

## Richtlinien in Markensachen

für folgende Verfahren:

- Markeneintragung
- Registerführung
- Internationale Markenregistrierung
- Materielle Markenprüfung
- Widerspruch



# Inhalt

---

Inhalt	1
Abkürzungsverzeichnis	12
<b>Teil 1 – Eintragungsverfahren</b>	<b>15</b>
1. Rechtsgrundlagen	15
2. Eingangsprüfung	15
2.1 Hinterlegung	15
2.1.1 Eintragungsgesuch	15
2.1.2 Wiedergabe der Marke	15
2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen	15
2.1.4 Unvollständiges Gesuch	16
2.2 Hinterlegungsdatum	16
3. Formelle Markenprüfung	16
3.1 Hinterlegung	16
3.1.1 Formular	16
3.1.2 Sprache	17
3.1.3 Hinterleger	17
3.1.4 Unterschrift und Eingabewege	18
3.1.5 Vertreter	19
3.1.6 Vollmacht	19
3.2 Wiedergabe der Marke	20
3.2.1 Farbanspruch	21
3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken	21
3.2.3 Akustische Marken	22
3.2.4 Dreidimensionale Marken	22
3.2.5 Hologramme	22
3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken	23
3.2.7 Positionsmarken	23
3.2.8 Bewegungsmarken	23
3.2.9 Geruchsmarken	24
3.3 Prioritätsanspruch	24
3.3.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft	24
3.3.2 Gegenrechtspriorität	25
3.3.3 Ausstellungspriorität	26
3.4 Beschleunigte Markenprüfung	26
3.5 Gebühren	26

3.6 Fristen	27
3.7 Weiterbehandlung	28
3.8 Änderung der Marke – Datumsverschiebung	29
3.9 Publikation und Gültigkeitsdauer	29
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	29
4.1 Rechtliche Grundlagen	29
4.2 Die Nizza-Klassifikation	30
4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation	32
4.4 Formulierung „sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse“	32
4.5 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung	33
4.6 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen	33
4.7 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42	33
4.8 Die Dienstleistungen „Detailhandel“ und „Engroshandel“	34
4.9 Problematische Formulierungen	34
4.10 Klassifikationshilfsmittel	35
<b>Teil 2 – Registerführung</b>	<b>37</b>
1. Eintragung	37
2. Verlängerungen	38
3. Änderungen und Löschung	38
3.1 Übertragungen	38
3.2 Teilübertragungen	39
3.3 Teilung	39
3.4 Lizenzen	40
3.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung	40
3.6 Teillöschung	41
3.7 Reglementsänderung	41
3.8 Sonstige Änderungen	41
3.9 Berichtigungen	41
3.10 Löschungen	42
4. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht	42
4.1 Markenregister	42
4.2 Auskünfte und Akteneinsicht	42
5. Prioritätsbelege	43
<b>Teil 3 – Internationale Registrierungen</b>	<b>44</b>
1. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis	44
1.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems	44

---

1.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)	45
1.2.1 Berechnung der Priorität	45
1.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut	46
1.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI	46
1.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder	47
1.3 Nachträgliche Benennungen („désignation postérieure“; Art. 3 <sup>ter</sup> 2) MMP, Regel 24 GAFO)	47
1.4 Änderungen betreffend internationale Registrierungen	48
1.4.1 Inhaberänderung („changement de titulaire“; Regel 25.1)a)i) GAFO)	48
1.4.2 Einschränkung („limitation“; Regel 25.1)a)ii) GAFO)	49
1.4.3 Schutzverzicht („renonciation“; Regel 25.1)a)iii) GAFO)	49
1.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers („modification du titulaire“; Regel 25.1)a)iv) GAFO)	50
1.4.5 Änderung des Vertreters („changement de mandataire“; Regel 3 und 25.1)a)i) GAFO)	50
1.5 Sonstige Eintragungen betreffend internationale Registrierungen	50
1.5.1 Lizenz („licence“; Regel 20 <sup>bis</sup> GAFO)	50
1.5.2 Ersetzung („remplacement“; Art. 4 <sup>bis</sup> 1) MMP – Regel 21 GAFO)	50
1.5.3 Löschung („radiation“; Regel 25.1)a)v) GAFO)	51
1.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)	51
1.5.5 Umwandlung („transformation“; Art. 9 <sup>quinquies</sup> MMP)	52
1.5.6 Zusammenführung („fusion“; Regel 27.3) GAFO)	52
1.5.7 Verfügungsbeschränkung („restriction du droit de disposer“; Regel 20 GAFO)	52
1.6 Erneuerung der internationalen Registrierung („renouvellement“; Regeln 29 bis 31 GAFO)	53
1.7 Berichtigungen („rectifications“; Regel 28 GAFO)	53
2. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz	54
2.1 Verfahren vor der OMPI	54
2.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz	54
2.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18 <sup>ter</sup> 1) GAFO	54
2.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung	54
2.1.4 Beanstandungen der OMPI („Avis d’irrégularités“, Regel 18 GAFO)	55
2.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)	55
2.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 18 <sup>ter</sup> 2), 3) und 4) GAFO)	57
2.1.7 Ungültigerklärung („invalidation“; Regel 19 GAFO)	57
2.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO)	57
2.2 Verfahren vor dem Institut	58
2.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz	58
2.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18 <sup>ter</sup> 1) GAFO	58
2.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme	59

2.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil	59
2.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers	59
2.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers	60
2.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis	61
2.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren	61
<b>Teil 4 – Materielle Markenprüfung</b>	<b>62</b>
1. Rechtsgrundlagen	62
2. Markenfähigkeit	62
3. Allgemeine Grundsätze betreffend absolute Ausschlussgründe	63
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen	63
3.2 Gesamteindruck	64
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen	64
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches	65
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise	65
3.6 Berücksichtigte Sprachen	66
3.7 Grenzfälle	67
3.8 Gleichbehandlung	67
3.9 Vertrauensschutz	68
3.10 Ausländische Entscheide	69
3.11 Internetrecherchen	69
4. Gemeingut	70
4.1 Gesetzliche Grundlagen	70
4.2 Der Begriff des Gemeinguts	71
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG	72
4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft	72
4.3.2 Freihaltebedürfnis	73
4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste	73
A. Konventionelle Zeichen	75
4.4 Wortmarken	75
4.4.1 Allgemeines	75
4.4.2 Beschreibende Angaben	75
4.4.2.1 Sachbezeichnungen	78
4.4.2.2 Hinweise auf Eigenschaften	78
4.4.2.2.1 Beschaffenheitsangaben	78
4.4.2.2.2 Ausstattungsmerkmale	78
4.4.2.2.3 Angaben betreffend die Zweckbestimmung oder die Destinatäre	79
4.4.2.2.4 Wirkungsweise	79
4.4.2.2.5 Inhaltsangaben und berühmte Namen	80

---

4.4.2.3 Angaben betreffend den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der Dienstleistungen	81
4.4.2.4 Farbbezeichnungen	81
4.4.2.5 Weitere beschreibende Angaben	81
4.4.2.6 International Nonproprietary Names (INN)	82
4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen	82
4.4.4 Übliche Zeichen	83
4.4.5 Slogans	83
4.4.6 Firmen	84
4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern	84
4.4.8 Freizeichen	85
4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	86
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes	86
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente	86
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern	87
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen	87
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele	88
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen	89
4.4.9.5 Mehrere Sprachen	89
4.5 Einfache Zeichen	89
4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern	89
4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen	90
4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen	90
4.5.4 Geometrische Figuren	90
4.5.5 Interpunktionen	91
4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	91
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete	91
4.5.6.2 Monogramme	92
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken	92
4.7 Bildmarken	95
4.8 Akustische Marken	97
B. Nicht konventionelle Zeichen	97
4.9 Muster	99
4.10 Farbmarken	99
4.11 Dreidimensionale Marken (Formmarken)	100
4.11.1 Begriff	100
4.11.2 Dreidimensionale Marken im weiteren Sinn	101
4.11.3 Dreidimensionale Marken im engeren Sinn	102
4.11.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG	102
4.11.4.1 Wesen der Ware	102

4.11.4.2 Technisch notwendige Form	103
4.11.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)	103
4.11.5.1 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen	107
4.12 Positionsmarken	108
4.13 Bewegungsmarken	109
4.14 Hologramme	109
4.15 Sonstige Markentypen	110
5. Irreführende Zeichen	110
5.1 Allgemeines	110
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr	110
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs	112
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen	112
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen	114
7.1 Allgemeine Bemerkungen	114
7.2 Wappenschutzgesetz	114
7.2.1 Wappen und Zeichen der Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden	114
7.2.1.1 Inländische Hoheitszeichen und Dienstleistungsmarken	115
7.2.1.2 Prüfung der Verwechselbarkeit	115
7.2.1.3 Das Schweizerkreuz	116
7.2.2 Wappen und andere Hoheitszeichen des Auslandes	117
7.3 Schutz des Roten Kreuzes	117
7.4 Internationale Organisationen	118
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe	120
8. Herkunftsangaben	121
8.1 Begriff der Herkunftsangabe	121
8.2 Arten von Herkunftsangaben	122
8.2.1 Direkte Herkunftsangaben	122
8.2.2 Indirekte Herkunftsangaben	122
8.2.3 Einfache Herkunftsangaben	123
8.2.4 Qualifizierte Herkunftsangaben	123
8.3 Herkunftsangaben für Dienstleistungen	124
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen	124
8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung	125
8.4.2 Unbekannte geografische Namen	126
8.4.3 Symbolische Zeichen	126
8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit	127
8.4.5 Typenbezeichnungen	127
8.4.6 Gattungsbezeichnungen	128
8.4.7 Namen von ethnischen Gruppen	128



---

8.4.8 Betriebliche Herkunft	128
8.4.9 Verkaufsort (Messen u.Ä.)	129
8.4.10 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben	130
8.4.11 Geografische Hinweise in der Gastronomie	130
8.4.12 Namen von Luftfahrtgesellschaften	130
8.4.13 Namen von Sport-Organisationen	131
8.4.14 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen	131
8.4.15 Geografische Hinweise bei Tabakwaren	131
8.4.16 Reisedienstleistungen	132
8.5 Gemeingut	132
8.5.1 Direkte Herkunftsangaben	132
8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben	133
8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben	133
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft	134
8.6.1 Grundsatz	134
8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung („secondary meaning“)	135
8.6.3 Korrektive	135
8.6.4 Entlokalisierende Zusätze	136
8.6.5 Einschränkungspraxis	136
8.6.6 Sich widersprechende Bezeichnungen	138
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)	138
8.7.1 Bilaterale Verträge	138
8.7.2 TRIPS-Abkommen	139
8.7.3 Stresa Abkommen	140
8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)	140
8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen und Zeichen enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG	141
8.8.1 Nationale Herkunftsangaben	141
8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben	142
8.8.2.1 Bilaterale Verträge	142
8.8.2.2 TRIPS	142
8.8.2.3 Übersicht	142
9. Kollektiv- und Garantimarken	143
9.1 Einleitung	143
9.2 Kollektivmarken	143
9.3 Garantimarken	144
10. Verkehrsdurchsetzung	144
10.1 Allgemeines	144
10.1.1 Begriff	144
10.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: Absolutes Freihaltebedürfnis	145

10.1.3 Nachweis der Verkehrsdurchsetzung	146
10.1.4 Massgebliche Verkehrskreise	147
10.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung	147
10.1.6 Hinterlegungsdatum	148
10.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen	148
10.2.1 Allgemeines	148
10.2.2 Beweismittel	148
10.2.3 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	149
10.2.4 Ort des Gebrauchs	149
10.2.5 Dauer des Gebrauchs	149
10.2.6 Markenmässiger Gebrauch	150
10.2.7 Abweichender Gebrauch	150
10.2.8 Umfang des Gebrauchs	151
10.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie	151
10.3.1 Allgemeines	151
10.3.2 Anwendungsfälle	151
10.3.3 Zu verwendendes Zeichen	152
10.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	152
10.3.5 Ort der Durchführung	152
10.3.6 Art der Erhebung	153
10.3.7 Repräsentativität	153
10.3.8 Zu stellende Fragen	154
10.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung	155
10.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage	156
<b>Teil 5 – Widerspruchsverfahren</b>	<b>157</b>
1. Einleitung	157
1.1 Rechtsgrundlagen	157
1.2 Rechtsnatur des Widerspruchsverfahrens	157
1.3 Verfahrensgrundsätze	157
2. Sachentscheidvoraussetzungen	159
2.1 Widerspruchsschrift	159
2.2 Rechtsbegehren	159
2.3 Begründung	160
2.4 Parteien	160
2.4.1 Aktivlegitimation	160
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke	160
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke	161
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen	161
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts	161

2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit	161
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät	163
2.4.2 Passivlegitimation	164
2.4.3 Zustelldomizil und Prozessvertretung	164
2.4.4 Legitimation des Lizenznehmers	165
2.4.5 Markenübertragung (Parteiwechsel)	165
2.4.6 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen	165
2.4.7 Konkurs einer Partei	166
2.5 Widerspruchsfrist	166
2.6 Widerspruchsgebühr	167
2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe	167
2.6.2 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut	167
2.6.3 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts	168
2.7 Sprache	168
3. Mängel des Widerspruchs	168
3.1 Nicht behebbarer Mängel	168
3.2 Behebbarer Mängel	169
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist	170
4. Schriftenwechsel	170
5. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren	171
5.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke	171
5.2 Sistierung	171
5.3 Verfahrenssprache	172
5.4 Akteneinsicht	172
5.5 Information über eingegangene Widersprüche	173
5.6 Fristen	173
5.6.1 Gesetzliche Fristen	173
5.6.2 Vom Institut angesetzte Fristen	173
5.6.3 Fristerstreckungen	174
5.6.4 Fristberechnung und Fristwahrung	174
5.6.5 Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung einer Frist	175
5.6.6 Wiederherstellung	175
5.6.7 Weiterbehandlung	176
6. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren	176
6.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages	176
6.2 Einrede des Nichtgebrauchs	176
6.3 Karenzfrist	177
6.3.1 Beginn der Karenzfrist	177
6.3.2 Verlängerung der Markeneintragung	178
6.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens	178
6.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs	179

6.4.1 Gebrauch in der Schweiz	179
6.4.2 Zeitlicher Gebrauch	179
6.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs	180
6.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt	180
6.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen	181
6.4.6 Gebrauch in abweichender Form	182
6.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen	183
6.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung	183
6.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch	184
6.6 Verfahrensrechtliches	185
6.6.1 Weiterer Schriftenwechsel	185
6.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel	185
6.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs	186
7. Widerspruchsgründe	186
7.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit	187
7.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit	187
7.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit	188
7.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen	188
7.2 Zeichenidentität	189
7.3 Zeichenähnlichkeit	190
7.3.1 Wortmarken	190
7.3.2 Bildmarken	191
7.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken	191
7.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken)	192
7.4 Verwechslungsgefahr	193
7.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr	193
7.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr	193
7.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit	193
7.6 Aufmerksamkeit	194
7.7 Kennzeichnungskraft	195
8. Verfahrensabschluss	197
8.1 Entscheid über den Widerspruch	197
8.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid	197
8.2.1 Rückzug des Widerspruchs	197
8.2.2 Vergleich	198
8.2.3 Gegenstandslosigkeit	198
8.3 Festsetzung der Verfahrenskosten	198
8.4 Kostenverteilung beim Entscheid über den Widerspruch	199
8.5 Kostenverteilung bei Abschreibungsverfügungen	200
9. Eröffnung der Verfügung	201

---

9.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke	201
9.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen	201
9.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen	201
9.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen	202
9.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung eines Vertreters	202
9.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung eines Vertreters innert Frist	203
10. Rechtskraft	203
10.1 Formelle Rechtskraft	203
10.2 Materielle Rechtskraft	203
11. Rechtsmittel	204
12. Wiedererwägung und Revision	204
13. Kasuistik	205
<b>Teil 6 Anhang</b>	<b>206</b>
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)	206

# Abkürzungsverzeichnis

---

a.a.O.	am angeführten Ort
Abs.	Absatz
a.M.	anderer Meinung
aMSchG	altes Markenschutzgesetz (Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890, SR 232.11)
Art.	Artikel
betr.	betreffend
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BGer	Schweizerisches Bundesgericht
BGG	Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110)
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
BZP	Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (SR 273)
E.	Erwägung
EDI	Eidgenössisches Departement des Innern
f./ff.	folgende Seite/Seiten
fig.	figurativ
Fn	Fussnote
GAFO	Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (SR 0.232.112.21)
Gazette	OMPI Gazette der internationalen Marken
GGA	Geschützte Geografische Angabe
GUB/AOP	Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine protégée
HKA	Herkunftsangabe
HR-Auszug	Handelsregister-Auszug
i.d.R.	in der Regel

i.e.S.	im engeren Sinn
IGE-GebO	Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 232.148)
Institut	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinn
KUB/AOC	Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine contrôlée
LGV	Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)
LKV	Verordnung des EDI über die Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln (SR 817.022.21)
LMG	Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
lit.	litera
MMA	Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3)
MMP	Protokoll zum Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, SR 232.11)
MSchV	Markenschutzverordnung (SR 232.111)
Nizza- Abkommen	Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)
Nizza- Klassifikation	Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 10. Auflage, 1.1.2012
NZSchG	Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23)
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht, SR 220)
PMMBI	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.04)
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rechtsmittelinstantz bis 31.12.2006)
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

Singapur TLT	Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)
sog.	sogenannt
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
TabV	Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, SR 0.632.20)
VGG	Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl.	vergleiche
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WSchG	Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
Ziff.	Ziffer



# Teil 1 – Eintragungsverfahren

---

## 1. Rechtsgrundlagen

Für den Verfahrensablauf sind in erster Linie die Art. 28 bis 30 MSchG nebst den zugehörigen Ausführungsbestimmungen der MSchV sowie die Bestimmungen des VwVG zu beachten.

Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Nach erfolgter Eintragung oder rechtskräftiger Zurückweisung sind keine Änderungen des Zeichens (vgl. Ziff. 3.8 S. 29) mehr möglich.

## 2. Eingangsprüfung

### 2.1 Hinterlegung

Im Rahmen der Eingangsprüfung wird lediglich geprüft, ob die Hinterlegung den von Art. 28 Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Folgende Punkte werden überprüft:

#### 2.1.1 Eintragungsgesuch

Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom Institut zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (<https://e-trademark.ige.ch> oder [tm.admin@ekommi.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommi.ipi.ch)).

Aus den Gesuchsangaben muss die Identität des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name (bei natürlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder Firma (bei juristischen Personen) ist auch die Angabe der Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b MSchV).

#### 2.1.2 Wiedergabe der Marke

Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein, welches Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will.

#### 2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

Es wird geprüft, ob das Gesuch eine Waren- und Dienstleistungsliste enthält.

### **2.1.4 Unvollständiges Gesuch**

Fehlt eines der genannten Elemente, wird dem Hinterleger gemäss Art. 15 MSchV eine Frist zur Vervollständigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).

### **2.2 Hinterlegungsdatum**

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet<sup>1</sup>. Dieses entspricht dem Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes. Dies gilt grundsätzlich auch bei der elektronischen Anmeldung, d.h., als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die Anmeldedaten vollständig und erfolgreich auf dem System des Instituts gespeichert werden konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) ist dies der Zeitpunkt, zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen<sup>2</sup>. Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung der Schweizerischen Post zuhänden des Instituts übergeben worden ist (Art. 14a MSchV.) Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.

Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bescheinigt (Art. 8 Abs. 2 MSchV).

## **3. Formelle Markenprüfung**

### **3.1 Hinterlegung**

#### **3.1.1 Formular**

Die Hinterlegung ist rechtsgültig, sobald die Erfordernisse gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erfüllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3 S. 15). Allerdings kann einem Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem, das amtliche, ein vom Institut zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Zum Nachreichen eines zugelassenen Formulars wird dem Hinterleger gemäss Art. 16 Abs. 1 MSchV eine Nachfrist angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).

---

<sup>1</sup> Betreffend Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.8 S. 29.

<sup>2</sup> Vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554.

### 3.1.2 Sprache

Eingaben an das Institut können gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer der Amtssprachen Deutsch, Französisch oder Italienisch gemacht werden, wobei für Personen rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).

Ausnahmen gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 3.3.1 S. 24), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die Waren- und Dienstleistungsliste von Gesuchen für internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 3, Ziff. 1.2 S. 45), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 1997, 250). Die Sprache, in welcher die Waren- und Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt die Verfahrenssprache für das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.

Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

- Wurde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1 BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).
- Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe – mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen. Während Vollmachten in der Regel akzeptiert werden können, wird beispielsweise bei Übertragungserklärungen aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel eine Übersetzung verlangt.

### 3.1.3 Hinterleger

Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein Eintragungsgesuch einreichen. Hinzu kommen Personengesellschaften mit beschränkter Rechtspersönlichkeit (Kollektiv- und Kommanditgesellschaft) und öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z.B. kantonales Polizeidepartement, Bundesämter). Bei Letzteren gilt die parteifähige Trägerschaft (z.B. die Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei. Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, welche nach schweizerischem Recht über keine Rechtspersönlichkeit verfügen. Das Institut geht davon aus, dass die Hinterlegung für die Gesellschaft, welcher die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird<sup>3</sup>. Soll die Marke für eine juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter zusammen (als mehrere Hinterleger, s.u.) aufzutreten. Eine Ausnahme gilt für Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 4, Ziff. 9.1 f. S. 143).

---

<sup>3</sup> Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im Betreibungsverfahren.

Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die, resp. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das Institut dem Hinterleger unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG).

Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger, d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümer nur gemeinschaftlich handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen (Art. 4 MSchV) und sämtliche Mitteilungen des Instituts erfolgen an jeden einzelnen Hinterleger.

Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Ziff. 3.1.5 S. 19).

### **3.1.4 Unterschrift und Eingabewege**

Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnet, hat das Institut bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554 sowie Verzeichnis der Kommunikationswege auf <https://www.ige.ch/de/ueber-uns/kontakt/kommunikationswege-des-ige.html>). Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das Institut auch Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten Eingabe als Attachment beigelegt werden. Dies betrifft Anträge auf Teilung eines Gesuches oder einer Marke (Teil 2, Ziff. 3.3 S. 39), Anträge auf Rückzug eines Gesuches oder Löschung einer Marke (Teil 2, Ziff. 3.10 S. 42), auf Löschung von Waren- und/oder Dienstleistungsklassen oder Teilen davon (Teil 2, Ziff. 3.6 S. 41) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren mit Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 5, Ziff. 2.1 S. 159).
- Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per Mail als PDF-Beilage eingereicht werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 2, Ziff. 3.1 S. 38 Vollmachten gemäss Ziff. 3.1.6 S. 19, Prioritätsbelege gemäss Ziff. 3.3.1 S. 24).
- Alle übrigen Eingaben können formlos, ohne Unterschrift in Form einer E-Mail an das Institut gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen im Eintragungsverfahren (Ziff. 3.6, S. 27), Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 2, Ziff. 3.8 S. 41) sowie Fristerstreckungen im Widerspruchsverfahren (Teil 5, Ziff. 5.6.3 S. 174).

Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabewegen finden sich auf der folgenden Website: <https://ekomm.ipi.ch>. Eingaben per E-Mail in Markensachen sind nur an die Adresse [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) möglich.

Fehlt auf einer Eingabe, für welche das Bundesrecht Schriftlichkeit vorsieht, die Unterschrift, wird nach Art. 6 Abs. 2 MSchV eine einmonatige Nachfrist zur Einreichung einer unterzeichneten Kopie oder des Originals angesetzt.

### **3.1.5 Vertreter**

Es ist jedem Hinterleger unbenommen, einen Vertreter einzusetzen. Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften) sein. Wenn sie in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügen, müssen sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das Institut seine Mitteilungen bis zum Widerruf der Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben des vertretenen Hinterlegers selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das Institut entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Hinterlegers als Widerruf der Vollmacht anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterleger und Vertreter, wird die Unklarheit grundsätzlich über den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei Widerruf der Vollmacht.

### **3.1.6 Vollmacht**

Lässt sich der Hinterleger vertreten, kann das Institut gemäss Art. 5 MSchV eine schriftliche Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsätzlich in den Fällen verlangt, in denen ein Vertreter zeitlich nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird.

Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form<sup>4</sup> eingereicht werden (Art. 5 MSchV). Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.

Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht im Eintragungsgesuch aufgeführte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsätzlich als umfassend vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen vornehmen. Dem Institut steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.

Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter für einen neuen Inhaber handelt.

---

<sup>4</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekommm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommm.ipi.ch) muss die Vollmacht als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Ziff. 3.1.4 S. 18).

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 3.1.2 S. 17) einzureichen. Ist die Urkunde in einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2 MSchV).

Der Hinterleger kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der Widerruf dem Institut nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).

### **3.2 Wiedergabe der Marke**

Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht konventionellen Markentypen<sup>5</sup> mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10 Abs. 3 MSchV) zu ergänzen.

Damit das geschützte Zeichen den zuständigen Behörden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem breiten Publikum zugänglich wird, muss die Darstellung für alle Markentypen in sich abgeschlossen, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein<sup>6</sup>. Eine Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere Markentypen kann das Institut weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine)<sup>7</sup>. Das Institut verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes sicherzustellen (vgl. zum Beispiel Ziff. 3.2.8 S. 23).

Die Abbildung darf das Format von maximal 8 × 8 cm nicht überschreiten. Wird das Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4 S. 22), muss diese insgesamt das angegebene Format einhalten.

Genügt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet (Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).

Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4 S. 16).

---

<sup>5</sup> Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme.

<sup>6</sup> Für Geruchsmarken vgl. BVerG B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

<sup>7</sup> Mit dieser Bestimmung wird das Institut mit Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten im Rahmen der elektronischen Register- und Aktenführung sowie der elektronischen Publikation ermächtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung für besondere Markentypen weitere Arten der Darstellung zuzulassen.

### 3.2.1 Farbanspruch

Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt. Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, müssen alle beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken und bei Bildmarken steht es dem Hinterleger frei, die Farbe(n) mittels eines international anerkannten Farbstandards (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren. Die Marke ist in diesem Fall nur in einer Ausführung in den beanspruchten Farben geschützt.

Das Institut akzeptiert bei kombinierten Wort-/Bildmarken und Bildmarken auch einen teilweisen Farbanspruch. In diesem Fall ist der Farbanspruch auf einzelne Zeichenelemente beschränkt, während die übrigen Elemente in schwarz/weiss hinterlegt und somit in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt sind.

Beispiel für einen teilweisen Farbanspruch:



Farbanspruch Rot (Pantone 185)

### 3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken

Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemäss der ISO-Norm 8859-15 bestehen (vgl. Teil 6 Anhang) und für die keine Farben beansprucht werden. Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusätzlich ein Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie Zeilenumbrüchen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht möglich. Zeichen, die Steuerzeichen enthalten, müssen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt werden<sup>8</sup>.

Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine farbige Abbildung beigelegt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch

<sup>8</sup> Das heisst zum Beispiel, dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt werden müssen. Hingegen ist es zulässig, die Darstellung der entsprechenden Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die dafür benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Teil 6 Anhang). Als Wortmarke (oder Teil davon) könnten also beispielsweise „¶“, „\n“ oder „^J“ hinterlegt werden.

müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1 S. 21.

Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas über den Schutzzumfang der Marke noch über die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend benützt werden muss, aus. Hierfür ist einzig der Registereintrag massgebend.

### **3.2.3 Akustische Marken**

Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschlüssel, Noten- und Pausenwerte). Oszillogramme, Sonogramme und Spektrogramme werden nicht akzeptiert; sie bilden keine genügende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine leicht zugängliche und verständliche Wiedergabe beliebiger Töne bzw. Geräusche garantieren.

Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, können erst nach der Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das Institut auf elektronischem Weg dargestellt werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen (z.B. Bild- oder kombinierten Wort-/Bildmarken), ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis „akustische Marke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

### **3.2.4 Dreidimensionale Marken**

Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein. Aus diesem Grund sind perspektivische Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig<sup>9</sup>. Zudem hat der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk „Dreidimensionale Marke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom Institut als Bildmarke behandelt.

### **3.2.5 Hologramme**

Besteht das Hologramm in der räumlichen Abbildung eines einzigen (unveränderlichen) Gegenstands, sind mit der Anmeldung entweder eine Abbildung einzureichen, aus welcher der dreidimensionale Charakter des Gegenstands ersichtlich ist, oder mehrere Abbildungen des Gegenstands aus verschiedenen Blickwinkeln. Besteht das Hologramm hingegen, je nach Blickwinkel, in der Abbildung mehrerer Gegenstände oder eines veränderlichen Gegenstands, muss das Eintragungsgesuch Abbildungen jedes dieser Gegenstände enthalten.

