



---

Abteilung II  
B-459/2023

## Urteil vom 22. Mai 2024

---

Besetzung

Richterin Chiara Piras (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiber Selim Haktanir.

---

Parteien

**Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,**  
DE-55218 Ingelheim,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Bernard Volken und/oder Nicolas Bischoff,  
Troller Hitz Troller,  
Münstergasse 38, 3011 Bern,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 875'396 [Inhalator] (3D).

## Sachverhalt:

### A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung (IR) Nr. 875'396 mit Basiseintragung in Deutschland. Das beanspruchte Zeichen hat folgendes Erscheinungsbild:



Das Zeichen ist als dreidimensionale Marke hinterlegt. Es wird für folgende Waren beansprucht:

Klasse 5: Préparations pharmaceutiques.

Klasse 10: Instruments et appareils utilisés pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

### B.

Mit Notifikation vom 3. Oktober 2019 teilte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz die am 13. September 2019 von der Inhaberin beantragte nachträgliche Schutzausdehnung auf die Schweiz der oben abgebildeten internationalen Registrierung für die beanspruchten Waren mit ("Désignation postérieure").

### C.

Die Vorinstanz erklärte mit Schreiben vom 11. September 2020, sie verweigere dem Zeichen vorläufig die Schutzausdehnung auf die Schweiz ("Notification de refus provisoire total [d'office]"). Es handle sich beim Zeichen um eine gewöhnliche Darstellung eines Inhalationsgeräts, welches für die Inhalation von pharmazeutischen Präparaten verwendet werde. Das Zeichen sei im Hinblick auf die strittigen Waren der Klassen 5 und 10 banal und weiche nicht genügend vom üblichen Formenschatz ab. Die Abneh-

merinnen und Abnehmer würden im Zeichen keinen Herkunftshinweis erkennen. Zudem gehe aus der Abbildung der dreidimensionale Charakter der Marke nicht genügend hervor.

**D.**

Mit Stellungnahme vom 11. Februar 2021 bestritt die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz vorgebrachten Zurückweisungsgründe und beantragte, dem Zeichen sei für die Waren der Klassen 5 und 10 der Markenschutz in der Schweiz zu gewähren. Das vorliegende Zeichen sei eine unübliche Formgebung für Inhalatoren. Die Gestaltung des Zeichens sei für ihre Einzigartigkeit ausgezeichnet worden und werde auch Jahre später in Designzeitschriften positiv erwähnt. Das Produkt hebe sich klar auffällig von den üblichen Formen ab, so dass die Gestaltung als Hinweis auf die Markeninhaberin verstanden werde. Die Unterscheidungskraft der fraglichen Form sei daher gegeben.

**E.**

Mit Schreiben vom 25. Mai 2022 hielt die Vorinstanz an der vollumfänglichen vorläufigen Schutzverweigerung der internationalen Registrierung fest. Die Zurückweisung hinsichtlich der Wiedergabe der dreidimensionalen Marke wurde nicht aufrechterhalten. Zur Begründung führte sie aus, das strittige Zeichen stelle die Abbildung der beanspruchten Waren in den Klassen 5 und 10 dar und bezeichne somit deren Natur und Hilfsmittel zur Anwendung. Es unterscheide sich nicht genügend von banalen und üblichen Ausgestaltungen in diesem Warenbereich. Das Zeichen werde daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern als Ausgestaltung der Waren und deren Inhaltsstoffe wahrgenommen, womit es zum Gemeingut gehöre.

In der Folge liess die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz gesetzte Frist zur Stellungnahme unbenutzt verstreichen.

**F.**

Mit Verfügung vom 12. Dezember 2022 bestätigte die Vorinstanz ihre materielle Beurteilung und verweigerte der internationalen Registrierung Nr. 875'396 den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren.

**G.**

Mit Eingabe vom 26. Januar 2023 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die

IR-Marke Nr. 875'396 in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zum Schutz zuzulassen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin liege eine unübliche Formgebung vor. Das hinterlegte Zeichen unterscheide sich durch konkrete Besonderheiten klar von der üblichen Formgebung für Inhalatoren.

