



Urteil vom 6. April 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Nemiroff Intellectual Property Establishment,
Städtle 31, LI-9490 Vaduz,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

CH-Markengesuch Nr. 72367/2018 Nemiroff (3D).

Sachverhalt:**A.**

Am 24. April 2018 ersuchte die Beschwerdeführerin mit elektronisch eingereichtem Markeneintragungsgesuch Nr. 72367/2018 das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung einer dreidimensionalen Marke für Waren der Klasse 33 (Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere). Die Marke hat folgendes Aussehen:

**B.**

Die Vorinstanz bestätigte gleichentags den Eingang des Markeneintragungsgesuchs und forderte die Beschwerdeführerin auf, die wiedergegebene Markenabbildung zu prüfen und wenn nötig eine qualitativ gute Abbildung nachzureichen.

Mit Schreiben vom 26. September 2018 erklärte die Vorinstanz, das Zeichen sei dem Gemeingut zugehörig und somit nicht ins schweizerische Markenregister eintragbar. Die auf drei Seiten angebrachte Aufschrift "Nemiroff" vermöge den Gesamteindruck nicht zu beeinflussen, da die Schriftzüge klein gehalten und aufgrund der grafischen Gestaltung (sehr hell wiedergegeben; ähnliche Farbe wie die Flasche selber) nicht ohne weiteres erkennbar seien.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Eingabe vom 13. November 2018, das Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren einzutragen. Entgegen

der Ansicht der Vorinstanz beeinflussten die Schriftzüge den Gesamteindruck der Marke. Insbesondere der vertikale Schriftzug "Nemiroff" sei ausgesprochen lang. Zudem seien die Schriftzüge sowie die runden grafischen Elemente aufgrund der Reliefprägung visuell sofort erkennbar.

Am 7. Februar 2020 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie halte an ihrer Auffassung fest. Die Schriftzüge "Nemiroff" seien wie die funktionalen Rillen und das runde grafische Element nicht auf den ersten Blick erkennbar. Denn Reliefprägungen wie die vorliegende hätten den Nachteil, dass sie (meist) in gleicher Farbe wie die Hintergrundfläche gehalten seien. Zudem seien die Wortelemente im Verhältnis zur Form insgesamt zu klein.

Mit E-Mail vom 12. März 2020 bat die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Zustellung einer beschwerdefähigen Verfügung, sofern die Vorinstanz an der Zurückweisung festhalten sollte.

C.

Mit Verfügung vom 28. Juli 2021 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für alle beanspruchten Waren zurück. Zur Begründung erklärte sie, die hinterlegte Form weiche nur ungenügend von den üblichen Warenformen im relevanten Warenssegment ab, während die Reliefprägungen – einschliesslich der abstehenden und nicht vollständig lesbaren Schriftzüge – im Gesamteindruck nicht zur Unterscheidungskraft des Zeichens führten. Das Zeichen gehöre somit zum Gemeingut, weshalb es vom Markenschutz zurückzuweisen sei.

D.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. September 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die vorinstanzliche Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die von ihr hinterlegte Marke für sämtliche Waren im schweizerischen Markenregister einzutragen. Zur Begründung führt sie zusammenfassend aus, die Wortelemente und das Siegel auf der vorliegenden Marke seien klar erkenn- bzw. lesbar, namentlich wenn in der Online-Datenbank unter www.swissreg.ch die Abbildung der hinterlegten Marke vergrössert und der tatsächliche Gebrauch berücksichtigt würden. Aufgrund der Anzahl, Grösse, Verteilung und Unterscheidungskraft des Schriftzuges "Nemiroff" und des runden graphischen Siegel-Elementes werde der Gesamteindruck der Marke genügend geprägt, um ihr insgesamt Unterscheidungskraft zu

verleihen. Die Anforderungen müssten verringert sein, da die unterscheidungskräftigen Elemente nicht auf der dreidimensionalen Form angebracht seien, sondern Teile der Form selber darstellten, und es sich auch sonst nicht um eine völlig banale Flasche handle.

E.