Auf dem Eintragungsgesuch ist anzugeben, dass der Markenschutz für ein Hologramm beansprucht wird (Art. 10 Abs. 3 MSchV), beispielsweise mit dem Hinweis „Die Marke besteht aus einem Hologramm“ oder „Hologrammmarke“.

---

<sup>9</sup> Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.



### **3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken**

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von Farbmarken folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Unter „Farbanspruch“ sind die beanspruchten Farben zu nennen und in einem international anerkannten Farbstandard (z. B. Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.

Unter „Marke“ oder „Bemerkungen“ ist zusätzlich der Vermerk „Farbmarke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch selber ist eine farbige Abbildung (maximal 8 × 8 cm) anzubringen (Art. 10 Abs. 2 MSchV).

### **3.2.7 Positionsmarken**

Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, für welche Teile des dargestellten Objekts der Markenschutz beantragt wird. Diejenigen Teile, auf die sich der Schutz nicht erstrecken soll, können beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis „Positionsmarke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

### **3.2.8 Bewegungsmarken**

Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, für die der markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem Institut sind Abbildungen der einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusätzlich ist auf dem Eintragungsgesuch anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die Bewegung erfolgt.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis „Bewegungsmarke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Beispiel:



CH 585 720, Kl. 35 und 41, Publierte Bemerkung:  
„Die Marke besteht aus einer animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt, welches sich kontinuierlich in ein Strichmännchen, welches zuerst mit waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den rechten Arm hebt wobei es ein lachendes Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug angefügt, dem ersten ‚klee blatt‘, dem letzten ‚Coaching für junge Erwachsene‘“.

### 3.2.9 Geruchsmarken

Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde<sup>10</sup> (vgl. Ziff. 3.2 S. 20). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfüllen die in diesem Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2 S. 20). Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis „Geruchsmarke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

### 3.3 Prioritätsanspruch

Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr. Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2 S. 16). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die Hinterlegung ein früherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft, Gegenrechtspriorität und Ausstellungspriorität.

#### 3.3.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft (sogenannte Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal 6 Monate vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 7 MSchG). Der Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). Erfolgte also beispielsweise die ausländische Ersthinterlegung der Marke am 3. März, muss das Schweizer Eintragungsgesuch spätestens am 3. September (Mitternacht) eingereicht werden. Im Weiteren muss gegenüber dem Institut bis spätestens 30 Tage nach der schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1

---

<sup>10</sup> BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

PVÜ i.V.m. Art. 9 MSchG und Art. 14 Abs. 1 MSchV). Wird eine der genannten Fristen nicht eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 9 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt; als Hinterlegungsdatum gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG). Die Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist bis maximal 6 Monate nach der schweizerischen Hinterlegung ein Prioritätsbeleg einzureichen (Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die Möglichkeit der Weiterbehandlung<sup>11</sup>.

Der Prioritätsbeleg muss in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch abgefasst sein (Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 3 MSchV). Wird der Prioritätsbeleg in einer anderen Sprache eingereicht, verlangt das Institut eine Übersetzung. Die Nachreichung der Übersetzung hat innert einer vom Institut angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2 MSchV). Der Prioritätsbeleg muss ausserdem von der zuständigen Behörde ausgestellt worden sein<sup>12</sup>.

Der Inhaber der prioritätsbegründenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw. Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts<sup>13</sup>. Ausserdem muss es sich um den gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln (Art. 4 lit. C Abs. 4 PVÜ).

Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte Waren- und Dienstleistungsliste weiter gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die übereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf dem Eintragungsgesuch in der entsprechenden Rubrik mit „Teilpriorität“ zu vermerken. Ist die Waren- und Dienstleistungsliste der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität umfassend geltend gemacht werden.

### 3.3.2 Gegenrechtspriorität

Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur dann beansprucht werden, wenn der betreffende Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 7 Abs. 2 MSchG). Da eine beträchtliche Anzahl der Nicht-PVÜ-Staaten das TRIPS-Abkommen unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen

---

<sup>11</sup> Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW.

<sup>12</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekommi.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommi.ipi.ch) muss der Prioritätsbeleg als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Ziff. 3.1.4 S. 18).

<sup>13</sup> Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge hat, akzeptiert das Institut die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbständigen Übertragung des Prioritätsrechts ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur zusammen mit der Marke übertragbares Recht.

Bestimmungen der PVÜ statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch Anwendung.

Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.3.1 S. 24.

### **3.3.3 Ausstellungspriorität**

Art. 8 MSchG ermöglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, für die Hinterlegung den Zeitpunkt der Vorstellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen Ausstellungen (SR 0.945.11) als Prioritätsdatum in Anspruch zu nehmen.

Das Verfahren zur Geltendmachung der Ausstellungspriorität unterscheidet sich nicht von demjenigen betreffend die Unionspriorität (Art. 9 MSchG). Der Prioritätsbeleg muss jedoch genaue Angaben über die betreffende Ausstellung enthalten (Art. 13 MSchV).

Im Gegensatz zum Patentrecht kommt der Ausstellungspriorität im Markenrecht nur geringe praktische Bedeutung zu.

### **3.4 Beschleunigte Markenprüfung**

Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a MSchV) und der Bezahlung der Hinterlegungs- und Expressgebühr. Erst wenn die Expressgebühr zusätzlich zur Hinterlegungsgebühr bezahlt ist, gilt der Antrag als gestellt, und wird die verkürzte Behandlungsfrist ausgelöst (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Bis zum Eingang der Zahlung wird das Dossier im Rahmen des normalen Prüfungsverfahrens behandelt.

### **3.5 Gebühren**

Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das Institut berechtigt, für die im Zuge des Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die IGE-GebO legt Zahlungsmodalitäten (Art. 3 bis 7) und Höhe (Anhang I IGE-GebO) der jeweiligen Gebühr fest.

Die Hinterlegungsgebühr ist ab der Hinterlegung geschuldet und binnen der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG). Die Gebühr bleibt nach wie vor geschuldet; verspätet bezahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet.

Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht, ist ab der vierten Klasse für jede zusätzliche Klasse eine Gebühr geschuldet (Klassengebühr). Auch hier führt Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze Gesuch zurückgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, für welche Klassen das Zeichen eingetragen werden soll. Im Unterschied zur Hinterlegungsgebühr wird die Klassengebühr zurückerstattet, falls es nicht zur Eintragung der Marke kommt (Art. 18 Abs. 3 MSchV).

Fristgerechte Zahlung bedeutet Zahlungseingang, also Gutschrift auf dem Institutskonto (Art. 6 Abs. 1 IGE-GebO) am letzten Tag der Zahlungsfrist. Die Frist ist auch dann gewahrt, wenn

der Betrag rechtzeitig zugunsten des Instituts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist (Art. 6 Abs. 2 IGE-GebO). Die Erteilung des Zahlungsauftrages am letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag nicht mehr am gleichen Tag dem Konto belastet wird.

### 3.6 Fristen

In der Regel werden zweimonatige Fristen angesetzt. Eine Frist wird erstreckt, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Eine solche Erstreckung ist bis zu zweimal möglich. Das entsprechende Gesuch muss nicht unterschrieben sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung wird nur ausnahmsweise gewährt; es müssen wichtige Gründe<sup>14</sup> glaubhaft gemacht werden.

Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen<sup>15</sup> einmal um einen Monat erstreckt.

Wenn das Gesetz oder die Verordnung selbst die Frist festlegen, ist eine Fristerstreckung nicht möglich (Art. 22 Abs. 1 VwVG).

Wurde die Frist versäumt, gilt die Handlung als nicht vorgenommen. Dies ist mit einem Rechtsverlust verbunden (z.B. Verlust des Prioritätsrechts, Zurückweisung des Gesuchs). Betroffen sind:

- die Fristen im Zusammenhang mit der Geltendmachung einer Auslandpriorität gemäss PVÜ (vgl. Ziff. 3.3.1 S. 24).
- die Fristen im Zusammenhang mit der Weiterbehandlung (vgl. Ziff. 3.7 S. 28).
- die Frist für das Nachreichen einer Originalunterschrift oder des Originals eines Dokuments (Art. 6 MSchV).

Die Frist ist gewahrt, wenn die betreffende Handlung spätestens am letzten Tag der Frist vorgenommen wird (vorbehältlich der Wiederherstellung gemäss Art. 24 VwVG). Schriftliche Eingaben müssen somit dem Institut bis zum Ende der Geschäftszeit direkt eingereicht oder bis Mitternacht zuhänden des Instituts der Schweizerischen Post übergeben (Datum Poststempel), bis Mitternacht per Telefax abgesendet resp. per E-Mail an die Adresse [tm.admin@ekommm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommm.ipi.ch) so rechtzeitig gesendet werden, dass sie innerhalb der Frist auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen<sup>16</sup> (Art. 21 Abs. 1 und Art. 21a VwVG). Wird die Eingabe rechtzeitig an eine unzuständige Behörde gemacht, gilt die Frist als gewahrt (Art. 21 Abs. 2 VwVG). Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, läuft die Frist am nächsten darauf

---

<sup>14</sup> Z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters (vgl. BGE 119 II 86, 112 V 255, 108 V 109).

<sup>15</sup> Vgl. Fn. 14 Geldmangel stellt grundsätzlich keinen wichtigen Grund zur Erstreckung einer Zahlungsfrist dar.

<sup>16</sup> Vgl. Nutzungsbedingungen der einfachen elektronischen Eingabe per E-Mail unter <https://ekommm.ipi.ch>.

folgenden Werktag ab. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG).

Sind Fristen nach Tagen bestimmt (z.B. die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe der Prioritätserklärung; Art. 14 Abs. 1 MSchV), stehen sie still (Art. 22a VwVG):

- a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,
- b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und
- c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.

Das Institut trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in welcher eine Frist angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2<sup>bis</sup> VwVG).

Betreffend Zahlungsfristen vgl. Ziff. 3.5 S. 26.

### **3.7 Weiterbehandlung**

In der Regel hat das Versäumen einer Frist während des Hinterlegungsverfahrens für den Hinterleger nicht zwingend einen Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen besteht die Möglichkeit, das Verfahren weiterzuführen. Eine Weiterbehandlung ist gemäss Art. 41 Abs. 4 MSchG nicht möglich betreffend die Fristen in Zusammenhang mit einer Priorität (Abgabe der Prioritätserklärung<sup>17</sup>) und die Frist für das Stellen des Weiterbehandlungsantrages selber. Werden diese Fristen versäumt, ist das entsprechende Recht verwirkt.

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden; innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt<sup>18</sup> und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern kann durch blosser Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren eindeutig ist.

Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt würde), wird der Antrag um Weiterbehandlung zurückgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebühr wird nicht zurückerstattet.

Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das Verfahren wird wieder aufgenommen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).

---

<sup>17</sup> Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs; hier kann die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW).

<sup>18</sup> Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht.

### 3.8 Änderung der Marke – Datumsverschiebung

Die Änderung des Zeichens führt gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums, wenn:

- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Änderungen des Markentyps und der Markenart<sup>19</sup>;
- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird oder wenn ein den Gesamteindruck wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefügt oder geändert wird;
- der Schutzzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrössert wird, z.B. durch Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen ist).

Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe oder das Datum, an welchem die Zeichenänderung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) auf dem Informatiksystem des Instituts eintrifft (vgl. Ziff. 2.2 S. 16).

### 3.9 Publikation und Gültigkeitsdauer

Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert (Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom Institut festgelegte Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swissreg, abrufbar unter <https://www.swissreg.ch>.

Die Markeneintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig (Art. 10 Abs. 1 MSchG).

## 4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

### 4.1 Rechtliche Grundlagen

Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen schützenswürdig. Art. 11 Abs. 1 MSchV schreibt entsprechend vor, dass die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche der Markenschutz beansprucht wird, präzise zu bezeichnen sind. Dieses Erfordernis dient der Rechtssicherheit.

Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ermöglicht es den interessierten Kreisen, effizient nach registrierten Marken zu suchen und abzuklären ob Konfliktpotenzial besteht. Die präzise Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen und die korrekt vorgenommene

---

<sup>19</sup> Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 – MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden können und sich deren Funktion nicht grundlegend unterscheidet.

Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzzumfangs von registrierten Marken. Eine präzise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu bestimmen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG)<sup>20</sup>.

Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation anzuwenden. Insbesondere müssen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die entsprechenden Klassennummern verwendet werden und jede Klasse ist gemäss der Reihenfolge der Klassen aufzuführen (Art. 11 Abs. 2 MSchV).

Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG) und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass der Hinterleger die in der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betreffenden Klassen beansprucht<sup>21</sup>.

Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert das Institut den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, weist das Institut das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11 MSchV)<sup>22</sup>. Nach Möglichkeit unterbreitet das Institut Präzisierungsvorschläge. Dies unter der Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die Verantwortung für die rechtsgenügeliche Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem Institut unterbreiteten Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

#### **4.2 Die Nizza-Klassifikation**

Die in der Nizza-Klassifikation enthaltenen erläuternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie die alphabetische Liste der Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe (11 Klassen) erlauben direkt oder per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und Dienstleistungen.

Falls eine Ware mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemäss der Nizza-Klassifikation die folgenden Kriterien:

- a) Fertigwaren werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren

---

<sup>20</sup> Siehe dazu Teil 5, Ziff. 6.4.5 S. 181.

<sup>21</sup> Vgl. Ziff. 4.3 S. 32.

<sup>22</sup> BVGer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET.



klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere subsidiäre Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt sind, oder ihre Wirkungsweise.

- b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) können gemäss ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien gemäss Absatz (a) anzuwenden.
- c) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsätzlich nach dem Material, aus dem sie bestehen, klassiert.
- d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen Fällen sind die unter (a) genannten Grundsätze anzuwenden.
- e) Soweit Waren – unabhängig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht – nach dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen Materialien bestehen, werden sie grundsätzlich nach dem Material klassiert, das überwiegt.
- f) Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind, werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betreffenden Waren eingeordnet.

Falls eine Dienstleistung mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten die nachfolgenden Kriterien:

- a) Dienstleistungen werden grundsätzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassiert, die in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind, oder hilfsweise in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen, die in der alphabetischen Liste aufgeführt sind.
- b) Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den gleichen Klassen zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen (z.B. Vermietung von Telefonen, Kl. 38). Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird jedoch Klasse 36 (Finanzwesen) zugeordnet.
- c) Dienstleistungen zur Beratung oder Information werden grundsätzlich den gleichen Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung oder Information bezieht, z.B. Transportberatung (Kl. 39), Unternehmensberatung (Kl. 35), Finanzberatung (Kl. 36), Schönheitsberatung (Kl. 44). Das Erteilen von Auskünften bzw. die Weitergabe von Informationen auf elektronischem Wege (z.B. Telefon, Computer) berührt nicht die Klassifikation dieser Dienstleistung.
- d) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsätzlich der gleichen Klasse zugeordnet, wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B. Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 35], Finanzierungen in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 45]).

#### **4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation**

Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des Instituts genügend präzise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenüberschrift der Klasse 45 „Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“. Die Formulierung „persönliche und soziale Dienstleistungen“ und der Zusatz „zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse“ sind zu vage und erlauben auch in Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe „soziale Dienstleistungen“ kann beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden, während persönliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (Kl. 44) oder um Dienstleistungen eines Privatausbilders (Kl. 41) handeln könnte. Der Zusatz „zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse“ ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen präzise zu umschreiben. Persönliche Bedürfnisse können durch Dienstleistungen verschiedener Klassen befriedigt werden, z.B. Bedürfnis nach finanzieller Beratung (Kl. 36), Bedürfnis nach privatem Musikunterricht (Kl. 41) oder Bedürfnis nach Unterkunft (Kl. 43).

Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können. Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung sämtlicher Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nicht in allen Fällen sämtliche in dieser Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind „Schutzhelme“, „Knieschützer für Arbeiter“, „Schutzanzüge für Flieger“ (Kl. 9), „Notenständer“ (Kl. 15), „Bügeln von Wäsche“ (Kl. 37), „Presseagenturen“ (Kl. 38), „Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)“ (Kl. 39), „Vermietung von Generatoren“ (Kl. 40) oder „Zeitmessung bei Sportveranstaltungen“ (Kl. 41).

#### **4.4 Formulierung „sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse“**

Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art „sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse“ wird vom Institut zwar als dem Erfordernis von Art. 28 Abs. 2 lit. c MSchG genügende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was für die Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt, um als solche akzeptiert werden zu können<sup>23</sup>. Der Hinterleger wird daher in solchen Fällen zur Präzisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Für die Beurteilung, ob der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Präzisierung eine Erweiterung der Waren- und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das Institut von den Oberbegriffen der Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht besser oder schlechter gestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen überhaupt zu bezeichnen. Enthält eine nachträgliche Präzisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fällt, wird dies als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und führt zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

---

<sup>23</sup> Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.

#### 4.5 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung

Für Waren wird die Klassennummer bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe miteinbezogen und als Teil der Warenausformulierung verstanden. Entsprechend ist ein Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dies führt aber nicht allgemein dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe lediglich durch die Beifügung der Klassennummer klassierbar werden. Fällt der verwendete Begriff nicht klar unter einen in der alphabetischen Liste oder den Klassenüberschriften enthaltenen Oberbegriff, ist nach wie vor eine Präzisierung erforderlich. Eine Formulierung wie „Klasse 7: Motoren“ ist zulässig, da diese Klasse Motoren enthält. Werden im Verlauf des Verfahrens zusätzlich noch Automotoren (Kl. 12) beansprucht, führt dies zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die ursprüngliche Formulierung fallen.

Auch bei Dienstleistungen wird die Klassennummer bei der Auslegung der Begriffe miteinbezogen. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass Dienstleistungsbeschreibungen oft nicht klar einem einzigen Oberbegriff der Klassenüberschriften oder einem Begriff in der alphabetischen Liste zugeordnet werden können. Der Zusatz „soweit in dieser Klasse enthalten“ führt auch bei Dienstleistungen nicht dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe den rechtlichen Anforderungen genügen würden.

#### 4.6 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel nicht akzeptiert (vgl. Ziff. 3.1.2 S. 17). Das Institut verlangt praxismässig für Begriffe, die nicht in deutschen, französischen und italienischen Standardwörterbüchern aufgeführt sind, eine Übersetzung. Zulässig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. „Router“). Wird der Begriff jedoch nur branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue Übersetzung in der gewählten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden. Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Präzisierung beigefügt werden, z.B. in Klasse 15 „chinesische Trompeten (suona)“.

#### 4.7 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42

Gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung und weisen weder Inhalt noch Thema auf<sup>24</sup>. Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet.

Dienstleistungen wie „Programmieren von Websites“, „Vermieten von Speicherplatz zur Benutzung als Websites (hosting)“ oder „Design von Datenbanken und Websites“ fallen hingegen in die Klasse 42.

#### **4.8 Die Dienstleistungen „Detailhandel“ und „Engroshandel“**

Das Institut lässt die Formulierungen „Detailhandel“ und „Engroshandel“ tel quel zu. Unter diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: „Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“<sup>25</sup>. Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten<sup>26</sup>. Unter Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen<sup>27</sup>. Somit fällt die Produktion und der Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe „Detailhandel“ oder „Engroshandel“, sondern die betreffenden Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen<sup>28</sup>. Auch die Formulierung „Vertrieb“ entspricht nicht den Begriffen „Detailhandel“ oder „Engroshandel“ und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35 beansprucht wird.

#### **4.9 Problematische Formulierungen**

Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie Absatzgebiet oder Preis, zurückgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen unzulässig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inhärente Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie „Schreibgeräte für Werbezwecke“ muss daher zurückgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein Kugelschreiber als Werbeträger wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst, sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegenüber ist eine Angabe wie „Sportwagen“ nicht zu beanstanden, da damit inhärente Eigenschaften der Ware angesprochen werden.

Ebenfalls unzulässig ist die Verwendung von Marken oder spezialrechtlich geschützten geografischen Angabe als Produktebezeichnung. Hier geht es um den Schutz der Marken oder geschützten Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung entwertet werden sollen. Ein Warenverzeichnis, das die Angabe „Tequila“ in der Klasse 33 enthält, muss zurückgewiesen werden, da der Ausdruck „Tequila“ kein generischer Begriff, sondern

---

<sup>24</sup> RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

<sup>25</sup> Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35, S. 27.

<sup>26</sup> BVGer B-5296/2012, E. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

<sup>27</sup> Vgl. auch Teil 5, Ziff. 7.1.3 S. 188.

<sup>28</sup> BVGer B-516/2008 – AFTER HOURS.

eine geschützte Bezeichnung für eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko ist<sup>29</sup>. Zulässig ist hingegen die Verwendung geschützter geografischer Angaben nicht anstelle, sondern zur näheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann eine Angabe wie „Spirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ‚Tequila‘“ in der Klasse 33 akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise „Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ‚Gruyère‘“ in der Klasse 29 oder „Würste mit der geschützten geografischen Angabe ‚Saucisson Vaudois‘“ in derselben Klasse.

#### 4.10 Klassifikationshilfsmittel

Die Verantwortung für Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke. Hingegen bietet das Institut im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und Formulierung von Waren oder Dienstleistungen, die folgenden Hilfsmittel an:

- Die komplette aktuelle Auflage der Nizza-Klassifikation ist in Deutsch und Französisch auf der Website des Instituts (<https://www.ige.ch/>) als PDF-Dokument herunterladbar.
- Auf der Website des Instituts befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sogenannten „Klassifikationshilfe“, einer Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den Einträgen in der Datenbank des Instituts und der OMPI sowie den darin integrierten Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (<http://wdl.ipi.ch>). Dieses Instrument ist in die elektronische Markenmeldung (<https://e-trademark.ige.ch>) integriert und kann beim Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des Instituts ein sehr hoher Übereinstimmungsgrad. Die mit Hilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr von Seiten der OMPI beanstandet werden.
- die Hinterleger können mit dem Institut eine Standardliste von Waren und Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt der Klassifikation als unproblematisch erkannt.
- das Institut betreibt die E-Mail-Adresse [wdl@ipi.ch](mailto:wdl@ipi.ch) für Anfragen im Zusammenhang mit der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fällt jedoch die

---

<sup>29</sup> Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.

Anfertigung von Übersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche oder Französische). Auch die (Vor-)Prüfung einer ganzen Waren- und Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prüfung resp. die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen der Markenprüfung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebühr abgegolten wird.

## Teil 2 – Registerführung

---

Das Institut führt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG). Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem Zweck wird für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt und nachgeführt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche die Marke betreffenden Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragungsverfahren, eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch die Löschung der betreffenden Marke.

Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle späteren Änderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das Institut kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben werden auf <https://www.swissreg.ch> publiziert.

Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Post/Kurier, Telefax oder per E-Mail (an die Adresse [tm.admin@ekommi.ch](mailto:tm.admin@ekommi.ch)) gesendet werden. Anträge, für welche Schriftlichkeit verlangt wird (Teilung Ziff. 3.3 S. 39, teilweise oder vollständige Löschung Ziff. 3.6 und 3.10 S. 41 f.), müssen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden. Müssen einem Antrag zusätzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde, wonach eine Marke auf einen Erwerber übertragen wurde, vgl. Ziff. 3.1 und 3.2 S. 38 f.), können diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.

Das Institut bewahrt die Akten gelöschter Marken während fünf Jahren nach der Löschung auf (Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurückgezogener oder zurückgewiesener Eintragungsgesuche sowie vollständig widerrufenen Marken werden während fünf Jahren nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widerruf, mindestens aber während zehn Jahren nach der Hinterlegung aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2 MSchV).

### 1. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 1, Ziff. 2 S. 15), der formellen (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 1, Ziff. 3 S. 16) und materiellen Prüfung (Art. 17 MSchV, vgl. Teil 4) trägt das Institut die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind (Art. 30 Abs. 3 MSchG).

Nach der Eintragung erfolgt die Veröffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem Markeninhaber wird eine Eintragungsurkunde ausgestellt, welche die im Register eingetragenen Angaben enthält (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).

Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 3, Ziff. 1 S. 44) und internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 3, Ziff. 2 S. 54) werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf geführten internationalen Register registriert.

## 2. Verlängerungen

Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist gegen Entrichtung der Verlängerungsgebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden (Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO). Der Antrag auf Verlängerung kann frühestens 12 Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden (Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). In letzterem Fall ist eine Zusatzgebühr zu entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO). Für die Einreichung des Verlängerungsantrages ist die Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).

In der Regel erinnert das Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen Vertreter vor dem Ablaufdatum über den Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des Instituts dar, aus deren Unterlassung der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.

Bei der Verlängerung einer Eintragung können keine Änderungen der Marke selbst oder Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Es können jedoch gleichzeitig mit dem Verlängerungsantrag allfällige Änderungen der Markeneintragung (Art. 28 ff. MSchV) sowie eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (Art. 35 MSchV) beantragt werden. Die Verlängerung ist ein reiner Formalakt, d.h. absolute Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG werden grundsätzlich nicht geprüft.

## 3. Änderungen und Löschung

Während des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geändert werden. Die Änderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren Änderungen (allerdings nicht historisiert) sind über <https://www.swissreg.ch> öffentlich einsehbar. Bei der späteren Eintragung werden die dannzumal geltenden Daten veröffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Änderungen im Register gebührenfrei. Nach der Eintragung werden die Änderungen publiziert.

### 3.1 Übertragungen

Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise übertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17 Abs. 2 MSchG).

Eine Markenübertragung ist grundsätzlich auch ohne entsprechende Änderung des Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschützt. Ein Rechtserwerb vom nichtberechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht möglich. Hingegen können Klagen nach dem MSchG bis zur Eintragung der Übertragung im Register gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG). Einzig bei Garantie- und Kollektivmarken ist die Eintragung der Übertragung im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).



Für die Eintragung der Übertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher die Marke an den Erwerber übergegangen ist, enthalten<sup>1</sup> (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber (falls nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.6 S. 19).

Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Übertragungsanträge und -erklärungen zur Verfügung.

### **3.2 Teilübertragungen**

Die Übertragung kann auch nur einen Teil der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen. Dadurch bleibt die ursprüngliche Marke mit eingeschränktem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erhalten und es entsteht eine neue Markeneintragung mit dem übertragenen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Die Schutzdauer beider Marken bleibt unverändert (Art. 28 Abs. 2 MSchV).

Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1 S. 38). Zusätzlich müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem neuen Inhaber übertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die Übertragung hervorgeht, präzise bezeichnet werden.

### **3.3 Teilung**

Unabhängig von einer Teilübertragung kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer eingetragenen Marke oder eines Eintragungsgesuches jederzeit so aufgeteilt werden, dass zwei oder mehr Marken oder Eintragungsgesuche entstehen (Art. 17a MSchG).

Voraussetzung ist ein schriftliches Gesuch<sup>2</sup> des Inhabers, welches genau bezeichnen muss, wie die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.

Mit der Teilung entstehen rechtlich selbständige Eintragungen oder Eintragungsgesuche, welche das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Eintragung bzw. des ursprünglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von Eintragungsgesuchen ist für jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen.

---

<sup>1</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.4 S. 18).

<sup>2</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) muss das Gesuch als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.4 S. 18).

### 3.4 Lizenzen

Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch überlassen. Der Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Lizenz kann sich in Form einer Teillizenz nur auf einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen beziehen oder nur für ein bestimmtes Gebiet gelten (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV). Mit einer ausschliesslichen Lizenz (Art. 29 Abs. 1 lit. c MSchV) wird dem Lizenznehmer das ausschliessliche Recht zum Gebrauch der Marke eingeräumt.

Analog der Regelung betreffend die Übertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz den Lizenznehmer vor einem gutgläubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist die Eintragung der Lizenz im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung des Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde<sup>3</sup> begleitet sein, aus der die Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz (ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen müssen zudem die Waren und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die Teillizenz erstreckt. Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Lizenzeintragungen zur Verfügung.

Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung nicht vom Markeninhaber selbst eingereicht wird, muss zusätzlich der Nachweis erbracht werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 29 Abs. 2 MSchV).

### 3.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung

Der Inhaber kann eine Marke an Dritte verpfänden oder diesen zur Nutzniessung überlassen. In Art. 19 MSchG wird nur die Möglichkeit der Einräumung dieser Rechte erwähnt. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfändung einer Marke setzt wie die Übertragung eine schriftliche Vereinbarung voraus.

Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde<sup>4</sup> (Art. 30 MSchV). Wie bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor (Art. 19 Abs. 2 MSchG).

---

<sup>3</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekommm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommm.ipi.ch) muss die Urkunde als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.4 S. 18).

Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt auf Antrag der zuständigen Behörden (Art. 30 lit. b MSchV).

### **3.6 Teillöschung**

Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einschränken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb nur mehr durch eine Neueintragung – mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw. neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG – wiedererlangt werden.

Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer eingetragenen Marke ist unzulässig, da sie die Wirkung einer nachträglichen Schutzausdehnung hätte. Der Schutz für weitere Waren und/oder Dienstleistungen kann nur durch die erneute Hinterlegung eines identischen Zeichens für die zusätzlich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erlangt werden.

