gezeichnet ist. Bereits aus der Markenabbildung der Gazette bzw. Notifikation ist klar ersichtlich, dass in diesem grünen Medaillon ein weisser Schriftzug steht (vgl. Gazette Nr. 2919/07 sowie vi-act. 1). Dass es sich bei jenem Wortbestandteil um das Wort "Rynkeby" handelt, ist je nach Sehschärfe bereits in der Gazette- bzw. der Notifikationsabbildung lesbar (vgl. Markenabbildung in E. 5.4.5.3 hiernach). Der Vorinstanz ist jedenfalls so weit zuzustimmen, dass das Wortelement in dieser Abbildung nicht mit aller Klarheit lesbar ist. Indes ist klar erkennbar, dass sich an der fraglichen Stelle ein Wortbestandteil befindet. Ebenso ist in der Gazette-Publikation nebst der Abbildung der Marke auch der Hinweis aufgeführt, wonach die

im Zeichen enthaltenen Wortbestandteile keine Bedeutung haben (vgl. Gazette Nr. 2919/07, Ziff. 550: "Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification"). In der Notification an die Vorinstanz steht dieser Hinweis unter der Angabe "Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque" (vgl. vi-act. 1). Jedenfalls spricht schon der Umstand, dass ein Wortelement im Bild erkennbar ist, dafür, zur Klärung des beanspruchten Schutzzumfanges auf die Abbildung der Basismarke zurückzugreifen (vgl. hiervor E. 5.4.3.2 *in fine*). Dies in Anbetracht dessen, dass der Schutzzumfang einer internationalen Registrierung niemals grösser als derjenige der Basismarke sein kann. Enthält die Notifikation zusätzlich – wie vorliegend – ausserdem den Hinweis, dass die im Zeichen enthaltenen Wortbestandteile keine Bedeutung haben, ist die Vorinstanz entgegen ihrer diesbezüglichen Prämisse zum Beizug der Basismarke jedenfalls verpflichtet.

**5.4.5.2** Der strittigen internationalen Registrierung liegt die Unionsmarke EM 017937328 zugrunde. Aus deren Eintragungsurkunde (vgl. Beilage 5 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 16. Juli 2020 [vi-act. 3]) sowie ihrem direkt aufrufbaren Registereintrag (vgl. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017937328>) geht deutlich hervor, dass auf der Flaschenetikette im grünen Medaillon in weisser Schrift das Wort "Rynkeby" geschrieben steht (vgl. E. 5.4.5.3 hiernach). Ebenso wird ersichtlich, dass oberhalb der letzten Buchstaben des Wortes ein roter Schmetterling gezeichnet ist, der eine weisse Fluglinie nach sich zieht. Jedenfalls lässt die Abbildung der Basismarke in Bezug auf die Lesbarkeit des Wortelementes keine Unklarheit offen (vgl. Urteil des BVGer B-2724/2007 E. 6.2.3 "Nivea [3D]" und Entscheid der RKGE MA-AA 18/05, in: sic! 2006/671 E. 7 f. "Quaderförmige Flasche [3D]"). Dass es sich beim in der internationalen Registrierung bereits klar erkennbaren Wortelement um den Begriff "Rynkeby" handelt, wird durch diesen Beizug klar bestätigt.

**5.4.5.3** Daraus folgt vorliegend, dass die Schutzfähigkeit der strittigen internationalen Registrierung IR 1452818 gestützt auf die Publikation in der Gazette der OMPI (vgl. E. 5.4.3.1 und E. 5.4.5.1 hiervor) sowie unter Beizug des Registereintrages der Basismarke, der Unionsmarke EM 017937328 (vgl. E. 5.4.3.2 und E. 5.4.5.2 hiervor), erfolgt. Folgende Markenabbildungen sind damit Grundlage der Prüfung:

 A small, clear plastic bottle of Rynkeby beverage. The bottle is filled with a dark liquid. It has a red cap and a label with a red and white geometric pattern and a green oval logo with the word "Rynkeby" in white.	 A large, clear plastic bottle of Rynkeby beverage. The bottle is filled with a dark liquid. It has a red cap and a label with a red and white geometric pattern and a green oval logo with the word "Rynkeby" in white.
<p>Abbildung gemäss Gazette bzw. Notifikation (vi-act. 1)</p>	<p>Abbildung der Basismarke (Unionsmarke EM 017937328) sowie der elektronischen Bilddatei der Gazette</p>