Mit Vernehmlassung vom 15. Oktober 2021 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung vom 28. Juli 2021. Ergänzend hält sie fest, entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin seien weder Vergrösserungen der Abbildung, auf welchen schwer erkennbare Elemente sichtbar gemacht werden könnten, noch die Grösse des tatsächlichen Gebrauchs zu berücksichtigen. Die Angaben im Registerauszug "Hinterlegungsbestätigung" und die darin enthaltene Wiedergabe des Zeichens bildeten die einzige Grundlage zur Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens.

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 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen Zeichen, 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 139 III 176 E. 2 "You"; 131 III 126 E. 4.1 "Smarties [3D]").

Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-2294/2018 vom 21. März 2019 E. 2.2 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]"; B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"). Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber geht, vorbehaltlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte mit jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen (vgl. Urteile des BVGer B-2294/2018 E. 2.2 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]"; B-1920/2014 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"). Stattdessen ist zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (vgl. Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 328 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Waregebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenüglich auch selber zu entsprechen.

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

Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (vgl. BGE 133 III 342 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 514 f. E. 4.1 "Lego"). Dabei sind die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (vgl. BGE 133 III 342 E. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter"; Urteile des BVGer B-2294/2018 E. 2.3 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 E. 2.3 "1800 Cristalino [fig.]"; B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"). Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (vgl. BGE 120 II 307 E. 3b f. "The Original [3D]"). Dies gilt sowohl für dreidimensionale Marken an und für sich, als auch für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (vgl. BVGE 2007/35 E. 2 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]"; B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigaretenschachtel [3D]").

Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen zweidimensionalen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]", Urteil des BVGer B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]"). 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 ff. "Goldrentier [3D]"; B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]") bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (vgl. Urteile des BVGer B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]"; B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]").

3.

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"; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson").

Die beanspruchten Waren der Klasse 33 (Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere) richten sich an mindestens 16 Jahre alte Endabnehmer (vgl. Art. 14 Abs. 1 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014 [LMG; SR 817.0]) sowie an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen Gründen erwerben, namentlich Zwischenhändler und Fachpersonen des Spirituosen- und Getränkehandels bzw. der Gastronomie (vgl. Urteile des BVGer B-2294/2018 E. 4 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 E. 3 "1800 Cristalino [fig.]"; B-362/2016 vom 13. September 2017 E. 4 "Doña Esperanza/Alejandro Fernandez, Esperanza").

4.

Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (vgl. BGE 120 II 307 E. 3a "The Original [3D]"; Urteile des BVGer B-2294/2018 E. 5 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 E. 4 "1800 Cristalino [fig.]").

4.1 Die hinterlegte Marke ist im Gesuch durch zwei fotografische Abbildungen einer quaderförmigen Glasflasche mit abgerundeten Kanten wiedergegeben. Zwei dickere, gerippte Wülste befinden sich im unteren Drittel des Flaschenbauches, ein dünnerer Wulst ist kurz vor dem Übergang zum Flaschenhals und ein weiterer Wulst auf dem Flaschenhals zu sehen. Im unteren Drittel der vorderen Fläche der Flasche ist zudem ein waagrechter, reliefartig geprägter Schriftzug zu erkennen. Soweit die zweite Abbildung die um 180 Grad gedrehte Flasche zeigt, was nicht zweifelsfrei feststellbar ist, ist dieser waagrechte Schriftzug ein weiteres Mal auf der hinteren Seite der Form zu finden. Zudem ist ein vertikal ausgerichteter Schriftzug, der ebenso reliefartig geprägt ist, im mittleren Drittel der linken seitlichen Fläche sichtbar. Im mittleren Drittel der vorderen Fläche befindet sich des Weiteren eine mittig angeordnete gerippte, rechteckige Fläche, rechts darunter ist ein kreisrundes, siegelähnliches Element angeordnet. Der mittlere Drittel der rechten seitlichen Fläche ist schliesslich vollständig gerippt.

4.2 Nach Ansicht der Vorinstanz weicht die hinterlegte Form nur ungenügend von den üblichen Warenformen im relevanten Warenssegment ab. Die Reliefprägungen – einschliesslich der abstehenden und nicht vollständig

lesbaren Schriftzüge – führten im Gesamteindruck nicht zur Unterscheidungskraft des Zeichens.