### **3.7 Reglementsänderung**

Wird das Reglement einer eingetragenen Garantie- oder Kollektivmarke nachträglich geändert, muss diese Änderung dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 24 MSchG).

### **3.8 Sonstige Änderungen**

Der Name und die Adresse des Inhabers einer eingetragenen Marke sowie der Name und die Adresse eines allfälligen Vertreters gehören zum gesetzlich vorgeschriebenen Registerinhalt (Art. 40 Abs. 1 MSchV) und müssen im Interesse der Rechtssicherheit mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Dritte müssen sich über die eingetragenen Marken informieren können.

Alle Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Änderung der Adresse, der Firma oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteränderungen), werden aufgrund einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden Urkunde in das Markenregister eingetragen und veröffentlicht (Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV). Diese Änderungen sind gebührenfrei.

### **3.9 Berichtigungen**

Fehlerhafte Eintragungen im Markenregister werden auf Antrag des Hinterlegers oder, wenn sie auf einem Versehen des Instituts beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV). In beiden Fällen ist die Berichtigung gebührenfrei.

---

<sup>4</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekommm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommm.ipi.ch) muss die Urkunde als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.4 S. 18).

### **3.10 Löschungen**

Eine Markeneintragung wird gemäss Art. 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder teilweise gelöscht, wenn

- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt,
- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlängert wird oder
- die Eintragung durch einen rechtskräftigen Widerspruchsentscheid widerrufen oder durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird.

Die Löschung einer Marke ist gebührenfrei (Art. 35 Abs. 1 MSchV).

## **4. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht**

### **4.1 Markenregister**

Das Institut führt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskünfte über dessen Inhalt (Art. 39 MSchG). Für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieser Marke ersichtlich sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch für allfällige international registrierte Marken mit Ursprungsland Schweiz (Art. 49 Abs. 1 MSchV) und für internationale Schutzausdehnungen nach dem Madrider System. Auf Antrag erstellt das Institut einen Auszug aus dem Register (Art. 41 Abs. 2 MSchV).

### **4.2 Auskünfte und Akteneinsicht**

Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das Institut Dritten Auskunft über Eintragungsgesuche (einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener; Art. 38 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren Eintragung der Marke publiziert werden.

Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen. Zusätzlich kann Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37 Abs. 3 MSchV).

Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft eines Eintragungsgesuchs vor der Eintragung, nach der Zurückziehung oder Zurückweisung des Gesuchs ist beschränkt auf den Hinterleger, dessen Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen können, dass ihnen vom Hinterleger eine Markenverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Hinterleger ausdrücklich zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV). Die Legitimation derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem Institut mittels genügender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, sind vom Einsichtsrecht dann ausgenommen, wenn der Hinterleger vorher einen Antrag auf

Aussonderung der entsprechenden Aktenstücke gestellt hat. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt. Betrifft ein Gesuch die Einsichtnahme in solche Akten, entscheidet das Institut nach Anhörung des Hinterlegers oder des Inhabers der Marke, ob dem Gesuch entsprochen werden kann (Art. 37 Abs. 4 i.V.m. Art. 36 Abs. 3 MSchV).

## **5. Prioritätsbelege**

Für die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz gemäss PVÜ erstellt das Institut auf Antrag einen Prioritätsbeleg (Art. 41a MSchV). Dieser enthält eine Kopie des Markeneintragungsgesuchs sowie einen Datenbankauszug mit den aktuellen Registerdaten.

## Teil 3 – Internationale Registrierungen

---

Die Schweiz ist Vertragspartei sowohl des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA) als auch des Protokolls zu diesem Abkommen (MMP). Die Gemeinsame Ausführungsordnung zu MMA und MMP (GAFO) sowie die Verwaltungsvorschriften enthalten Ausführungsbestimmungen zu den beiden Staatsverträgen. Aufgrund des allgemeinen Vorrangs des Völkerrechts und des in Art. 44 ff. MSchG verankerten Vorbehalts finden die Bestimmungen des MSchG nur insoweit Anwendung, als nicht das MMA, das MMP oder Kapitel 4 MSchG abweichende Regelungen vorsehen.

Das MMA und das MMP sind unabhängige Verträge mit getrennter, sich aber überschneidender Mitgliedschaft. Alle Vertragsparteien ausser Algerien haben entweder nur das MMP oder beide Verträge unterzeichnet.

Durch die internationale Registrierung nach dem MMA oder dem MMP kann der Markenschutz auf andere Vertragsparteien des Madrider Systems ausgedehnt werden. Am 15. Juni 2014 gehörten diesem System 92 Vertragsparteien an, wovon nur Algerien ausschliesslich Mitglied des MMA war.

Artikel 9<sup>sexies</sup> MMP sieht vor, dass bei Verfahren zwischen Staaten, die sowohl dem MMA als auch dem MMP angehören, das MMP zur Anwendung kommt<sup>1</sup>.

### 1. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis

#### 1.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems

Für eine internationale Registrierung unter dem Madrider System gelten folgende Grundsätze:

- a) Die internationale Registrierung kann sowohl gestützt auf eine eingetragene nationale Marke (Basiseintragung) als auch gestützt auf ein Gesuch (Basisgesuch) erfolgen. Wenn allerdings Algerien (nur Mitglied des MMA) benannt ist, ist eine internationale Registrierung nur gestützt auf eine eingetragene nationale Marke möglich.
- b) Die Schweiz gilt als Ursprungsland des Inhabers, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden (Art. 2 MMP):

Der Hinterleger muss

- in der Schweiz eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung haben; oder

---

<sup>1</sup> In Bezug auf die Gebührenentrichtung (siehe Ziff. 1.2 S. 45) und die Schutzverweigerungsfrist (siehe Ziff. 2.2.1 S. 58) bestehen jedoch zwei Einschränkungen.

- seinen Wohnsitz in der Schweiz haben; oder
- Schweizer Staatsangehöriger sein.

Diese Voraussetzungen gelten nicht, wenn Algerien (ausschliesslich Mitglied des MMA) benannt wird. Dann muss der Hinterleger gemäss Art. 1.3) MMA (Prinzip der „Kaskade“)

- in der Schweiz eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung haben; oder, wenn er in keinem Land des Madrider Abkommens über eine solche Niederlassung verfügt,
- seinen Wohnsitz in der Schweiz haben; oder, wenn er in keinem Land des Madrider Abkommens eine Handelsniederlassung oder Wohnsitz hat,
- Schweizer Staatsangehöriger sein.

Gemäss Art. 3<sup>bis</sup> MMP ist eine territoriale Ausdehnung auf die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, nicht möglich. Für Inhaber einer internationalen Registrierung mit Schweizer Basis bedeutet dies, dass die Schweiz zu keinem Zeitpunkt via das Madrider System benannt werden kann.

## **1.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)**

Sind die oben erwähnten Grundvoraussetzungen erfüllt, so kann online (<https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=de>) oder mittels Ausfüllen des Formulars „Gesuch um internationale Registrierung“ die internationale Registrierung der Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden.

Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.

### **1.2.1 Berechnung der Priorität**

Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung (vgl. Teil 1, Ziff. 3.3.1 S. 24) für die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).

Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl. Ziff. 1.1 S. 44), kann die Priorität der schweizerischen Hinterlegung in Anspruch genommen werden, sofern die schweizerische Marke innerhalb von sechs Monaten seit ihrer Hinterlegung in das Markenregister eingetragen wird (dies, weil das Eintragungsdatum der schweizerischen Marke grundsätzlich dem Datum des Empfangs des Gesuchs um internationale Registrierung entspricht; vgl. Regel 11.1) GAFO). Wurde also beispielsweise die Marke am 3. März hinterlegt, muss sie spätestens am 3. September eingetragen sein. Das Institut empfiehlt, das Gesuch um internationale Registrierung so früh wie möglich einzureichen, idealerweise zusammen mit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs.

Wenn für die schweizerische Hinterlegung oder für die internationale Anmeldung die Priorität aus einer früheren Hinterlegung beansprucht worden ist (Art. 4 PVÜ), beginnt die sechsmonatige Frist schon ab jenem Datum, und die übrigen vorstehend angeführten Fristen verkürzen sich entsprechend.

Stützt sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch (vgl. Ziff. 1.1 S. 44), spielt der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke keine Rolle für die Berechnung dieser Frist, sodass diesbezüglich keine besonderen Fristen zu beachten sind. Die Hinterlegung des internationalen Gesuchs muss in einem solchen Fall einfach innerhalb von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgen. Falls allerdings die Schweizer Markenmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prüfung durch das Institut zurückgewiesen wird, kommt es zur Löschung der internationalen Registrierung, ohne dass bereits bezahlte internationale Gebühren zurückerstattet werden.

### **1.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut**

Das Gesuch um internationale Registrierung muss vom Inhaber (Hinterleger) der schweizerischen Marke gestellt werden und sich auf die gleichen (oder weniger) Waren und/oder Dienstleistungen und dasselbe Zeichen beziehen wie die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien müssen bezeichnet werden.

Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Französisch eingereicht werden (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) GAFO). Es kann (zusätzlich) eine Übersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste in Englisch oder Spanisch beigelegt werden, welche die OMPI übernehmen kann (Regel 6.4) a) GAFO); das Institut kontrolliert allerdings nicht, ob diese Übersetzung korrekt ist, und die Bereinigung allfälliger Unstimmigkeiten betreffend die Übersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste hat direkt über die OMPI zu erfolgen.

Werden die vorgenannten formalen Voraussetzungen nach Ansetzen einer Frist nicht erfüllt, wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen (Art. 48 Abs. 2 MSchV).

Während das Gesuch geprüft wird, wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur Bezahlung der nationalen (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die OMPI, IGE-GebO Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 1–3) Gebühren gesetzt. Wird ein Land benannt, das sowohl dem MMA als auch dem MMP angehört, ist die Ergänzungsgebühr (und eventuell die Zusatzgebühr) auch dann geschuldet, wenn das Land eine Erklärung gemäss Artikel 8.7) MMP über die individuelle Gebühr abgegeben hat. Nach Bezahlung dieser Gebühren und Behebung der formellen Mängel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI übermittelt. Werden die Gebühren nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mängel nicht behoben, wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen.

### **1.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI**

Enthält das übermittelte Gesuch Mängel, so werden diese von der OMPI dem Hinterleger und dem Institut mitgeteilt, jeweils mit dem Vermerk, wer innert welcher Frist den Mangel beheben muss (Regeln 11, 12 und 13 GAFO).

Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der Gazette (Regel 32 GAFO) und schickt dem Hinterleger eine „Eintragungsbescheinigung“.



Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu überprüfen und das Institut im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziffer 1.7 S. 53).

#### **1.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder**

Die Eintragung wird auch an die benannten Vertragsparteien weitergeleitet, welche nun die internationale Registrierung gemäss der jeweiligen nationalen Gesetzgebung prüfen und dem Hinterleger eine allfällige Schutzverweigerung innert der in Art. 5 MMP festgelegten Fristen mitteilen müssen (vgl. Ziff. 2.2 S. 58).

Eventuelle Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung richten die Behörden der benannten Vertragsparteien an die OMPI, welche sie an den Hinterleger weiterleitet (Regel 17 GAFO). Der Hinterleger muss in einem solchen Fall direkt mit der Behörde Kontakt aufnehmen, welche die Schutzverweigerung erlassen hat, wozu in der Regel ein lokaler Vertreter bestellt werden muss.

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird muss die benannte Vertragspartei gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO der OMPI eine Erklärung betreffend die Schutzgewährung einreichen. Diese Erklärung ist seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (vgl. Ziff. 2.2.1 S. 58).

#### **1.3 Nachträgliche Benennungen („*désignation postérieure*“; Art. 3<sup>ter</sup> 2) MMP, Regel 24 GAFO)**

Ist eine internationale Registrierung bereits im internationalen Register eingetragen, können weitere Vertragsparteien nachträglich benannt werden, d.h., es kann eine nachträgliche Schutzausdehnung auf diese Länder beantragt werden. Die nachträgliche Benennung kann für sämtliche oder nur einen Teil der in der internationalen Registrierung beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erfolgen.

Der Antrag auf nachträgliche Benennung kann über das Institut eingereicht oder vom Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden. Betrifft die nachträgliche Benennung Algerien (ausschliesslich Mitglied des MMA), ist das Gesuch jedoch über das Institut einzureichen.

Erfolgt der Antrag über das Institut, wird dem Hinterleger nach erfolgter Prüfung des Antrags eine Rechnung für die internationalen Gebühren (Regel 24 GAFO; Gebührenverzeichnis Ziff. 5) geschickt und der Antrag nach deren Bezahlung der OMPI übermittelt.

Fällt der Antrag auf nachträgliche Benennung terminlich nahe auf den Erneuerungszeitpunkt der internationalen Registrierung, so könnte mit der nachträglichen Benennung zugewartet werden, bis die Erneuerung erfolgt ist. Gemäss Regel 24.3)c)ii) GAFO werden nämlich bei der Erneuerung für sämtliche zu diesem Zeitpunkt geschützten Parteien die fälligen internationalen Gebühren erhoben. Erfolgte die nachträgliche Benennung beispielsweise zwei Monate vor der Erneuerung, so wären innert zwei Monaten die Gebühren zweimal zu bezahlen. Auf dem Antrag muss vermerkt werden, dass die nachträgliche Benennung nach der Verlängerung gemacht werden soll.

Es kann auch angegeben werden, dass eine nachträgliche Benennung nach der Eintragung einer Änderung behandelt werden soll, wenn diese Änderung auch für die betreffende Benennung gelten soll.

Solange eine vorläufige Schutzverweigerung in einem Land hängig ist, ist keine nachträgliche Benennung dieses Landes möglich. Wurde hingegen ein Schutzverzicht oder eine definitive vollständige Schutzverweigerung für eine Vertragspartei eingetragen, so ist eine nachträgliche Benennung möglich. Eine nachträgliche Benennung ist ebenfalls möglich, wenn beispielsweise durch eine Einschränkung oder eine definitive teilweise Schutzgewährung nur ein Teil der Waren und Dienstleistungen für diese Vertragspartei zum Schutz zugelassen wurde, jedoch lediglich für die zurückgewiesenen Waren und/oder Dienstleistungen.

Das weitere Verfahren im Anschluss an die Eintragung einer nachträglichen Benennung im internationalen Register gestaltet sich gleich wie dasjenige nach der Eintragung eines Gesuchs um internationale Registrierung (vgl. Ziff. 1.2 S. 45).

### **1.4 Änderungen betreffend internationale Registrierungen**

Als Änderungen gelten gemäss Regel 25 GAFO die folgenden Eintragungen in das internationale Register: Inhaberänderung (Übertragung, Teilübertragung), Einschränkung, Schutzverzicht, Namens- oder Adressänderung des Inhabers und Änderung des Vertreters. Im Gegensatz zur Regelung des MSchG fällt gemäss GAFO die Eintragung von Lizenzen und Verfügungsbeschränkungen nicht unter den Oberbegriff der Änderung. Sollte die schweizerische Basiseintragung geändert werden, wird die entsprechende internationale Registrierung nicht automatisch angepasst (eine Ausnahme gilt im Falle des Erlöschens der Wirkung des Basisgesuchs gemäss Art. 6.3) MMP, vgl. Ziff. 1.5.4 S. 51).

#### **1.4.1 Inhaberänderung („*changement de titulaire*“; Regel 25.1)a)i) GAFO)**

Die Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie für alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine Inhaberänderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die Voraussetzungen für die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfüllt (vgl. Ziff. 1.1 S. 44). Diese Voraussetzungen müssen für jede einzelne in der internationalen Registrierung benannte Vertragspartei erfüllt sein; sind sie es nur in einem Teil der benannten Länder, ist nur eine Teilübertragung der Registrierung für diese Länder möglich.

Der Antrag kann über das Institut oder direkt bei der OMPI eingereicht werden und muss vom aktuellen Inhaber oder dessen Vertreter gestellt werden.

Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das Institut – wie von der GAFO vorgesehen – auch Gesuche um Übertragung, die vom neuen Inhaber gestellt werden. Dem Eintragungsgesuch muss insbesondere eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete ausdrückliche Erklärung der Übertragung beiliegen (wobei eine Kopie ausreicht). Genügend

können aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein Kaufvertrag oder eine richterliche Verfügung.

Bei Teilübertragungen müssen die zu übertragenden Waren und Dienstleistungen (in Französisch) und/oder die betroffenen Länder explizit aufgeführt werden. Die Eintragung einer teilweisen oder vollständigen Übertragung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

#### **1.4.2 Einschränkung („limitation“; Regel 25.1)a)ii) GAFO)**

Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschränkung beträchtlich von der Eintragung einer Teillöschung (vgl. Ziff. 1.5.3 S. 51). Die Eintragung einer Einschränkung führt nicht zu einem definitiven Wegfall der betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen. Diese sind immer noch im internationalen Register enthalten und können bei einer nachträglichen Benennung neu beansprucht werden, und zwar sogar dann, wenn die Einschränkung für sämtliche benannten Vertragsparteien erklärt worden ist. Bei einer teilweisen Löschung hingegen werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen endgültig aus dem internationalen Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht werden.

Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen und kann direkt bei der OMPI oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG über das Institut eingereicht werden. In letzterem Fall müssen die Waren und/oder Dienstleistungen in Französisch aufgeführt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der Einschränkung betroffen sind, müssen erwähnt werden. Die Eintragung einer Einschränkung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

#### **1.4.3 Schutzverzicht („renonciation“; Regel 25.1)a)iii) GAFO)**

Im internationalen Register kann der Schutzverzicht für eine oder mehrere der benannten Vertragsparteien für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt werden. Im Gegensatz zur Eintragung einer vollständigen Löschung führt die Eintragung eines Schutzverzichts nicht zum definitiven Wegfall der internationalen Registrierung. Nur die benannte/n Vertragspartei/en, auf die sich der Schutzverzicht bezieht, wird respektive werden aus dem Register gestrichen. Eine nachträgliche (Wieder-)Benennung dieser Vertragsparteien ist demnach möglich. Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen. Auf dem Antrag sind die Vertragsparteien aufzuführen, welche vom Schutzverzicht betroffen sind. Betrifft der Schutzverzicht Algerien (ausschliesslich Mitglied des MMA), muss der Antrag der OMPI über das Institut eingereicht werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. In allen anderen Fällen kann der Antrag auch direkt der OMPI eingereicht werden. Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung eines Schutzverzichts in das internationale Register ist gebührenfrei.

#### **1.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers („modification du titulaire“; Regel 25.1)a)iv) GAFO)**

Namens- und Adressänderungen des Inhabers werden ebenfalls in das internationale Register eingetragen. Die Anträge können entweder direkt bei der OMPI oder über das Institut gestellt werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. Die Eintragung einer Namens- oder Adressänderung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

#### **1.4.5 Änderung des Vertreters („changement de mandataire“; Regel 3 und 25.1)a)i) GAFO)**

Anträge auf Vertreteränderungen können entweder direkt bei der OMPI oder – sofern die Schweiz das Land des Markeninhabers im Sinne des MMP ist – über das Institut gestellt werden. Die Eintragung einer Vertreteränderung ist gebührenfrei.

### **1.5 Sonstige Eintragungen betreffend internationale Registrierungen**

#### **1.5.1 Lizenz („licence“; Regel 20<sup>bis</sup> GAFO)**

Gemäss Regel 20<sup>bis</sup> GAFO können auch Lizenzen in das internationale Register eingetragen werden. Diese Eintragung entfaltet in den benannten Vertragsparteien, welche eine solche Eintragung erlauben, dieselbe Wirkung wie eine im nationalen Register eingetragene Lizenz. Die Eintragung ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7) und kann entweder direkt bei der OMPI, über die Behörde des Landes des Inhabers der Registrierung oder über die Behörde einer Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, eingereicht werden. Dem Institut müssen Unterlagen eingereicht werden, welche die Lizenzvergabe ausreichend dokumentieren. Als ausreichend gilt eine ausdrückliche Erklärung des Inhabers, dass er die Benutzungsrechte an den Lizenznehmer abgetreten hat, oder beispielsweise eine Kopie des Lizenzvertrages. Das Institut leitet einen entsprechenden Antrag an die OMPI weiter. Der Antrag muss die Vertragsparteien, für welche die Lizenz erteilt wurde, den Umfang der Lizenz und gegebenenfalls deren Dauer angeben. Bei Teillizenzen muss zudem angegeben werden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Lizenz gewährt wurde; wurde die Lizenz nur für einen Teil des Gebietes einer benannten Vertragspartei erteilt, ist dieses Gebiet anzugeben.

Unterlizenzen können im internationalen Register nicht eingetragen werden.

#### **1.5.2 Ersetzung („remplacement“; Art. 4<sup>bis</sup> 1) MMP – Regel 21 GAFO)**

Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke eingetragen, so gilt die nationale Marke gemäss Art. 4<sup>bis</sup> 1) MMP als durch die internationale Registrierung derselben Marke ersetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass für beide Registrierungen derselbe Inhaber eingetragen ist, die internationale Registrierung in der benannten Vertragspartei geschützt ist, alle für die nationale Marke geschützten Waren

und/oder Dienstleistungen in der internationalen Registrierung enthalten sind und die nationale Marke älter ist als die internationale Registrierung.

Ältere Rechte, wie zum Beispiel die (Gebrauchs-)Priorität der nationalen Registrierung, werden durch die Ersetzung nicht tangiert.

Die ältere nationale Registrierung wird durch die Ersetzung nicht gelöscht, sondern existiert so lange weiter, bis sie nicht mehr erneuert wird. Eine Erneuerung empfiehlt sich insbesondere dann, wenn die Basiseintragung, auf welcher die internationale Registrierung beruht, noch innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeitsspanne (vgl. Ziff. 1.5.4 S. 51) liegt.

Gemäss Art. 4<sup>bis</sup> 1) MMP gilt die Ersetzung ohne Weiteres als erfolgt, sobald die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die Eintragung einer Ersetzung ist aus diesem Grund nicht obligatorisch. Die OMPI empfiehlt die Eintragung dennoch, um Dritte über die Ersetzung zu informieren. Der Antrag auf Ersetzung ist bei der Behörde der betroffenen Vertragspartei zu stellen, welche die Ersetzung im nationalen Register einträgt und die OMPI hierüber informiert. Die OMPI ihrerseits informiert den Inhaber und publiziert eine entsprechende Mitteilung in der Gazette. Die Eintragung einer Ersetzung ist gebührenfrei.

### **1.5.3 Löschung („radiation“; Regel 25.1)a)v) GAFO)**

Der Inhaber hat die Möglichkeit, die internationale Registrierung für alle oder nur einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen aus dem internationalen Register zu löschen. Gehört Algerien zu einem der in der internationalen Registrierung benannten Länder, muss der Antrag der OMPI über das Institut eingereicht werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. In allen anderen Fällen kann der Antrag auch vom Inhaber direkt der OMPI eingereicht werden. Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung einer Löschung ist gebührenfrei.

Mit einer Löschung werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen definitiv aus dem Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht werden (diese neue internationale Registrierung erhält eine neue Nummer). Insofern hat die Teillöschung eine viel drastischere Wirkung als eine Einschränkung der Warenliste (vgl. Ziff. 1.4.2 S. 49) und die vollständige Löschung hat weiterreichende Folgen als ein Schutzverzicht (vgl. Ziff. 1.4.3 S. 49).

### **1.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)**

Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung („date d'enregistrement“) bleibt der sich aus der internationalen Registrierung ergebende Schutz vom Schicksal der Basiseintragung bzw. des Basisgesuchs abhängig. Der Schutz kann nicht länger in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb dieser fünf Jahre die Wirkung des Basisgesuches bzw. der Basiseintragung teilweise oder ganz erloschen ist (beispielsweise infolge Löschung, Teillöschung oder Zurückziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeit angestrengt wurde, aber erst viel später zum

Abschluss gelangt. Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen dieser absoluten Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der so genannten Umwandlung (vgl. Ziff. 1.5.5 S. 52).

### **1.5.5 Umwandlung („transformation“; Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP)**

Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der 5 Jahre der Abhängigkeitsfrist (Art 6.3) MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollständig gelöscht wurde (vgl. Ziff. 1.5.4 S. 51), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP).

Der Antrag auf Umwandlung muss innerhalb dreier Monate nach der Löschung der internationalen Registrierung beim Institut eingereicht werden (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP; Art. 46a Abs. 1 lit. a MSchG). Die Eintragung einer Umwandlung ist gebührenfrei.

Eine umgewandelte nationale Anmeldung erhält dasselbe Hinterlegungsdatum, wie die ursprüngliche internationale Registrierung (falls Letzterer die Priorität einer früheren Hinterlegung gemäss Art. 4 PVÜ zuerkannt wurde, gilt diese Priorität auch für die umgewandelte nationale Anmeldung). Die umgewandelte Anmeldung wird einer materiellen Prüfung unterzogen werden (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP i.V.m. Art. 46a Abs. 1 Bst. d MSchG). Nach der Prüfung des Umwandlungsantrags wird die Marke mit einem entsprechenden Vermerk publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung hervorgegangene Marke kann kein Widerspruch eingereicht werden (Art. 46a Abs. 2 MSchG).

### **1.5.6 Zusammenführung („fusion“; Regel 27.3) GAFO)**

Regel 27.3) GAFO sieht vor, dass zwei internationale Registrierungen, welche durch eine teilweise Übertragung getrennt wurden und den gleichen Inhaber haben (beispielsweise nach weiteren Übertragungen), auf Antrag des Inhabers wiederum zu einer Registrierung zusammengeführt werden können. Die Zusammenführung kann sich auch nur auf einen Teil der ursprünglichen internationalen Registrierung beziehen. So können z.B. bei einer Registrierung, welche durch mehrere Teilübertragungen in fünf verschiedene Registrierungen aufgeteilt wurde, lediglich drei Teile zusammengeführt werden. Die Zusammenführung ist nicht möglich für internationale Registrierungen, welche zwar identisch sind und dem gleichen Inhaber gehören, jedoch durch unabhängige internationale Registrierungen entstanden sind.

Der Antrag kann direkt bei der OMPI oder über die Behörde des Landes des Inhabers gestellt werden. Die Eintragung einer Zusammenführung ist gebührenfrei.

### **1.5.7 Verfügungsbeschränkung („restriction du droit de disposer“; Regel 20 GAFO)**

Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen Registrierung nicht frei über diese verfügen kann (Regel 20 GAFO). Eine solche Beschränkung kann sich auf die ganze Registrierung oder auch nur auf einzelne benannte Länder beziehen. Die entsprechende Mitteilung kann durch den Inhaber selber oder durch die Behörde des Landes des Inhabers erfolgen. Sie kann zudem durch die Behörde einer

benannten Vertragspartei erfolgen, allerdings nur mit Wirkung für diese Vertragspartei. Mögliche Formen der Verfügungsbeschränkungen sind Verpfändung, Pfändung und Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden. Die Aufhebung einer solchen Verfügungsbeschränkung muss durch den Begünstigten der Behörde mitgeteilt werden, welche die Eintragung beantragt hatte. Die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung wird dem Inhaber von der OMPI mitgeteilt und in der Gazette publiziert; sie ist gebührenfrei.

### **1.6 Erneuerung der internationalen Registrierung („renouvellement“; Regeln 29 bis 31 GAFO)**

Internationale Registrierungen können jeweils für zehn Jahre erneuert werden. Die OMPI teilt dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem Ablaufdatum mit (Art. 7.3) MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Erneuerung herleiten (Regel 29 GAFO). Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (Regel 30 GAFO; Gebührenverzeichnis Ziff. 6; bezüglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachträglichen Benennung vgl. Ziff. 1.3 S. 47). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der OMPI auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und leitet demzufolge weder Erneuerungsanträge an die OMPI weiter noch nimmt es Gebühreuzahlungen hierfür entgegen.

### **1.7 Berichtigungen („rectifications“; Regel 28 GAFO)**

Fehler einer internationalen Registrierung können auf Antrag der betroffenen Behörde und in gewissen Fällen auch auf Antrag des Markeninhabers berichtigt werden, wenn:

- es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der OMPI beruhen; diesfalls kann die OMPI den Fehler auch von Amtes wegen berichtigen;
- es sich um offensichtliche Fehler handelt, und die Korrektur selbstredend ist;
- der Fehler beispielsweise den Namen oder die Adresse des Inhabers, das Datum oder die Nummer der Basiseintragung betrifft.

Alle anderen Fälle, welche auf einem Irrtum des Hinterlegers oder seines Vertreters beruhen (wie beispielsweise, wenn versehentlich nicht alle gewünschten Länder bezeichnet oder die Waren bzw. Dienstleistungen nicht vollständig angegeben worden sind), können nicht berichtigt werden (Regel 28 GAFO).

