



---

Abteilung II  
B-412/2024

## **Urteil vom 19. Februar 2025**

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter Daniel Willisegger,  
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

---

Parteien

**Grether AG**,  
Steinenring 60, 4051 Basel,  
vertreten durch Dr. Lusuardi AG Patentanwaltsbüro,  
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 02303/2023 [Rechteckige  
Metallschachtel] (3D).

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

Am 20. Februar 2023 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum IGE (Vorinstanz) um Eintragung einer dreidimensionalen Marke für folgende Waren der Klassen 3, 5 und 30 (Markeneintragungsgesuch Nr. 02303/2023):

**Klasse 3**

Wasch- und Bleichmittel; nicht medizinische Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, Hand- und Nagelpflege, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwässer; nicht medizinische Zahnputzmittel und Mundspülungen.

**Klasse 5**

Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische Tees; Hygienepräparate für medizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; Kopfschmerztabletten; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Desinfektionsmittel.

**Klasse 30**

Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Lebensmittel auf der Basis von Kohlenhydraten und angereichert mit weiteren Nährstoffen, nicht für medizinische Zwecke; feine Backwaren und Konditorwaren; nicht medizinische Konfiseriewaren; Bonbons (Süsswaren); Pastillen (Süsswaren); nicht medizinische Lutschtabletten (Süsswaren); Gummi-Süssigkeiten; Kaugummi; Zuckerbonbons; Zuckerwaren.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



**B.**

**B.a** Mit Schreiben vom 12. Mai 2023 beanstandete die Vorinstanz die Wiedergabe der Marke, weil das Schutzobjekt ohne Rück- und Seitenansichten nicht genügend präzise bestimmt sei. Zudem gehöre das angemeldete Zeichen zum Gemeingut.

**B.b** Die Beschwerdeführerin widersprach mit Eingabe vom 5. Juli 2023 diesen Beanstandungspunkten und hielt an der Eintragung der Markenmeldung fest, eventualiter mit zusätzlich eingereichten Bildern.

**B.c** Mit Schreiben vom 27. Juli 2023 liess die Vorinstanz die formelle Beanstandung fallen. Jedoch stünden der Eintragung weiterhin materielle Mängel entgegen, da das Zeichen lediglich als funktionale und übliche Verpackungsform der angemeldeten Waren wahrgenommen werde. Die zweidimensionalen Elemente erschienen als rein dekorative, etikettenhafte Elemente mit Platzhalter-Funktion. Die grafische Ausgestaltung erschöpfe sich im Naheliegenden und sei nicht geeignet, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Für eine allfällige Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung müssten weitere Belege eingereicht werden.

**B.d** Die Beschwerdeführerin vertrat mit Eingabe vom 22. August 2023 die Ansicht, die Gesamtheit der sehr unterschiedlichen und teilweise komplizierten Bildelemente stelle die Kombination einer gemeinfreien Form (Dose) mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen dar. Zudem verwies sie auf Voreintragungen eigener Marken und auf die Bekanntheit ihrer Produkte, welche sie seit fast 110 Jahren in einer solchen Verpackungsform verkaufe. Belege zur Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung wurden nicht eingereicht.

**C.**

Mit Verfügung vom 22. Dezember 2023 liess die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für folgende Waren zu:

**Klasse 3:** Ätherische Öle, nicht medizinische Zahnputzmittel und Mundspülungen.

**Klasse 5:** Halssprays, Desinfektionsmittel.

**Klasse 30:** Mehle und Getreidepräparate; Brot.

Für die übrigen beanspruchten Waren wies sie das Eintragungsgesuch zurück. Zur Begründung erklärte sie, im Gesamteindruck zeige das Zeichen in Bezug auf die verbliebenen Waren eine banale Warenform in Kombination mit dekorativen respektive etikettenhaften zweidimensionalen Elementen. Keines dieser Elemente könne insofern als unterscheidungskräftig beurteilt werden; auch in Kombination fehle ihnen die nötige Unterscheidungskraft. Das Zeichen sei demnach Gemeingut, weshalb es vom Markenschutz zurückzuweisen sei. Da es sich bei den Voreintragungen um Marken der Beschwerdeführerin selbst handle, könne sie keinen Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend machen. Auch der Grundsatz des Vertrauensschutzes sei nicht verletzt.