Die Beschwerdeführerin räumt ein, die vorliegende Flasche wäre ohne das Wortelement und die siegelähnliche Fläche nicht unterscheidungskräftig und somit nicht schutzfähig. Die Kombination der verschiedenen dreidimensionalen Elemente verleihe der Flasche indessen einen besonderen, nicht als banal zu beurteilenden Gesamteindruck.

4.3 Die Formenvielfalt im Warenssegment der beanspruchten alkoholischen Getränke ist gross (vgl. Urteile des BVGer B-6201/2017 E. 4.4 "1800 Cristalino [fig.>"; B-2676/2008 E. 4 "Flasche [3D]"; Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Unter diesen Umständen ist es schwieriger, eine unterscheidungskräftige Form zu schaffen (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "Wellenverpackung"; 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II").

Wie die Vorinstanz anhand zahlreicher Beispiele aufgezeigt hat, kommen im Bereich der alkoholischen Getränke Flaschenformen mit länglichem kubenartigem Flaschenkörper, kombiniert mit abgerundeten Kanten und einem schlanken Flaschenhals, häufig vor (vgl. Beilage 3 der angefochtenen Verfügung). Flaschen mit reliefartiger Oberflächenstruktur und Flaschen mit reliefartig geprägten Schriftzügen sind auf dem schweizerischen Markt für Alkoholika ebenfalls oft anzutreffen (vgl. Beilagen 4 und 5 der angefochtenen Verfügung; Urteil des BVGer B-2676/2008 E. 7.1 "Flasche [3D]", mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.2 "Zitronensaftflasche"). Unter den Beispielen von Flaschenformen, welche die Vorinstanz zusammengestellt hat, sind zudem einige Flaschen mit Siegel respektive siegelähnlichen Elementen zu finden (vgl. Beilagen 2-5 der angefochtenen Verfügung). Auch die Kombination der einzelnen Formelemente weicht nicht vom Erwarteten und Gewohnten ab, zumal die Elemente nicht in überraschender Art und Weise zusammengestellt sind (vgl. etwa Entscheid der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-AA 18/05 vom 24. April 2006 "Berentzen-Flasche [3D]", in: sic! 2006 S. 671).

Die Rillen und Wülste sind zudem nicht unterscheidungskräftig, weil sie einerseits – wie das Siegel – ästhetischen Charakter haben, und andererseits zu einer besseren Griffestigkeit führen und insofern funktionaler Natur sind (vgl. Urteil des BVGer B-2676/2008 E. 7.2 "Flasche [3D]").

4.4 Fraglich ist indessen, ob die vertikalen und waagrechten Schriftzüge den Gesamteindruck der hinterlegten Marke derart beeinflussen, dass sie ihr zur Unterscheidungskraft verhelfen können.

4.4.1 Auf den Abbildungen der Hinterlegung, die in der Swissreg-Datenbank aufrufbar sind, ist erkennbar, dass die beiden (respektive drei, vgl. E. 4.1) Schriftzüge aus dem Wort "Nemiroff" bestehen. Auf den Abbildungen der Hinterlegungsbestätigung (vgl. Vernehmlassungsbeilage 1), welche die Vorinstanz beigezogen hat, ist dies weniger deutlich erkennbar. Doch ist der seitliche Schriftzug insbesondere aufgrund der Grösse und der sich aus der Reliefprägung ergebenden Schattierung nicht nur sichtbar, sondern auch lesbar. Der vordere, im unteren Teil der Flasche angebrachte Schriftzug ist zwar kleiner, aber ebenfalls lesbar, wobei die beiden Schlussbuchstaben "FF" auf der ersten fotografischen Abbildung und die Anfangsbuchstaben "NE" auf der zweiten fotografischen Abbildung schwächer erkennbar sind.

4.4.2 Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe ihre Marke nur anhand des Ausdrucks der Hinterlegungsbestätigung beurteilt, was nicht gerechtfertigt sei. Denn in der Online-Datenbank unter www.swissreg.ch könnten die Abbildungen vergrössert werden. Diese Option habe offensichtlich die Funktion, dass schwer erkennbare Elemente genauer betrachtet werden könnten. Es sei nicht einzusehen, weshalb die Vorinstanz eine solche Funktion anbiete, wenn schwer erkennbare Elemente bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft gar nicht berücksichtigt werden dürften. Das Worтеlement "Nemiroff" sei problemlos lesbar. Soweit dennoch eine Grössenbeschränkung nötig sei, wäre anstelle einer willkürlichen Grösse, wie es die bisherige Regelung von 8 × 8 cm darstelle, auf die Grösse des tatsächlichen Gebrauchs abzustellen. So werde die Marke nämlich von den betroffenen Abnehmern wahrgenommen. Zudem seien die Elemente aufgrund der Reliefprägung nicht nur visuell erkennbar, sondern auch fühlbar bzw. könnten ertastet werden. Die Worтеlemente seien schliesslich genügend gross, um den Gesamteindruck der Flasche wesentlich zu beeinflussen.

4.4.3 Die Vorinstanz erklärt in ihrer Vernehmlassung, die unter www.swissreg.ch zur Verfügung gestellte Datenbank sei nicht mit dem Markenregister gleichzusetzen; sie sei lediglich das Publikationsorgan des IGE. Dies gelte auch in Bezug auf die in den Registerauszügen wiedergegebenen Abbildungen. Die Angaben im Registerauszug "Hinterlegungsbestätigung", der dem Hinterleger mit der Hinterlegungsbescheinigung zugestellt werde, und

die darin enthaltene Wiedergabe des Zeichens seien die einzige Grundlage zur Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin seien weder Vergrösserungen der Abbildung, auf welchen schwer erkennbare Elemente sichtbar gemacht werden könnten, noch die Grösse des tatsächlichen Gebrauchs zu berücksichtigen.

4.4.4 Das Markenschutzgesetz regelt nicht, wie die in Art. 28 Abs. 2 Bst. b MSchG geforderte Wiedergabe der Marke zu erfolgen hat. Diesbezügliche Vorgaben finden sich einzig in der Markenschutzverordnung, die in Art. 10 Abs. 1 bestimmt, dass die Marke mittels grafischen oder anderen von der Vorinstanz zugelassenen Mitteln darstellbar sein muss (vgl. Urteil des BVGer B-4818/2010 vom 23. Mai 2011 E. 6.2 "Duft von gebrannten Mandeln"). Bezüglich der Grösse der Darstellung eines Zeichens im Markenregister enthalten Gesetz oder Verordnung jedoch keine Regelung. Im Sinne einer Ordnungsvorschrift schreibt die Vorinstanz in ihren Richtlinien ein Format von maximal 8 × 8 cm vor (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen, Teil 2, Ziff. 3.2 [Stand: 1.3.2022]; Urteil des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 2.6.2 "Etavis/Estavis [fig.]"; LARA DORIGO in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [nachfolgend: SHK-MschG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 28 Rz. 42). Die Grösse von 8 × 8 cm ist auch für die internationale Registrierung vorgeschrieben (vgl. "Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Protocol", Rz. 246 [Stand 2021], abrufbar unter: www.wipo.int).

4.4.5 Als Grundlage für die von der Vorinstanz veröffentlichten Abbildungen dient der mit einem farbecht kalibrierten Drucker erstellte Ausdruck der elektronischen Wiedergabe der Marke im Registerauszug "Hinterlegungsbestätigung". Die Abbildung darf nach den Richtlinien der Vorinstanz das Format von maximal 8 × 8 cm nicht überschreiten, auch wenn es sich um eine Mehrfachabbildung handelt (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen, Teil 2, Ziff. 3.2).

4.4.6 Zwar wird das Markenregister genauso wie die auf www.swissreg.ch abrufbare Markendatenbank elektronisch geführt (Art. 40 Abs. 3 MSchG; STEFAN FRAEFEL, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017 [BSK-MSchG], Art. 40, Rz. 8; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] III/1, 2. Aufl. Basel 2009, Rz. 1216). Markenregister und Swissreg sind aber nicht identisch. Ersteres ist ein öffentliches Register im Sinne von Art. 9

ZGB, letzteres ein Publikationsorgan respektive eine öffentliche Dienstleistung der Vorinstanz (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1217; FRAEFEL, BSK-MSchG, Art. 40 Rz. 10; GREGOR WILD, in: SHK-MSchG, Art. 38, Rz. 9). Das Markenregister ist ein vom Bundesrecht eingerichtetes öffentliches Register, das durch die Vorinstanz geführt wird (Art. 37 MSchG; Urteil des BVGer B-6003/2012 vom 18. Februar 2014 E. 1.4.6 "Yacht Club St. Moritz"; JÜRGEN P. MÜLLER, Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007 S. 26). Als öffentliches Register dient es der Publizität und damit der Rechtssicherheit (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1211; FRAEFEL, BSK-MSchG, Art. 37 Rz. 2). Massgebend sind demnach die Registereintragungen, allenfalls und ergänzend die beim IGE hinterlegten Originalabbildungen (vgl. WILD, in: SHK-MSchG, Art. 38, Rz. 11). Die Vorinstanz hat daher zu Recht auf die Abbildungen aus dem Registerauszug "Hinterlegungsbestätigung" und nicht auf die in der Swisreg-Datenbank abrufbaren Abbildungen mit Vergrösserungsmöglichkeit (Grafik mit höherer Auflösung) abgestellt.

Der Registereintrag ist für den Erwerb des Markenrechts konstitutiv (Art. 5 MSchG; Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 1.4.6 "Yacht Club St. Moritz"; MARBACH, a.a.O., Rz. 1203, 1228 ff.; FRAEFEL, BSK-MSchG, Art. 37 Rz. 4, je mit Hinweis auf den Ausnahmefall der notorisch bekannten Marke; MÜLLER, a.a.O., S. 28) und verleiht dem Markeninhaber Ausschliesslichkeitsrechte, die er gegenüber Dritten, namentlich Konkurrenten, durchsetzen kann (Art. 13 MSchG; Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 1.4.6 "Yacht Club St. Moritz"; MARBACH, a.a.O., Rz. 1204). Folglich führt die Markenregistrierung mittelbar auch zu einem Eingriff in die Rechtsstellung jener Dritter; sie werden durch die Schutzwirkungen des Markenrechts in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt (vgl. Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 1.4.6 "Yacht Club St. Moritz"). Die Verkehrsteilnehmenden erfahren durch die Publikation, was durch das Exklusivrecht der Marke erfasst und dem allgemeinen Gebrauch entzogen ist.

4.4.7 Die vom Markenregister angestrebte Rechtssicherheit setzt voraus, dass die Marken im Register grundsätzlich in der Grösse wiedergegeben werden – respektive werden können und geschützt sind –, die der üblichen und gewohnten Verwendung von Marken für entsprechende Waren und Dienstleistungen im Verkehr entspricht. Details, die in natura übersehen werden, sollen nicht zum Schutz als Marke führen, während Marken, die aufgrund ihrer prägenden Elemente am Markt unterscheidungskräftig wirken, nicht ihrer Wiedergabe wegen vom Schutz ausgeschlossen sein sollen. Die angemessene Grösse der Marke im Register hängt, soweit keine notwendigen technischen Gründe der Darstellbarkeit oder Registerführung

(Übereinstimmung mit dem Internationalen Register) entgegenstehen, darum vom üblichen Gebrauch am entsprechenden Markt ab (vgl. Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007, E. 8 "Converse All Star (fig.)/Army tex [fig.]"). Der Rechtssicherheit wäre es hingegen abträglich und, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, nicht zulässig, auf die Grösse des tatsächlichen Gebrauchs der einzelnen Marke abzustellen (vgl. Urteile des BVGer B-1398/2011 E. 2.6.3 "Etavis/Estavis [fig.>"; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]").

4.4.8 Die Begrenzung auf ein maximales Format der Marken stammt ursprünglich von der Publikation der Marken im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), die inzwischen aufgegeben wurde. So hatte bereits die Vollziehungsverordnung vom 24. April 1929 zum Bundesgesetz vom 26. September 1890 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen von den Markenhinterlegern einen "Druckstock" zwecks Veröffentlichung der Marke im SHAB gefordert, dessen Bildfläche so gross sein sollte, "dass sie die Marke in allen Teilen deutlich wiedergibt; ihre Seitenlängen dürfen 120/100 mm nicht überschreiten" (vgl. Art. 6 Abs. 1 Ziff. 4 i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Ziff. 5 der Vollziehungsverordnung vom 24. April 1929). Später wurde das maximale Format auf 8 × 8 cm reduziert (vgl. etwa die "Richtlinien für die Markenprüfung" der Vorinstanz, Ziff. 2.3.2.2 [Stand: 2002], abrufbar auf: www.ige.ch). Das SHAB erschien bis Ende Dezember 2017 in einer Printversion (vgl. <https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/rest-peace-shab>). Da Marken seit Juli 2008 nicht mehr im SHAB publiziert werden (vgl. www.ige.ch [Begriffserklärungen / Publikation]), ist der Grund für die druckbedingte Begrenzung heute weggefallen (vgl. auch JOACHIM NOVAK, Die Darstellung von besonderen Markenformen, in: Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI], Band Nr. 82, 2007, S. 3 ff., S. 13).

Auch vor der Abschaffung der SHAB-Publikation war es möglich, dreidimensionale Marken durch mehrere Abbildungen wiederzugeben (vgl. etwa die Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2005, abrufbar unter: www.ige.ch). Diese Möglichkeit der Mehrfachabbildung hätte es der Beschwerdeführerin damals wie zum vorliegenden Hinterlegungszeitpunkt erlaubt, einen Ausschnitt davon vergrössert zu zeigen.

4.4.9 Die Richtlinien in Markensachen sind eine Verwaltungsverordnung ohne materielle Gesetzeskraft, die nur berücksichtigt wird, wenn sie eine

dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulässt (vgl. Urteile des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 5.2 "DM/dm [fig.>"; B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 10.4 "La prairie Switzerland [3D]"; B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.1.1 "Nivea [3D]"). Ob die aktuelle Praxis der Vorinstanz, nur Markengesuche mit Abbildungen im Format 8 × 8 cm zuzulassen und zu prüfen, eine dem vorliegenden Fall gerecht werdende Auslegung zulässt, kann vorliegend aber offengelassen werden, da sich erweist, dass die Wiedergabe der strittigen Marke aus anderen Gründen ausreicht.

5.

5.1 Im vorliegenden Fall geht es um eine Schweizer Markenmeldung, weshalb bei der Beurteilung des Zeichens, anders als im zitierten "Berentzen"-Entscheid, nicht auf eine ausländische Basiseintragung, die allenfalls deutlichere Abbildungen aufweist, zurückgegriffen werden kann (vgl. Urteil der RKGE MA-AA 18/05 vom 24. April 2006 E. 7 f. "Berentzen-Flasche [3D]"). In der ausländischen Markenabbildung war auf der Vorder- und Rückseite der Flasche je ein Wappen und auf der Seite ein mit "B" beginnender Schriftzug ersichtlich, was der an sich banalen Flaschenform als Ganzer die erforderliche Kennzeichnungskraft zu verleihen vermochte (vgl. Urteil der RKGE MA-AA 18/05 vom 24. April 2006 E. 8 "Berentzen-Flasche [3D]").

5.2 Auch das Bundesverwaltungsgericht hat sich schon verschiedentlich mit Schriftzügen auf Flaschenformen befasst. In einem neueren Urteil zur Schutzausdehnung einer internationalen Registrierung befasste es sich zunächst mit der Frage, ob auf die Abbildung in der Gazette, die Abbildung der ausländischen Basiseintragung oder auf den Blattauszug der Notifikation der OMPI abzustellen sei. Letztlich konnte es die Frage offenlassen, da auf allen Abbildungen die Begriffe "Alexandra" und "Laurent-Perrier" klar und deutlich lesbar waren. Entscheidend für die Unterscheidungskraft war der Umstand, dass sich sowohl der Vorname "Alexandra" als auch der Begriff "Laurent-Perrier" aufgrund ihrer Gestaltung und Grösse deutlich von der dunklen Flasche sowie den weiteren Wortelementen in der Etiket abheben (vgl. Urteil des BVGer B-2294/2018 E. 5.5.2 f. "Alexandra Laurent-Perrier [3D]").

Auch in einem weiteren Urteil zu einer Schweizer Markenregistrierung war der strittige Schriftzug klar und sehr deutlich zu lesen. Insgesamt erachtete das Bundesverwaltungsgericht die Ziffer "1800" aufgrund ihrer Gestaltung

und Platzierung in Kombination mit dem Begriff "CRISTALINO" im Gesamteindruck als prägend (vgl. Urteil des BVGer B-6201/2017 E. 4.5.5 "1800 Cristalino [fig.]").

In einem früheren Urteil zu einer internationalen Registrierung vermochte ein erkennbarer, aber nicht lesbarer Schriftzug aufgrund seiner geringen Grösse dagegen nicht zur Unterscheidungskraft beizutragen (vgl. Urteil des BVGer B-2676/2008 E. 7.1 "Flasche [3D]").

5.3 Das Worтеlement "Nemiroff" ist auf den hier massgebenden Abbildungen sowohl in der vertikalen als auch in der waagrechten Ausführung lesbar, wenn auch weniger deutlich als in der auf www.swissreg.ch abrufbaren Version (vgl. E. 4.4.1). Es hat keine lexikalische Bedeutung und stellt somit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einen unterscheidungskräftigen Phantasiebegriff dar. Der vertikal angeordnete Schriftzug "Nemiroff" nimmt etwa ein Drittel der gesamten Flaschenhöhe und etwa ein Drittel der seitlichen Flaschenbreite ein; er ist genügend gross, um den Gesamteindruck zu prägen. Aufgrund der reliefprägungsbedingten Schattierung ist er zudem gut lesbar. Der waagrecht angeordnete Schriftzug "Nemiroff" ist kleiner und sticht weniger deutlich hervor. Aufgrund der Nähe zum vertikalen Worтеlement ist jedoch sofort erkennbar, dass es sich um dasselbe Worтеlement handelt.

5.4 Zu berücksichtigen ist weiter, dass das Worтеlement auf zwei (respektive eventuell drei, vgl. E. 4.1) Seiten der Flasche angebracht ist und als Relief aus der Flaschenform hervortritt. Insofern bildet es mit den Rillen, Wülsten und dem Siegel ein vielfältiges Relief-Konglomerat. Während die letztgenannten Reliefformen die Form nicht entscheidend zu prägen vermögen (vgl. E. 4.3), bereichert der mehrfach vorkommende Schriftzug "Nemiroff" die Flaschenform mit einem kennzeichnungskräftigen Relief-Element.

Insgesamt verleiht der Schriftzug der hinterlegten Marke, die im Gesamteindruck von verschiedenartigen Reliefs geprägt ist, die für die Schutzfähigkeit nötige Unterscheidungskraft.

5.5 Da die Eintragungsfähigkeit der Marke damit erstellt ist, erübrigt sich eine Auseinandersetzung damit, ob frühere Markeneintragungen Indizien dafür liefern könnten, dass die unterscheidungskräftigen Elemente im vorliegenden Fall genügend lesbar und gross seien, um der Marke insgesamt Schutzfähigkeit zu verleihen.

Die Beschwerde ist gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfügung vom 28. Juli 2021 aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke "Nemiroff" (3D) des Markeneintragungsgesuchs Nr. 72367/2018 für alle beanspruchten Waren der Klasse 33 Schutz zu gewähren.

6.

6.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

6.2 Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, IGEG, SR 172.010.31). Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die 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 abschliessende Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'200.– als angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die vorinstanzliche Verfügung vom 28. Juli 2021 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die Marke Nr. 72367/2018 "Nemiroff" (3D) für alle beanspruchten Waren der Klasse 33 (Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere) im Schweizer Markenregister einzutragen.

2.

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

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'200.– 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.

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 Rechtsschrift 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: 8. April 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 72367/2018; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)