Fehler, die auf einem Versehen der Behörde des Inhabers beruhen und deren Behebung die Rechte an der internationalen Registrierung berührt, können nur berichtigt werden, wenn der Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des fehlerhaften Eintrags bei der OMPI eingeht. Für den Inhaber ist es deshalb von höchster Wichtigkeit, die „Eintragungsbescheinigung“ oder die „Mitteilung“ der Änderung gleich bei Erhalt auf Fehler in der Eintragung zu überprüfen. Stellt er Fehler fest, hat er unverzüglich das Institut zu

benachrichtigen (sofern das Gesuch vom Institut behandelt wurde). Dieses wird die Eintragung einer Berichtigung verlangen.

Berichtigungen werden durch die OMPI dem Inhaber und den Behörden der benannten Vertragsparteien mitgeteilt und in der Gazette veröffentlicht. Berichtigungen sind gebührenfrei.

Aufgrund einer Berichtigung beginnen für die vom Fehler betroffenen benannten Vertragsparteien die für Prüfung und Widerspruch gemäss Art. 5.2) MMP geltenden Fristen erneut zu laufen, sofern sich aufgrund der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe ergeben, die bei der ursprünglich mitgeteilten internationalen Registrierung nicht bestanden.

## **2. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz**

Betreffend die Prüfung relativer Ausschlussgründe bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz wird auf Teil 5 dieser Richtlinien verwiesen (vgl. Teil 5, S. 157 ff.).

### **2.1 Verfahren vor der OMPI**

#### **2.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz**

Die Frist zur Prüfung einer internationalen Registrierung beträgt gemäss Art. 5.2) MMP ein Jahr bzw. 18 Monate<sup>2</sup> (vgl. unten Ziff. 2.2.1 S. 58). Sie beginnt mit dem Versand der Mitteilung der internationalen Registrierung an die Behörden der benannten Vertragsstaaten. Die Prüfung wird abgeschlossen mit der Schutzgewährung (vgl. unten Ziff. 2.1.2 S. 54) oder der Mitteilung betreffend die vorläufige Schutzverweigerung (vgl. unten Ziff. 2.1.3 S. 54).

#### **2.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO**

Sind keine Schutzverweigerungsgründe gegeben, schickt das Institut der OMPI innert 12 bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) eine Mitteilung über die Schutzgewährung. Die Information der Inhaber der Internationalen Registrierungen betreffend die Schutzgewährung erfolgt durch die OMPI.

#### **2.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung**

Die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung muss am letzten Tag der in Art. 5.2) MMP genannten Fristen der Post übergeben werden (Regel 18 GAFO, Verwaltungsvorschrift 14). Fristwährend ist somit das Aufgabe- und nicht das Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung die Gründe der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen und die Angabe derjenigen Waren und/oder Dienstleistungen enthalten,

---

<sup>2</sup> Die Schweiz hat eine entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.



auf die sich die Schutzverweigerung bezieht (Art. 5.2) MMP sowie Regel 17 GAFO). Das Institut führt in der provisorischen Schutzverweigerung explizit diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen auf, denen keine Schutzverweigerungsgründe entgegen stehen.

#### **2.1.4 Beanstandungen der OMPI („Avis d'irrégularités“, Regel 18 GAFO)**

Entspricht die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nicht den von MMP und GAFO vorgesehenen Bedingungen, teilt die OMPI dies dem Institut in Form eines „avis d'irrégularité“ gemäss Regel 18 GAFO mit. Vorbehaltlich der in Regel 18.1)a) GAFO aufgelisteten Fälle (wozu eine verspätete Mitteilung der Schutzverweigerung zählt) fordert die OMPI das Institut auf, seine Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung zu berichtigen. Einer innert Frist berichtigten Schutzverweigerung wird das Datum der Postaufgabe der ursprünglichen fehlerhaften Mitteilung zuerkannt (Regel 18.1)d) GAFO). Zwecks Stellungnahme zur berichtigten Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung steht dem Inhaber wiederum eine Frist von fünf Monaten seit deren Versand zur Verfügung.

#### **2.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)**

Zwecks Überwindung einer Schutzverweigerung durch das Institut, hat der Inhaber die Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen einzuschränken, auf die internationale Registrierung zu verzichten oder sie ganz oder teilweise zu löschen. Die benannten Vertragsparteien werden von der OMPI über die erfolgten Änderungen informiert und haben das Prüfungsverfahren entsprechend anzupassen. Damit die Mitteilung der OMPI über die erfolgte Änderung nicht mit dem definitiven Entscheid des Instituts betreffend die Schutzverweigerung in Widerspruch steht, wird empfohlen, das Institut über die bei der OMPI beantragte Änderung zu informieren.

##### **A) Einschränkung gemäss Regel 25.1)a)ii) GAFO**

Ein Inhaber, dem eine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt worden ist, hat die Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen mit Wirkung für die Schweiz einzuschränken. Die entsprechende Mitteilung hat nicht gegenüber dem Institut zu erfolgen, sondern sie ist direkt gegenüber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 1.4.2 S. 49)<sup>3</sup>. Kann ein Zeichen aufgrund der erfolgten Einschränkung zum Schutz zugelassen werden (dies ist dann der Fall, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die sich die vorläufige Schutzverweigerung gerichtet hat, nicht mehr beansprucht werden), teilt das Institut dies der OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 2)i) wird auf die erfolgte Einschränkung verwiesen. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter.

Bleiben die mit der vorläufigen Schutzverweigerung mitgeteilten Schutzausschlussgründe trotz erfolgter Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, wird das Verfahren auf der Grundlage der eingeschränkten Liste fortgeführt.

Das Institut ist nicht verpflichtet, jede Art von Einschränkung zu akzeptieren: Regel 27.5) GAFO räumt den Behörden der benannten Vertragsparteien die Möglichkeit ein, eine Einschränkung für ihr Territorium als unwirksam zu erklären. Das Institut wird eine Änderung namentlich dann für unwirksam erklären, wenn die Einschränkung einen unzulässigen Begriff enthält (zum Beispiel eine geschützte Ursprungsbezeichnung als Sachbezeichnung) oder eine Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche Erklärung der Unwirksamkeit hat innerhalb von 18 Monaten ab Versand der Mitteilung der Einschränkung durch die OMPI zu erfolgen (Regel 27.5)c) GAFO).

#### B) Verzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO

Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eine oder mehrere der benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 1.4.3 S. 49). Der entsprechende Verzicht, der sich auf sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, wird im internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behörden des betroffenen benannten Landes mitgeteilt. Mit dem Verzicht auf den Schutz der internationalen Registrierung in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde).

#### C) Löschung gemäss Regel 25.1)a)v) GAFO

Eine Löschung der internationalen Registrierung betrifft sämtliche benannten Vertragsparteien und kann vom Inhaber der Marke für sämtliche oder für einen Teil der ursprünglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklärt werden (vgl. Ziff. 1.5.3 S. 51). Sie wird gegenüber der OMPI beantragt und nach erfolgter Eintragung im internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende Verfahren haben vollständige und teilweise Löschung folgende Auswirkungen:

- Wenn der Inhaber die internationale Registrierung für sämtliche Waren und/oder Dienstleistungen löschen lässt, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde).
- Erklärt der Inhaber die Löschung der internationalen Registrierung lediglich für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, prüft das Institut die Auswirkungen dieser teilweisen Löschung auf das laufende Verfahren. Falls der internationalen Registrierung für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen der Schutz gewährt werden kann (in Fällen, in denen sich die vorläufige Schutzverweigerung ausschliesslich auf nunmehr gelöschte Waren und/oder Dienstleistungen bezogen hat), teilt das Institut dies der OMPI mit. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wenn hingegen trotz teilweiser Löschung der Grund für die Schutzverweigerung fortbesteht, wird das Verfahren für

---

<sup>3</sup> Akzeptiert der Inhaber eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung, kann ausnahmsweise die Einschränkung direkt dem Institut mitgeteilt werden (vgl. Ziff. 2.2.5 Bst. C S. 59).

die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den Unterschieden zwischen einer Einschränkung und einer teilweisen Löschung vgl. vorstehend Ziff. 1.4.2 S. 49).

### **2.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 18<sup>ter</sup> 2), 3) und 4) GAFO)**

Ist einmal eine vorläufige Schutzverweigerung der OMPI mitgeteilt worden, wird das Verfahren vor der OMPI mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der teilweisen oder vollumfänglichen Schutzgewährung abgeschlossen. Adressat der entsprechenden Erklärungen gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 2) oder 3) GAFO ist die OMPI, welche für das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die Schutzverweigerung resp. die teilweise Schutzgewährung auf der Ebene des Verfahrens vor dem Institut förmlich verfügt wird, sind die Mitteilungen über die Schutzverweigerung oder teilweise Schutzgewährung gegenüber der OMPI grundsätzlich deklaratorischer Natur.

Reagiert hingegen der Inhaber innert der Frist von fünf Monaten nicht auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung gemäss 18<sup>ter</sup> 2) oder 3) GAFO durch die OMPI für den Inhaber sowohl die Frist für ein allfälliges Gesuch um Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG als auch die Beschwerdefrist gegen den Entscheid zu laufen. Macht der Inhaber von einer dieser Möglichkeiten Gebrauch, und führt dies zu einem Verfahrensausgang, der nicht der ursprünglichen Erklärung entspricht, muss das Institut der OMPI entsprechend Mitteilung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 4) GAFO machen.

### **2.1.7 Ungültigerklärung („invalidation“; Regel 19 GAFO)**

Unter Ungültigerklärung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder widerrufen wird. Die Ungültigerklärung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beschränken. Die Behörde der betreffenden Vertragspartei muss der OMPI den Entscheid und die davon betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen mitteilen, falls sie Kenntnis davon hat. Die Angaben werden im internationalen Register eingetragen und in der Gazette veröffentlicht. Die OMPI informiert den Inhaber über die Ungültigerklärung und, falls gewünscht, die Behörde der betroffenen Vertragspartei über das Datum der Registrierung der Ungültigerklärung. Die Eintragung einer Ungültigerklärung ist gebührenfrei.

### **2.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO)**

Fehlerhafte Einträge im internationalen Register können berichtigt werden (Regel 28 GAFO). Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und löst eine (neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Mitteilung einer allfälligen vorläufigen Schutzverweigerung aus, wenn nach der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe bestehen, die für die ursprünglich mitgeteilte internationale Registrierung nicht galten. Ist vor

dem Institut bereits ein Verfahren hängig, wird geprüft, ob die Berichtigung Auswirkungen darauf hat, und gegebenenfalls wird eine entsprechend angepasste Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung löst für den Inhaber der internationalen Registrierung wiederum eine Frist von fünf Monaten für die Stellungnahme aus. Führt die Berichtigung dazu, dass die internationale Registrierung in der Schweiz zum Schutz zugelassen werden kann, lässt das Institut der OMPI entsprechend eine Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 2) GAFO zukommen.

### **2.2 Verfahren vor dem Institut**

#### **2.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz**

Die OMPI trägt Gesuche um internationale Registrierung, die allen Anforderungen entsprechen, im internationalen Register ein und informiert die Behörden der benannten Vertragsparteien. Die Verträge räumen den Behörden Fristen von einem Jahr bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) ab der Mitteilung („date de notification“) ein<sup>4</sup>, um eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem Institut steht im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung<sup>5</sup>. Da die Frist von 18 Monaten gemäss Art. 5.2)b) MMP nur dann anwendbar ist, wenn die Schweiz bei einer internationalen Registrierung benannt wird, bei der die Ursprungsbehörde einzig dem MMP angehört (Einschränkung der Aufhebung der „Sicherungsklausel“ gem. Art. 9<sup>sexies</sup> 1)b) MMP) prüft das Institut Gesuche in den meisten Fällen trotzdem innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser Frist ist folglich nur in Ausnahmefällen zu rechnen.

Die internationale Registrierung wird innert kürzerer Frist geprüft, wenn der Inhaber eine beschleunigte Prüfung seiner internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe gemäss Art. 18a MSchV verlangt und die entsprechende Gebühr bezahlt (nachfolgend Ziff. 2.2.8 S. 61).

#### **2.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO**

Gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO ist eine Erklärung betreffend die Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch<sup>6</sup>. Die Information der Inhaber der Internationalen Registrierungen betreffend die Schutzgewährung erfolgt durch die OMPI (vgl. oben Ziff. 2.1.2 S. 54).

---

<sup>4</sup> Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. – Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).

<sup>5</sup> Die Schweiz hat die entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

<sup>6</sup> Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber über den Stand der Schutzgewährung ihrer Internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.

### **2.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme**

Bei Vorliegen absoluter Ausschlussgründe erlässt das Institut eine vorläufige Schutzverweigerung. Diese Mitteilung ist an die OMPI gerichtet und wird von dieser an den Markeninhaber oder an dessen bei der OMPI registrierten Vertreter weitergeleitet. Die Schutzverweigerung erfolgt umfassend für alle Waren und/oder Dienstleistungen („refus total“) oder nur für einen Teil derselben („refus partiel“).

Gemäss Art. 5.1) MMP ist die Schutzverweigerung „nur unter Bedingungen zulässig, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären“. Die nach dieser Bestimmung zulässigen Zurückweisungsgründe entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG (vgl. Teil 4 ab S. 62).

Der Inhaber hat fünf Monate Zeit, um auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom Institut angesetzte behördliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 3.6 S. 27). Sie beginnt mit dem Versand der vorläufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.

### **2.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil**

Zur Wahrung seiner Rechte braucht der im Ausland domizilierte Inhaber ein Zustellungsdomizil in der Schweiz (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3 S. 17). Ernennet der Inhaber einen Vertreter, muss auch dieser über ein Zustellungsdomizil in der Schweiz verfügen (falls es sich um einen Vertreter mit Sitz im Ausland handelt), und der Vertreter muss gehörig bevollmächtigt sein. Substitutionsvollmachten des bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.

In Fällen, in denen das Institut die vorläufige Schutzverweigerung mit einem konkreten Vorschlag zur Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen (beispielsweise hinsichtlich der Herkunft) oder zur Einschränkung des Schutzobjekts (beispielsweise mittels eines negativen Farbanspruchs) verbindet, kann der Inhaber bzw. sein bei der OMPI eingetragener Vertreter das Einverständnis in einer Amtssprache direkt gegenüber dem Institut erklären, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der Internationalen Registrierung wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschränkung der Schutz gewährt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung im Sinne der Regel 18<sup>ter</sup> 2)ii) GAFO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).

### **2.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers**

Antwortet der Inhaber auf die vorläufige Schutzverweigerung, unterscheidet sich das weitere Verfahren grundsätzlich nicht von dem auf schweizerische Marken anwendbaren Verfahren.

A) Festhalten an der vorläufigen Schutzverweigerung

Hält das Institut vollständig oder teilweise an der Schutzverweigerung fest (Art. 17 Abs. 2 MSchV), wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfügung abgeschlossen. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Nach Eintritt der Rechtskraft informiert das Institut die OMPI über den Ausgang des Verfahrens mittels einer Erklärung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 2) oder 3) GAFO.

B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung

Wenn das Institut aufgrund der vorgebrachten Argumente seine ursprüngliche Beurteilung revidiert und beschliesst, die internationale Registrierung in der Schweiz zum Schutz zuzulassen, schliesst es das Verfahren mit einer direkt an die OMPI gerichteten Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 2)i) GAFO ab.

C) Der Inhaber schlägt eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen vor oder akzeptiert eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung

Falls der Inhaber eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen vorschlägt oder eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung akzeptiert, mit der Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden kann, schliesst das Institut das Verfahren mit der Erklärung der teilweisen Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 2)ii) GAFO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem Inhaber in diesen Fällen nicht per Verfügung eröffnet (vgl. Ziff. 2.2.4 S. 59). Sollte der Inhaber auf sein erklärtes Einverständnis zur Einschränkung zurückkommen wollen, ist dies nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen eines Wiedererwägungsverfahrens möglich.

D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz

Ein Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO kann nicht unmittelbar gegenüber der Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 1.4.3 S. 49); das Institut tritt auf entsprechende Anträge folglich nicht ein.

Hat der Inhaber kein Interesse mehr an der Schutzausdehnung für die Schweiz, stehen ihm zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: er kann entweder das Institut um Erlass einer Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der definitiven und vollständigen Schutzverweigerung gegenüber der OMPI gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 3) GAFO gefolgt wird, er kann aber auch direkt gegenüber der OMPI den Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) erklären.

### **2.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers**

Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fünf Monaten zu einer vorläufigen Schutzverweigerung Stellung, erklärt das Institut die definitive Schutzverweigerung resp. die definitive teilweise Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 3) oder 18<sup>ter</sup> 2)ii) GAFO. Diese Erklärung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthält namentlich einen Hinweis auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG.

Beantragt der Inhaber frist- und formgerecht die Weiterbehandlung, wird das Verfahren wie vorstehend unter Ziff. 2.2.5 S. 59 beschrieben fortgesetzt, ohne dass das Institut seine vorgängig erwähnte Erklärung zurückzieht. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens durch Verfügung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt der Erklärung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 2) oder 3) GAFO bestätigt, wird das Institut gegenüber der OMPI keine neue Erklärung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 4) GAFO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen Erklärung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 2) oder 3) GAFO (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.

### **2.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis**

Der Inhaber kann – gleich wie im Verfahren auf Eintragung einer nationalen Marke – von der in Art. 41 MSchG vorgesehenen Möglichkeit der Weiterbehandlung Gebrauch machen (vgl. dazu im Einzelnen Teil 1, Ziff. 3.7 S. 28).

### **2.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren**

Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner internationalen Registrierung hat der Inhaber die Möglichkeit, eine beschleunigte Durchführung der Prüfung zu beantragen (Art. 18a MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prüfung werden in Teil 1, Ziff. 3.4 S. 26 dargestellt.

Der Antrag auf beschleunigte Prüfung kann sowohl vor Ablauf der für die Erklärung der vorläufigen Schutzverweigerung geltenden Frist, als auch nach erfolgter entsprechender Erklärung gestellt werden.

#### **A) Gesuche um beschleunigte Prüfung vor Ablauf der Frist zur vorläufigen Schutzverweigerung**

Stellt der Inhaber den Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung, wird die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe nach Eingang der Gebühr durchgeführt. Kann der internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz gewährt werden, wird dies dem Inhaber über die OMPI mit einer Erklärung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist abgewartet wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund absoluter Schutzausschlussgründe wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls wird das Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 2.2.3 bis 2.2.6 S. 59 ff. ausgeführt.

#### **B) Gesuche um beschleunigte Prüfung nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung**

Wird ein entsprechender Antrag nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung gestellt, findet das beschleunigte Prüfungsverfahren vom Moment der Bezahlung der Gebühr an auf den weiteren Schriftenwechsel zwischen dem Institut und dem Inhaber Anwendung.

Eine beschleunigte Durchführung des Verfahrens betreffend relative Ausschlussgründe ist von Gesetzes wegen nicht vorgesehen.

# Teil 4 – Materielle Markenprüfung

---

## 1. Rechtsgrundlagen

### Art. 1 Abs. 1 MSchG

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

### Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG

Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:

c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.

### Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgründe

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

- a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
- b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
- c. irreführende Zeichen;
- d. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.

## 2. Markenfähigkeit

Bevor im Rahmen der materiellen Markenprüfung das Vorhandensein von absoluten Ausschlussgründen geprüft wird, stellt sich die Frage, ob das zur Eintragung angemeldete Zeichen überhaupt eine Marke im Sinne des Markenschutzgesetzes sein kann.

Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Als Kennzeichen hat die Marke zunächst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der Fülle des Angebots jederzeit wieder zu erkennen<sup>1</sup>. Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion<sup>2</sup>: Sie gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen Betrieben) stammen.

---

<sup>1</sup> BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-2828/2010, E. 4.3 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

<sup>2</sup> BGE 128 III 454, E. 2 – YUKON; BGE 135 III 359, E. 2.5.3 – (akustische Marke); BVGer B-2828/2010, E. 2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).



Ein Zeichen ist markenfähig, wenn es abstrakt betrachtet – d.h. ohne Berücksichtigung bestimmter Waren oder Dienstleistungen – geeignet ist, die Markenfunktion zu erfüllen<sup>3</sup>. Die Markenfähigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft bezeichnet<sup>4</sup>. Die Markenfähigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren Umständen vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden und erkannt werden können. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfähig, die von den Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehörendes Kennzeichen wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener Gesamteindruck entsteht, z.B. bei längeren Texten oder Melodien<sup>5</sup>.

Die folgenden Ausführungen zur materiellen Markenprüfung sind immer im Lichte dieser Grundsätze zu sehen.

### **3. Allgemeine Grundsätze betreffend absolute Ausschlussgründe**

#### **3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen**

Bei der materiellen Prüfung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wird der gleiche Massstab angelegt.

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt auch für die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild- oder Farbmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken, dreidimensionale Marken). Es können sich allerdings insofern bei der Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich wahrgenommen werden<sup>6</sup>. Die Wahrnehmung eines Zeichens, das z.B. aus der Form, der Farbe oder dem Muster der Ware selbst besteht, ist nicht zwingend dieselbe wie bei einem Zeichen, das vom äusseren Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist. Entsprechend unterscheidet das Institut bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer zwischen den konventionellen (vgl. lit. A S. 75) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl. lit. B S. 97).

---

<sup>3</sup> BVGer B-5456/2009, E. 2.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

<sup>4</sup> Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhängige Unterscheidungskraft gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des Gemeingutbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2 S. 71).

<sup>5</sup> Vgl. zur Einprägsamkeit bzw. Kürze einer Melodie BGE 135 III 359, E. 2.5.6 – (akustische Marke); vgl. auch BVGer B-8240/2010, E. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

<sup>6</sup> Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A\_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke).

### 3.2 Gesamteindruck

Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend<sup>7</sup>. Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise beschreibender Grad des Wortes / der Wörter, Schriftbild, grafische Ausgestaltung und Farben<sup>8</sup>. In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den Gesamteindruck zu beurteilen.

Während aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskräftigen Elementen ein gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähiges Ganzes entstehen kann, können die Schutzausschlussgründe der Irreführung (Art. 2 lit. c MSchG) sowie des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 2 lit. d MSchG) grundsätzlich nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden<sup>9</sup>. Solche Elemente enthaltende Zeichen sind in der Regel dem Markenschutz nicht zugänglich<sup>10</sup>. Eine unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder Mutilationen<sup>11</sup> infrage stehen: während diese ein Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig machen können, bleiben die Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG grundsätzlich immer dann bestehen, wenn der Sinngehalt des Zeichens trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt<sup>12</sup>.

### 3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen

Ein Zeichen wird nicht abstrakt geprüft. Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen konkret beansprucht wird<sup>13</sup>. Ein Zeichen ist grundsätzlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der unter den Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt ist<sup>14</sup>. Das Institut lässt ein Zeichen

---

<sup>7</sup> BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; BVGer B-684/2009, E. 3.1 – Outperform.Outlast.

<sup>8</sup> BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). Für kombinierte Wort-/Bildmarken vgl. Ziff. 4.6 S. 92.

<sup>9</sup> Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

<sup>10</sup> Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements führen; vgl. z.B. die Konstellationen gemäss Ziff. 8.4.1 S. 125 und 8.4.9 S. 129.

<sup>11</sup> Vgl. Ziff. 4.4.9.2 S. 87.

<sup>12</sup> Im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 7.2 ff. S. 114 ff. und 8.7 f. S. 138 ff.).

<sup>13</sup> BGer 4A\_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer 4A\_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 – SNOWSPORT.

<sup>14</sup> Vgl. z.B. betreffend Formmarken BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). Für beschreibende Angaben vgl. Ziff. 4.4.2 S. 75. Bei der Prüfung der offensichtlichen Irreführungsgefahr gilt dieser Grundsatz nicht, da es genügt, wenn das Zeichen für ein unter den Oberbegriff fallendes Produkt nicht täuschend benutzt werden kann (vgl. Ziff. 5.2 S. 110).

von Amtes wegen für all jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, für welche keine Schutzausschlussgründe vorliegen – eines diesbezüglichen ausdrücklichen Eventualantrags bedarf es nicht<sup>15</sup>.

### 3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches

Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen; die Prüfung erfolgt gestützt auf die Angaben im Eintragungsgesuch<sup>16</sup>. Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben unberücksichtigt<sup>17</sup>. Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des Zeichens ausser Betracht<sup>18</sup>. Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen Benutzung, d.h. die Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers später tatsächlich gebraucht werden soll, ist für die Markenprüfung ebenfalls nicht massgebend<sup>19</sup>.

### 3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen<sup>20</sup>. Abgestellt wird grundsätzlich auf die Abnehmer der infrage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen<sup>21</sup> – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer und/oder spezialisierte Fachkreise<sup>22</sup>; auch Zwischen-Abnehmer sind zu berücksichtigen<sup>23</sup>. Massgebend ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemäss Eintragungsgesuch<sup>24</sup> (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4 S. 65). Bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG ist zusätzlich die Sichtweise der Konkurrenten zu berücksichtigen<sup>25</sup>. Betreffend die Beurteilung der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6 S. 112.

---

<sup>15</sup> BVGer B-8515/2007, E. 4 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

<sup>16</sup> BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 II 310, E. 3a – The Original (dreidimensionale Marke); BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 und 6 – roter Koffer (dreidimensionale Marke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1 – Paradies.

<sup>17</sup> BVGer B-2713/2009, E. 4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

<sup>18</sup> BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke); BVGer B-6203/2008, E. 5.6 – Chocolat Pavot (fig.) III. Vgl. auch Ziff. 4.3.1 S. 72.

<sup>19</sup> BVGer B-7425/2006, E. 3.2 – Choco Stars.

<sup>20</sup> BGE 134 III 547, E. 2.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke); BVGer B-3052/2009, E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS; BVGer B-3550/2009, E. 2.9 – FARMER.

<sup>21</sup> BGer in sic! 2007, 824, E. 6.1 f. – Turbinenfuss (dreidimensionale Marke); BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3052/2009, E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.

<sup>22</sup> BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH.

<sup>23</sup> BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 – Wilson („auch Fachkreise oder Zwischenhändler können angesprochen werden“); BVGer B-356/2008, E. 8.3.3 – GB.

<sup>24</sup> BVGer B-8005/2010, E. 3 – Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

<sup>25</sup> BVGer B-279/2010, E. 3 – Paris Re; BVGer B-3650/2009, E. 4 – 5 am Tag; BVGer B-6257/2008, E. 9 – Deozinc.

An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgütern der Kennzeichnung von Produkten durch Marken widmen, sind keine übertriebenen Anforderungen zu stellen; es ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen<sup>26</sup>. Durchschnittsabnehmer sind nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf, dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden<sup>27</sup>. Sind Fachleute betroffen, geht das Institut grundsätzlich von entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen Kenntnissen aus (vgl. zu Sprachkenntnissen nachfolgend Ziff. 3.6).

Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist<sup>28</sup>; die Grösse der Verkehrskreise bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle<sup>29</sup>. Richtet sich ein Produkt (auch) an Fachkreise, so muss es zurückgewiesen werden, wenn es z.B. allein von diesen als direkt beschreibend verstanden wird<sup>30</sup>.

### 3.6 Berücksichtigte Sprachen

In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prüfung in erster Linie bezüglich des Deutschen, des Schweizerdeutschen, des Französischen, des Italienischen und des Rätoromanischen. Jeder Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betreffenden Verständnisses nicht zum Markenschutz zugelassen werden kann<sup>31</sup>.

Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als bekannt vorausgesetzt werden kann<sup>32</sup>. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen<sup>33</sup>, wobei davon ausgegangen wird, dass die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstehen<sup>34</sup>. Die Tatsache

---

<sup>26</sup> BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

<sup>27</sup> BVGer B-7427/2006, E. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

<sup>28</sup> BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 – IRONWOOD; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET; BVGer B-4053/2009, E. 3 – easyweiss; BVGer B-990/2009, E. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; vgl. auch BGer 4A\_455/2008, E. 4.3 – AdRank.

<sup>29</sup> Vgl. BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 – Wilson; BVGer B-5296/2012, E. 3 – toppharm Apotheken (fig.).

<sup>30</sup> BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; vgl. auch BGer 4A\_455/2008, E. 4.3 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 4 – SMArt.

<sup>31</sup> BGer 4A\_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS.

<sup>32</sup> So können sich Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET).

<sup>33</sup> BVGer B-283/2012, E. 4.3 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 – RADIANT APRICOT; BVGer B-1364/2008, E. 3.2 – ON THE BEACH; RKGE in sic! 2003, 802, E. 4 – WE KEEP OUR PROMISES.

<sup>34</sup> BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 – XPERTSELECT; BVGer B-7410/2006, E. 3 – MASTERPIECE II.

alleine, dass ein Zeichen aus Wortelelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus, dass dieses dem Gemeingut angehört<sup>35</sup>. Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte Fachkreise auf ihrem Fachgebiet<sup>36</sup> über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen<sup>37</sup> (z.B. ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).

### 3.7 Grenzfälle

Gemäss Rechtsprechung sind im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt<sup>38</sup>.

Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden<sup>39</sup>, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter<sup>40</sup> eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.

### 3.8 Gleichbehandlung

Im Rahmen der Markenprüfung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne Weiteres vergleichbar sind und sich in rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln<sup>41</sup>. Gegenüber sich selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden<sup>42</sup>. Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind<sup>43</sup> (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung<sup>44</sup>,

<sup>35</sup> BGE 120 II 144, E. 3aa – YENI RAKI.

<sup>36</sup> Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET.

<sup>37</sup> Vgl. BGer 4A\_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK; BVGer B-4762/2011, E. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

<sup>38</sup> BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 225, E. 5.3 – MASTERPIECE; BVGer B-6629/2011, E. 4.4 – ASV.

<sup>39</sup> BGer in PMMBI 1994 I 76, E. 5 – ALASKA.

<sup>40</sup> BGE 136 III 474, E. 6.5 – Madonna (fig.).

<sup>41</sup> BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver; BVGer B-7421/2006, E. 3.4 – WE MAKE IDEAS WORK; BVGer B-1580/2008, E. 5.1 – A-Z.

<sup>42</sup> BGer 4A\_62/2012, E. 3 – Doppelhelix (Bildmarke); BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-2225/2013, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-3304/2012, E. 4.1.2 – Roter Halbmond (Bildmarke).

<sup>43</sup> Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.).

<sup>44</sup> Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lässt sich die Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); auch ist eine reine Wortmarke nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar (BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC) und ein Wort in Alleinstellung nicht mit einer Wortmarke, die einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält (BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z).

Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen<sup>45</sup>). Ältere Entscheide können für die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein<sup>46</sup>.

Bei Bejahen der Vergleichbarkeit mit einer eingetragenen Marke und festgestellter Bundesrechtswidrigkeit des zu prüfenden Zeichens kann nur ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht infrage stehen<sup>47</sup>. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden<sup>48</sup>. Nur wenn das Recht in einer Mehrzahl von Fällen unkorrekt angewendet wird, und das Institut unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden<sup>49</sup>. Hat das Institut seine Praxis geändert besteht ebenfalls kein Anspruch auf Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall eingeführt worden ist<sup>50</sup>.

Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich ist restriktiv anzuwenden, da bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können<sup>51</sup>. Dazu kommt, dass bei der erneuten Beurteilung der Schutzfähigkeit eingetragener Marken Zurückhaltung geboten ist<sup>52</sup>.

### 3.9 Vertrauensschutz

Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden<sup>53</sup>. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage

---

<sup>45</sup> Gemäss BGer 4A\_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER und BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die Vergleichsmarken für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer B-4848/2009, E. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 – READY2SNACK wird die gegenteilige Auffassung vertreten.

<sup>46</sup> BVGer B-3377/2010, E. 6.1 – RADIANT APRICOT; BVGer in sic! 2009, 258, E. 4.2 – Kugeldreieck (Bildmarke). Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht Jahre zurückliegt: BVGer B-283/2012, E. 9.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-5786/2011, E. 8.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-8117/2010, E. 8 – GREEN PACKAGE; BVGer B-6246/2010, E. 8.1 – JumboLine; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573, E. 8 – SWISS BUSINESS HUB.

<sup>47</sup> BGer 4A\_261/2010, E. 5.1 – V (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer B-2937/2010, E. 6.2 – GRAN MAESTRO; BVGer B-848/2010, E. 6.1 – WILD BEAN CAFÉ.

<sup>48</sup> Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 6.3 – Silacryl.

<sup>49</sup> BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer B-2225/2011, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz.

<sup>50</sup> BGer in sic! 2005, 646, E. 5 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127 II 113.

<sup>51</sup> BGer 4A\_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); vgl. auch BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver; BVGer B-6257/2008, E. 12 – Deozinc; BVGer B-5531/2007, E. 10 – APPLY TIPS.

<sup>52</sup> Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

<sup>53</sup> BVGer B-4818/2010, E. 5.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke); vgl. auch BGE 129 I 161, E. 4.1; BVGer B-915/2009, E. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann<sup>54</sup>. Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird kein berechtigtes Vertrauen geschaffen<sup>55</sup>.

### 3.10 Ausländische Entscheide

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung<sup>56</sup>. Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung<sup>57</sup>.

Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar von den schweizerischen Eintragungsbehörden mitberücksichtigt werden; handelt es sich jedoch um einen nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall, können ausländische Eintragungen unberücksichtigt bleiben<sup>58</sup>. Generell ist zu beachten, dass einerseits das Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann. Andererseits kann – weil jedes Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt<sup>59</sup> – die Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen<sup>60</sup>.

Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten<sup>61</sup> infrage stehen, sind ausländische Eintragungen unbeachtlich (zur Ausnahme betreffend ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 7.2.2 S. 117). Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie das Schweizer Recht. Im Übrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine Praxis, welche von derjenigen der ausländischen Ämter abweicht.

### 3.11 Internetrecherchen

Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen verstanden wird, stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die

<sup>54</sup> BGer 4A\_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

<sup>55</sup> BVGer B-3920/2011, E. 5.4 – GLASS FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 – 5 am Tag; BVGer B-990/2009, E. 8.2 – BIOTECH ACCELERATOR.

<sup>56</sup> BGer 4A\_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI; BVGer B-283/2012, E. 10 – NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 – GRAN MAESTRO.

<sup>57</sup> BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE.

<sup>58</sup> BGer 4A\_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A\_455/2008, E. 7 – AdRank; BGer in sic! 2007, 831, E. 5.3 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 – Silacryl.

<sup>59</sup> BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.).

<sup>60</sup> BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE.

<sup>61</sup> Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.).

diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden; Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird<sup>62</sup>. Das Internet kann insbesondere dazu dienen, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters die Banalität eines Begriffs oder einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen<sup>63</sup>. Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung durch Dritte nachweisen, spricht dies gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit. Internet-Recherchen kommen auch bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken zum Zug, um die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen im betreffenden Produktesegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren<sup>64</sup>.

Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens herangezogen werden<sup>65</sup>. Diese können unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände ein Indiz darstellen für die Beurteilung, ob ein Zeichen in der Schweiz unterscheidungskräftig und/oder freihaltebedürftig ist (vgl. Ziff. 4.3.2 S. 73).

## 4. Gemeingut

### 4.1 Gesetzliche Grundlagen

Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der Regelung von Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 PVÜ<sup>66</sup>. Gemäss dieser Bestimmung darf die Eintragung von Marken verweigert werden, wenn sie

- jeder Unterscheidungskraft entbehren oder
- ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, 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
- in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind.

---

<sup>62</sup> BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS.

<sup>63</sup> Vgl. BGer 4A\_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

<sup>64</sup> BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A\_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke).

<sup>65</sup> BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 – V (fig.); BVGer B-990/2009, E. 4.2.2 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer in sic! 2008, 217, E. 4.4 – Vuvuzela.

<sup>66</sup> BGer 4A\_492/2007, E. 2 – GIPFELTREFFEN; BGer in PMMBI 94 I 43, E. 4a – MASTERtherm; BVGer B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD.



## 4.2 Der Begriff des Gemeinguts

Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken zu verhindern. Der Tatbestand des Gemeinguts erfüllt eine Doppelfunktion; vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

- Zeichen, die nicht geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen funktionsgemäss zu individualisieren, d.h. mit anderen Worten Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen (fehlende konkrete Unterscheidungskraft), sowie
- Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis)<sup>67</sup>.

Da eine Marke den Abnehmern ermöglichen muss, die damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen als solche einer bestimmten Herkunft (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen Anbieter zu unterscheiden<sup>68</sup>, ist der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft auf der Grundlage der mutmasslichen Sicht dieses Personenkreises zu beurteilen<sup>69</sup> (vgl. Ziff. 3.5 S. 65).

Im Gegensatz dazu ist bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses in erster Linie auf die mutmasslichen Bedürfnisse der übrigen Wettbewerber abzustellen<sup>70</sup>. Die Konkurrenten haben ein legitimes Interesse daran, dass ihnen nicht Zeichen, die im Zusammenhang mit der Herstellung oder Vermarktung ihrer Produkte (Waren und/oder Dienstleistungen) dienlich sind, in wettbewerbsbeschränkender Weise entzogen werden. Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die aktuelle oder künftige Verwendung ernsthaft in Betracht fällt<sup>71</sup>.

Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige Schutzausschlussgründe auseinander zu halten sind, überschneiden sie sich in der Praxis häufig<sup>72</sup>. Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind in der Regel zugleich Freihaltebedürftig, und umgekehrt.

<sup>67</sup> BGE 131 III 121, E. 4.1 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 f. – SWISSDOOR.

<sup>68</sup> BGE 134 III 547, E. 2.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

<sup>69</sup> BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-516/2008, E. 4 – AFTER HOURS.

<sup>70</sup> BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 – Belladerm; BVGer B-3650/2009, E. 4 – 5 am Tag.

<sup>71</sup> BGE in sic! 2007, 899, E. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK mit Hinweis auf BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 und 4.4 – SWISSDOOR.

<sup>72</sup> Vgl. BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU.

### 4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG

Ein Zeichen steht bereits dann im Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG, wenn es nur einen der beiden Aspekte des Tatbestands, fehlende Unterscheidungskraft oder Freihaltebedürfnis, erfüllt.

#### 4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft

Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, welche im Sprachgebrauch oder im Geschäftsverkehr, allgemein oder im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder Dienstleistungen, üblicherweise verwendet werden. Ohne konkrete Unterscheidungskraft sind insbesondere Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen können<sup>73,74</sup>. Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen, mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten Zeichen als banale Zeichen.

Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden, Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht klar unterscheiden oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die gewöhnlich farbig gestaltet sind<sup>75</sup>.

Da sich der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft unmittelbar aus der gesetzlichen Funktion der Marke<sup>76</sup>, nämlich der Unterscheidung der Produkte und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen, ergibt, kommt ihm im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu. Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann grundsätzlich offenbleiben<sup>77</sup>. Wurde ein Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht geprüft zu werden<sup>78</sup>.

---

<sup>73</sup> BGer 4A\_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

<sup>74</sup> In der Prüfungspraxis betreffend Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden müssen.

<sup>75</sup> Vgl. betreffend die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff. S. 75 ff.

<sup>76</sup> Vgl. Ziff. 2 S. 62.

<sup>77</sup> BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.6 – RADIANT APRICOT; vgl. schon RKG in sic! 2004, 216, E. 9 – GRIMSELSTROM.

<sup>78</sup> BGer 4A\_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176).

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift erst dann, wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits erfolgte Gebrauch bzw. die „Bekanntheit“ eines Zeichens keine Rolle<sup>79</sup>; die originäre Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen<sup>80</sup>. Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf Antrag geprüft<sup>81</sup>.

#### 4.3.2 Freihaltebedürfnis

Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung die Konkurrenten aktuell oder in Zukunft angewiesen sind (vgl. Ziff. 4.2 S. 71). Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13 MSchG), zu erfolgen<sup>82</sup>. Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen können<sup>83</sup>, aber auch Farben oder Formen, die eine banale Ausstattung von Produkten darstellen. Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke (Synonyme) existieren; das Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine Alternativen bestehen<sup>84</sup>.

Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung in der Regel nur in zweiter Linie, nach erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offen gelassen werden (vgl. Ziff. 4.3.1 S. 72). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden.

An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 10.1.2 S. 145). Die Regelung von Art. 2 lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.11.4 S. 102).

#### 4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste

Mit einer negativen Einschränkung werden in der Waren- und Dienstleistungsliste bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen explizit ausgeschlossen.

---

<sup>79</sup> Vgl. BVGer B-5786/2011, E. 5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

<sup>80</sup> BGer 4A\_528/2013, E. 5.3.2 – ePost select (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

<sup>81</sup> Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 10 S. 144.

<sup>82</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST.

<sup>83</sup> BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

<sup>84</sup> Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

Beispiele:

- Klasse 31: Früchte mit Ausnahme von Äpfeln
- Klasse 9: Computer mit Ausnahme von Computern für Fahrräder

Negative Einschränkungen werden in Ausnahmefällen akzeptiert, wenn eine positive Formulierung (mit der sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen aufgezählt werden) nicht möglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezüglich derer das Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG im Gemeingut steht. Ob eine negative Einschränkung zulässig ist, wird in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände geprüft. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Die negative Einschränkung muss so formuliert sein, dass damit alle problematischen Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden<sup>85</sup>. Beispielsweise wäre im Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung „Möbel, mit Ausnahme von Gartenmöbeln aus Plastik“ unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen Materialien nach wie vor beansprucht sind, und somit das Schutzhindernis des beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.
- Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 Abs. 1 MSchV)<sup>86</sup>. Eine Einschränkung auf „Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen für Hosen“ beispielsweise wird nicht akzeptiert, da es keine spezifischen Stoffe für Hosen gibt, und das Schutzobjekt folglich bei dieser Formulierung nicht klar ist.
- Die negative Einschränkung darf keine Irreführungsgefahr begründen (vgl. Ziff. 5 S. 110). Wird zum Beispiel ein Zeichen ABC WELTKLASSE WEIN für „alkoholische Getränke mit Ausnahme von Wein“ beansprucht, werden damit bei den Abnehmern Erwartungen ausgelöst, die aufgrund der Warenliste zwingend nicht erfüllt werden können. Ein solches Zeichen würde deshalb als offensichtlich irreführend zurückgewiesen werden. In Ausnahmefällen vermögen besondere Umstände des Einzelfalls (erhöhte Aufmerksamkeit des Publikums o.ä.) die prinzipiell bestehende Irreführungsgefahr zu beseitigen.

---

<sup>85</sup> Vgl. in diesem Sinne BGer 4A\_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVer B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betreffend der Oberbegriffe.

<sup>86</sup> BGer 4A\_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

## A. Konventionelle Zeichen

### 4.4 Wortmarken

#### 4.4.1 Allgemeines

Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft<sup>87</sup>. Solche Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2 S. 71 f.).

Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend aber üblich sind (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff. S. 83 ff.).

#### 4.4.2 Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betreffend die Waren oder Dienstleistungen<sup>88</sup>. Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierender Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und sollen grundsätzlich für jedermann zum Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebedürfnis)<sup>89</sup>.

Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:

- Beschreibend sind sowohl Sachbezeichnungen als auch Hinweise auf mögliche<sup>90</sup> Eigenschaften der infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen<sup>91</sup>, wie beispielsweise die Qualität, die geografische Herkunft oder die Funktionsweise (vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2.1 S. 78 ff.).
- Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können<sup>92</sup>. In die zweite

<sup>87</sup> BGer 4A\_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

<sup>88</sup> BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD.

<sup>89</sup> BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

<sup>90</sup> BVGer B-4762/2011, E. 6.3 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-2713/2009, E. 5.1 – (fig.); BVGer B-5518/2007, E. 4.2 – PEACH MALLOW.

<sup>91</sup> BGer 4A\_492/2007, E. 2 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag.

<sup>92</sup> BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE.

Kategorie können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen<sup>93</sup> (vgl. Ziff. 4.4.3 S. 82).

- Es kommt nicht darauf an, ob vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen<sup>94</sup>.
- Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend<sup>95</sup>. Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen<sup>96</sup>. Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere Denkarbeit<sup>97</sup>. Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen<sup>98</sup>.
- Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die Beurteilung nicht relevant. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus<sup>99</sup>. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert hat<sup>100</sup>. In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter Bedeutungsinhalt gesucht<sup>101</sup>. Auch neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt<sup>102</sup>. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der

---

<sup>93</sup> Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3 – WE MAKE IDEAS WORK; BGE 129 III 225, E. 5.1 – MASTERPIECE; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 – ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 – LABSPACE.

<sup>94</sup> BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 – 2LIGHT.

<sup>95</sup> BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.

<sup>96</sup> BGer 4A\_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK; BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-8186/2008, E. 2.2 – BABYRUB.

<sup>97</sup> BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD.

<sup>98</sup> BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

<sup>99</sup> BGer 4A\_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

<sup>100</sup> BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

<sup>101</sup> BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl; BVGer B-3650/2009, E. 5.1 – 5 am Tag; BVGer B-1710/2008, E. 3.3 – SWISTEC.

<sup>102</sup> BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 – STENCILMASTER.

Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden<sup>103</sup>. Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzfähigkeit eines Zeichens<sup>104</sup>.

- Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt<sup>105</sup>. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird<sup>106</sup>. Wenn sowohl ein sinnentleertes oder widersprüchliches als auch ein sinnergebendes Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen möglich ist, werden die massgebenden Verkehrskreise von letzterem ausgehen<sup>107</sup>.
- Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke (Synonyme) existieren. Die Unterscheidungskraft wird dadurch nicht beeinflusst und das Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine Alternativen bestehen<sup>108</sup>. Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert, nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut<sup>109</sup>.
- Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist<sup>110</sup>, ist es bei zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich genommen beschreibend sind<sup>111</sup>.
- Ein Zeichen ist bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es nur für einen Teil der unter einen beanspruchten Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen beschreibend ist<sup>112</sup>; wobei die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere Oberbegriffe nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist<sup>113</sup>.

<sup>103</sup> BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

<sup>104</sup> BVGer B-4762/2011, E. 5.2 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-6352/2007, E. 8 – AdRank.

<sup>105</sup> Vgl. BGer 4A\_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 – GlobalePost (fig.); BGE 116 II 609, E. 2a – FIORETTO; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.2 – ONTARGET.

<sup>106</sup> BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 – ERGO (fig.); BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

<sup>107</sup> BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z.

<sup>108</sup> BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET.

<sup>109</sup> BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

<sup>110</sup> Vgl. Ziff. 3.2 S. 64.

<sup>111</sup> Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

<sup>112</sup> BVGer B-283/2012, E. 7.1.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.5 – RADIANT APRICOT; BVGer B-7204/2007, E. 6 – STENCILMASTER.

<sup>113</sup> BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS.

- Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen<sup>114</sup>. Zeichen hingegen, die zusätzliche unterscheidungskräftige Elemente aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen, können als Marken eingetragen werden (vgl. Ziff. 4.4.9 S. 86).

#### **4.4.2.1 Sachbezeichnungen**

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in Sachbezeichnungen erschöpfen, d.h. in Angaben, welche die Art bzw. die Gattung der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, bezeichnen.

Beispiele:

- APFEL für Früchte (Kl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION für Verlagserzeugnisse (Kl. 16)

#### **4.4.2.2 Hinweise auf Eigenschaften**

Beschreibende Angaben können sich auf beliebige Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beziehen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend.

##### **4.4.2.2.1 Beschaffenheitsangaben**

Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken registriert werden<sup>115</sup>. Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht<sup>116</sup>.

Beispiele:

- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)<sup>117</sup>
- SMART für Waffen (Kl. 13)<sup>118</sup>

##### **4.4.2.2.2 Ausstattungsmerkmale**

Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut, wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird<sup>119</sup>.

---

<sup>114</sup> Vgl. BGer 4A\_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

<sup>115</sup> Vgl. BVer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl.

<sup>116</sup> Vgl. BVer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

<sup>117</sup> RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT.

<sup>118</sup> RKGE in sic! 2003, 806 – SMArt.

<sup>119</sup> BGer 4A\_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BVer B-5274/2009, E. 2.2 – SWISSDOOR.



Beispiele:

- Ein Zeichen GOLD BAND wird für Tabakwaren zurückgewiesen, weil ein goldenes Band eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung häufig verwendet wird<sup>120</sup>.
- Ein Zeichen ROTRING ist schutzfähig für Werkzeuge<sup>121</sup>, da rote Ringe nicht zu den üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. deren Verpackung zählen.

Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die vorgenannten Kriterien sondern auch darauf an, ob die fragliche Form für die betroffenen Waren unerwartet<sup>122</sup> ist. Diese Frage ist auf der Grundlage der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten<sup>123</sup>. Als nicht unerwartet gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes darstellen.

#### 4.4.2.2.3 Angaben betreffend die Zweckbestimmung oder die Destinatäre

Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen<sup>124</sup>. Dabei genügt es, wenn die betroffenen Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks verstehen<sup>125</sup>. Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen beschrieben werden.

Beispiele:

- VIAGGIO für Eisenbahnwagen (Kl. 12)<sup>126</sup>
- ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten<sup>127</sup>

#### 4.4.2.2.4 Wirkungsweise

Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Waren können nicht als Marken geschützt werden<sup>128</sup>.

---

<sup>120</sup> BGE 116 II 609 – GOLD BAND.

<sup>121</sup> BGE 106 II 245 – ROTRING.

<sup>122</sup> Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsätzlich ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2 S. 75) als beschreibende Angabe erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, wo u.a. darauf abgestellt wird, dass die Bärenform für bestimmte Waren möglich und nicht unerwartet ist.

<sup>123</sup> Vgl. auch Ziff. 4.11.5 zweiter Absatz S. 103 bezüglich des Vorgehens bei der Ermittlung des banalen Formenschatzes.

<sup>124</sup> Betreffend Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladern; betreffend Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK.

<sup>125</sup> BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV.

<sup>126</sup> BVGer B-1000/2007 – Viaggio.

<sup>127</sup> BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

Beispiele:

- RAPIDE für Arzneimittel (Kl. 5)
- COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)<sup>129</sup>
- FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)<sup>130</sup>

#### 4.4.2.2.5 Inhaltsangaben und berühmte Namen

Verschiedene Waren und Dienstleistungen können bestimmte thematische Inhalte haben, wie beispielsweise Verlagserzeugnisse (Kl. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datenträger (Kl. 9) oder Unterhaltung (Kl. 41). Zeichen, welche einen möglichen thematischen Inhalt der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen<sup>131</sup>.

Beispiele:

- TIERE für Bücher (Kl. 16)
- JAZZ für Compact-Discs (Kl. 9)

Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen<sup>132</sup> bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen Bestandteil werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind schutzfähig.

Beispiele:

- DER KLEINE PETER u.a. für Kl. 9 und 16
- Wii SPORTS (CH 587 365) u.a. für Kl. 9, 16, 28

Dem Grundsatz nach können Zeichen, die aus einem Personennamen bestehen, unabhängig von der Identität des Hinterlegers und den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen als Marken eingetragen werden. Dies gilt auch betreffend die Namen von bekannten – realen oder fiktiven – Persönlichkeiten.

Eine Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfähigkeit gilt insbesondere für die Namen von realen Persönlichkeiten, die auf ihrem Gebiet einen überragenden Einfluss ausgeübt haben (beispielsweise aufgrund eines Œuvre von aussergewöhnlicher Bekanntheit), und deren Namen sehr häufig zur Beschreibung des thematischen Inhalts gewisser Waren und/oder Dienstleistungen benutzt werden.

Beispiel:

- MOZART für Tonträger (Kl. 9)

---

<sup>128</sup> Vgl. BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver; BVGer B-6291/2007, E. 5 – CORPOSANA.

<sup>129</sup> RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

<sup>130</sup> RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS.

<sup>131</sup> BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

<sup>132</sup> Das BVGer verlangt eine „gewisse Originalität“ (BVGer B-3331/2010, E. 6.3.2 – Paradies; BVGer B-1759/2007, E. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN).

#### 4.4.2.3 Angaben betreffend den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der Dienstleistungen

Zeichen, welche den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen der Art nach beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen. Sie werden nicht als Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind in der Regel freihaltebedürftig.

Beispiele:

- QATAR AIRWAYS für Transportwesen (Kl. 39)<sup>133</sup>
- FARMER für Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, alkoholische Getränke (Kl. 32 und 33)<sup>134</sup>

#### 4.4.2.4 Farbbezeichnungen

Zeichen, die eine Farbe beschreiben, stehen im Gemeingut, wenn die Farbe für die Produkte

- ein Kaufkriterium darstellt (z.B. GELB für Kleider oder Textilien) oder
- wesensbestimmend (z.B. GRÜN für Farben, Lacke oder Kosmetika) oder
- wesensbedingt (z.B. ROT für Tomaten) ist oder
- als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung für die entsprechenden Produkte verwendet wird (ORANGE [französisch] für Orangen bzw. CORAIL für Wein).

Auf PINK für Baumaterialien aus Metall beispielsweise trifft keines dieser Kriterien zu; ein solches Zeichen wäre entsprechend eintragungsfähig.

Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gelten vorstehende Kriterien nur beschränkt, da Dienstleistungen als solche grundsätzlich keine Farbe haben.

An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der Verkehrsdurchsetzung entgegensteht<sup>135</sup>.

#### 4.4.2.5 Weitere beschreibende Angaben

Neben den unter den vorstehenden Ziffern genannten Fallgruppen werden im Weiteren Angaben zurückgewiesen, die beispielsweise beschreibend sind für

- die Menge (DUO für Spiele [Kl. 28])<sup>136</sup>,
- den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),
- einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (BERN 2006 für die Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein [Kl. 33]),

---

<sup>133</sup> BVGer B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS.

<sup>134</sup> BVGer B-3550/2009 – FARMER.

<sup>135</sup> Vgl. Ziff. 10.1.2 S. 145.

<sup>136</sup> BGE 118 II 181 – DUO.

- die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten Hilfsmittels (GLASS FIBER NET für Telekommunikation [Kl. 38])<sup>137</sup>,
- den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen (SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]) oder
- den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben; vgl. Ziff. 8 S. 121 ff.).

#### 4.4.2.6 International Nonproprietary Names (INN)

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für pharmazeutische Zwecke genehmigte und zugeteilte Substanzen, sogenannte International Nonproprietary Names oder Generic Names, sind als Sachbezeichnungen im weiteren Sinn dem Gemeingut zuzurechnen und können entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Zeichen, die eine genügende Abwandlung von INN darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt. Dass die massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennen, schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung nicht aus. Beispielsweise stellt die Marke SIMVASTAT (CH 510 477) eine genügende Abwandlung des INN SIMVASTATIN dar.

#### 4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen

Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise) auf die Qualität der Waren oder Dienstleistungen beziehen oder sich in allgemeinen reklamehaften Berühmungen des Angebots erschöpfen, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, werden von den Abnehmern als reine Anpreisung verstanden und stehen im Gemeingut<sup>138</sup>; das Gleiche gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren bzw. Dienstleistungen erschöpfen<sup>139</sup>. Zeichen, welche aus der Kombination einer Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5 S. 83).

Beispiele:

- MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)<sup>140</sup>
- ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)<sup>141</sup>

---

<sup>137</sup> BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

<sup>138</sup> Vgl. BGer 4A\_343/2012, E. 2.1 – Ein Stück Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95; BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET; BVGer B-7245/2009, E. 2 – LABSPACE.

<sup>139</sup> Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BGer 4A\_648/2010, E. 2.3 – PROLED (fig.).

<sup>140</sup> BGE 129 III 225 – MASTERPIECE.

<sup>141</sup> RGKE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

#### 4.4.4 Übliche Zeichen

Neben den beschreibenden Angaben sind vom Markenschutz auch Zeichen ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden<sup>142</sup>. Solche Zeichen gelten als banal. Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen. Zudem besteht an solchen Ausdrücken in der Regel ein Freihaltebedürfnis.

Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses – Zeichen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE<sup>143</sup> oder NETTO<sup>144</sup> für beliebige Produkte.

#### 4.4.5 Slogans

Slogans sind Schlagworte, die insbesondere in der Werbung verwendet werden. Sie werden zurückgewiesen, wenn sie einzig aus Angaben bestehen, welche

- Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben, wie beispielsweise deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise,
- allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen<sup>145</sup>,
- Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache Aufforderungen<sup>146</sup> (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen übliche Redewendungen darstellen.

Auch Slogans, die ausschliesslich aus einer Kombination der genannten Angaben bestehen, werden zurückgewiesen.

In den erwähnten Fällen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Slogans dieser Art sind zudem Freihaltebedürftig<sup>147</sup>.

Beispiele:

- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING für Arzneimittel (Kl. 5)
- DAS IST FÜR SIE für beliebige Produkte

<sup>142</sup> BVGer B-1561/2011, E. 3.2 – TOGETHER WE'LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 – FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

<sup>143</sup> RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE.

<sup>144</sup> RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.

<sup>145</sup> Vgl. Ziff. 4.4.3 S. 82.

<sup>146</sup> BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

<sup>147</sup> Vgl. BVGer B-8240/2010, E. 3.3 und 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; vgl. betr. reklamehafte Anpreisungen BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.

Als Marken eingetragen werden können Slogans, die blosser Anspielungen enthalten und deren beschreibender Charakter nur mit besonderer Denkarbeit erkennbar ist, sowie Slogans, die ein unterscheidungskräftiges Element enthalten.

Beispiele:

- METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)
- MAKING YOUR BUSINESS WORLD A SINGLE WORLD (CH 413 147) für Computer-Software (Kl. 9)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) für Futter für Haustiere (Kl. 31)

#### 4.4.6 Firmen

Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen von jenen betreffend die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab<sup>148,149</sup>, zumal der Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen steht sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt<sup>150</sup>. Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen<sup>151</sup>.

Hinweise auf die Gesellschaftsform sowie deren Abkürzungen (beispielsweise AG, GmbH, Inc. etc.) tragen grundsätzlich nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens bei.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

- SWISS BUSINESS AIRLINE GmbH für Transportdienstleistungen (Kl. 39)
- POMME.S.A. für Detailhandel (Kl. 35)

#### 4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern

Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE etc. als technisch erforderliche Endungen einer Internetadresse werden von den Abnehmern auch bei einer Verwendung zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen als Hinweis auf eine Internetseite der betreffenden Art bzw. Nationalität verstanden. Diese (bekannt) Top Level Domains können insbesondere darauf hinweisen, dass die Waren bzw. Dienstleistungen online bestellt oder eingesehen werden können. Als banale Angaben sind sie in Alleinstellung nicht schutzfähig

---

<sup>148</sup> Vgl. BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción; BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-386/2008, E. 12 – GB; BVGer B-1710/2008, E. 6 – SWISTEC.

<sup>149</sup> Betreffend die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen Handelsregisterbehörden unter [http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/wirtschaft/handelsregister/zefix/\\_firmennachforschungen.html](http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/wirtschaft/handelsregister/zefix/_firmennachforschungen.html).

<sup>150</sup> Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.).

<sup>151</sup> BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON.

und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck<sup>152</sup>.

Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betreffende Land<sup>153</sup> und werden somit als geografische Angaben geprüft (vgl. Ziff. 8 S. 121).

Beispiele:

- AUTO.COM ist nicht schutzfähig für Autovermietung (Kl. 39)
- ABC.CH ist für beliebige Produkte und Dienstleistungen nur unter der Voraussetzung schutzfähig, dass die Bestimmungen der Art. 47 ff. MSchG eingehalten sind

Telefonnummern sind grundsätzlich schutzfähig. Eine Ausnahme gilt für Nummern bzw. Vorwahlen, wie beispielsweise «0800», die aufgrund ihrer Üblichkeit im Geschäftsverkehr nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden und freihaltebedürftig sind. Bei der Kombination mit gemeinfreien weiteren Elementen ist die Eintragungsfähigkeit aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen und insbesondere bei üblichen Kombinationen zu verneinen.

Beispiel:

- 0800PIZZA ist nicht schutzfähig für Verpflegung (Kl. 43)

#### 4.4.8 Freizeichen

Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die im Lauf der Zeit infolge ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu Gemeingut geworden sind. Die Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die nur (noch) als beschreibende Hinweise verstanden werden<sup>154</sup>. Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden kann.

Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Waren / Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb, sondern als Gemeingut ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. üblichen Bezeichnung verwenden<sup>155</sup>.

---

<sup>152</sup> Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM.

<sup>153</sup> RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.

<sup>154</sup> Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI.

<sup>155</sup> Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI.

#### 4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

Beschreibende oder übliche bzw. banale Zeichen können als Marken eingetragen werden, sofern sie (zusätzliche) unterscheidungskräftige Merkmale aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.

Im Einzelnen sind die unter den nachfolgenden Ziffern genannten Kriterien grundsätzlich geeignet, die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen und das Freihaltebedürfnis entfallen zu lassen. Zu berücksichtigen sind jeweils alle Umstände des Einzelfalles. Je beschreibender oder banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die für sich alleine genommen nicht genügen würden, Schutzfähigkeit erlangen.

##### 4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes

Das Institut trägt aus verschiedenen Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck ergibt.

###### 4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente

Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurückgewiesen werden, wenn sie vom Sinngehalt her unmittelbar verständlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend modifiziert oder ungewöhnlich<sup>156</sup> bzw. falsch sind.

Folglich kann ein Zeichen, bestehend aus zwei oder mehreren beschreibenden Elementen, schutzfähig sein, wenn der Kombination ein von der blossen Summe der Einzelelemente verschiedener, nicht beschreibender Sinngehalt zukommt<sup>157</sup>.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- LIPOLEVRES (IR 693 436, Kl. 3, 5)
- INFOINVENT (IR 687 583, Kl. 16, 35, 41, 42)

Unterscheidungskräftig können im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare sprachliche Unregelmässigkeit aufweisen. Es genügt nicht jede noch so geringe Abweichung; grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird<sup>158</sup>. Auch neue, bisher ungebräuchliche Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2 S. 75). Das blosses Zusammenschreiben zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen<sup>159</sup>. Kann ein Zeichen

---

<sup>156</sup> Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

<sup>157</sup> BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 – NOBLEWOOD.

<sup>158</sup> BVGer B-283/2012, E. 4.6 – NOBLEWOOD.

<sup>159</sup> Vgl. BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 – smartModule und smartCore.



ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere Denkarbeit<sup>160</sup>. Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzzfähigkeit<sup>161</sup>.

Zeichen, die nicht auf Anhieb als aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt erkannt werden, sondern vielmehr als einheitliche Begriffe erscheinen, können schutzfähig sein.

#### **4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern**

Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, nämlich Buchstaben oder Ziffern, sind grundsätzlich schutzfähig, sofern dem einfachen Zeichen in Bezug auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt. Ist ein bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung von Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.9.1.1 S. 86).

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- WORLDWIDE 9 für Telekommunikation (Kl. 38)
- MASTER B für Fahrzeugzubehör (Kl. 12)

Werden bei der Kombination einer beschreibenden Angabe mit einem Einzelbuchstaben vom Betrachter die zwei Bestandteile nicht ohne besondere Denkarbeit erkannt, ist für die Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.

Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsätzlich als ein Wort aufgefasst<sup>162</sup>, während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt<sup>163</sup>.

#### **4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen**

Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies bewirken, dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt<sup>164</sup>. Es genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens<sup>165</sup>.

Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. üblichen

---

<sup>160</sup> BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD.

<sup>161</sup> Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE.

<sup>162</sup> RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.

<sup>163</sup> RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH.

<sup>164</sup> Betreffend die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG vgl. Ziff. 3.2 S. 64 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff. S. 110 ff.

<sup>165</sup> Vgl. BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.).

Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Ziff. 4.4.9 S. 86). Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. übliche Charakter oder der Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles unter Berücksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngehalts zu beurteilen. Der Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens im einen Fall stark verändert werden (namentlich bei kurzen Wörtern und in Fällen, wo der Sinngehalt verändert wird), während er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen ist somit zurückzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig erkennbar bleibt<sup>166</sup>, bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht wesentlich verändert<sup>167</sup>.

Modifikationen oder Mutilationen, die üblich (geworden) sind, verleihen einem Zeichen keine Unterscheidungskraft. Das gilt beispielsweise für folgende Schreibarten: „4“ anstatt „for“, „2“ anstatt „to“ bzw. „too“, „@“ anstatt „a“ bzw. „at“, „XMAS“ anstatt „christmas“. Heutzutage ist der Gebrauch von Abkürzungen insbesondere durch die verbreitete Korrespondenz über E-Mail und SMS gang und gäbe<sup>168</sup>.

Modifikationen oder Mutilationen, die nur einzelne Buchstaben betreffen, reichen grundsätzlich nicht aus. BLAK (anstatt „black“) für Kohle, DECAP (anstatt „décape“) für Abbeizmittel oder NENDA (anstatt „Nendaz“) für Mineralwasser werden zurückgewiesen, da sich diese Zeichen nur durch einen Buchstaben vom nicht eintragungsfähigen Begriff unterscheiden und die geänderte Schreibweise auf die Aussprache keinen Einfluss hat<sup>169</sup>.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

- SPAGHELLI (CH 449 222, Kl. 29, 30)

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

- SERVICENTER (Kl. 37, 39, 41, 42)

#### 4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele

Eine Häufung sinnverwandter Ausdrücke bzw. die überflüssige Wiederholung eines beschreibenden Wortsinns (Pleonasmus) kann ein eintragungsfähiges Ganzes bilden (zum Beispiel ein Zeichen TINIMINI; tiny = winzig, mini = sehr klein).

Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs, die grundsätzlich nicht schutzfähig sind (zum Beispiel CURRY-CURRY).

Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden, wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenüber der beschreibenden Grundbedeutung

---

<sup>166</sup> Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce'Real.

<sup>167</sup> Vgl. BVer B-5658/2011, E. 3.4 – FRANKONIA.

<sup>168</sup> BVer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT.

<sup>169</sup> Vgl. BVer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 – Micropor.

dominierendes Wortspiel enthalten. Eine unwesentliche Doppeldeutigkeit macht ein Zeichen nicht schutzfähig.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

- AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, Kl. 32)

#### **4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen**

Symbolische Zeichen beschreiben den Kennzeichnungsgegenstand nicht direkt, sondern mit Hilfe eines Sinnbildes. Sie sind grundsätzlich als Marken eintragbar, sofern sie nicht im Verkehr allgemein üblich sind.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- LILIPUT (CH 475 970, Kl. 25)
- BLUE WATER (CH 451 907, Kl. 3)

#### **4.4.9.5 Mehrere Sprachen**

Beschreibende oder übliche Zeichen mit Bestandteilen aus drei oder mehreren verschiedenen Prüfungssprachen sind grundsätzlich schutzfähig. Blosser Zweisprachigkeit macht ein Zeichen in der Regel nicht unterscheidungskräftig; hingegen kann sie in Kombination mit weiteren Elementen, z.B. geringfügigen Mutilationen, zu Unterscheidungskraft führen.

Aus einer Fremdsprache stammende Wörter, deren Verwendung in der Schweiz üblich geworden ist (Lehnwörter, z.B. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), haben auf den Gemeingutcharakter eines Zeichens grundsätzlich keinen Einfluss.

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

- FRESHDELICA (IR 727 588, Kl. 31)

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

- AQUASWISS

### **4.5 Einfache Zeichen**

#### **4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern**

Einfache Zeichen, und als solche grundsätzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen (0 bis 9) und römischen Zahlenreihe<sup>170</sup>. Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend,

---

<sup>170</sup> BGer 4A\_261/2010, E. 2.1 – V (fig.); vgl. auch BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BVGer B-1580/2008, E. 2.3 – A-Z.

ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Ausserdem sind Grundzahlen und Buchstaben in Alleinstellung wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung dem Verkehr freizuhalten.

#### **4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen**

Nicht schutzfähig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abkürzungen eine eigenständige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben)<sup>171</sup>.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

- 4WD für Fahrzeuge (4-Rad-Antrieb)
- kp für Messgeräte (Kilopond)
- V8 für Fahrzeuge (8 Zylinder in V-Form)
- M8 für Schrauben (metrisch / 8 mm)

Buchstaben- oder Zahlengruppen oder Kombinationen davon sind schutzfähig, wenn sie in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine beschreibenden Angaben oder Abkürzungen darstellen oder keine erkennbare beschreibende Jahreszahl wiedergeben.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- 4x4 (CH 418 344, Kl. 25, allerdings nicht eintragungsfähig für Motorfahrzeuge [Kl. 12])
- PCC (CH 481 135, Kl. 9, 16, 42)

#### **4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen**

Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie „ZET“ für den Buchstaben „Z“ oder „ACCA“ für den Buchstaben „H“ in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig. Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich. Unterscheidungskräftig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind, wie z.B. „ACHT“. Eine Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe betrachtet werden.

#### **4.5.4 Geometrische Figuren**

Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis<sup>172</sup>. In Alleinstellung sind sie aufgrund ihrer Banalität nicht unterscheidungskräftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl freihaltebedürftig. Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer

---

<sup>171</sup> BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.

<sup>172</sup> BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:



#### 4.5.5 Interpunktationen

Interpunktationen in Alleinstellung gehören zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-), aber auch mathematische Zeichen, wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (-). Gleiches gilt für die simple Abbildung eines Sterns (\*). Kombinationen solcher einfachen Zeichen unter sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, können schutzfähig sein.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

- Q. (IR 734 278, Kl. 12, 25, 28)
- 1+1 (IR 691 908, Kl. 20)

#### 4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

##### 4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete



Das Institut trägt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften, z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht eintragungsfähig ist z.B. der griechische Buchstabe  $\alpha$  für Apparate zur Messung von Alpha-Strahlen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- BETA (CH 440 486, Kl. 37)
- DELTA (CH 485 234, Kl. 10)

In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig erachtet<sup>173</sup>.

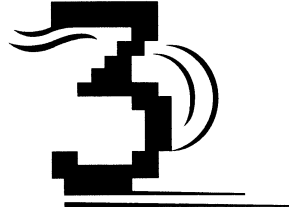
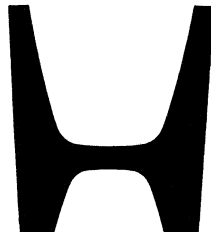
Beispiele:

-  CH 463 814, Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
-  CH 479 392, Kl. 34

#### 4.5.6.2 Monogramme

Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgeprägt, also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfähig, sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst<sup>174</sup>.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

-  CH 498 510, Kl. 16, 28, 35
-  CH 452 689, Kl. 37

#### 4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen<sup>175</sup> sind kombinierte Wort-/Bildmarken<sup>176</sup> nach dem Gesamteindruck zu prüfen<sup>177</sup>.

---

<sup>173</sup> Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl. Teil 4, Ziff. 8.7.1 S. 138).

<sup>174</sup> Die Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen; vgl. BGE 134 III 314, E. 2.5 – M / M-joy; BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BGer 4A\_261/2010, E. 2.2 i.V.m. E. 2.3 – V (fig.).

<sup>175</sup> Vgl. Ziff. 3.2 S. 64.

<sup>176</sup> Zur Definition vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.2 S. 21.

<sup>177</sup> BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden<sup>178</sup>. Das Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.

Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen<sup>179</sup>. Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid. Folgende Grundsätze sind zu beachten:

- Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen<sup>180</sup>.
- Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen<sup>181</sup>; z.B. sind etikettenhafte Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen<sup>182</sup>.
- Übliche Schriftarten<sup>183</sup>, regelmässige Handschriften<sup>184</sup> und Varianten in der Gross-/Kleinschreibung<sup>185</sup> geben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft, ebenso wenig wie Zusammen-/Getrennschreibung<sup>186</sup> und Interpunktion<sup>187</sup> bei Wortmarken.
- Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend oder üblich sind) reicht grundsätzlich aus, um die Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.
- Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen<sup>188</sup>.

<sup>178</sup> BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

<sup>179</sup> BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

<sup>180</sup> BGer 4A\_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.); BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.).

<sup>181</sup> BGer 4A\_261/2010, E. 2.2 f. – V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.).

<sup>182</sup> BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

<sup>183</sup> Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.).

<sup>184</sup> BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II; B-7427/2006, E. 5 – Chocolat Pavot (fig.).

<sup>185</sup> Vgl. BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer B-6352/2007, E. 9 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 – SMArt.

<sup>186</sup> BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER.

<sup>187</sup> Vgl. RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02.

<sup>188</sup> Zum Ungenügen eines einfachen Farbanspruchs vgl. BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.).


Beispiele für schutzfähige Zeichen:

-  CH 501 754, Kl. 16

-  CH 504 137, div. Klassen

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

-  IR 866 199 Kl. 29, 32<sup>189</sup>  
Farbanspruch: gold

-  CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44<sup>190</sup>  
Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL 3027), grau (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), weiss

-  CH 54082/2006, Kl. 29-33<sup>191</sup>

-  Farbanspruch: blau  
CH 7299, 7300/2001, Kl. 1, 39<sup>192</sup>

-  Farbanspruch: gelb

---

<sup>189</sup> BGer 4A\_330/2009 – MAGNUM (fig.).

<sup>190</sup> BVer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

<sup>191</sup> BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.).

<sup>192</sup> RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).





CH 2755/2005, Kl. 5<sup>193</sup>

Farbanspruch: blau (Pantone 294)

#### 4.7 Bildmarken

Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen Elementen<sup>194</sup>.

Betreffend die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4 S. 90.

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:



CH 489 939 Kl. 35, 36, 42

Bildzeichen, bestehend aus zwei- oder dreidimensionale Darstellungen, können gleich wie Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, wahrgenommen werden<sup>195</sup>. Im Gemeingut stehen insbesondere übliche bzw. naheliegende Darstellungen (z.B. die naturgetreue Wiedergabe)

- der Ware oder ihrer Verpackung,
- eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung<sup>196</sup>),
- der sonstigen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten Technik<sup>197</sup>, der Zweckbestimmung oder der Destinatäre).

<sup>193</sup> BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

<sup>194</sup> Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8x8 cm begrenzten Musterung bestehen.

<sup>195</sup> Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.

<sup>196</sup> BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 – Karomuster (Bildmarke).

<sup>197</sup> BVGer B-2713/2009, E. 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das weit verbreitete Symbol für „Universal Serial Bus“ (USB)- und „wireless“-Technik beschreibt den möglichen Anwendungsbereich der Waren und Dienstleistungen.

Schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig, sind diejenigen Bildzeichen, die sich entweder in der Art ihrer grafischen Gestaltung genügend von banalen bildlichen Darstellungen abheben<sup>198</sup> oder deren Gegenstand (Motiv) genügend von den banalen Formen bzw. Ausgestaltungen des entsprechenden Waren- oder Dienstleistungssegments abweicht<sup>199</sup>.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

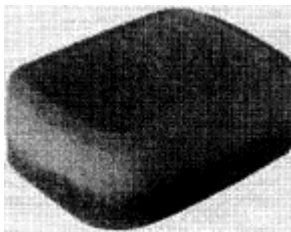


CH 592 766, Kl. 30. Das Zeichen erschöpft sich nicht in einer naturgetreuen Darstellung der Ware selbst, sondern weist zusätzliche Elemente auf („Eiswürfel“, Beleuchtung, Wassertropfen).

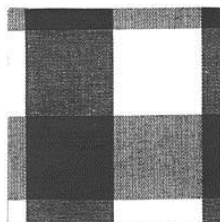


CH 543 777, Kl. 14 (Pokale). Das Zeichen erschöpft sich nicht in einer naturgetreuen Darstellung der Ware selbst, sondern weist zusätzliche Elemente auf (Sterne, Strahlen).

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:



IR 690 455, Kl. 3<sup>200</sup>



IR 744 631, Kl. 20, 24<sup>201</sup>. Das Zeichen zeigt einen Ausschnitt eines banalen Karomusters. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

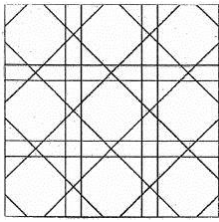
---

<sup>198</sup> Vgl. BVGer B-2713/2009, E. 2 und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das Bildzeichen ist nicht unterscheidungskräftig ausgestaltet.

<sup>199</sup> In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.11.5 S. 103) analog zur Anwendung; vgl. BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke); BVGer B-6203/2008, E. 3.2 und 4 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.

<sup>200</sup> RKGE in sic! 2003, 498 – Waschmitteltablette (Bildmarke).

<sup>201</sup> RKGE in sic! 2005, 280 – Karomuster (Bildmarke).



IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21<sup>202</sup>. Das Zeichen zeigt einen Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog. „Wiener Geflecht“ entspricht. Im Zusammenhang mit bestimmten Waren der Kl. 3, 20 und 21 (kosmetische Produkte, Kosmetikaccessoires und Möbel) fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

#### 4.8 Akustische Marken

Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen<sup>203</sup>, sowie Mischformen davon.

Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig sind. Musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen sind unter anderem dann nicht originär unterscheidungskräftig, wenn den Melodien, Tönen oder Geräuschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Motorengeräusch für PKW) oder sie in diesem Zusammenhang gebräuchlich sind (z.B. ein bekanntes Weihnachtslied für Christbaumschmuck). Bei Kombinationen von Melodien mit Gesang oder gesprochenem Text ist der Gesamteindruck massgebend.

Betreffend die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.3 S. 23. Betreffend die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Teil 4, Ziff. 2 S. 62.

#### B. Nicht konventionelle Zeichen

Im Unterschied zu den konventionellen Zeichen fällt bei den nicht konventionellen das Zeichen vielfach mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammen. Dies gilt insbesondere bei Waren- und Verpackungsformen, Farben und Mustern sowie bei der Bewegung eines Objekts, das mit der beanspruchten Ware identisch ist.

Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betreffend Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft gelten<sup>204</sup>, kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen<sup>205</sup>. Während nämlich die Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt

<sup>202</sup> BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke).

<sup>203</sup> Da Geräusche nicht in Notenschriften dargestellt werden können, erlangen sie gegenwärtig aufgrund der ungenügenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.3 S. 22).

<sup>204</sup> Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

<sup>205</sup> Vgl. BGer 4A\_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke), wo festgehalten wird, dass es nicht zu beanstanden, sondern richtig ist, wenn für die entsprechende Prüfung die Kriterien gewählt werden, die der Art des Zeichens angemessen sind.

dies nicht in gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster<sup>206</sup>. Werden z.B. die Form eines Bürostuhls, eine Farbe oder ein Muster als Marken für Büromöbel beansprucht, so erkennt der Abnehmer in diesen Zeichen a priori die Form, die Farbe oder die Oberflächengestaltung der Büromöbel, nicht aber eine Marke. Nur wenn ein Zeichen über seine technische oder ästhetische Funktion hinaus vom Abnehmer unmittelbar als betrieblicher Herkunftshinweis (vgl. Ziff. 2 S. 62) wahrgenommen wird, ist es originär unterscheidungskräftig<sup>207</sup>.

Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des beanspruchten Warenssegments (vgl. Ziff. 4.3.1 S. 72). Unterscheidungskraft besitzen nur diejenigen Zeichen, die auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des entsprechenden Produktesegments abweichen<sup>208</sup>. Aufgrund der im beanspruchten Warenssegment üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind gedanklich eine oder mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal<sup>209</sup>.

Aus der Tatsache, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen unterscheidet, kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft geschlossen werden<sup>210</sup>. Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte Elemente von bestehenden Gestaltungen des gleichen Produktesegments abhebt, kann von den Abnehmern bei genauer Betrachtung von den „alten“ Gestaltungen unterschieden werden. Mit anderen Worten individualisieren zwar neue Gestaltungen oder Gestaltungselemente wie Formen, Farben oder Muster eine Ware; dies sagt jedoch noch nichts über die originäre Unterscheidungskraft einer bestimmten Gestaltung aus (vgl. Ziff. 4.11.5 S. 103).

Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke) der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach zweifelhaft, ob diese Zeichen überhaupt als Marke wahrgenommen werden. Vielmehr erkennen die angesprochenen Abnehmer die Form der Ware oder Verpackung, deren Funktion oder Ausstattung<sup>211</sup>. Das Institut betrachtet daher bei nicht konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung; diese wird in der Regel allein gestützt auf Gebrauchsbelege nicht glaubhaft gemacht werden können<sup>212</sup>.

---

<sup>206</sup> Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

<sup>207</sup> Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

<sup>208</sup> BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

<sup>209</sup> BGer 4A\_466/2007, E. 2.4 – Milchkäse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

<sup>210</sup> BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

<sup>211</sup> Vgl. für Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke).

<sup>212</sup> Vgl. Ziff. 10.3.2 S. 151.

#### 4.9 Muster

Unter dem Begriff „Muster“ werden ausschliesslich abstrakte, d.h. unlimitierte Musterungen verstanden<sup>213</sup>.

Bei diesen Zeichen fallen, wie unter lit. B S. 97 erwähnt, grundsätzlich das Erscheinungsbild der Waren und das Zeichen zusammen. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie die jeweilige Oberflächengestaltung der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen Herkunftshinweis.

Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten gegeben. Betreffend Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel<sup>214</sup>.

Schutzfähig sind nur Zeichen, die klar von banalen Mustern des entsprechenden Warenssegments abweichen.

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:



Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)

#### 4.10 Farbmarken

Eine (abstrakte) Farbmarke wird ausschliesslich durch eine Farbe oder Farbkombination gebildet. Beansprucht wird Markenschutz für die Farbgebung als solche.

In Bezug auf Waren verschmelzen bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das Zeichen miteinander; insofern ist die Wahrnehmung dieser Zeichen durch die Abnehmer eine andere als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden ist (vgl. lit. B S. 97). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder Verpackungen naturgemäss eine Farbe, die in erster Linie der ästhetischen oder funktionellen Gestaltung dient. In Bezug auf Dienstleistungen gilt dies sinngemäss. Haben auch Dienstleistungen als solche naturgemäss keine Farbe, so werden doch Farben im Dienstleistungsbereich in den verschiedensten Formen verwendet<sup>215</sup>. Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch Farbkombinationen verwendet werden); sie erkennen in Farben oder Farbkombinationen grundsätzlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis, da sich die Hauptfunktion von Farben in aller Regel in ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke grundsätzlich entgegensteht.

<sup>213</sup> Auf 8x8 cm begrenzte Musterungen werden als Bildmarken behandelt.

<sup>214</sup> Vgl. Ziff. 10.3.2 S. 151.

<sup>215</sup> Vgl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden, wenn sich die Farbe klar von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw. Dienstleistungssegments abhebt. Werden im betroffenen Segment unterschiedlichste Farben verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.

Es besteht zudem ein Bedürfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu gestalten bzw. Farben im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu verwenden. Es liegt im Interesse der Konkurrenz, dass die Verfügbarkeit von Farben nicht übermässig eingeschränkt wird. An Farben und Farbkombinationen besteht demnach ein erhebliches Freihaltebedürfnis.

Eine Farbe oder Farbkombination als solche kann sich im Verkehr als Marke durchsetzen, sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis untersteht<sup>216</sup>. Da Farben im Wirtschaftsleben äusserst üblich sind und auch nach längerem Gebrauch auf dem Markt noch als ästhetisches Element und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst werden, sind die Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung hoch. Betreffend Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel<sup>217</sup>.

Beispiele (durchgesetzte Marken):

- Farbe GELB<sup>218</sup> (CH 496 219), Kl. 36 (Zahlungsverkehr, Kontoführung), 39 (Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetriebe nach Fahrplan)
- Farbe Zink-Gelb RAL 1018 (CH 612176), Kl. 7 (Hochdruckreinigungsgeräte)

### 4.11 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

#### 4.11.1 Begriff

Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:

Die **dreidimensionale Marke im engeren Sinn** besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen<sup>219</sup>.

---

<sup>216</sup> Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natürliche Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot für Tomaten), oder welche für die betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot für Handfeuerlöscher).

<sup>217</sup> Vgl. Ziff. 10.3.2 S. 151.

<sup>218</sup> RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).

<sup>219</sup> Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGER in sic! 2005, 646, E. 2 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

Beispiel:



Bei **dreidimensionalen Marken im weiteren Sinn** sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht identisch<sup>220</sup>. Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt werden<sup>221</sup> (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht für Waren sondern für Dienstleistungen beansprucht.

Beispiel:



#### 4.11.2 Dreidimensionale Marken im weiteren Sinn

Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. räumlich gestaltete Wörter, Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Körper). Diese Zeichen werden grundsätzlich wie zweidimensionale Zeichen geprüft und gehören zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beispielsweise ausschliesslich aus beschreibenden oder üblichen Angaben, oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Körper wie Kugeln, Prismen, Würfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.

Zu dreidimensionalen Marken i.w.S. gehören auch Formen, welche für Dienstleistungen geschützt werden sollen. Verkörpert die Form einen Gegenstand, um den es bei der Erbringung der Dienstleistung geht (z.B. ein Auto für die Vermietung von Fahrzeugen) oder der dabei üblicherweise zum Einsatz kommt (z.B. eine Schere für Dienstleistungen eines Friseursalons), bringt das Institut im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die für

<sup>220</sup> Die dreidimensionalen Marken im weiteren Sinn werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehören im Gegensatz zu den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen.

<sup>221</sup> Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.11.3 S. 102, 4.11.5 S. 103 und 4.11.5.1 S. 107) zur Anwendung.

Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2 lit. a MSchG; Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung<sup>222</sup>.

#### **4.11.3 Dreidimensionale Marken im engeren Sinn**

Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand zusammen (vgl. lit. B S. 97). Entsprechend schwierig ist es, die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen. Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform und deren Teilen grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis<sup>223</sup>. Die Gestaltung einer Waren- oder Verpackungsform ist denn auch in erster Linie auf die Erfüllung funktionaler oder ästhetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen<sup>224</sup>. Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre funktionalen oder ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dient, ist sie unterscheidungskräftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.

Dreidimensionale Marken i.e.S. werden sowohl auf den Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. a als auch auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG geprüft. Liegt kein Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. b MSchG vor, bleibt stets der Gemeingutcharakter der hinterlegten Form gemäss Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen.

#### **4.11.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG**

Gemäss Art. 2 lit. b sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch notwendige Waren- und Verpackungsformen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG fällt, kann nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.

##### **4.11.4.1 Wesen der Ware**

Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus rein generischen Formelementen des entsprechenden Warenssegments zusammensetzen. Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung charakterisieren. Falls Warenformen über die wesensbedingten Formelemente hinaus ästhetisch ausgestaltet sind, machen sie grundsätzlich nicht mehr das Wesen der Ware aus.

---

<sup>222</sup> A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

<sup>223</sup> BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-498/2008, E. 2.1 – Sprühflasche (dreidimensionale Marke).

<sup>224</sup> BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).



Warenformen, die nur minimale Abweichungen von rein generischen Formelementen des entsprechenden Produktsegments aufweisen, fallen auch unter den Ausschlussgrund Wesen der Ware.

Als Wesen der Ware zurückgewiesen wird z.B. ein schlichter, „nackter“ Ring ohne jegliche Ausgestaltung, beansprucht für Fingerringe, oder ein einfacher runder Ball, beansprucht für Spielbälle.

Insbesondere Verpackungsformen für Waren, die an sich keine eigene feste Form haben (z.B. Flüssigkeiten, Pulver, gasförmige Stoffe), fallen ebenfalls unter den Ausschlussgrund Wesen der Ware, falls ihre wesentlichen Merkmale aus rein generischen Formelementen bestehen<sup>225</sup>. An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.

#### **4.11.4.2 Technisch notwendige Form**

Sowohl die Form der Ware selbst, als auch die Form ihrer Verpackung können technisch notwendig sein. Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG anzusehen, wenn den Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art zur Erfüllung der gleichen technischen Wirkung überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann<sup>226</sup>. Keine zumutbaren Gestaltungsalternativen sind gegeben, wenn die Konkurrenten auf die naheliegendste bzw. am besten geeignete Form verzichten und eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Lösung wählen müssten<sup>227</sup>.

Weist eine Waren- oder Verpackungsform neben technisch notwendigen Elementen eine ästhetische Gestaltung auf, so ist der Tatbestand nicht erfüllt. Technisch notwendige Formen mit minimalen ästhetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG.

Von der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte Warenform zu unterscheiden, die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.11.5 S. 103).

#### **4.11.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)**

Als Gemeingut gelten neben einfachen geometrischen Grundelementen insbesondere Waren- oder Verpackungsformen, die weder in ihren Elementen noch in deren Kombination vom Erwarteten und Gewohnten, bzw. vom banalen Formenschatz abweichen und daher

---

<sup>225</sup> Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2 – Lindor-Kugel (dreidimensionale Marke) und BGE 131 III 121, E. 3.2 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

<sup>226</sup> Vgl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).

<sup>227</sup> Vgl. BGer 4A\_20/2012, E. 2 f. – Lego II (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 514, E. 3.2.1 f. – Lego (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 3.1 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

mangels „Originalität“ im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben<sup>228</sup>. Mit anderen Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich auffällig von den im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment banalen Formgestaltungen abhebt<sup>229</sup> (vgl. lit. B S. 97) und dadurch von den betroffenen Verkehrskreisen im Sinne eines Herkunftshinweises verstanden wird<sup>230</sup>.

In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten Waren- bzw. Dienstleistungssegment<sup>231</sup> üblicherweise verwendeten Formen<sup>232</sup>, gedanklich eine oder mehrere banale Waren- bzw. Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser Definition der banalen Waren- bzw. Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im betreffenden Segment eine wesentliche Rolle<sup>233</sup>. Denn bei grosser Formenvielfalt ist es schwieriger, eine nicht banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern nicht nur als Variante einer der gewöhnlichen Formen<sup>234</sup> sondern als betrieblicher Herkunftshinweis erachtet wird<sup>235</sup>. Dementsprechend gilt eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich eine grosse Formenvielfalt herrscht<sup>236</sup>.

Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Waren- bzw. Verpackungsformen des entsprechenden Segments zu beurteilen, wobei der Gesamteindruck der hinterlegten Form zu würdigen ist<sup>237</sup>. Dabei gilt, dass die Unüblichkeit einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist bzw. nur durch ein Unternehmen verwendet wird) deren Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht ausschliesst<sup>238</sup>. Denn entscheidend ist nicht, dass sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet<sup>239</sup>. Massgebend ist einzig, dass die Abweichung von dem im betreffenden Segment üblichen Formenschatz derart auffällig, unerwartet oder ungewöhnlich ist, dass die Form von den Abnehmern als betrieblicher

---

<sup>228</sup> BGer 4A\_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

<sup>229</sup> Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

<sup>230</sup> Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

<sup>231</sup> Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zu Grunde zu legen; vgl. BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. – Flaschenhals (dreidimensionale Marke).

<sup>232</sup> Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

<sup>233</sup> Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11 S. 69.

<sup>234</sup> BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

<sup>235</sup> BGer 4A\_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke).

<sup>236</sup> Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

<sup>237</sup> BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke).

<sup>238</sup> BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 2.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

<sup>239</sup> BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

Herkunftshinweis verstanden wird<sup>240</sup>. Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die massgebenden Verkehrskreise in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen<sup>241</sup>. So kann auch eine unübliche Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch Gebrauchszweck) und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich als rein dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind banal. Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).

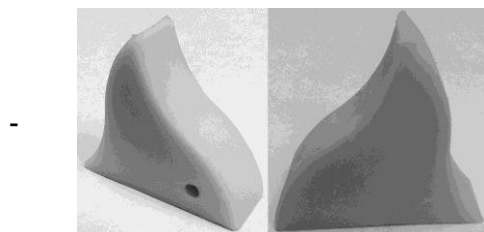
Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3 S. 63) dessen Wahrnehmung durch die angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt werden.

Betreffend Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 10.3.2 S. 151.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:



IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)



CH 618 695, Kl. 29 und 30

<sup>240</sup> BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; BVGer B-8515/2007, E. 2.1 ff. – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). Vgl. auch BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke) und BVGer B-5456/2009, E. 2.3 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke), wo eine auffällige Unterscheidung von sämtlichen im betroffenen Segment üblichen Formen und ein langfristiges Haftenbleiben in der Erinnerung gefordert wird.

<sup>241</sup> BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:



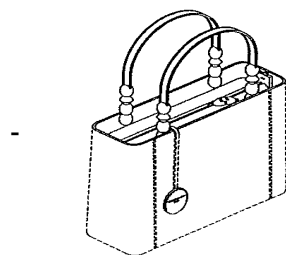
Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)<sup>242</sup>



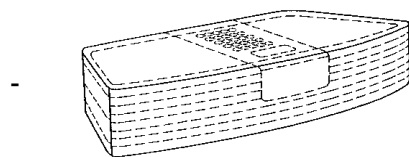
Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)<sup>243</sup>



Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)<sup>244</sup> und  
43 (Verpflegung von Gästen, Catering)<sup>245</sup>



Kl. 18 (u.a. Lederwaren, Handtaschen)<sup>246</sup>



Kl. 9 (u.a. Radios)<sup>247</sup>

---

<sup>242</sup> BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

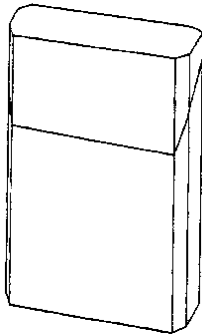
<sup>243</sup> BGer 4A\_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke).

<sup>244</sup> BGer 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

<sup>245</sup> BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

<sup>246</sup> RKGE in sic! 2004, 98 – Handtasche (dreidimensionale Marke).

<sup>247</sup> RKGE in sic! 2006, 33 – Radiogehäuse (dreidimensionale Marke).



- Kl. 16 (Zigarettschachteln); Kl. 34 (u.a. Zigaretten)<sup>248</sup>

#### 4.11.5.1 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen

Bei gemeinfreien Formen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen, bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann, wenn die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen<sup>249</sup>. Es ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht sind; vielmehr müssen sie bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein<sup>250</sup>.

Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, die im Vergleich zur Form entweder zu klein sind<sup>251</sup> oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



- IR 847 313, Kl. 9, 11, 16



- IR 879 107, Kl. 29

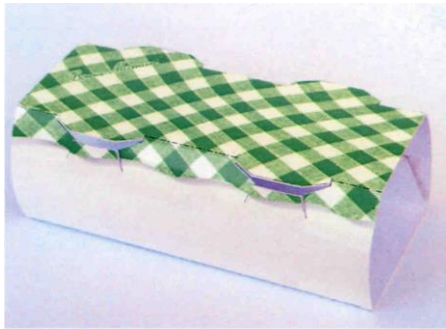
<sup>248</sup> BGer in sic! 2006, 666 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).

<sup>249</sup> BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

<sup>250</sup> Vgl. BVGer B-7379/2006, E. 4.4 – Leimtube (dreidimensionale Marke).

<sup>251</sup> BVGer B-2676/2008, E. 6.2 – Flasche (dreidimensionale Marke).

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:



CH 55569/2004, Kl. 29, 30 (der kaum erkennbare Schriftzug „Bonne Maman“ beeinflusst den Gesamteindruck ungenügend; das Karomuster ist nicht unterscheidungskräftig)<sup>252</sup>

#### 4.12 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement, an immer derselben Warenposition und in immer konstanten Grössenverhältnissen auftretend. Die Position alleine ist nicht schutzfähig, die Kombination von Zeichen und Position kann jedoch im Gesamteindruck Unterscheidungskraft haben.

Durch die Positionierung auf dem Produkt fällt bei der Positionsmarke das zu schützende Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsätzlich zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element erkennen, oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware auch einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sehen. Die Unterscheidungskraft ist bei Zeichen gegeben, die sich von den banalen Ausstattungen des beanspruchten Warenssegments klar abheben.

Verfügt das Zeichen alleine über keine Unterscheidungskraft, stellt sich die Frage nach der Wirkung der konstant gleichen Positionierung<sup>253</sup>. Die Kombination eines nicht-unterscheidungskräftigen Zeichens mit einer Position wird nur in Ausnahmefällen unterscheidungskräftig sein.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke nur für die im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu formellen Erfordernissen betreffend die Markenhinterlegung vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.7 S. 23).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:



CH 585153 (Farbanspruch: schwarz, gold, gelb)

Kl. 29, 30

---

<sup>252</sup> BVGer B-7401/2006 – Verpackung (dreidimensionale Marke).

<sup>253</sup> RKGE in sic! 2005, 747, E. 10 – Spritzpistole (Positionsmarke).

### 4.13 Bewegungsmarken

Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf.

Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind Zeichen, die in der Bewegung eines Objekts bestehen. Ist das Objekt mit der beanspruchten Ware identisch, fallen das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware zusammen; beispielsweise bei der Öffnungsbewegung einer Autotür. Die Abnehmer werden in dieser Bewegung in erster Linie eine (technische) Funktion der Ware und keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Die Unterscheidungskraft kann nur bejaht werden, wenn das Zeichen von einer für das beanspruchte Waresegment banalen Bewegung klar abweicht. Als banal gelten Bewegungen, die von den angesprochenen Konsumenten als technisch oder funktional bedingt wahrgenommen werden. Eine banale Bewegung wird i.d.R. auch freihaltebedürftig sein. Problematisch sind im Weiteren Bewegungszeichen, wenn das Objekt, das die Bewegung ausführt, zwar nicht mit den betroffenen Waren identisch ist, aber als Bild- oder dreidimensionale Marke gleichwohl nicht eintragungsfähig wäre (vgl. Ziff. 4.7 S. 95, 4.11.2 S. 101, und 4.11.5 S. 103).

Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7 S. 95 verwiesen werden.

In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 1, Ziff. 3.2.8 S. 23).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:



CH 585 720, Kl. 35 und 41, Publierte Bemerkung: „Die Marke besteht aus einer animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt, welches sich kontinuierlich in ein Strichmännchen, welches zuerst mit waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den rechten Arm hebt wobei es ein lachendes Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug angefügt, dem ersten ‚kleeblatt‘, dem letzten ‚Coaching für junge Erwachsene‘“.

### 4.14 Hologramme

Die Holografie ermöglicht die Speicherung und Wiedergabe des räumlichen Bildes eines oder mehrerer Gegenstände. Je nach Blickwinkel sind der dreidimensionale Charakter eines Gegenstands oder verschiedene Ansichten, Gegenstände oder Elemente ersichtlich.

Wie bei Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken sind die Abnehmer gewohnt, dass Marken aus Hologrammen bestehen können. Entsprechend beurteilt sich auch der

Gemeingutcharakter nach den für diese Zeichentypen geltenden Grundsätzen (vgl. Ziff. 4.4 S. 75, 4.6 S. 92 und 4.7 S. 95).

Betreffend formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammarke vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.5 S. 22.

#### **4.15 Sonstige Markentypen**

Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar, so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht zurzeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.9 S. 24). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.

### **5. Irreführende Zeichen**

#### **5.1 Allgemeines**

Art. 2 lit. c MSchG schliesst irreführende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen irreführend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird<sup>254</sup>. Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.

Ein Zeichen wird somit grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2 S. 110).

In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG) eine abweichende Praxis, welche zusätzlich u.a. von den relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens gestützt wird (vgl. Ziff. 8.6.1 S. 134). In diesem Zusammenhang wird nicht auf die Möglichkeit einer korrekten Benutzung abgestellt, sondern muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der Abnehmer ausgeschlossen werden. Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, nur mit einer Einschränkung des Verzeichnisses der Waren auf die entsprechende Herkunft eingetragen (vgl. Ziff. 8.6.5 S. 136); bezüglich Dienstleistungen müssen die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein.

#### **5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr**

Offensichtlich irreführend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zwingend nicht erfüllt werden können<sup>255, 256</sup>.

---

<sup>254</sup> Vgl. Ziff. 3.2 S. 64.

<sup>255</sup> Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ.



Beispiele:

- Ein Zeichen mit dem Worтеlement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für Kaffee-Ersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 64 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über alkoholfreie Getränke [insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe, Limonaden], SR 817.022.111). Hingegen wird ein solches Zeichen für Oberbegriffe wie Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation von Nizza auch solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen und somit auch Kaffee enthalten können.
- Ein Zeichen mit den Worтеlementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden Abbildungen wird für Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil jene nicht aromatisiert sein oder Fruchtsaftanteile enthalten dürfen (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 13 und Art. 22 i.V.m. Art. 2 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwässer, SR 817.022.102).
- Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden für synthetische Waren als irreführend zurückgewiesen, für landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.
- Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE), werden für mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irreführend zurückgewiesen<sup>257</sup>. Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber oder Geschirr. Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die beanspruchten Waren symbolisch und daher fantasievoll erscheint.
- Nicht schutzfähig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 10 Abs. 2 lit. c LGV, vgl. auch Ziff. 7.5 S. 120). Auf dieser Grundlage werden Elemente wie MED und PHARM für Getränke der Klassen 32 und 33 und allgemein für Lebensmittel<sup>258</sup> als irreführend zurückgewiesen. Keine Irreführungsgefahr besteht nur für Waren mit medizinischer oder therapeutischer Wirkung, namentlich solche der Klassen 3 und 5.
- Marken für alkoholische Getränke mit mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen keine Angaben enthalten, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (Art. 10 Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV). Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie „stärkend“, „kräftigend“, „energiespendend“, „für die Gesundheit“, „tonisch“ oder „Vitamin“), werden als irreführend zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5 S. 120).

---

<sup>256</sup> Es existieren verschiedene spezialgesetzliche Bestimmungen, welche Verbote der Benutzung irreführender Angaben in Verbindung mit gewissen Waren enthalten. Werden die verpönten Begriffe ausdrücklich genannt, greift zusätzlich der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG (vgl. Ziff. 7.5 S. 120).

<sup>257</sup> BGer in PMMBI 87 I 11 – GOLDEN RACE.

<sup>258</sup> Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 3 LMG.

- Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier, da bei Unterschreiten eines bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Möglichkeit der Bezeichnung als „Leichtbier“ vorgesehen ist (Art. 42 Abs. 3 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über alkoholische Getränke, SR 817.022.110).
- Zeichenelemente wie „light“ oder „mild“ werden im Weiteren gemäss Art. 17 TabV für Tabakerzeugnisse wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5 S. 120).

### 5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs

Der Gebrauch eines Zeichens, das bei den Abnehmern irreführende Vorstellungen über die gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die Täuschungsgefahr grundsätzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten Umständen ihren irreführenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, die im Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irreführungen praktisch ausgeschlossen werden können („secondary meaning“). Sofern der Hinterleger diese Entwicklung mit geeigneten Mitteln glaubhaft macht, kann das Zeichen als Marke eingetragen werden. Das Institut sieht eine demoskopische Umfrage als das am besten geeignete Mittel an, um den Nachweis einer zweiten eigenständigen Bedeutung zu erbringen (vgl. Ziff. 8.6.2 S. 135).

Beispiel:

-  CH 351 861, Kl. 29, 32

### 6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen

Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen<sup>259</sup>. Die Beurteilung dieser Begriffe erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren.

Als gegen die öffentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zurückgewiesen, die gegen wesentliche Grundsätze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden ausländischer Staatsangehöriger verletzen, das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stören könnten. Hierzu werden Zeichen gezählt, die geeignet sind, die schweizerischen Landesinteressen zu beeinträchtigen. Auch die Verwendung der Namen von Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne

---

<sup>259</sup> Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2 S. 64.

Einverständnis des bzw. der Berechtigten als gegen die öffentliche Ordnung verstossend betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese Einschränkung gilt in der Regel bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.

Sittenwidrig sind zum Beispiel Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religiöse Empfinden verletzenden oder sexuell anstössigen Inhalt haben<sup>260</sup>. Für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend. Zeichen, die das sozialetische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch auf in der Schweiz lebender Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist<sup>261</sup>.

Bei Zeichen mit religiösem Inhalt liegt die Sittenwidrigkeit grundsätzlich unabhängig von den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in der Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung, welche eine Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Religionsangehörigen bewirken kann<sup>262</sup>. Ausnahmen sind denkbar, wenn das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen, oder wenn die Abnehmer an die wertneutrale Verwendung religiöser Motive für entsprechende Waren oder Dienstleistungen ausserhalb des religiösen Bereichs gewöhnt sind. Traditionell gebräuchlich ist beispielsweise die Verwendung der Namen katholischer Heiliger für alkoholische Getränke<sup>263</sup> oder religiöser Symbole für Schmuckwaren.

Beispiele:

- ordnungswidrige Zeichen: „Didier Burkhalter“, „Bundesrätin Widmer-Schlumpf“ oder „Barack Obama“ (ohne Einverständnis der Berechtigten), „11<sup>th</sup> September 2001“.
- sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA BAR u.A. für CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen<sup>264</sup>, SIDDHARTA für Fahrzeuge, Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen<sup>265</sup>.

Schutzfähige Zeichen:



CH 516 774, Kl. 33 (alkoholische Getränke, ausgenommen Biere)

<sup>260</sup> BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR.

<sup>261</sup> BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); RKGE in sic! 2001, 34, E. 7 – SIDDHARTA.

<sup>262</sup> BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR.

<sup>263</sup> BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).

<sup>264</sup> BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR.

<sup>265</sup> RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.



CH 505 111, Kl. 39, 41, 43, 44

## 7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen

### 7.1 Allgemeine Bemerkungen

Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den internationalen, staatsvertraglich begründeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in Konflikt stehen<sup>266</sup>.

Zurückgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder staatsvertraglich ausdrücklich untersagt ist<sup>267</sup>, als auch Zeichen, welche Angaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist<sup>268</sup>.

Bei der Prüfung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthält, dessen Benutzung aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist, ist einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht ausschlaggebend<sup>269</sup>; sie werden jedoch im Rahmen der Prüfung bestimmter von der Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berücksichtigt, in denen weitere, schutzfähige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements führen können<sup>270</sup>.

### 7.2 Wappenschutzgesetz

#### 7.2.1 Wappen und Zeichen der Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden

Das Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz; SR 232.21) verbietet u.a. die Eintragung von Wappen und anderen Wort- und Bildzeichen der Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden als Fabrik- und Handelsmarken oder als Bestandteile davon; verboten ist im Weiteren die entsprechende Eintragung von Zeichen, die mit den genannten verwechselt werden können

---

<sup>266</sup> Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2 S. 64.

<sup>267</sup> Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.4 ab S. 114.

<sup>268</sup> Vgl. Ziff. 7.5 S. 120.

<sup>269</sup> BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

<sup>270</sup> BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.).

und von charakteristischen Bestandteilen von Kantonswappen (Art. 1 WSchG). Das Eintragungsverbot umfasst auch die Worte „Schweizer Wappen“, „Schweizerkreuz“ oder andere Angaben, die auf das eidgenössische Wappen oder Kreuz, auf das Wappen eines schweizerischen Gemeinwesens oder auf charakteristische Bestandteile von Kantonswappen hinweisen (Art. 1 Abs. 1 Ziff. 4 WSchG).

Zulässig ist die Eintragung solcher Zeichen für das Gemeinwesen (Eidgenossenschaft, Kanton usw.), dem sie gehören oder auf das sie hinweisen, sowie für Unternehmungen dieses Gemeinwesens (Art. 1 Abs. 2 lit. a WSchG).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:



CH 337 781, hinterlegt durch die Gemeinde von Tartegnin

### 7.2.1.1 Inländische Hoheitszeichen und Dienstleistungsmarken

Art. 1 WSchG findet keine Anwendung auf Dienstleistungsmarken (Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Inländische Hoheitszeichen dürfen somit in einer schutzfähigen Dienstleistungsmarke enthalten sein, wobei die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein müssen.

### 7.2.1.2 Prüfung der Verwechselbarkeit

Das Eintragungsverbot gilt auch für Zeichen, die mit den geschützten Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6<sup>ter</sup> Abs. 1 lit. a PVÜ. Jene Bestimmung verpflichtet die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen Hoheitszeichen sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären. Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz Stilisierung bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den Charakter einer Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt. Die schweizerische Wappenschutzgesetzgebung verbietet indessen nicht nur die Eintragung von Nachahmungen im heraldischen Sinne, sondern die Eintragung „verwechselbarer Zeichen“ schlechthin. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter diejenigen Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit begnügen würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch insoweit ausreichend abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.

Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens resp. seiner wesentlicher Bestandteile kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschützten Wappen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen. Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang nicht auf den Gesamteindruck abgestellt<sup>271</sup>. Daher ist es unerheblich, ob der fragliche Markenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat. Es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Auch die schwarzweisse Wiedergabe eines farbigen Wappens, die das Wappen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil erkennen lässt, fällt unter das Eintragungsverbot.

Das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen als Warenmarken für Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in ihrer charakteristischen Ausführung, wie den stehenden Appenzeller Bären, den schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen. Sobald der fragliche Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, und das Zeichen kann als Warenmarke eingetragen werden.

### 7.2.1.3 Das Schweizerkreuz

Das Schweizerkreuz besteht aus einem weissen Kreuz im roten Feld (Art. 1 Bundesbeschluss betreffend das eidgenössische Wappen, SR 111). Diese Charakterisierung sowie die Tatsache, dass für den Durchschnittskonsumenten der Bezug zwischen dem Schweizerkreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist, führt dazu, dass ein Kreuz, welches in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem CH-Kreuz verwechselt wird<sup>272</sup>. Die Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven Farbanspruch (z.B. grünes Kreuz) oder eine negative Formulierung („das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben“) ausgeschlossen werden<sup>273</sup>. Allgemein betreffend die Prüfung der Verwechselbarkeit vgl. Ausführungen in Ziff. 7.2.1.2 S. 115.

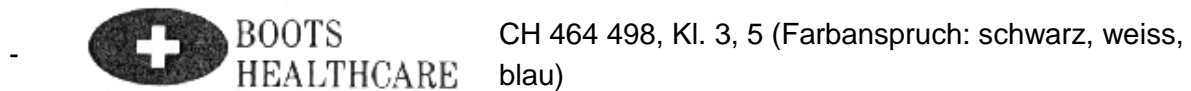
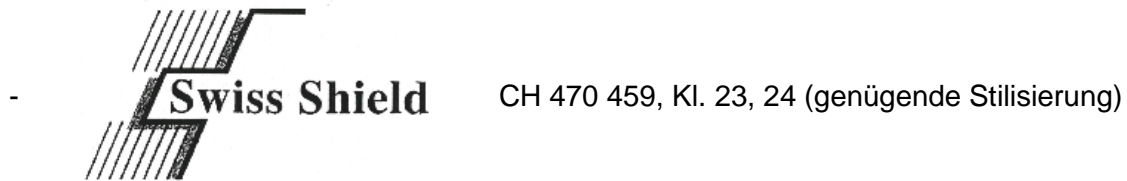
---

<sup>271</sup> BGE 80 I 58, E. 2, a.M. RKGE in sic! 2002, 855, E. 3 f. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); vgl. zur insoweit übereinstimmenden Rechtslage im Anwendungsbereich des Rotkreuzgesetzes BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

<sup>272</sup> RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+.

<sup>273</sup> Diese Formulierung schliesst somit auch eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Roten Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3 S. 117.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



### 7.2.2 Wappen und andere Hoheitszeichen des Auslandes

Ausländische Hoheitszeichen dürfen weder in Dienstleistungs- noch in Warenmarken enthalten sein (Art. 10 WSchG; Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Eine Ausnahme besteht dann, wenn nachgewiesen wird, dass das infrage stehende Zeichen im betreffenden Land bereits Gegenstand einer Markeneintragung für den gleichen Hinterleger ist. In diesem Fall geht das Institut davon aus, dass der Markeninhaber im Sinne von Art. 10 Abs. 2 WSchG ermächtigt ist, das geschützte ausländische Zeichen zu benützen bzw. als Markenbestandteil zu verwenden. Der Nachweis kann mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die Eintragung der Marke im „Ursprungsland“ oder durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen Behörde erbracht werden. Betreffend die Prüfung der Verwechselbarkeit kann auf die Ausführungen in Ziff. 7.2.1.2 S. 115 verwiesen werden.

Wenn das ausländische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven (z.B. „blaues Ahornblatt“) oder negativen Farbanspruch (z.B. „das in der Marke enthaltene Ahornblatt wird weder in Rot noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem kanadischen Hoheitszeichen führenden Farbe wiedergegeben“) ausgeschlossen werden. Bei internationalen Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) durch eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung) mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen für das Schweizerkreuz oder für das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 7.2.1.3 S. 116). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher unzulässig.

### 7.3 Schutz des Roten Kreuzes

Das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 Abs. 2 die Hinterlegung von Marken aus, die das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte „Rotes Kreuz“ oder „Genfer Kreuz“ oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort enthalten (dies betrifft sowohl Waren- wie auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch

Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes gilt für die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund und das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005<sup>274</sup> zu den Genfer Abkommen sowie für die Worte „Roter Halbmond“, „Roter Löwe mit Roter Sonne“ und „Schutzzeichen des dritten Protokolls“ oder „Roter Kristall“ (Art. 12 des Rotkreuzgesetzes). Gemäss Rechtsprechung ist ein rotes Kreuz bzw. ein roter Halbmond in jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschützt<sup>275</sup>. Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 7.2.1.3 S. 116). Das Rotkreuzgesetz untersagt die Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke schlechthin, ohne Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden sollen<sup>276</sup>. Betreffend die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 7.2.1.2 S. 115 verwiesen.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:



#### 7.4 Internationale Organisationen

Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährszeichen und -stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6<sup>ter</sup> PVÜ vor Nachahmung geschützt und dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteile solcher eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen (Art. 6<sup>ter</sup> Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6<sup>ter</sup> PVÜ ist eine Bestimmung des Markenrechts, die den Schutz öffentlicher Interessen zum Ziel hat. Es gilt, die staatlichen Hoheitszeichen bzw. die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen vor der Benutzung bzw. Rufausbeutung durch Einzelne zu schützen.

In Ausführung der internationalen Verpflichtungen erliess die Schweiz das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23). Art. 6 Abs. 2 dieses Gesetzes verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen (Sigel),

---

<sup>274</sup> SR 0.518.523.

<sup>275</sup> BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke); vgl. auch BGer 4A\_41/2014, E. 5.3.1 betreffend die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

<sup>276</sup> BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke).



Zeichen, Wappen und Flaggen oder deren Nachahmungen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) mitgeteilt und im Bundesblatt veröffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG). Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der Homepage des Instituts zu finden ([www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html](http://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html)). Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der Vereinten Nationen der Generalsekretär der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen die dafür zuständigen Stellen den Gebrauch des geschützten Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.

Art. 6<sup>ter</sup> PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG<sup>277</sup>. So bleibt beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6<sup>ter</sup> Abs. 1 lit. c PVÜ das Recht gewahrt, die Schutzverweigerung auf Fälle zu beschränken, bei denen das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des Zeichens und der Organisation irregeführt wird. Zudem sieht die PVÜ nur einen Schutz vor Nachahmung im heraldischen Sinne vor.

Demgegenüber geht das NZSchG als Spezialgesetz bewusst weiter als Art. 6<sup>ter</sup> PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das NZSchG statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht<sup>278</sup>, und es ist unbeachtlich, für welche Waren und Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde<sup>279</sup>. Der nationale Schutz auf der Grundlage des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen Sinne beschränkt, sondern auf jede Nachahmung schlechthin, ohne Rücksicht auf deren heraldischen Charakter, erstreckt (zum Begriff der Nachahmung im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 7.2.1.2 S. 115). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Nachahmung eines geschützten Zeichens vorliegt, ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung folglich nicht zu berücksichtigen<sup>280</sup>.

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:




IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen [BGE 135 III 648])

<sup>277</sup> BGE 135 III 648, E. 2.4 – UNOX (fig.); BVGer B-7207/2009, E. 3.3 f. – Dee Cee style (fig.); BVGer B-1409/2007, E. 4.3 – Meditrade (fig.).

<sup>278</sup> BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.); BGE 105 II 135, E. 2c – BIS.

<sup>279</sup> BGE 135 III 648, E. 2.5 f. – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.); vgl. zum Gesamteindruck auch Ziff. 3.2 S. 64.

<sup>280</sup> BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

-  IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen)
- ESA IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen)

Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemäss NZSchG erfasst werden Fälle der Verwendung einer geschützten Bezeichnung in unveränderter Form, in denen dem geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens<sup>281</sup> im Vordergrund steht<sup>282</sup>.

Beispiele:

- Motorex – Oil for Professionals (Kl. 4; hier steht nicht die geschützte Abkürzung für die „Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)“, sondern die weitere eigenständige Bedeutung als englische Übersetzung für das Wort „Öl“ im Vordergrund)
- UNO, DUE, TRE (Kl. 25; hier steht nicht die geschützte Abkürzung für die „United Nations Organisation (UNO)“, sondern die weitere eigenständige Bedeutung als italienische Übersetzung für die Zahl „Eins“ im Vordergrund)

Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder beliebigen Farbe zu<sup>283</sup>. Wenn das Kennzeichen einer internationalen Organisation im Einzelfall nur in einer bestimmten Farbe geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven Farbanspruch bzw. bei nationalen Eintragungsgesuchen und internationalen Registrierungen durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) durch eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung) mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen für das Schweizerkreuz oder für das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 7.2.1.3 S. 116). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher unzulässig.

### 7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe

Verschiedene Bundesgesetze enthalten Verbote der Benutzung bestimmter Begriffe in Verbindung mit gewissen Waren. Zweck dieser Bestimmungen ist der Ausschluss einer möglichen Irreführung. Werden die verpönten Begriffe vom Gesetz genannt, weist das Institut Zeichen, welche diese Angaben enthalten oder aus ihnen bestehen, aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurück. Beispielsweise

---

<sup>281</sup> In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens abzustellen.

<sup>282</sup> BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).

<sup>283</sup> BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

enthalten Art. 10 Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken das Verbot der Benutzung von Angaben, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (z.B. „stärkend“). Art. 10 Abs. 2 lit. c LGV verbietet u.a. Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben (z.B. „med“, „pharm“) und Art. 17 Abs. 3 TabV verbietet die Verwendung von Angaben auf der Verpackung von Tabakerzeugnissen, die den Eindruck erwecken, ein bestimmtes Tabakerzeugnis sei weniger schädlich als ein anderes (z.B. „leicht“, „mild“). Der Gebrauch solcher Angaben ist irreführend und stellt gleichzeitig einen Verstoss gegen geltendes Recht dar. Entsprechende Zeichen werden somit sowohl gestützt auf Art. 2 lit. c als auch aufgrund Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 5.2 S. 110).

Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betreffend den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS; SR 0.632.20) sehen einen Schutz für diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdrücklich auflisten, sowie für alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf den Verstoss gegen geltendes Recht<sup>284</sup>. In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c – je nach Zeichen – Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl. auch Ziff. 8.8 S. 141).

## 8. Herkunftsangaben

### 8.1 Begriff der Herkunftsangabe

Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe (HKA) jeden direkten oder indirekten Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht<sup>285</sup>. Ob geografische Namen und Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne einer Herkunftsangabe verstanden werden, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlässt<sup>286</sup>. Der Begriff „Herkunftsangabe“ ist somit enger gefasst als die Begriffe „geografisches Zeichen“ bzw. „geografischer Name“; Letztere umfassen sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren Qualifikation als Herkunftsangaben.

<sup>284</sup> BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpennoise; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274, E. 3.1 f. – Champ.

<sup>285</sup> BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-7407/2006, E. 3.3 – TOSCANELLA; BVGer B-7408/2006, E. 2.2 – bticino (fig.).

<sup>286</sup> Vgl. BGer 4A\_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

Eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, weckt nach der Lebenserfahrung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung, die damit bezeichneten Produkte stammen aus dem Land oder dem Ort, auf das die Angabe hinweist<sup>287</sup>. Dieser Erfahrungssatz gilt auch bei Vorliegen eines aus mehreren Wörtern zusammengesetzten Ausdrucks<sup>288</sup>.

Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier aber nicht bezüglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.

Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung der geografischen Angabe oder eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht notwendig<sup>289</sup>. Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben oder mit solchen verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch täuschender Herkunftsangaben.

Werden Herkunftsangaben als Marken hinterlegt, finden die absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG Anwendung (vgl. Ziff. 8.5 S. 132 und 8.6 S. 134).

## **8.2 Arten von Herkunftsangaben**

### **8.2.1 Direkte Herkunftsangaben**

Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung: z.B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen, Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern<sup>290</sup>.

### **8.2.2 Indirekte Herkunftsangaben**

Indirekte Herkunftsangaben weisen nicht ausdrücklich, sondern mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen auf einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Region hin. Darunter fallen insbesondere bekannte Namen und Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen oder Monumenten von nationaler oder internationaler Bedeutung, bekannte Trachten und

---

<sup>287</sup> BGer 4A\_324/2009, E. 3 – GOTTHARD; BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A\_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA; BGE 97 I 79, E. 1 – CUSCO; BVGer B-915/2009, E. 2.3 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

<sup>288</sup> Vgl. BGer 4A\_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA; BVGer B-915/2009, E. 4 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

<sup>289</sup> Betreffend den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4 S. 140.

<sup>290</sup> Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv (BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR).

Uniformen, bekannte Wahrzeichen von Städten oder Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten, wie z.B. „Wilhelm Tell“, „General Guisan“ oder „Uncle Sam“<sup>291</sup>.

In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus bzw. vom Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle am Matterhorn gelegen ist).

Beispiele für indirekte Herkunftsangaben:

- Freiheitsstatue (Die Freiheitsstatue wird als Hinweis auf die USA aufgefasst.)
- Wilhelm Tell (Wilhelm Tell gilt als Hinweis auf die Schweiz.)

### 8.2.3 Einfache Herkunftsangaben

Als einfache Herkunftsangaben gelten Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird (Art. 47 MSchG). Der Hinweis beschränkt sich ausschliesslich auf die Aussage, dass die Ware oder die Dienstleistung aus einem bestimmten Ort stammt.

Beispiele:

- Berner Konfitüre
- Schweizer Teigwaren
- Deutsche Kleider

### 8.2.4 Qualifizierte Herkunftsangaben

Von qualifizierten Herkunftsangaben spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Produkte im Wesentlichen auf die geografische Herkunft zurückzuführen sind, d.h. wenn die geografischen Verhältnisse (natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Produkte haben. Beispiele für qualifizierte Herkunftsangaben sind „Genève“ für Uhren, „Schweiz“ für Schokolade oder Uhren, „Carrara“ für Marmor, „Alsace“ für Honig oder „Kreta“ für Olivenöl.

Für die qualifizierte Herkunftsangabe werden oftmals auch die Begriffe (geschützte) geografische Angabe und (geschützte/kontrollierte) Ursprungsbezeichnung („appellation d'origine“) verwendet. Anders als im Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Weinrecht sind die Begriffe der geografischen Angabe und der Ursprungsbezeichnung im Markenschutzgesetz nicht explizit erwähnt, fallen aber unter die Definition von Art. 47 MSchG<sup>292</sup>.

---

<sup>291</sup> RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM.

<sup>292</sup> Betreffend den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4 S. 140.

### 8.3 Herkunftsangaben für Dienstleistungen

Ob geografische Namen und Zeichen im Zusammenhang mit Dienstleistungen Herkunftsangaben darstellen, wird grundsätzlich gemäss den für Waren geltenden Kriterien geprüft; geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte geografische Herkunft verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG), können für Dienstleistungen geschützt werden. Allerdings ist die Beziehung zwischen der Dienstleistung und ihrem Herkunftsort in der Regel nicht derart eng wie zwischen einem Produkt und dem Ort seiner Herstellung<sup>293</sup>. Je nachdem können geografische Namen und Zeichen einen Hinweis auf den thematischen Gegenstand der beanspruchten Dienstleistung darstellen (z.B. als Hinweis auf eine bestimmte Küche oder als Hinweis auf die Reisedestination), oder die geografische Bezeichnung wird aufgrund der Umstände, unter denen eine bestimmte Dienstleistung üblicherweise erbracht wird, nicht als Herkunftsangabe verstanden.

Beispiel:

- FARO (CH 514 768), Kl. 37 (Reinigungsdienstleistungen). Faro ist der Name des Hauptorts der Algarve, im Süden von Portugal. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen haben die massgebenden schweizerischen Verkehrskreise keine Erwartung betreffend die Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen.

Liegt eine Herkunftsangabe vor, muss mindestens eine der in Art. 49 MSchG genannten Voraussetzungen erfüllt sein. Gemäss dieser Regelung bestimmt sich die Herkunft von Dienstleistungen entweder nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, oder nach der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben.

### 8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden können<sup>294</sup>.

Nicht als Herkunftsangaben gelten insbesondere geografischen Namen und Zeichen, die sich in die nachfolgend angeführten Gruppen einordnen lassen. Werden geografische Namen und Zeichen mit zusätzlichen Elementen verwendet, sind im Einzelfall weitere Ausnahmen denkbar, in denen die fraglichen Bezeichnungen aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens keine Herkunftsangaben darstellen<sup>295</sup>. Voraussetzung dafür ist, dass die

---

<sup>293</sup> Vgl. Botschaft MSchG, BBl 1991 I 39; BGer in sic! 2010, 162, E. 3.2 – RADIO SUISSE ROMANDE.

<sup>294</sup> BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON.

<sup>295</sup> Vgl. BVGer B-5480/2009, E. 7.2 – Milanello (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

geografischen Namen und Zeichen offensichtlich in einem anderen Sinnzusammenhang stehen und insofern ein Verständnis als Herkunftsangaben ausgeschlossen ist<sup>296</sup>.

#### 8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung

Geografischen Namen und Zeichen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt zukommen. Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens und/oder der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und dominiert<sup>297</sup>, fällt die geografische Bedeutung ausser Betracht und kann das Zeichen aus diesem Grund nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.

Beispiele:



In Kombination mit der Abbildung des mythologischen Vogels überwiegt im ersten Beispiel der Symbolgehalt der Bezeichnung gegenüber dem geografischen Hinweis auf die Hauptstadt von Arizona. Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454) für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, etc.) kein unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der antiken Mythologie ersichtlich und folglich die geografische Bedeutung der Bezeichnung PHOENIX massgebend. Die Wortmarke PHOENIX wurde daher als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend zurückgewiesen<sup>298</sup>.

<sup>296</sup> BGer 4A\_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA; BVGer B-2303/2007, E. 2.3 und 5.4 f. – Tahitian NONI (fig.).

<sup>297</sup> BGer in sic! 2013, 534, E. 3.3.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.3 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 2.4 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; RKGE in sic! 1998, 475, E. 3b – Finn Comfort (fig.).

<sup>298</sup> RKGE in sic! 2004, 428 – PHOENIX.

### 8.4.2 Unbekannte geografische Namen

Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist einzelfallweise zu prüfen. Die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als Fantasiezeichen und können nicht als Herkunftsangaben verstanden werden<sup>299</sup>. Je abgelegener und je weniger bekannt eine Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt erkannt wird und desto eher wird der Name der Ortschaft oder Landesgegend als Fantasiebezeichnung aufgefasst<sup>300</sup>. Die Doppelfunktion des Gemeingutbestands<sup>301</sup> bringt es mit sich, dass ein allfälliges (zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen bleibt<sup>302</sup>. Für die Beurteilung der Bekanntheit werden u.a. die folgenden Kriterien herangezogen: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus, Industrie), besonderer Ruf, etc.

Beispiele für unbekannt geografische Namen:

- YUKON (IR 659 288; Kl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32)<sup>303</sup>;
- NYALA (CH 543 179; Kl. 10, 25 und 28).

### 8.4.3 Symbolische Zeichen

Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden<sup>304</sup> (z.B. ALASKA für mentholhaltige Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Schutzzähig sind mit anderen Worten Zeichen, bei denen aufgrund des klar erkennbaren<sup>305</sup> Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen kann<sup>306</sup>; dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen<sup>307</sup>.

Beispiele:

- MAGIC AFRICA (IR 967 030) für Parfümeriewaren in Kl. 3

---

<sup>299</sup> BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. Betreffend die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1 S. 138.

<sup>300</sup> BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON.

<sup>301</sup> Vgl. Ziff. 4.2 f. S. 71 f.

<sup>302</sup> Vgl. Ziff. 8.5.1 S. 132.

<sup>303</sup> BGE 128 III 454 – YUKON.

<sup>304</sup> BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

<sup>305</sup> BGer 4A\_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

<sup>306</sup> Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1.2 – YUKON.



- COPACABANA (CH 402 682) symbolisch für Waren in Zusammenhang mit Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20, 28

#### 8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit

Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht als Herstellungsort oder als Herkunftsort der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile der Waren oder als Herkunftsort der Dienstleistungen infrage<sup>308</sup>, gelten die bekannten geografischen Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangabe.

Beispiele:

- SAHARA für Papier und Pappe
- MATTERHORN für Bananen

#### 8.4.5 Typenbezeichnungen

Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, werden nicht als Herkunftsangaben verstanden<sup>309</sup>.

Eine Typenbezeichnung kann offensichtlich als solche unter den weiteren Markenbestandteilen erkennbar sein.

Beispiel:

- SCHLAFZIMMER MODELL VENEDIG

Eine Typenbezeichnung kann aber auch dann gegeben sein, wenn das Zeichen einen in der Schweiz bekannten Unternehmens- oder Markennamen enthält (die Bekanntheit muss entweder notorisch sein oder durch den Hinterleger nachgewiesen werden) und wenn die Abnehmer in der entsprechenden Branche daran gewöhnt sind, geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen wahrzunehmen.

Beispiele:

- TAG HEUER MONZA CH 478 864, Kl. 14 (Uhren und Zeitmessinstrumente)
- PEUGEOT PATAGONIE CH 483 309, Kl. 2, 12, 24

Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in der Marke enthaltene Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt. In diesem Fall begründet der Ruf eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft der Waren.

---

<sup>307</sup> BGer 4A\_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-386/2008, E. 7.4 – GB.

<sup>308</sup> BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON. Die blosse Unwahrscheinlichkeit einer entsprechenden Herkunft reicht nicht aus (BVGer B-6959/2009, E. 4.2 – CAPRI (fig.); BVGer B-3270/2007, E. 10 – OERLIKON).

<sup>309</sup> BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.

#### **8.4.6 Gattungsbezeichnungen**

Herkunftsangaben, die ihren ursprünglichen Sinngehalt verloren haben und von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, sondern nur noch als Bezeichnung der Art, der Sorte oder der Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, sind als Gattungsbezeichnungen zu qualifizieren. Entsprechend besteht auch keine Gefahr mehr, dass die Konsumenten durch die Verwendung solcher Angaben als Marke oder Bestandteil einer Marke über die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen irregeführt werden. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE COLOGNE für Parfümeriewaren.

Gattungsbezeichnungen stehen zum freien Gebrauch offen und gelten als Zeichen des Gemeinguts, weshalb sie nicht als Marken eingetragen werden können. Die Umwandlung einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin angenommen. Die Bezeichnung muss während Jahrzehnten als Sachbezeichnung verwendet worden sein, und die damit gekennzeichnete Ware darf nicht mehr mit dem ursprünglichen Herkunftsort in Verbindung gebracht werden. Zudem darf die Umwandlung erst dann als abgeschlossen angesehen werden, wenn sich bei allen beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung durchgesetzt hat, dass es sich bei der Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung handelt<sup>310</sup>.

#### **8.4.7 Namen von ethnischen Gruppen**

Namen von existierenden ethnischen Gruppen sind grundsätzlich keine Herkunftsangaben. Als Ausnahme gelten die Namen von ethnischen Gruppen, die einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren geniessen. Namen historischer, d.h. nicht mehr existierender Völker (z.B. Etrusker oder Wikinger) gelten nie als Herkunftsangaben.

Beispiele:

- AZTECA (CH 429 420): Das Zeichen stellt für Waren der Kl. 30 keine Herkunftsangabe dar, da das Volk als solches nicht mehr existiert.
- ZOULOU (IR 708 142): Das Zeichen stellt für Lederwaren (Kl. 18) keine Herkunftsangabe dar, da dieses Volk für die beanspruchten Waren keinen besonderen Ruf genießt.
- MASSAI: Dieses Zeichen gilt für Schmuckwaren als Herkunftsangabe, weil das Volk für diese Waren einen besonderen Ruf genießt.

#### **8.4.8 Betriebliche Herkunft**

Nicht als Herkunftsangaben gelten u.a. Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden. Mit diesen Angaben verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine geografischen, sondern rein

---

<sup>310</sup> BGer in PMMBI 1974 I 11, E. 2 – HOLIDAY PILS.

betriebliche Herkunftserwartungen<sup>311</sup>. In der Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise zeichnet sich eine solche Angabe durch Besonderheiten aus, die eine Gedankenverbindung zum entsprechenden geografischen Ort im Sinne eines Hinweises auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren ausschliessen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn (erstens) das Zeichen einen Hinweis auf einen „Betrieb“ (im engeren oder weiteren Sinne) sowie (zweitens) bestimmte, ohne weiteres erkennbare Informationen bezüglich dessen Tätigkeitsfeldes enthält, und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der Herstellung der beanspruchten Waren zu tun hat.

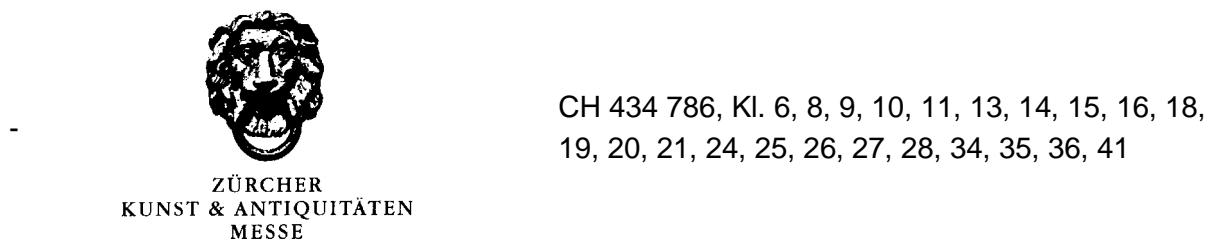
Erkennen die Abnehmer in geografischen Namen und Zeichen einzig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft, dann entfällt grundsätzlich eine Irreführungsgefahr betreffend die Herkunft der beanspruchten Waren. Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in der Marke enthaltene Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt. In diesem Fall begründet der Ruf eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft der Waren. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Konsumenten des Hinweises auf ein bestimmtes Unternehmen bewusst sind. Bei Uhren oder Schokolade muss beispielsweise grundsätzlich eine Einschränkung auf schweizerische Herkunft vorgenommen werden, falls ein Zeichen einen Hinweis auf die Schweiz beinhaltet.

Das Kriterium des betrieblichen Herkunftshinweises findet sich in verschiedenen Bereichen (vgl. Ziff. 8.4.12 S. 130 betr. Namen von Luftfahrtgesellschaften, 8.4.13 S. 131 betr. Namen von Sport-Organisationen).

#### 8.4.9 Verkaufsort (Messen u.Ä.)

Geografische Hinweise auf den Verkaufsort, welche deutlich auf den Ort des Angebots Bezug nehmen, werden weder für die beanspruchten Waren noch für Dienstleistungen als Herkunftsangabe aufgefasst.

Beispiele:





<sup>311</sup> RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

#### 8.4.10 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben

Zeichen, welche für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-) Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Namen enthalten, stellen dann keine Herkunftsangaben dar, wenn die geografische Bezeichnung auf den Titel, das Thema oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten, bespielte CDs und Videofilme (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16) fallen; er gilt nicht für unbespielte Kassetten, unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien, Druckereierzeugnisse und Drucksachen, usw.

Beispiele:

-  CH 481 849: Ohne Einschränkung zugelassen für Verlagserzeugnisse.  
Radiotelevisione svizzera
  
-  CH 504 253: keine Einschränkung für Fotos<sup>312</sup>  
Nidwaldner  
Wochenblatt

#### 8.4.11 Geografische Hinweise in der Gastronomie

Im Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Bezeichnungen nicht als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf ein spezielles Gericht oder Getränk hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie (Kl. 43) weisen geografische Namen und Zeichen auf den Inhalt der angebotenen Dienstleistung hin, z.B. auf die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder Verpflegung.

Beispiel:

- ABC PIZZA HAWAII: Dieses Zeichen kann für Waren der Kl. 29 und 30 ohne Einschränkung der Warenliste zugelassen werden, da „Pizza Hawaii“ nur auf ein spezielles Gericht hinweist.

#### 8.4.12 Namen von Luftfahrtgesellschaften

Bei Zeichen, die klar auf eine Luftfahrtgesellschaft hinweisen, gelten geografische Namen und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangaben. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten hingegen dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. Ziff. 8.4.8 S. 128).

---

<sup>312</sup> RKGE in sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

Beispiel:

- ABC AIR KÖLN (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Für Biere (Kl. 32) gilt KÖLN als Herkunftsangabe, da die Stadt für diese Waren einen besonderen Ruf genießt. Bei allen anderen Waren steht der betriebliche Herkunftshinweis im Vordergrund. Bezüglich Dienstleistungen besteht hingegen eine Herkunftserwartung; entsprechend müssen die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein.

#### 8.4.13 Namen von Sport-Organisationen

Geografische Namen und Zeichen in Bezeichnungen, die klar auf einen Sport-Verband hinweisen, werden i.d.R. für Waren nicht als Herkunftsangaben aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. Ziff. 8.4.8 S. 128).

Beispiel:



- CH 438 335; ohne Einschränkung zugelassen für Kl. 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32.

#### 8.4.14 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen

Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass werden geografische Namen und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangabe aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. für den besonderen Ruf Ziff. 8.4.8 S. 128).

Beispiel:

- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (Kl. 1-32): für die Waren der Kl. 9 (elektronische Geräte) und Kl. 12 (Fahrzeuge) gilt JAPAN als Herkunftsangabe, da das Land für diese Waren einen besonderen Ruf genießt.

#### 8.4.15 Geografische Hinweise bei Tabakwaren



Geografische Hinweise im Zusammenhang mit Tabakwaren gelten grundsätzlich als Herkunftsangaben. Nicht als Herkunftsangaben gelten hingegen Zeichen, die aufgrund des

Gesamteindrucks des Zeichens einzig als Hinweis auf die besondere Tabakmischung wahrgenommen werden (z.B. AMERICAN BLEND).

#### 8.4.16 Reisedienstleistungen

In Zeichen, die geografischen Namen und Zeichen enthalten und für Reisedienstleistungen hinterlegt werden, wird i.d.R. kein Herkunftshinweis erkannt, sondern werden die geografischen Namen und Zeichen als Hinweis auf die Reisedestination verstanden.

Beispiele:

-  CH 433 760, für Dienstleistungen von Reisebüros
-  CH 438 869, Kl. 39 (Veranstaltung von Reisen)

### 8.5 Gemeingut

#### 8.5.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte (einfache oder qualifizierte, vgl. Ziff. 8.2.1 S. 122 ff.) Herkunftsangaben beschreiben die geografische Herkunft eines Produkts eindeutig und sind deshalb Gemeingut<sup>313</sup>. Da die angesprochenen Abnehmer in direkten Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft<sup>314</sup>. Dazu kommt, dass es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen; direkte Herkunftsangaben sind deshalb auch Freihaltebedürftig. In diesem Zusammenhang wird nicht nur darauf abgestellt, ob geografische Namen und Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen aktuell mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden, sondern auch darauf, ob sie in Zukunft – unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung – als Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten<sup>315</sup>. Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus, Industrie) etc. Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands kann dazu führen, dass im Prüfungszeitpunkt aus Sicht der Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen

---

<sup>313</sup> BVGer B-7407/2006, E. 3.3 – TOSCANELLA.

<sup>314</sup> Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2 S. 64.

<sup>315</sup> BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.

Namen und Zeichen der Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses aus Sicht der Konkurrenten zu verweigern ist.

Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Sachlage in der Schweiz<sup>316</sup> (vgl. Ziff. 4.3 S. 72 f.). Die auf BGE 117 II 327 ff. – MONTPARNASSE gestützte Praxis, wonach eine ausländische Herkunftsangabe in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen werden konnte, wenn sie im Ursprungsland im Markenregister eingetragen war, verneinte das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses aufgrund des ausländischen Registereintrages. Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Schweiz aus. Dementsprechend kann der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zulassen<sup>317</sup>.

### 8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben

Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben grundsätzlich nicht im Gemeingut<sup>318</sup>. Es ist jedoch stets zu prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG sowie die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.

### 8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben

Zeichen des Gemeinguts können sich grundsätzlich im Verkehr durchsetzen (vgl. dazu die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 10 S. 144). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in Berücksichtigung des zukünftigen Freihaltebedürfnisses in der Regel als unentbehrlich zu qualifizieren und daher absolut Freihaltebedürftig. Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung ist somit ausgeschlossen.

Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedürfnis für direkte Herkunftsangaben sind denkbar, insbesondere wenn aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit zu verneinen ist<sup>319</sup>, oder bei ausländischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist<sup>320</sup>.

---

<sup>316</sup> BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE.

<sup>317</sup> Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis ist nur dann relevant, falls der ausländischen Herkunftsangabe in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt.

<sup>318</sup> BVGer B-4080/2008, E. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

<sup>319</sup> Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Mineralwasserquelle im Eigentum eines Hinterlegers steht und die Konkurrenten das Zeichen deshalb gar nicht in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften benutzen können (vgl. BGE 117 II 321 – VALSER).

<sup>320</sup> BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER.

## 8.6 Irreführung über die geografische Herkunft

### 8.6.1 Grundsatz

Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zulässt<sup>321</sup>. Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das geografische Namen und Zeichen enthält – und sei es nur als untergeordneten Bestandteil<sup>322</sup> – oder aus solchen besteht und die angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft<sup>323</sup>. In einem solchem Fall stimmt das effektive Angebot mit den Erwartungen der Abnehmer nicht überein.

Das Verbot der Irreführungsgefahr<sup>324</sup> betreffend Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder Dienstleistungen<sup>325</sup>, und dies ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem Produkt einen bestimmten Ruf verleiht<sup>326</sup>. Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen<sup>327</sup>. Aus diesem Grund gilt die Regel, wonach bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind, nur für die Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7 S. 67).

Gemäss langjähriger Praxis des Instituts, welche vom Bundesgericht bestätigt wurde<sup>328</sup>, werden Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in Anwendung von Art. 47 ff. i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses<sup>329</sup> ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 8.6.5 S. 136). Mit anderen Worten reicht – anders als nach den allgemeinen Regeln betreffend irreführende Zeichen (vgl. Ziff. 5.1 f. S. 110 ff.) – die Möglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben nicht aus für die Erteilung des Markenschutzes. Eine Lockerung dieser Praxis würde den nationalen und internationalen Verpflichtungen (aus dem TRIPS-Abkommen und den internationalen Verträgen) der Schweiz widersprechen.

---

<sup>321</sup> Vgl. BGer 4A\_508/2008, E. 3.2 – AFRI-COLA; BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); RKGE in sic! 2004, 428, E. 2 – PHOENIX. Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2 S. 64.

<sup>322</sup> BGer in PMMBI 1977 I 18, E. 3 – COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

<sup>323</sup> BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 – Champ; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 – Milanello (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 2.1 – bticino (fig.).

<sup>324</sup> Tatsächlich eingetretener Täuschungen bedarf es nicht; BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.).

<sup>325</sup> BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGer in PMMBI 1994 I 76, E. 5 – ALASKA.

<sup>326</sup> BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-1223/2010, E. 2.2 – TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 – bticino (fig.).

<sup>327</sup> BGE 132 III 770, E. 3.2 – COLORADO (fig.).

<sup>328</sup> BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 4 – COLORADO (fig.).

<sup>329</sup> Bezüglich Dienstleistungen müssen die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein.



### 8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung („secondary meaning“)

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag. Ausnahmsweise können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen Gebrauchs eine eigenständige zweite Bedeutung („secondary meaning“) erlangen<sup>330</sup>. Dies ist aber nur dann anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die ursprünglich irreführende Angabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat, und dass zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im Vordergrund steht, dass eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft im konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann<sup>331</sup>.

Das Institut sieht eine demoskopische Umfrage als das am besten geeignete Mittel an, um den Nachweis einer zweiten eigenständigen Bedeutung zu erbringen. Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da vorliegend nicht die Erlangung der Unterscheidungskraft und der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren ursprünglichen Sinngehalt verloren und eine zweite eigenständige Bedeutung erlangt hat.

### 8.6.3 Korrektive

Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer Marke. