



## **Urteil vom 7. August 2018**

---

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),  
Richter Francesco Brentani, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

---

Parteien

**August Storck KG,**  
Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Dr. Roger Staub und/oder Sylvia Anthamatten,  
Walder Wyss AG,  
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

IR-Marke Nr. 1'218'046 „Nussknackermännchen (3D)“

## Sachverhalt:

### A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 1'218'046 Nussknackermännchen (3D) mit Ursprungsland Deutschland. Die Marke ersucht Schutz für die Waren *confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe* der Klasse 30. Die Marke hat folgendes Aussehen :



### B.

Gestützt auf Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04), Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) und Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG sowie aufgrund von Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ, Art. 1 und 2 lit. a und d, Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG und Art. 10 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) erliess die Vorinstanz am 2. Oktober 2015 eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung („Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]“).

### C.

Am 13. Oktober 2015 wurden der Vorinstanz grössere Abbildungen der Marke zugesandt. Nach Konstituierung eines Schweizer Vertreters beantragte die Beschwerdeführerin die Eintragung der Marke mit der Begründung, dass mit der Eingabe der grösseren Abbildungen der Marke der Mangel gemäss Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ, Art. 1 und 2 lit. a und d, Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG und Art. 10 MSchV behoben werde.

**D.**

Am 1. Juli 2016 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass die internationale Registrierung für die beanspruchten *préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe* der Klasse 30 zum Schutz zugelassen werden könne. In Verbindung mit allen anderen beanspruchten Waren hielt die Vorinstanz indes an der Schutzverweigerung gemäss Art. 2 lit. a MSchG fest.

**E.**

Nach einem weiteren Schriftenaustausch, in welchem die Beschwerdeführerin unter anderem vorbrachte, dass die Schutzverweigerung aufgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut zu spät erfolgt sei, erliess die Vorinstanz ihre ablehnende Verfügung mit Datum 16. Januar 2017. Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid im Wesentlichen wie folgt:

**E.a** Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin seien alle Schutzverweigerungsgründe rechtzeitig vorgebracht worden. Die „notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)“ vom 2. Oktober 2015 enthalte unter Ziffer 1 zwei verschiedene Zurückweisungsgründe, die je mit einem Kreuz separat markiert wurden. Der erste Zurückweisungsgrund betreffe die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut, was anhand des begleitenden Textes „appartient au domaine public“ und mit Wiedergabe der relevanten Gesetzesartikel, insbesondere Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 PVÜ und Art. 2 lit. a MSchG, ersichtlich sei. Als zweiter Zurückweisungsgrund wurde ein Kreuz bei der Umschreibung „la reproduction de la marque est insuffisante“ und unter Zitierung der für diesen Ausschluss relevanten Gesetzesartikel Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ, Art. 1 und 2 lit. a und d, Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG und Art. 10 MSchV gesetzt. Diese beiden Zurückweisungsgründungen wurden in derselben notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) und innerhalb der vom Gesetz geforderten zwölfmonatigen Frist nach der Notifikation durch die OMPI der Beschwerdeführerin mitgeteilt.

**E.b** Weiter ist die Vorinstanz der Ansicht, das Zeichen gehöre zum Gemeingut. Denn die Formenvielfalt der beanspruchten Waren der Klasse 30 sei einerseits gross, andererseits sei die beanspruchte Form mit einer teilweise transparenten Verpackung sehr üblich und könne daher nicht als Herkunftshinweis dienen. Zudem sei auch das zweidimensionale Element der Marke nicht unterscheidungskräftig, denn auch bezüglich der bildlichen Gestaltung herrsche eine grosse Vielfalt bei den beanspruchten Waren

bzw. deren Verpackungen, woraus die Vorinstanz schloss, dass auch das zweidimensionale Zeichen banal und damit dem Gemeingut zugehörig sei.

**F.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 16. Februar 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, es sei die Ziffer der vorinstanzlichen Verfügung betreffend die Verweigerung der Schutzausdehnung der strittigen Marke aufzuheben und der Markenschutz sei für alle beantragten Waren zu erteilen. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz. Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt:

**F.a** Zum einen sei das Vorbringen, dass das beanspruchte Zeichen zum Gemeingut gehöre, zu spät erfolgt. Denn in der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus], in welcher von Gesetzes wegen alle Ablehnungsgründe genannt werden müssen, sei lediglich erwähnt, dass das Zeichen nicht genügend definiert sei und damit aufgrund von Art. 2 lit. a MSchG nicht eingetragen werden könne. Erst mit der Stellungnahme vom 1. Juli 2016 und damit nicht mehr innerhalb der massgeblichen Frist, habe die Vorinstanz die Begründung vorgetragen, wonach das Zeichen banal und daher Gemeingut sei. Entsprechend sei die Vorinstanz mit diesem Einwand nicht mehr zu hören.

**F.b** Weiter führt die Beschwerdeführerin aus, dass die Vorinstanz vorliegend fälschlicherweise die strengeren Schutzvoraussetzungen für dreidimensionale Marken auch auf das zweidimensionale Bildelement der Marke angewandt habe. Dies sei nicht korrekt. Die Tatsache, dass das Bild eines Nussknachermännchens auf der Verpackung abgebildet sei und dieses zusammen mit der Verpackungsform als Marke beansprucht würde, führe noch nicht automatisch dazu, dass dieses zweidimensionale Bild auch unter den Voraussetzungen für dreidimensionale Marken geprüft werden müsse. Zudem habe die Vorinstanz die Marke nicht in einer Bewertung des Gesamteindrucks beurteilt, sondern habe gar keine Gewichtung der einzelnen Elemente, welche auch unterschiedlichen Dimensionen angehörten, vorgenommen.

**F.c** Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, dass bereits viele vergleichbare Zeichen eingetragen worden seien und daher ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe.

**G.**

In der Vernehmlassung zur Beschwerde vom 23. Juni 2017 erläuterte die Vorinstanz, dass durchaus bereits mit der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus] alle rechtlich relevanten Einwände vorgetragen wurden, indem einerseits sowohl ein Kreuz bei der Begründung „appartient au domaine public“ gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG bzw. Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 PVÜ als auch ein Kreuz bei der Begründung, dass die Wiedergabe der Marke ungenügend sei gestützt auf Art. 1 und 2 lit. a und d MSchG bzw. Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ, angebracht wurde. Nach vorinstanzlicher Ansicht ist damit die Begründungspflicht, wonach die Gründe für eine Schutzverweigerung mitgeteilt werden müssen, erfüllt worden. Der aus Art. 29 Abs. 2 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) entspringende Anspruch auf rechtliches Gehör wurde demnach mit der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus] vom 2. Oktober 2015 gewahrt. Weiter führt die Vorinstanz aus, dass vorliegend das Zeichen und der Kennzeichnungsgegenstand bzw. dessen Verpackung zusammenfalle und daher korrekterweise die Anforderungen an ein dreidimensionales Zeichen geprüft wurden. Denn das zweidimensionale Element würde die ganze Verpackung umfassen und sei nicht lediglich als dekoratives Element der Verpackung zu beurteilen. Bezüglich des Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht ist die Vorinstanz der Ansicht, dass keine konstante Praxis der Eintragung vergleichbarer Fälle existiere und auch kein Wille der Vorinstanz bestehe, an einer derartigen Praxis festzuhalten. Entsprechend könne die Beschwerdeführerin nichts für sich aus den eingereichten Vergleichsbeispielen ableiten.

**H.**

Mit Schreiben vom 29. August 2017 teilt die Beschwerdeführerin mit, dass sie auf das ihr eingeräumte Recht auf eine Replik zur Vernehmlassung verzichte und an ihren Anträgen mit der entsprechenden Begründung aus der Beschwerde vollumfänglich festhalte.

**I.**

Eine Parteiverhandlung fand nicht statt.

**J.**

Soweit erforderlich wird auf weitere und detaillierter Vorbringen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz in den 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 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 Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl des PVÜ, SR 0.232.04 als auch 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 Staaten, 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. b in Verbindung mit Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Bundesrepublik Deutschland sowohl das Madrider Abkommen als auch das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 12 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 9. Oktober 2014 begonnene Frist war daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 2. Oktober 2015 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 Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und

ständigen Verkehrsgepflogenheiten des 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 des MSchG. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 „Gipfeltreffen“).

### 3.

Gemäss Art. 2 Bst a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen. 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 (vgl. BGE 131 III 126 f. E. 4.1 „Smarties [3D] / M&M's [3D]“; DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 1ff.; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247).

4. Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 „Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]“ mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 „Lego [3D]“). Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 „Freischwinger Panton [3D]“, und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 „Behälter für Körperpflegemittel [3D]“, je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: GRUR Int. 2003 193, S. 200; vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden lässt (MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. Bern 2017, Art. 2 lit. b Rz. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 „Wellenflasche [3D]“ mit Hinweis

auf BGE 130 III 334 E. 3.5 „Uhrenarmband [3D]“). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b „The Original [3D]“; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 „Freischwinger Panton [3D] II“, BGE 133 III 346 E. 3.3 „Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]“).

**4.1** Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. 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 310 „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]“).

**4.2** 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. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 „Freischwinger Panton [3D] II“ mit weiteren Hinweisen; EUGEN MARBACH, SIWR, N. 212).

## **5.**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe nicht alle Schutzausschlussgründe in der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus] vom 2. Oktober 2015 geltend gemacht. Insbesondere sei der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts erst angerufen worden, nachdem die Beschwerdeführerin weitere Abbildungen der Marke eingereicht hatte.

**5.1** In der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus] vom 2. Oktober 2015 hat die Vorinstanz zwei Kästchen unter dem Titel „Motif“

angekreuzt. Diese hatten folgenden Wortlaut: *„il appartient au domain public (art. 6<sup>quinquies</sup>, let. B, ch. 2, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CPU); art. 2, let. A et art. 30, al. 2, let. C de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM))„*, sowie *„la reproduction de la marque est insuffisante (art. 6<sup>quinquies</sup>, let. B, ch. 2 et 3 CUP, art. 1, art. 2 let. A et d, art. 30, al. 2 let. c LPM, art. 10 de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM))„*. Zusätzlich enthielt die notification unterhalb des zweiten Kästchens den folgenden Text *„En l'espèce, la représentation du signe est d'une qualité insuffisante. En particulier, l'image au milieu de la représentation n'est pas claire. Ainsi, un signe dont l'objet de la protection n'est pas clairement défini manque de force distinctive concrète et doit donc être refusé sur la base de l'art. 2 let. A LPM„*.

**5.2** Mit der Beschwerdeführerin ist dafür zu halten, dass der letztzitierte Absatz etwas verwirrend ist. Denn eine mangelhafte Darstellung, welche in einer ungenügenden Bestimmtheit des Zeichens resultiert, ist keine Anwendung des Art. 2 MSchG, wie das der Text suggeriert, sondern wird unter Art. 1 MSchG subsumiert (vgl. etwa. MATTHIAS STÄDELI in: BSK, Art. 1 MSchG N. 9). Dem hat die Vorinstanz denn auch noch während des vorinstanzlichen Verfahrens beigepflichtet. Entsprechend kann sich dieser Absatz sinnvollerweise nur auf die Rüge der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 2 lit. a MSchG beziehen, zumal bei einer internationalen Registrierung eine Beanstandung von Art. 1 MSchG durch die schweizerischen Behörden auf Grund des sog. telle-quelle Schutzes nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. A Abs. 1 PVÜ nicht zulässig wäre (vgl. Urteil des BVGer vom 3. Dezember 2011 B-681/2011 E. 3 TOKYO BY KENZO [fig.] m.w.H.).

**5.3** Hingegen ist auch festzuhalten, dass die Vorinstanz – nebst der etwas irreführenden obgenannten Begründung – zwei weitere Begründungen für ihre Ablehnung geliefert hat. Nämlich der Hinweis „il appartient au domain public“ unter Angabe der korrekten gesetzlichen Grundlagen, sowie der Hinweis „la reproduction de la marque est insuffisante“, wiederum unter Angabe der korrekten gesetzlichen Grundlage. Daraus geht klar hervor, dass sich die Vorinstanz bei der Schutzverweigerung auf zwei unterschiedliche Begründungen stützt. Durch die Nennung der gesetzlichen Grundlage und der jeweiligen kurzen Präzisierung des relevanten Tatbestandes war die Beschwerdeführerin auch in der Lage zu erfassen, worauf sich die Überlegungen der Vorinstanz stützten (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H. und Urteil des BVGer B-3488/2011 vom 14. Juni 2012 E. 6.2 m.w.H.). Da sich auch die der notification nachfolgenden Ausführungen der Vorinstanz nur

auf die bereits indizierten Schutzausschlussgründe des Gemeinguts bezogen bzw. der Schutzausschlussgrund des unbestimmten Zeichens fallengelassen wurde, kann ihr keine aus der Verletzung des rechtlichen Gehörs abgeleiteten Verletzung der Begründungspflicht vorgeworfen werden. An dieser Erkenntnis ändert auch die erwähnte etwas widersprüchliche, zusätzliche Textpassage am Ende der notification nichts.

## 6.

Weiter hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (Urteile des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 4 „emballage [3D]“ und B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 „Luminous“; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3). Im Einzelfall ist somit zu fragen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. „Wilson“ und Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4 „Schweizer Fernsehen“). Vorliegend beansprucht die Marke in Klasse 30 Schutz für *confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées*. Die vorinstanzliche Beurteilung, wonach die Verkehrskreise sich sowohl aus gewöhnlichen Endkonsumenten wie auch aus Fachkreisen der Gastronomie und des Konditorei- sowie Lebensmittelhandels, wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Dieser Beurteilung ist nicht zu widersprechen (vgl. Urteile des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 3 „Camille Bloch mon chocolat suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]“, B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 „Milchbärchen“).

## 7.

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken 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]“; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a „The Original [3D]“, Entscheid der Rekurskommis-

sion für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 „Tetra-pack [3D]“). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der abgebildeten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

**7.1** Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass im Bereich der beanspruchten Waren eine große Formenvielfalt herrscht. Entsprechend würde eine Vielzahl von Formen bzw. Formelemente als banal gelten. In der hinterlegten Verpackung seien weiter kugelförmige Waren erkennbar. Sowohl die von der Zurückweisung betroffenen Confiserie- und Schokoladeprodukte, als auch die beanspruchten Patisserie-Waren und Glacen könnten kugelförmig sein. Generell sei die Form einer Kugel in diesem Produktbereich äußerst üblich und banal. Weiter sei im beanspruchten Warenbereich eine teilweise transparente Verpackung oft anzutreffen und damit üblich. Auch das zweidimensionale Element auf dem Zeichen hebe sich vom Üblichen und zu Erwartenden nicht ab. Insgesamt fehle es damit dem Zeichen an der nötigen Unterscheidungskraft.

**7.2** Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass eine gewisse Formenvielfalt in der Süßwarenbranche nicht automatisch dazu führe, dass sämtliche Verpackungsformen als banal und somit nicht unterscheidungskräftig zu gelten hätten. Denn das relevante Publikum sei es beim betroffenen Produktsegment durchaus gewohnt, Verpackungsformen als Herkunftshinweise wahrzunehmen. Zudem würde vorliegend die Form einer historischen Figur, nämlich eines Nussknackers, verwendet, welche nicht mit den von der Vorinstanz verwendeten Beispielen, bei welchen es sich um liebliche oder lustige Tierchen oder Figuren handelte, verglichen werden dürfe. Weiter führt die Beschwerdeführerin an, dass die Vorinstanz fälschlicherweise die höheren Anforderungen an dreidimensionale Marken auch für das zweidimensionale Bildelement der strittigen Marke anwende. Dieses Bildelement sei denn auch mit einem hohen Detaillierungsgrad versehen und daher unterscheidungskräftig bzw. sehr prägend für den Gesamteindruck der Marke.

**7.3** Die vorliegend strittige Marke besteht aus einem Formelement einerseits und einem zweidimensionalen Bildelement andererseits.

**7.3.1** Das Formelement besteht in den Konturen eines stehenden Mannchens oder allgemeiner einer stehenden menschenähnlicher Figur. Die dreidimensional ausgeformten Konturen sind dabei transparent ausgestaltet, dadurch ist die eigentliche Ware als Kugeln sichtbar. Mit der Vorinstanz

ist dafür zu halten, dass im vorliegend relevanten Warenbereich eine grosse Vielfalt sowohl an Verpackungs- als auch Warenformen herrscht (vgl. auch Urteil des BGer 4A\_466/2007 E. 5.1 „Milchmäuse [3D]“ und B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 „Froschkönig“). Entsprechend muss sich eine Form klar von den anderen im entsprechenden Warenssegment anzutreffenden Formen unterscheiden. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach sich das Publikum im Confiserie-segment an Waren- oder Verpackungsformen als betriebliche Hinweise gewöhnt habe, ist nicht grundsätzlich abzulehnen, so hat das Bundesgericht dieselbe Argumentation für Positionsmarken als denkbar erachtet (vgl. Urteil des BGer 4A\_363/2016 E. 3.3.3/3.3.4 „Rote Damenschuhsohle“). Eine solche Gewöhnung kann allerdings vorliegend aufgrund richterlicher Erfahrung nicht ohne weiteres angenommen werden und müsste entsprechend dargelegt werden, was nicht erfolgte. Hinzu kommt, dass stehende Männchen oder stehende menschenähnliche Figuren – nicht zuletzt aufgrund der sehr bekannten Nikoläuse – geradezu eine kulturell bedingte, typische Waren- und Verpackungsform für Confiserieprodukte darstellen (Urteil des BVGer vom 21. März 2007 B-7393/2006 E. 5 Weihnachtsmann [3D]). Entsprechend ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das dreidimensionale Element der vorliegenden Markenmeldung als nicht genügend unterscheidungskräftig beurteilt hat.

**7.3.2** Das zweidimensionale Element der Marke besteht aus einem ziemlich detaillierten Bild eines Nussknackermännchens, wie es etwa aus dem Balletstück von Pjotr Tschaikowsky bekannt ist. Die zweidimensionale Frontansicht des Nussknackers zieht sich dabei vollständig über die Vorderseite der Verpackung, ein Teil der Seitenansicht des Nussknackers zieht sich über die Seite der Verpackung. Die Vorinstanz beurteilte dieses zweidimensionale Bild als ein Zeichen, welches im Erscheinungsbild der Ware oder deren Verpackung selbst bestehe, und wandte die dafür vorgesehene Rechtsprechung an, wonach auf derartige zweidimensionale Zeichen die Anforderungen für dreidimensionale Marken zu gelten haben. Dieser Einschätzung kann indes nicht gefolgt werden.

Die von der Vorinstanz zitierte Rechtsprechung bezieht sich auf Fälle, in welchen sich die bildliche Darstellung in der Darstellung der Ware oder ihrer Verpackung selber erschöpft. In diesen Fällen ist die bildliche Darstellung und die Ware oder Verpackung nicht oder kaum auseinander zu halten (Urteile des BGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 „emballage [3D]“ und B-3601/2014 vom 14. September 2016 E. 3.2 „Kapsel [fig.]“). Das im hier strittigen Fall dargestellte sehr detaillierte zweidimensionale Element

des Bildes eines Nussknackermännchens kann allerdings ohne weiteres vom sehr schemenhaften dreidimensionalen Element des Männchens unterschieden werden. Daher muss vorliegend von einem kombinierten Zeichen mit zwei- und dreidimensionalen Elementen ausgegangen und entsprechend deren jeweiligen Voraussetzungen geprüft werden.

**7.3.3** Bei banalen oder wenig unterscheidungskräftigen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteil des BVGer B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 „Zigarettschachtel [3D]“). Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen 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-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 „Leimtube [3D]“ und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 „Behälter mit Körperpflegemittel [3D]“ mit Hinweis auf MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markengesetz, GRUR Int. 2003 S. 200). Ein solcher Bezug kann insbesondere durch gut erkennbare und unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente geschaffen werden, bspw. durch einen Firmenschriftzug, sofern dieser nicht nur auf einer Seite derselben Form angebracht wird (BVGE 2007/35 E. 6 „Goldrentier [3D]“) bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (BVGer B-2676/2088 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 „Flasche [3D]“).

**7.3.4** Das vorliegende Bildelement des Nussknackers ist weder für die beanspruchte Ware beschreibend noch ist es banal. Es kann somit als unterscheidungskräftig angesehen werden. Weiter ist das Bildelement auch nicht etwa sehr klein oder so versteckt, dass es nicht gesehen werden könnte, bedeckte es doch die ganze Frontseite der Verpackung. Aufgrund der flachen Unterseite der Verpackung ist es denn auch wahrscheinlich, dass die Verpackung im Regal dem Endkonsument so präsentiert wird, dass der Nussknacker „auf den Füßen“ steht, so wie man das von einem Schokoladen-Nikolaus oder Osterhasen kennt bzw. es der allgemeinen Lebenserfahrung entspricht (vgl. Urteil des BVGer B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.4 „Flasche [3D]“). Und selbst wenn die Verpackung auf der Rückseite liegend präsentiert würde, wären das Bildelement auf den Seiten der Verpackung, also die Arme, die Epauletten der Uniform sowie die Hände des Nussknackers, ersichtlich. Da die Endkonsumenten für Confiseriewaren, wie die vorliegend registrierten, die grösste Gruppe der

Verkehrskreise ist (E. 5 oben) und keine Anzeichen dafür bestehen, dass auf die Verkehrskreise der Fachspezialisten besonders Rücksicht genommen werden müsste, lässt sich festhalten, dass das zweidimensionale Bildelement den Gesamteindruck der Marke massgeblich beeinflusst. Die strittige Marke ist somit unterscheidungskräftig.

**7.3.5** Es stellt sich letztlich noch die Frage, ob allenfalls ein Freihaltebedürfnis an der Figur des Nussknackers für die vorlegend registrierten Confiturwaren bestehe. Wie im Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 „Froschkönig“ in Erwägung 7 ausführlich dargelegt, gibt es für die Bezeichnung von Märchenfiguren kein Freihaltebedürfnis bei Confiturwaren. Diese Erkenntnis kann ohne weiteres auch auf die vorliegend beanspruchte Nussknackerfigur, welche einer Märchenfigur ähnlich ist, angewandt werden. Entsprechend kann daher die von der Beschwerdeführerin beantragte Schutzerweiterung für ihre internationale Registrierung auch für die Schweiz gewährt werden.

**7.3.6** Es erübrigt sich damit auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin bezüglich der Gleichbehandlung im Unrecht einzugehen.

**7.4** Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 1'218'046 „Nussknackermännchen (3D)“ auch für die Waren *confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées* in Klasse 30 zum Markenschutz zuzulassen.

## **8.**

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

## **9.**

Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (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 angefochtene Verfügung 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). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- (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) als angemessen.

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

#### **1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 16. Januar 2017 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die internationale Registrierung Nr. 1'218'046 „Nussknackermännchen (3D)“ auch für die Waren *confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées* der Klasse 30 zum Markenschutz zuzulassen.

#### **2.**

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

#### **3.**

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1218046; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Lukas Abegg

**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 Rechtschrift 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: 10. September 2018