#### **H.**

Mit Vernehmlassung vom 11. März (*recte*: April) 2023 beantragt die Vorinstanz die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Bezüglich des Sachverhaltes und der materiellrechtlichen Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung. Zusätzlich führt sie aus, dass für die relevanten Waren eine relativ grosse Formenvielfalt vorhanden sei. Die Abnehmerkreise würden die Gestaltung des Produktes der Beschwerdeführerin nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen.

#### **I.**

Mit Replik vom 13. Juni 2023 hält die Beschwerdeführerin fest, dass die Funktionalität der Gestaltungselemente nicht gegen die Unterscheidungskraft spreche. Die Elemente seien in einer aussergewöhnlichen Formgebung umgesetzt und als Gesamtes in der optischen Erscheinung ungewohnt. Sodann sei die eiförmige Formgebung des Zeichens mit dem herausstehenden Knopf einzigartig.

#### **J.**

Die Parteien liessen sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

#### **K.**

Auf die weiteren 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 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und

formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

## **2.**

**2.1** Strittig ist vorliegend, ob die Vorinstanz zu Recht der internationalen Registrierung Nr. 875'396 für alle beanspruchten Waren den Schutz in der Schweiz verweigert hat.

**2.2** Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04).

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. B Ziff. 2 PVÜ darf einer internationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder sie "ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind". Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Rechtsprechung und Lehre zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile des BGer 4A\_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "MAGNUM" [fig.]; 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-4493/2022 vom 26. Juli 2023 E. 3.2 "[Apfel] [fig.]").

## **2.3**

**2.3.1** Marken können in dreidimensionalen Formen bestehen (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Als Formmarken im engeren Sinn handelt es sich um die kennzeichnende Formgebung der Ware selbst oder ihrer Verpackung, d.h. um

kennzeichnende Formen, die unmittelbar in der Ware oder in der Verpackung verkörpert sind (BGE 129 III 514 E. 2.1 "Lego III [3D]"; Urteil des BVGer B-7547/2015 vom 13. November 2017 E. 5.1.2.1 m.w.H. "[bouteille] [3D]"). Zu beachten ist, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer konkrete Formen von Waren oder Verpackungen in der Regel nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern lediglich als besondere Gestaltung des Produktes (oder seiner Verpackung) selbst wahrnehmen (BGE 143 III 127 E. 3.3.4 "[Rote Damenschuhsohle] [Position]"; 137 III 403 E. 3.3.3 und 3.3.5 "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D]"). Dennoch sind auch Warenformen und Verpackungen als Formmarken grundsätzlich geeignet, als Unterscheidungsmittel zu dienen und auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. b N 1; vgl. Art. 1 Abs. 2 MSchG). Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird im Zeichen indes erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produktes erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (BGE 120 II 307 E. 3b "The Original [3D]"; Urteile des BVGer B-3904/2021 vom 29. August 2023 E. 5.1.4 "[emballage] [3D]"; B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"; B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.3 "[Nilpferd] [fig.]").

**2.3.2** Spezifisch zu beachten ist für Formmarken, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis für Formen besteht, die das Wesen der Ware ausmachen, und für Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind (Art. 2 Bst. b MSchG; vgl. BGE 129 III 514 E. 2.4.1 f. "Lego III [3D]"). Sofern die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 Bst. b MSchG nicht einschlägig sind, ist die Schutzfähigkeit von Waren- und Verpackungsformen nach denselben Kriterien zu beurteilen wie diejenige anderer Markenarten (BGE 137 III 403 E. 3.3.2 "[Wellenverpackung] [3D]"; vgl. BGE 131 III 121 E. 2 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"). Insbesondere ist die Vereinbarkeit des Markeneintragungsgesuches mit Art. 2 Bst. a MSchG zu prüfen.

## 2.4

**2.4.1** Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gehören Zeichen ohne Unterscheidungskraft, d.h. Zeichen, die vom Publikum nicht als Hinweis auf die Betriebsherkunft der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Art. 1 Abs. 1 MSchG), sowie Zeichen, die für den Handel wesentlich oder sogar unerlässlich sind und daher für Konkurrenten freizuhalten sind,

wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 143 III 127 E. 3.3.2 "[Rote Damenschuhsohle] [Position]"; 139 III 176 E. 2 "YOU"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N 34 ff.).

**2.4.2** Erweist sich ein Zeichen auch nur für bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen, die unter einen Oberbegriff zu subsumieren sind, als dem Gemeingut zugehörig und damit unzulässig, so ist es regelmässig für den gesamten Oberbegriff zurückzuweisen. Dies gilt selbst dann, wenn der Gemeingutcharakter für einen Teil der darunterfallenden Waren bzw. Dienstleistungen nicht zutreffend sein sollte (Urteile des BGer 4A\_178/2023 vom 8. August 2023 E. 6.5 "Truedepth"; 4A\_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 3.5.2 "[Hund] [fig.], [Pelzfigur] [fig.], [Elfe] [fig.]"; 4A\_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 m.w.H. "Car-net"; Urteil des BVGer B-3651/2022 vom 11. Dezember 2023 E. 2.2 "CoolFlex").

**2.4.3** 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 Abnehmerinnen und Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 342 E. 3.1 "[Trapezförmiger Verpackungsbehälter] [3D]"; 129 III 514 E. 4.1 "Lego III [3D]"). Als erwartet in diesem Sinne gilt, was das Publikum für die Funktion des Produktes voraussetzt (BGE 120 II 307 E. 3b "The Original [3D]"; Urteil des BVGer B-227/2018 vom 8. Mai 2019 E. 2.1 "[Ovale Dose] [3D]"). Dabei sind die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 133 III 342 E. 4 "[Trapezförmiger Verpackungsbehälter] [3D]"; Urteile des BVGer B-3904/2021 vom 29. August 2023 E. 5.1.4 "[emballage] [3D]"; B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"; 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 "The Original [3D]"). Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, und zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BGer 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999 E. 3c "[Runde Tablette]", in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2000 S. 286 f.; Urteile des

BVGer B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 E. 3.1 m.w.H. "[Küchenmaschine] [fig.]"; B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.1 "1800 Cristalino [fig.]"; B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.1 "[emballage] [fig.]").

## 2.5

**2.5.1** Auch bei Formmarken beurteilt sich die Unterscheidungskraft nach dem Gesamteindruck, den das Zeichen bei den massgebenden Adressaten hinterlässt (vgl. BGE 133 III 342 E. 4 "[Trapezförmiger Verpackungsbehälter] [3D]"; Urteil des BGer 4A\_301/2019 vom 24. September 2019 E. 3.1 "[Ovale Dose] [3D]").

Für die erforderliche Unterscheidungskraft müssen die Adressaten die damit gekennzeichneten Produkte eines bestimmten Unternehmens in der Fülle des Angebots jederzeit wiederfinden bzw. wieder erkennen (BGE 137 III 403 E. 3.3.2 "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.3 "Freischwinger Panton [3D]"; 133 III 342 E. 4 "[Trapezförmiger Verpackungsbehälter] [3D]"). Damit ein dreidimensionales Zeichen im engeren Sinne als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird, muss es sich zum Zeitpunkt der Entscheidung über seine Eintragung klar von der Gesamtheit der gewohnten und erwarteten Formen der Waren des fraglichen Bereiches auffällig unterscheiden (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 und 3.3.5 "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D]"; 133 III 342 E. 3.3 "[Trapezförmiger Verpackungsbehälter] [3D]"; Urteil des BGer 4A\_301/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1 "[Ovale Dose] [3D]"). Dies ist regelmässig nicht der Fall, wenn eine grosse Formenvielfalt auf dem Markt vorhanden ist. In einem solchen Kontext ist es schwierig, eine nicht banale, sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 *in fine* "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D]"; Urteile des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 4.3 "Nemiroff [3D]"; B-3612/2014 vom 14. September 2016 E. 5.5 "[Kapsel] [3D]"), die sich von den üblicherweise verwendeten Formen abhebt und als tauglicher Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen werden kann.

**2.5.2** Bei der Beurteilung, ob die Formmarke vom Gewohnten und Erwarteten abweicht, hat sie sich von den im beanspruchten Segment zu diesem Zeitpunkt "üblichen Formen" zu unterscheiden. Dagegen wird nicht verlangt, dass sich das hinterlegte Zeichen von "trivialen Formen" unterscheiden muss (Urteil des BGer 4A\_301/2019 vom 24. September 2019 E. 3.1 "[Ovale Dose] [3D]").



**2.5.3** Um festzustellen, ob ein dreidimensionales Zeichen im engeren Sinne vom Schutz nach Art. 2 Bst. a MSchG ausgeschlossen ist, müssen zunächst die im Eintragungszeitpunkt gewohnten und erwarteten Formen der Waren ermittelt und damit der Grad der Formenvielfalt in diesem Bereich bestimmt werden. Sodann ist zu prüfen, ob sich das fragliche dreidimensionale Zeichen klar von den hervorgehobenen gewohnten und erwarteten Formen unterscheidet (Urteile des BVGer B-3904/2021 vom 29. August 2023 E. 5.1.6 "[emballage] [3D]"; B-7547/2015 vom 13. November 2017 E. 6.1.5.5 "[bouteille] [3D]"); B-5341/2015 vom 29. September 2017 E. 7.2.3.1 ff. "[instrument d'écriture] Montblanc-Meisterstück [3D]").

### **3.**

**3.1** Nach Ansicht der Vorinstanz würden im relevanten Warenssegment für Inhalatoren verschiedene Systeme bestehen; die Formgebung falle unterschiedlich aus. Im Bereich der Pulverinhalatoren sei eine relativ grosse Formenvielfalt vorhanden. Die Abnehmerkreise würden mit der hinterlegten Form keinen betrieblichen Herkunftshinweis auf die Markeninhaberin wahrnehmen. Entsprechend fehle ihr (der Form) die Unterscheidungskraft, weshalb sie zum Gemeingut gehöre.

**3.2** Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass für Inhalatoren eine übliche Formgebung bestehe. Das hinterlegte Zeichen unterscheide sich davon durch eine besondere Formgebung. Es würden keine Inhalatoren in vergleichbarer Form existieren. Die eiförmige Formgebung des hinterlegten Zeichens sei einzigartig. Unabhängig von einem funktionalen Zweck könnten Gestaltungselemente zum Gesamteindruck einer unterscheidungskräftigen Gestaltung beitragen.

### **4.**

Zunächst sind die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Unter die beanspruchten Waren der Klassen 5 (Préparations pharmaceutiques) und 10 (Instruments et appareils utilisés pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques) fallen sowohl rezeptpflichtige Waren, welche Patientinnen und Patienten erst auf Anraten einer medizinischen Fachperson abgegeben werden, als auch frei erhältliche Waren. So sind die beanspruchten pharmazeutischen Präparate in der Klasse 5 nicht auf rezeptpflichtige Medikamente eingeschränkt und die Warengruppe ist als solche breit erfasst. Entsprechend umfassen die Verkehrskreise sowohl medizinisch fachkundige Abnehmerinnen und Abnehmer als auch das breite Publikum, welches beim Erwerb der betreffenden Waren eine grössere

Aufmerksamkeit an den Tag legt als beim Erwerb von Gütern des täglichen Gebrauches (Urteile des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "Vyquelvo/Fydenvo"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 4 "Vifor/Vitop"; B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 "Visudyne/Vivadine"; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 f. m.w.H. "Ironwood"). Die zur medizinischen Inhalation verwendeten Instrumente und Geräte in der Klasse 10 richten sich an Fachkreise aus dem Gesundheitswesen sowie an gut informierte fachkundige Endabnehmerinnen und -abnehmer (Urteil des BVGer B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 4.2 "Oxycare"). Sie werden ebenfalls mit einer zumindest erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-1776/2023 vom 19. Februar 2024 E. 3 m.w.H. "ID NOW").

## 5.

**5.1** Die Schutzfähigkeit des Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuches zu prüfen (BGE 120 II 307 E. 3a "The Original [3D]"; Urteile des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 4 "Nemiroff [3D]"; B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 E. 5 "[Küchenmaschine] [fig.]").

**5.2** Beim angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine dreidimensionale Marke, die eine Ware bzw. Verpackung aus verschiedenen Blickwinkeln abbildet. Dies wird in der Anmeldung durch sechs Fotografien dargestellt.

Die Abnehmerinnen und Abnehmer erkennen aufgrund des mundgerecht geformten und mit einer Öffnung versehenen Innenelements, dass das beanspruchte Zeichen einen Inhalator wiedergibt. Dieser weist in geschlossenem Zustand eine ovale Grundform auf und besteht aus zwei Bestandteilen, wobei sich der obere Teil wie eine Schutzkappe seitlich aufklappen lässt und Zugang zum inneren Mundstück gibt. An einer der Seiten des Inhalators ist ein Scharnierverschluss angebracht, welcher den oberen und den unteren Bestandteil verbindet. Auf der anderen kurzen Seite ist ein hervorstehendes Bedienungselement angebracht, welches als Druckknopf ausgestaltet ist. Vorderseitig ist auf der unteren Hälfte des Inhalators ein wiederum ovalförmiges (fensterähnliches) Element erkennbar. Aufgrund der Abbildungen könnte es sich dabei um ein auf dem Inhalator angebrachtes grafisches Element handeln. In Zusammenhang mit Inhalationsgeräten ist eine ästhetische Gestaltung jedoch wenig naheliegend; die Verkehrskreise werden vielmehr von einer funktionellen Anzeige (z.B. zum Füllstand) ausgehen.

**5.3** Die Abbildung ist in schwarzweiss und somit ohne Farbanspruch. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist unbeachtlich, ob andere Inhalatoren regelmässig aus zweifarbigen Elementen, nämlich aus einem Hauptstück und einer anders gefärbten Schutzkappe für das Mundstück, bestehen. Eine unübliche Formgebung ist damit nicht geltend gemacht. Entscheidend ist das Zeichen, wie es angemeldet ist. Mit der 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.]/Savi [fig.]"). Da die streitgegenständliche Marke auch für zwei beliebige Farben geschützt wäre, kann die Beschwerdeführerin mit dem Argument, dass andere übliche Inhalatoren häufig in zwei verschiedenen Farben produziert würden, nichts zu ihren Gunsten ableiten.

## **5.4**

**5.4.1** Zu klären ist weiter, welche Formen typisch für Inhalatoren sind. Das Zeichen beansprucht markenrechtlichen Schutz im Zusammenhang mit Waren der Klassen 5 (Préparations pharmaceutiques) und 10 (Instruments et appareils utilisés pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques).

**5.4.2** Inhalatoren sind medizinische Hilfsmittel, die dazu dienen, die Atmung zu erleichtern und Atemwegserkrankungen zu behandeln. Bei der Auswahl von Inhalatoren stehen Nachfragerinnen und Nachfragern verschiedene Inhalationssysteme zur Verfügung. So können die entsprechenden Geräte als Sprühvernebler, Dosieraerosole und Pulverinhalatoren unterschieden werden. Inhalatoren werden insbesondere bei der Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) eingesetzt (vgl. Wikipedia, Eintrag zu: "Inhalator", abrufbar unter <<https://de.wikipedia.org/wiki/Inhalator>>, zuletzt abgerufen am 16.05.2024). Die unterschiedlichen Systeme von Inhalatoren begründen sich aus den verschiedenen Funktionsweisen. Neben persönlichen Präferenzen sind bei der Auswahl eines Systems die krankheitsbedingten, motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen. Nicht jedes Medikament steht in jedem beliebigen Inhalationssystem zur Verfügung (vgl. Deutsche Atemwegsliga e.V., Inhalieren, abrufbar unter <<https://www.atemwegsliga.de/richtig-inhalieren.html>>, zuletzt abgerufen am 16.05.2024).

**5.4.3** Die Beurteilung der Formenvielfalt hat unter Berücksichtigung aller im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbarer und üblicher Formen zu erfolgen (vgl. E. 2.5.3 hiervor). Dementsprechend sind für die Beurteilung der Formenvielfalt in der Klasse 10 nicht nur Pulverinhalatoren (vgl. Vernehmlassung, Beilage 14) heranzuziehen, sondern es sind sämtliche medizinische Inhalatoren (vgl. Vernehmlassung, Beilage 13) relevant. Aufgrund der unterschiedlichen Systeme ist auf eine eher grosse Formenvielfalt im beanspruchten Warenssegment zu schliessen (vgl. auch Videoanleitungen unter Lungenliga Schweiz, Asthma: richtig inhalieren, abrufbar unter <<https://www.lungenliga.ch/krankheiten-therapien/asthma/asthma-richtig-inhalieren>>, zuletzt abgerufen am 16.05.2024).

**5.4.4** Für die in Frage stehenden Waren der Klasse 5 ist festzustellen, dass Abnehmerinnen und Abnehmer von pharmazeutischen Präparaten sich eine grosse Vielfalt an unterschiedlichsten Formen gewohnt sind. So sind Arzneimittel je nach Beschaffenheit namentlich als Tabletten, Kapseln, Pulverbeutel, Salben, Gels oder Flüssigform vorstellbar (Urteil des BVGer B-3650/2009 vom 12. April 2010 E. 5.4 "5 am Tag - 5 par jour - 5 al giorno - 5 a day").

Pharmazeutische Präparate, welche einen Inhalationsapparat benötigen, werden üblicherweise mit einem bestimmten Inhalator eingesetzt. So dürfen "Spiriva"-Kapseln etwa nur im Inhalator "HandiHaler" angewendet werden (Boehringer Interaktiv, Gebrauchsanweisung: "Spiriva® 18 Mikrogramm", abrufbar unter <<https://www.boehringer-interaktiv.de/ia-asset/asset-4132>>, zuletzt abgerufen am 16.05.2024). Typischerweise stammen Arzneimittel und Inhalatoren vom gleichen Hersteller und die Inhalatoren werden zusammen mit dem jeweiligen pharmazeutischen Präparat angeboten sowie erworben (vgl. Abbildungen in der Vernehmlassung, Beilage 14; vgl. auch Replik, Beilage 1, S. 4). Inhalatoren stehen damit in einem engen sachlichen Konnex zu den damit eingenommenen pharmazeutischen Präparaten und stellen für die beanspruchten pharmazeutischen Präparate ein Hilfsmittel zur Einnahme der entsprechenden Arzneimittel dar.

**5.4.5** Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass die Formenvielfalt für Waren der Klassen 5 und 10 Inhalationsgeräte bzw. Inhalatoren umfasst. Die Abnehmerinnen und Abnehmer dürften in der Abbildung für Waren der Klassen 5 und 10 nichts anderes als einen Inhalator erblicken (vgl. E. 5.2

hiervor) und erkennen, um welches Inhalationssystem (vgl. E. 5.4.2 hier-  
vor) es sich bei der Abbildung handelt.

## 5.5

**5.5.1** Weiter ist zu untersuchen, ob sich die angemeldete Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise deutlich von den gewohnten und erwarteten Formen unterscheidet.

**5.5.2** Wenn eine grosse Formenvielfalt besteht, ist umso mehr ausschlaggebend, dass sich die beanspruchte Form von den anderen – gewohnten und erwarteten – Gestaltungen deutlich abhebt, um als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu taugen (vgl. E. 2.5.1 hier-  
vor). Zu berücksichtigen ist somit, ob die Besonderheiten der hier hinterlegten Form, nämlich im Wesentlichen die eiförmige Formgebung und der herausstehende Druckknopf, ausreichend vom bekannten Formenschatz abweichen.

**5.5.3** Die Beschwerdeführerin bringt zunächst vor, die besondere Formgebung des Zeichens zeige sich auch darin, dass das Design des Inhalators ausgezeichnet worden sei. Design- und Markenschutz sind indes voneinander abzugrenzen und verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen. Die unterschiedliche Beurteilung der Schutzvoraussetzungen entsprechend der jeweiligen Funktion der immateriellen Rechte schliesst aus, dass jede als Design geschützte Gestaltung auch als Marke eingetragen werden kann (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.6 *in fine* "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.1 f. und 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D]"). Die Tatsache, dass das angemeldete Zeichen für Designpreise nominiert und mit solchen ausgezeichnet wurde, spricht daher nicht für die markenrechtliche Unterscheidungskraft. Denn damit hebt sich das Zeichen noch nicht vom üblichen Formenschatz in den beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbe-  
reichen ab. Damit ein designerischer Erfolg bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft Berücksichtigung finden kann, müssen die sie als Design charakterisierenden Merkmale vielmehr darüber hinaus auch Wirkung als Herkunftshinweis im markenrechtlichen Sinn entfalten (Urteil des BVGer B-6313/2009 vom 15. Oktober 2010 E. 4.2 "[Wellenverpackung] [3D]").

**5.5.4** Losgelöst von einem möglichen Designcharakter, bleibt massgebend, dass die Form der Ware im beanspruchten Warenssegment sich nicht nur durch die besondere Gestaltung in ihrer Originalität von anderen Waren abhebt, sondern auch als Hinweis auf eine bestimmte Unternehmung

wahrgenommen wird. Indem eine Formenvielfalt besteht, muss sich die Formgebung des vorliegenden Zeichens so sehr von anderen Gestaltungen abheben, dass sie von den Abnehmerinnen und Abnehmern als Hinweis auf ein Unternehmen haften bleibt (BGE 134 III 547 E. 2.3.3 und 2.3.5 "Freischwinger Panton [3D]").

**5.5.5** Sofern die Form, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, ein "Ei" wiedergibt, ist festzuhalten, dass die Eiform für sich nicht als triviale geometrische Form gilt, sondern eine eigenständige Form darstellt (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 18. Februar 2004 E. 4 "Eiform [3D]", in: sic! 2004 S. 674 ff.; vgl. auch Urteil des BVGer B-227/2018 vom 8. Mai 2019 E. 4 "[Ovale Dose] [3D]"). Für die beanspruchten Waren ist die Eiform an sich nicht unmittelbar sinngemäss beschreibend. Im geschlossenen Zustand bildet die beanspruchte Form durch ihre abgerundete ovale Form die äussere Erscheinung eines Eies zumindest nach. Aufgrund der seitlich abgeflachten und nicht gebauchten Form ist jedoch fraglich, ob in der Darstellung noch eine Eiform erkannt wird. Aber selbst davon ausgehend, dass es sich bei der Gestaltung um eine eigenständige Eiform oder zumindest um eine eiähnliche Form handelt, stellt diese entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine unterscheidungskräftige Darstellung für einen Inhalator dar. Entscheidend ist das Zeichen in seinem Gesamtbild. Selbst wenn der vorliegenden Form eine gewisse gestalterische Qualität nicht abgesprochen werden kann, weicht diese nicht auffällig genug vom gewohnten und erwarteten Formenschatz ab. Dieser umfasst auch ovalförmige Inhalatoren. Eine für den griffigen Handgebrauch ovalförmige oder zumindest ergonomisch abgerundete Grundform mit einer seitlich aufklappbaren, oberen Schutzkappe mit einem darunterliegenden Mundstück fällt unter den typischerweise erwarteten Formenschatz von Inhalatoren (vgl. Replik, S. 4, Beilagen 1 und 2). Die zu beurteilende Gestaltung wird nicht als derart ungewöhnlich wahrgenommen, um als Herkunftshinweis auf die Markeninhaberin zu taugen.

**5.5.6** Für den Druckknopf gilt, dass dieser dazu dient, bei Betätigung die Kapsel zu durchstechen, so dass der Wirkstoff inhaliert werden kann. Auch wenn die Abnehmerinnen und Abnehmer diesen Mechanismus nicht auf Anhieb erkennen sollten, wird ihnen dennoch klar sein, dass der Knopf eine Funktion erfüllt. Insofern dient der Druckknopf für die Abnehmerinnen und Abnehmer erkennbar einem funktionellen Zweck. Er stellt keine aussergewöhnliche Eigenheit dar, der über das für die Funktion des Produktes Erwartete hinausgeht (vgl. E. 2.4.3 hiervor). Auch davon abgesehen wird mit

diesem Element kein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen und dieses stellt kein unterscheidungskräftiges Merkmal dar, welches im Gedächtnis der Abnehmerinnen und Abnehmer haften bleibt.

**5.5.7** Die ovale Formgebung und der herausstehende Druckknopf unterscheiden sich nicht auffällig von dem, was für die Gestaltung der beanspruchten Waren handelsüblich ist. Die beanspruchte Form weist für Inhalationsgeräte der Klasse 10 keine auffälligen Eigenheiten auf. Zudem werden diese auf nicht besonders originelle Weise kombiniert. Sowohl die einzelnen Formelemente als auch deren Kombination weicht nicht vom Gewohnten oder Erwarteten ab. Es bestehen in der Gestaltung keine besonderen Details oder Elemente, welche das Zeichen als Ganzes erheblich von dem abweichen lassen, was eine übliche Formgebung von Inhalatoren ist. Wenn überhaupt werden die Abnehmerinnen und Abnehmer lediglich eine besondere Gestaltung eines Inhalators und keinen Herkunftshinweis erkennen (vgl. E. 2.3.1 hiervor). Das Argument der Beschwerdeführerin greift daher zu kurz, wenn sie behauptet, dass eine originelle Form vorliege. Damit ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, müssen die relevanten Abnehmerinnen und Abnehmer die Produkte nach ihrer Herkunft und nicht anhand einer gefälligen Gestaltung unterscheiden können (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "[Wellenverpackung] [3D]"). Sofern in der Gestaltung der hier beanspruchten Form eine Besonderheit erblickt werden kann, so ist diese teilweise aufgrund der Funktion des Produktes zu erwarten oder nicht derart prägnant, dass diese vom Publikum als Kennzeichen für Produkte eines bestimmten Unternehmens erkannt und diesem zugerechnet werden kann. Die Form gehört für die beanspruchten Inhalatoren der Klasse 10 zum gewohnten und erwarteten Formenschatz und ist diesbezüglich als Gemeingut nicht originär unterscheidungskräftig.

**5.5.8** Für die Waren der Klasse 5 wird der Inhalator als Hilfsmittel zur Verabreichung der pharmazeutischen Präparate verwendet (vgl. E. 5.4.4 hiervor). Die für die Klasse 10 dem Gemeingut zugehörige Form ist deshalb auch in dieser Beziehung nicht unterscheidungskräftig. Da ein Gemeingutcharakter für Inhalatoren festgestellt worden ist, erstreckt sich diese Feststellung zugleich auf den gesamten Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate (vgl. E. 2.4.2 hiervor).

**5.6** Sodann weist die beanspruchte Form auch kein zusätzliches zweidimensionales Element auf, womit ein Bezug zur betrieblichen Herkunft geschaffen und die Form deshalb unterscheidungskräftig würde. Dies schliesst somit eine Eintragung unter diesem Gesichtspunkt aus (vgl. dazu

Urteil des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 5.2 ff. "Nemiroff [3D]"). Eine allfällige Verkehrsdurchsetzung der Marke ist schliesslich weder behauptet noch dargelegt, weshalb sich Ausführungen hierzu erübrigen.

**5.7** Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass das beanspruchte Zeichen sich nicht derart auffällig von den im beanspruchten Segment gewohnten und erwarteten Formen unterscheidet. Die Abnehmerinnen und Abnehmer erkennen mangels auffälliger Eigenheiten in der Form keinen Herkunftshinweis, sondern eine Ausgestaltung unter vielen. Die ästhetischen und funktionellen Merkmale reichen nicht aus, um dem Zeichen in seiner Gesamtheit eine Wirkung auf die betriebliche Herkunft zu verleihen und sich im Gedächtnis der Abnehmerinnen und Abnehmer zu verankern. Damit fehlt es dem Zeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft und die hinterlegte Form gehört zum Gemeingut. Aufgrund des Gemeingutcharakters ist das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG).

## **6.**

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz die Eintragung des strittigen Zeichens in Bezug auf Waren der Klassen 5 und 10 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.

## **7.**

**7.1** Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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 an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich 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 dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.



**7.2** Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 VGKE) noch der Vorinstanz als Bundesbehörde (Art. 7 Abs. 3 VGKE) zuzusprechen.

(Dispositiv nächste Seite)

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

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

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Chiara Piras

Selim Haktanir

**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: 30. Mai 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 718314; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)