## 5.5

**5.5.1** Gestützt darauf ist zunächst festzustellen, dass die Abbildungen im internationalen Register und im europäischen Markenregister farbig dargestellt sind. Indes enthalten weder die Eintragungsurkunde der Basismarke (vgl. Beilage 5 der vi-act. 3), noch die Notifikation der OMPI (vgl. vi-act. 1) oder die Publikation in der Gazette Anmerkungen über einen allfälligen Farbanspruch. Unter Berücksichtigung dessen, dass der Schutzzumfang einer internationalen Marke nie grösser als derjenige ihrer Basismarke sein kann und es sich bei Letzterer vorliegend um eine Unionsmarke handelt (vgl. hierzu die Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken vom 31. März 2024, Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO), Teil B Prüfung, Abschnitt 2, Ziff. 9.1, S. 270, abrufbar unter: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214309/2228394/richtlinien-zu-marken/9-1-wiedergabe>), ist die streitgegenständliche internationale Registrierung entsprechend ihrer farbigen Abbildung zu beurteilen (Urteile des BVGer B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 6.1 "TOKYO BY KENZO [fig.]", B-2676/2008 E. 5 "Flasche [3D]", B-2724/2007 "Nivea [3D]"; DORIGO/WILD, a.a.O., Art. 46 Rz. 4).

**5.5.2** Wie bereits ausgeführt, besteht das strittige Zeichen aus einer fotografischen Abbildung einer länglichen und durchsichtigen Getränkeflasche, welche mit einer dunklen Flüssigkeit gefüllt ist (vgl. E. 5.4.5.1 hiervor). Die Flasche selber wird mit einem roten Verschraubdeckel abgeschlossen. Am Flaschenbauch ist mittig eine breite Etikette angebracht. Darauf sind nebst einem burgunderroten Band auch verschiedene Dreiecke in diversen Rottönen dargestellt. Ebenso ist auf der Etikette in der oberen Mitte ein dunkler Rhombus gezeichnet, in welchem wiederum ein grünes ellipsenförmiges Medaillon wiedergegeben ist. In dieser grünen Fläche steht in weisser Schrift der Begriff "Rynkeby" geschrieben (vgl. E. 5.4.5.3 hiervor). Oberhalb des letzten Buchstabens des Wortes ist schliesslich ein roter Schmetterling gezeichnet, welcher eine weisse Fluglinie nach sich zieht.

## 5.6

**5.6.1** In Bezug auf die Formenvielfalt im betroffenen Warenssegment der alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke in den Klassen 32 und 33 ist festzustellen, dass diese gross ist (Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 4.4.1 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3981/2021 E. 4.3 "Nemiroff [3D]", B-6201/2017 E. 4.4 "1800 Cristalino [fig.]", B-2676/2008 E. 4 "Flasche [3D]"; Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Unter diesen

Umständen ist es schwieriger, eine unterscheidungskräftige Form zu schaffen (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "Wellenverpackung", 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II"). Indes entfällt bei banalen oder wenig unterscheidungskräftigen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteil des BVGer B-4112/2022 E. 4.5.1 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-2294/2018 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Entscheidend ist, inwieweit mit dem zusätzlichen Element oder im Gesamteindruck des Mischzeichens ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die kombinierte Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (vgl. E. 2.5 hiavor; BVGE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere durch gut erkennbare und unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente im Gesamteindruck mit der Form geschaffen werden, bspw. durch einen Firmenschriftzug (BVGE 2007/35 E. 6 "Goldrentier [3D]"), soweit dieser im Erscheinungsbild der gesamten Form nicht verschwindet (Urteile des BVGer B-4112/2022 E. 4.5.1 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]").

**5.6.2** Im Einklang mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die Form und grundsätzliche Gestaltung der hinterlegten Flasche mittels einer Etikette jener üblicher Getränkeflaschen entspricht (vgl. Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Insbesondere alkoholfreie Getränke wie Fruchtsäfte oder Sirup werden gewöhnlich in länglichen und nur leicht bauchigen, zumeist durchsichtigen Plastikflaschen abgefüllt (angefochtene Verfügung, Ziff. 18; Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Ebenso sind die Verwendung eines farbigen Flaschendeckels sowie die Anbringung einer grossflächigen Etikette am Flaschenbauch im betroffenen Getränkesortiment – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 17) – üblich (angefochtene Verfügung, Ziff. 19a mit Verweis auf Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Zur mehrfarbigen Etikette selber ist festzuhalten, dass diese nebst drei verschiedenen Rotschattierungen auch weisse und grüne Elemente enthält. Bei den Farben Rot und Grün handelt es sich indes um Farben, welche im Warenssegment fruchtiger Getränke (mit und ohne Alkohol) üblicherweise verwendet werden (vgl. Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Damit

handelt es sich gerade bei der farblichen Gestaltung der Flasche und ihrer Etikette, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 17), grundsätzlich um eine Variante der im Getränkebereich aufzufindenden Gestaltungen (angefochtene Verfügung, Ziff. 19a mit Verweis auf Beilage 2 der angefochtenen Verfügung).