**D.**

Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 18. Januar 2024 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, eventualiter die Rückweisung zur Neubeurteilung durch die Vorinstanz. Die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt, den Sachverhalt falsch ermittelt und einen willkürlichen Entscheid gefällt. Die zweidimensionalen Elemente seien entgegen ihrer Ansicht nicht rein dekorativer Natur, sondern könnten von den angesprochenen Verkehrskreisen klar einem Produkt der Markenanmelderin zugeordnet werden. Ihre teilweise seit 1850 angebotenen Produkte verfügten in der Schweiz über erhöhte Bekanntheit. Das angemeldete Zeichen stelle in seiner Gesamtheit eine Kombination einer gemeinfreien Form (Dose) mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen dar.

**E.**

Mit Vernehmlassung vom 15. April 2024 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung vom 22. Dezember 2023. Ergänzend hält sie fest, weil die Schutzzfähigkeit eines Zeichens bezogen auf die einzelnen Waren zu prü-

fen sei, könne sich ergeben, dass ein Zeichen für eine Ware Gemeingut sei und für eine andere Ware nicht. Das Argument der Beschwerdeführerin, ihre Produkte genössen grosse Bekanntheit, könne einzig im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung berücksichtigt werden. Die Belege der Beschwerdeführerin reichten zur Glaubhaftmachung einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung indessen nicht aus. Schliesslich liege keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots vor; aus den zitierten Voreintragungen könne die Beschwerdeführerin nichts zu Gunsten des strittigen Zeichens ableiten.

**F.**

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

**G.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen 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 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

**2.**

**2.1** Marken können in dreidimensionalen Formen bestehen (Art. 1 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]). Denkbar sind einerseits plastische Kennzeichen, die gedanklich von Ware

und Verpackung ohne Funktionsverlust getrennt werden können (Formmarken im weiteren Sinn). Andererseits kann es sich dabei um die kennzeichnende Formgebung der Ware selbst oder ihrer Verpackung handeln (Formmarken im engeren Sinn), das heisst um kennzeichnende Formen, die unmittelbar in der Ware oder in der Verpackung verkörpert sind (BGE 129 III 514 E. 2.1 "Lego"; Urteil des BGer 4A\_587/2021 vom 30. August 2022 E. 4.2 "Goldhase [3D]" [nicht publiziert in BGE 148 III 409]).

**2.2** Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie haben sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Nicht schutzfähig sind demnach unter anderem Zeichen, welchen in Bezug auf die angemeldeten Produkte die Unterscheidungskraft fehlt, indem sie weder von Anfang an (originär) noch infolge ihrer Durchsetzung im Verkehr (derivativ) auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisen (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle"; 137 III 403 E. 3.3.2 "Wellenverpackung"; Urteile des BGer 4A\_587/2021 E. 4.2 "Goldhase [3D]" [nicht publiziert in BGE 148 III 409]; 4A\_301/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1 "3D-Marke für Lippenbalsam").

Zum Gemeingut gehören namentlich Formen, die in ihrem Gesamteindruck, der von ihren prägenden Elementen dominiert wird, nicht 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"; 129 III 514 E. 4.1 "Lego"). 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) sich nicht in einem gewohnten und erwarteten Gesamteindruck erschöpft (BGE 120 II 307 E. 3b f. "The Original [3D]"). Dies gilt sowohl für dreidimensionale Zeichen als auch für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (vgl. BVGE 2007/35 E. 2 "Goldrentier [3D]"; Urteil des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"). Auch die Prüfung zweidimensionaler Marken ist von diesem Grundsatz geprägt (vgl. das von der Vorinstanz zitierte Urteil des BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 7.4 "ONE&ONLY [fig.]).

### 3.

**3.1** Vorliegend ist die Eintragung des angemeldeten Zeichens für folgende Waren strittig:

**Klasse 3**

Wasch- und Bleichmittel; nicht medizinische Seifen, Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, Hand- und Nagelpflege, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwässer.

**Klasse 5**

Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, medizinische Tees; Hygienepräparate für medizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; Kopfschmerztabletten; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere.

**Klasse 30**

Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; feine Backwaren und Konditorwaren; Lebensmittel auf der Basis von Kohlenhydraten und angereichert mit weiteren Nährstoffen, nicht für medizinische Zwecke; feine Backwaren und Konditorwaren; nicht medizinische Konfiseriewaren; Bonbons (Süsswaren); Pastillen (Süsswaren); nicht medizinische Lutschtabletten (Süsswaren); Gummi-Süssigkeiten; Kaugummi; Zuckerbonbons; Zuckerwaren.

**3.2** Soweit die Vorinstanz verfügte, das Zeichen sei für ätherische Öle, nicht medizinische Zahnpfutzmittel und Mundspülungen (Klasse 3), Hals-sprays und Desinfektionsmittel (Klasse 5) sowie Mehle, Getreidepräparate und Brot (Klasse 30) ins Markenregister einzutragen, ist die entsprechende Dispositiv-Ziffer 2 unangefochten in Rechtskraft erwachsen (vgl. BGE 103 Ib 16 E. 2 "BANQUET"; Urteile des BVGer B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 3 "SCHWEIZ AKTUELL"; B-7405/2006 vom 2. Oktober 2007 E. 2.3 "MOBILITY").

**4.**

In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin wiederholt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt falsch ermittelt und ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.

**4.1** Im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 12 VwVG) sind die rechtserheblichen Tatsachen abzuklären, also jene faktischen Entscheidungsgrundlagen, die für die Regelung des in Frage stehenden Rechtsverhältnisses

nisses relevant sind (BGE 143 II 425 E. 5.1; 132 II 113 E. 3.2). Eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung besteht, wenn nicht über alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände Beweis geführt oder wenn eine entscheidrelevante Tatsache zwar erhoben, indes nicht berücksichtigt wird (Urteil B-4137/2019 vom 18. Mai 2021 E. 2.2 "Markenübertragung").

Des Weiteren verlangt der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV), dass die Behörde die Vorbringen des von einem Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in seiner Entscheidungsfindung berücksichtigt. Nicht erforderlich ist, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Es müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die ihr Entscheid sich stützt (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 139 IV 179 E. 2.2; BGE 138 IV 81 E. 2.2).

**4.2** Soweit die Beschwerdeführerin rügt, es fehle eine Begründung, weshalb die Vorinstanz ihrem Markeneintragungsgesuch teilweise stattgegeben habe (Beschwerde, S. 12 f.), ist sie nicht beschwert (vgl. vorstehende E. 3.2). Auf diese Rüge ist demnach nicht einzutreten.

**4.3** Die Beschwerdeführerin kritisiert des Weiteren, die Vorinstanz habe in ihrer Analyse des Zeichens verschwiegen, dass es auf den Seitenflächen eine "Bordüre" und auf der Hinterseite zwei Scharniere aufweise (Beschwerde, S.7).

Indessen erwähnte die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung die "Bordüre" am Deckel (vgl. Verfügung, Ziff. III.11). Dass sie die beiden Scharniere nicht erwähnt hat, trifft zu (vgl. Verfügung, Rz. II.6). Diese sind auf der zweiten Abbildung, welche die Beschwerdeführerin der Vorinstanz am 5. Juli 2023 übermittelte, in der Tat sichtbar. Doch wurde diese Abbildung nur für den – letztlich ausgebliebenen – Fall eingereicht, dass die Beanstandung bezüglich der Wiedergabe des Zeichens aufrechterhalten bleibe (vgl. E. 6.1.1). Aus diesem Grund stösst auch die Rüge, der Vergleich mit den Beilagen 1-5 sowie 7-10 sei unzulässig, weil diese nur Schachteln ohne Scharnierdeckel zeigten (Beschwerde, S. 7 f.), ins Leere.

Dass das angemeldete Zeichen oberflächlich und unvollständig analysiert worden wäre, ergibt sich aus der angefochtenen Verfügung im Übrigen nicht. Die Vorinstanz hat sich mit dem Zeichen auseinandergesetzt, indem

sie es eingehend beschrieben und sowohl in seinen einzelnen Elementen als auch in deren Kombination beurteilt hat (vgl. Verfügung, Rz. II.3 ff. und III.7 ff.).

**4.4** Die Rüge, die Vorinstanz habe den Sachverhalt falsch ermittelt und den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, stösst demnach ins Leere.

## 5.

Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (vgl. Urteile des BGer 4A\_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePost-Select [fig.>"; 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson").

Bei den angemeldeten Wasch- und Bleichmitteln, nicht medizinischen Seifen, Parfümeriewaren, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, Hand- und Nagelpflegen, Hand- und Nagelcremen, Nagellacken, nicht medizinischen Kosmetika und nicht medizinischen Haarwässern der Klasse 3 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählt somit das breite Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen (BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 13. Juli 2017 E. 4 "The Body Shop/TheFaceShop").

Auch bei den noch strittigen Waren Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, feine Backwaren und Konditorwaren, Lebensmittel auf der Basis von Kohlenhydraten und angereichert mit weiteren Nährstoffen (nicht für medizinische Zwecke), feine Backwaren und Konditorwaren, nicht medizinische Konfiseriewaren, Bonbons (Süsswaren), Pastillen (Süsswaren), nicht medizinische Lutschtabletten (Süsswaren), Gummi-Süssigkeiten, Kaugummi, Zuckerbonbons und Zuckerwaren in Klasse 30 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, welche mit geringer Aufmerksamkeit erworben werden (Urteile des BVGer B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 3.2 "POPPIT'S/POPCHIPS"; B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 6 "CRUNCH/ TIFFANY CRUNCH N CREAM").

Die weiter angemeldeten pharmazeutischen Erzeugnisse, medizinischen und veterinärmedizinischen Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhoiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, medizinische Tees; Hygienepräparate für medizinische

Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; Kopfschmerztabletten, diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost, Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere in Klasse 5 richten sich hingegen an Fachpersonen mit geschultem Unterscheidungsvermögen sowie an Endabnehmer. Bezüglich dieser Waren wird der Grad der Aufmerksamkeit im Vergleich zu Massenkonsumgütern des täglichen Bedarfs höher eingeschätzt, weil solche Waren die Gesundheit betreffen (Urteile des BVGer B-4025/2022 vom 22. Februar 2024 E. 4.2 "vita/Vita"; B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 3.1.3 "acara/AIRCARE [fig.]").

## **6.**

Die Schutzzfähigkeit des Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (vgl. BGE 120 II 307 E. 3a "The Original [3D]").

**6.1** Diesbezüglich kritisiert die Beschwerdeführerin, sie habe mit Schreiben vom 5. Juli 2023 an die Vorinstanz und ergänzend zur Abbildung im Eintragungsgesuch drei weitere Abbildungen eingereicht. Weshalb diese nicht ins Markenregister aufgenommen worden seien, entziehe sich ihrer Kenntnis (Beschwerde, S. 3 ff.). Weiter habe sie ihre Marke ohne Farbanspruch hinterlegt; dennoch werde in der angefochtenen Verfügung von "dunkler Graustufe, heller Graustufe und gleichen Farben" gesprochen (Beschwerde, S. 7).

**6.1.1** Mit Schreiben vom 12. Mai 2023 hatte die Vorinstanz die Wiedergabe der Marke beanstandet und sich dabei auf Art. 10 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV; SR 232.111) berufen. Diese Bestimmung bezweckt eine für Dritte sichere Erkennbarkeit der Marke (vgl. Urteil des BVGer B-4818/2010 vom 23. Mai 2011 E. 6.2 "Duft von gebrannten Mandeln"). In ihrem zweiten Schreiben vom 27. Juli 2023 entfiel dieser Beanstandungspunkt, womit der Eventualantrag der Beschwerdeführerin auf Ergänzung der Markenmeldung mit den später eingereichten Bildern hinfällig wurde (vgl. auch Vernehmlassung vom 15. April 2024, S. 2). Massgebend ist daher nur die ursprünglich eingereichte Abbildung.

**6.1.2** Mit der vorliegenden Anmeldung "ohne Farbanspruch" wird für das Zeichen Schutz in jeder denkbaren farblichen Ausgestaltung bzw. in allen Farbkombinationen beansprucht (BGE 134 III 406 E. 6.2.2 "VSA"; Urteil des BVGer B-429/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 2.4.4 "[Zwei Kreise] [fig.]/Savl [fig.]").

Nach der Farblehre wird jede Farbe durch Buntton, Sättigung und Helligkeit gekennzeichnet. Als Buntton wird die Eigenschaft bezeichnet, die eine unbunte (schwarz, weiss und grau) von einer bunten Farbe unterscheidet. "Sättigung" beschreibt das Verhältnis Buntheit zu Helligkeit, während die Helligkeit durch den Schwarz- bzw. Weissgehalt einer Farbe bestimmt wird (MARIE-LUISE SONJA WIESER, Vergleichende physikalische Farbmessung und sensorische Farbbeurteilung unter verschiedenen Beleuchtungssystemen, München 2010, S. 20; ROMAN BAECHLER, Rote Bullen und lila Kühe, Bern 2008, S. 5, mit Verweis auf DIN 5033-1; MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, Mannheim/Wien/Zürich 1981, Bd. 4, S. 626 Stichwort "Farblehre"; Wikipedia-Artikel "Farbsättigung", abrufbar unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Farbsättigung>). Unbunte Farben weisen somit keinen Farbton (wie rot, gelb, blau) auf, können aber durch die anderen beiden Farbmerkmale "Sättigung" und "Helligkeit" beschrieben werden.

Indem die Vorinstanz die Bezeichnungen "dunkle Graustufe" und "helle Graustufe" verwendet, um das angemeldete Zeichen zu beschreiben, greift sie auf "Grau" und damit auf eine sog. "unbunte Farbe" zurück, die keinerlei Farbeindruck hinterlässt. Soweit weiter von "gleichen Farben" die Rede ist, müssen Farben mit der gleichen Sättigung und Helligkeit gemeint sein, denn solche Farben entsprechen dem gleichen Grauton (illustrativ: MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON, a.a.O., S. 629 Stichwort "Farblehre" [Grafik "Ausschnitt aus dem DIN Farbsystem"]). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin berücksichtigt die Vorinstanz mit dieser Beschreibung den fehlenden Farbanspruch der vorliegenden Markenmeldung. Solche Markenmeldungen lassen sich ohne Hinweise auf farbliche Effekte und Helligkeitsstufen unbunter Farben nicht beschreiben (illustrativ: Urteile des BVGer B-827+1565/2018 vom 9. Februar 2021 E. 6.6 SWISS+CLUSIV/SWISS+CLUSIV [fig.]; B-7402/2006 vom 22. Januar 2008 E. 6.3 "VSA").

**6.2** Die hinterlegte Marke ist im Gesuch durch die fotografische Abbildung einer rechteckigen Dose mit abgerundeten Kanten und einem leicht gewölbten Deckel, der über die Seitenwände gestülpt ist, wiedergegeben. Die Dose ist mit zweidimensionalen Elementen versehen: Über die ganze Längsseite des Deckels ziehen sich ein breiter dunkler und daran angrenzend ein breiter heller Streifen. Ein wiederum dunkler Streifen zieht sich bogenförmig vom oberen linken Ende zum oberen rechten Ende des hellen Streifens. Entlang des Deckelrands, bevor der Deckel auf die Seitenwände übergeht, zieht sich ein schmaler dunkler Streifen, der durch die vorgenannten horizontalen Streifen unterbrochen ist. Der untere, sich an die

Seitenwände der Dose schmiegende Deckelrand ist mit einem dunklen Muster verziert. Dieses von der Beschwerdeführerin als "Bordüre" bezeichnete Muster besteht aus aneinandergereihten parabelförmigen Elementen mit Scheitelpunkt nach oben.

Den stärksten Eindruck hinterlassen die beiden horizontalen Balken, welche knapp einen Drittel des Deckels ausmachen. Da sie den schmalen Streifen, der entlang des Deckels führt, überdecken, erwecken sie den Eindruck eines zweifarbigen Bandes, das die Dose umschliesst, während der schmale Streifen an die bei Etiketten übliche Umrandung hinweist. Kurz gesagt erinnern der Doppelbalken sowie der schmale Streifen an funktionale Elemente einer Dose. Der an den Doppelbalken angrenzende gekrümmte Streifen wirkt rein dekorativ, was auch für die Bordüre mit den Bogenelementen zutrifft. Namentlich bleibt das Muster zu klein, so dass es nicht wesentlich zum Gesamteindruck in einem kennzeichnenden Sinn beiträgt. Weiter ist das Segmentmuster, welches durch die verschiedenen Balken-, Streifen- und Bogenelemente auf dem Dosendeckel entsteht, erst auf den zweiten Blick erkennbar und bleibt damit von untergeordneter Bedeutung.

**6.3** Auch bei Formmarken gilt das Spezialitätsprinzip, wonach der Gemeingutcharakter einer Warenform in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist. Insofern ist die "gewohnte und erwartete" Verpackungsform als Vergleichsgrösse nicht für alle angemeldeten Waren dieselbe (Urteil des BVGer B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 6.1 "Feuchttuchspender").

**6.3.1** Festzustellen ist, dass rechteckige Dosenformen mit abgerundeten Ecken und einem darüber gestülpten Deckel für die angemeldeten Waren, die in fester, körniger oder pulvriger Form angeboten werden, häufig vorkommen. Da die auf der Dose angebrachten zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck nicht wesentlich prägen (E. 6.2), kommt ihnen eine rein ästhetische Funktion zu. Bezüglich der vorstehenden Warenarten fehlt dem angemeldeten dreidimensionalen Zeichen somit insgesamt die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft.

**6.3.2** Für flüssige oder gasförmige Waren ist eine solche Verpackung indessen weder gewohnt noch erwartet. So enthält sie weder einen Flaschenhals noch eine darauf angebrachte Ausguss- oder Sprühöffnung. Zudem drohen darin enthaltene Flüssigkeiten oder Gase aufgrund der grossen Oberfläche, die bei jedem Öffnungsvorgang freigelegt wird, auszu-

trocknen, überzuschwappen oder zu verdampfen. Insofern würde die angemeldete Form eine ungeeignete und damit disfunktionale Verpackung darstellen (vgl. MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK-MSchG, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG, Rz. 171). Aus diesem Grund liegt auf der Hand, dass die Vorinstanz die zum Schutz angemeldete Marke für ätherische Öle, nicht medizinische Mundspülungen, Halssprays und Desinfektionsmittel zugelassen hat.

Ebenso in flüssiger respektive dickflüssiger Form werden jedoch auch Nagellacke und nicht medizinische Haarwässer (Klasse 3) angeboten, für welche die Marke nicht zugelassen wurde. Da die angemeldete Marke vom Erwarteten und Gewohnten abweicht, soweit sie für Nagellacke und nicht medizinische Haarwässer hinterlegt wurde, hat die Vorinstanz sie insoweit zu Unrecht zurückgewiesen.

**6.4** Die Beschwerdeführerin trägt vor, lediglich die Verwendung der speziell angeordneten Linien und Konturen in ihrer Gesamtheit würde Dritten durch die Markenregistrierung versagt. Selbst bei Verwendung ähnlicher zweidimensionaler Elemente könnten diese anders gestaltet werden und dadurch einem Zeichen zu Unterscheidungskraft verhelfen (Beschwerde, S. 9, 11, unter Hinweis auf Beilage 6 der angefochtenen Verfügung).

Damit spricht die Beschwerdeführerin die "faktische Sperrwirkung" einer Marke an: Schwache Zeichen entfalten nicht die gleiche Sperrwirkung wie starke Marken; sie engen den verbleibenden Raum für die Markenbildung nicht im gleichen Masse ein (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Soweit wie vorliegend von einem in seiner Gesamtwirkung relativ trivialen Dosenmuster ohne unterscheidungskräftiges Element auszugehen ist, ist die Sperrwirkung somit gering. Mit anderen Worten hindert die vorliegende Markenmeldung andere Marktteilnehmer nicht am Gebrauch ähnlich gestalteter Marken (vgl. Urteil des BVGer B-7422/2006 vom 3. Mai 2007 E. 7 "Goldrentier"), wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt. Dieses Argument trägt indessen nichts zur Unterscheidungskraft bei und stösst somit ins Leere.

**6.5** Mit dem Hinweis, die zweidimensionalen Elemente könnten von den angesprochenen Verkehrskreisen klar zu einem Produkt der Beschwerdeführerin zugeordnet werden, weil ihre Produkte seit 1850 in Metallschachteln verkauft würden und grosse Bekanntheit genossen (Beschwerde, S. 9), spricht die Beschwerdeführerin eine mögliche Verkehrsdurchsetzung

an (Urteil des BVGer B-4026/2022 vom 30. September 2024 E. 6.3 "[Muster]").

Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]"; 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband"; Urteil des BGer 4A\_587/2021 E. 4.2 "Goldhase [3D]" [nicht publiziert in BGE 148 III 409]). Ob eine Marke aufgrund nachträglicher Unterscheidungskraft, als durchgesetzte Marke, einzutragen ist, ist nur auf Antrag zu prüfen (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]").

Auf die Möglichkeit, das angemeldete Zeichen als durchgesetzte Marke zu prüfen, hatte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 27. Juli 2023 hingewiesen. Wie im vorinstanzlichen Verfahren reichte die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren weder konkrete Durchsetzungsbelege noch Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage ein. Sie begnügte sich mit der Angabe von Weblinks der Herstellerin sowie einer die Produkte der Herstellerin vertreibenden Apothekenkette (Beschwerde, S. 9; Vernehmlassungsbeilage 3, S. 3 f.; Vernehmlassungsbeilage 5, S. 5 f.).

Aufgrund dieser mangelhaften Angaben ist auf eine fehlende Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung zu schliessen (vgl. auch Vernehmlassung der Vorinstanz, Rz. 11 ff.). Abgesehen fehlt ein ausdrücklicher Antrag, den Schutz des Zeichens als durchgesetzte Marke zu gewähren (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "e-Post Select").

**6.6** Soweit nicht die Waren "Nagellacke" und "nicht medizinische Haarwässer" (Klasse 3) betreffend, gehört die angemeldete Marke somit zum Gemeingut. Ihr ist daher der Markenschutz zu versagen (Art. 2 Bst. a MSchG).

## 7.

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 8 Abs. 1 BV) und stützt sich dabei auf die Voreintragungen CH Nr. 683614 (PET-Flasche), CH Nr. 668105 (Schuh) sowie CH Nr. 799057 (Kreis).

**7.1** Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das angemeldete Zeichen korrekterweise als dem Gemeingut zugehörig beurteilt hat, kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 146 I 105 E. 5.3.1; Urteil des BGer 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung ist, dass das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen vergleichbar ist (Urteile des BVGer B-4051/2018 vom 13. Januar 2020 E. 7.3 "Digiline"; B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 "Paradies [fig.]").

**7.2** Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht ausführt, sind die drei genannten Markeneintragungen nicht mit dem angemeldeten Zeichen vergleichbar (Vernehmlassung, Rz. 19 ff.): So weist die Eintragung CH Nr. 683614 (PET-Flasche) ein Rillenmuster und die Eintragung CH Nr. 668105 (Schuh) Wortelemente auf. Schliesslich handelt es sich bei der Eintragung CH Nr. 799057 (Kreis) im Gegensatz zur vorliegenden Anmeldung um eine Bildmarke.

Damit kann die Beschwerdeführerin aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung nichts zu ihren Gunsten ableiten.

## **8.**

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt kein willkürlicher Entscheid vor. Willkür in der Rechtsanwendung (Art. 9 BV) ist erst zu bejahen, wenn der angefochtene Entscheid offenbar unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts ist sodann ein Entscheid nur aufzuheben, wenn nicht bloss die Begründung, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist. Dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht (BGE 148 III 95 E. 4.1; 144 I 113 E. 7.1).

Da sich auch der Vorwurf der fehlerhaften Sachverhaltsfeststellung und der Gehörsverletzung als unzutreffend erwiesen hat (E. 4), erübrigt sich die eventualiter beantragte Rückweisung an die Vorinstanz.

**9.**

Die Beschwerde ist damit in Bezug auf die Waren "Nagellacke" und "nicht medizinische Haarwässer" (Klasse 3) gutzuheissen und die angefochtene Verfügung in diesem Sinne zugunsten der Beschwerdeführerin zu ändern (Art. 62 Abs. 1 VwVG).

Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

**10.**

**10.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin teilweise. Die beiden Waren "Nagellacke" und "nicht medizinische Haarwässer", für welche die Marke neu zuzulassen ist, sind nicht als eigenständige Warengruppe aufgeführt, sondern sind lediglich Bestandteile einer grösseren Warengruppe, die zahlreiche Mittel zur Körper- und Schönheitspflege enthält. Das Obsiegen der Beschwerdeführerin ist demnach äusserst gering.

Entsprechend dieses geringen Obsiegens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten grösstenteils zu tragen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind mit Fr. 3'000.– zu beziffern und im Umfang von Fr. 2'800.– dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 200.– ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

**10.2** Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin kann eine reduzierte Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu Lasten der Vorinstanz zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 VGKE). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteient-

schädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Als öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG; SR 172.010.31]) ist die Vorinstanz 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 angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehenen Gebühren erhoben. Grundsätzlich ist die Vorinstanz deshalb zur Zahlung der festgelegten Parteientschädigung zu verpflichten. Aufgrund des teilweisen Obsiegens rechtfertigt es sich vorliegend, der Beschwerdeführerin zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 100.– zuzusprechen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird in Abänderung des Dispositivs der Verfügung vom 22. Dezember 2023 angewiesen, die CH-Marke Nr. 02303/2023 (fig.) zusätzlich im Markenregister einzutragen für:

**Klasse 3:** Nagellacke; nicht medizinische Haarwässer.

**2.**

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

**3.**

Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 2'800.– auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag in Höhe von Fr. 200.– wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse erstattet.

**4.**

Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 100.– zugesprochen.

**5.**

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

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Kathrin Bigler Schoch

**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 Rechtschrift 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: 26. Februar 2025

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;  
Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 02303/2023; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD  
(Gerichtsurkunde)