### **5.6.3**

**5.6.3.1** Indes erschöpft sich die grafische Gestaltung dieser Etikette nicht in der Kombination eines roten Bandes mit geometrischen Grundelementen (Dreiecke, Rhombus und Oval), sondern enthält weitere Zeichenelemente, welche den Gesamteindruck des strittigen Zeichens beeinflussen. Mit dem im roten Rhombus liegenden grünen ellipsenförmigen Medaillon liegt ein Zeichenelement vor, welches aufgrund seiner mittigen Platzierung auf der Flasche grundsätzlich dazu geeignet ist, den Blick des Betrachters auf sich zu lenken (vgl. hierzu zuletzt das Urteil des BVGer B-4112/2022 E.4.5.2.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]"). Auch hebt sich dieses Medaillon in grüner Farbe deutlich vom an sich roten Hintergrund ab. Aus diesem Grund wird der Blick des Betrachters auf dieses Element und dessen Inhalt gelenkt, sodass das sich darin befindliche Wortelement "Rynkeby" in den Fokus des Betrachters gerät. Ergänzend fällt dem Betrachter auch der sich im grünen Medaillon befindliche rote Schmetterling auf.

**5.6.3.2** Dem Begriff "Rynkeby" kann in keiner Landessprache eine Bedeutung zugesprochen werden, so dass dieser Begriff unbestrittenermassen als Fantasiebegriff wahrgenommen wird (angefochtene Verfügung, Ziff. 26b; Beschwerde, Rz. 27). Weiter kann eine allfällige Bekanntheit des kleinen dänischen Dorfes Rynkeby (Gemeinde Kerteminde auf der Insel Fyn; vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kerteminde\\_Kommune](https://de.wikipedia.org/wiki/Kerteminde_Kommune)) in der Schweiz im Einklang mit der Vorinstanz ausgeschlossen werden (angefochtene Verfügung, Ziff. 26b). Seitens der Vorinstanz wird denn auch nicht bestritten, dass es sich bei "Rynkeby" um ein an sich unterscheidungskräftiges Zeichenelement handelt, sondern vorgebracht, dass dieses Element auf der Abbildung in der Notifikation (vi-act. 1) bzw. der Maske der Gazette (vgl. Abbildung unter E. 5.4.5.3 links) nicht lesbar und damit nicht zu beachten sei (angefochtene Verfügung, Ziff. 13 und 19b).

**5.6.3.3** Nachdem feststeht, dass im vorliegenden Fall die Abbildung der Basismarke beizuziehen ist, trifft es gerade nicht zu, dass das Wortelement "Rynkeby" (und dessen Gestaltung) nicht gelesen werden kann (vgl.

Abbildung unter E. 5.4.5.3 hiavor). Angesichts dessen, dass dieses unterscheidungskräftige Wortelement in weisser Schrift auf grünem Grund in einem burgunderroten Rhombus, welcher wiederum mittig am Flaschenbauch angebracht ist, geschrieben steht, wird der Blick des Betrachters auf dieses Element gelenkt (Urteil des BVGer B-4112/2022 E. 4.5.2.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]"). Es kann also nicht die Rede davon sein, das Wortelement sei im Gesamteindruck untergeordnet oder gar unleserlich. Der Gesamteindruck des Zeichens wird zwar vom Zusammenspiel aller zweidimensionalen und farblichen Elementen geprägt, doch es ist das Wortelement "Rynkeby", welches im Gesamteindruck hervorsticht und diesen prägt. Die strittige internationale Registrierung enthält damit als Ganzes (d.h. in Kombination aller Elemente) mit dem grünen Medaillon auf rotem Grund, dem darin enthaltenen Wortelement "Rynkeby" sowie dem davonfliegenden Schmetterling den Gesamteindruck prägende, unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, welche dem strittigen Zeichen die nötige Unterscheidungskraft in Verbindung mit den Waren der Klassen 32 und 33 verleihen.

## **6.**

Im Übrigen verweist die Beschwerdeführerin auf diverse in der Schweiz zum Markenschutz zugelassene Voreintragungen und macht gestützt darauf einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend. Auch macht sie geltend, die strittige Marke sei in anderen Ländern zum Markenschutz zugelassen worden. Angesichts der soeben festgestellten Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens erübrigt es sich indessen, auf das diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen.

## **7.**

Im Ergebnis dringt die Beschwerdeführerin mit ihrem Rechtsbegehren vollständig durch. Die Beschwerde ist gutzuheissen und der internationalen Registrierung IR 1452818 "Rynkeby (fig.)" der Markenschutz in der Schweiz für alle in den Klassen 32 und 33 bestimmten Waren zu gewähren.

## **8.**

**8.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der in der Höhe von Fr. 3'000.– geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

**8.2** Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]). Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters, beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtenen Verfügungen in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– zu Lasten der Vorinstanz als angemessen (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die angefochtene Verfügung vom 13. Juli 2022 wird aufgehoben. Das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1452818 "Rynkeby (fig.)" auf die Schweiz vollumfänglich gutzuheissen.

**2.**

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

**3.**

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'500.– ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

**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 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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 die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 9. April 2025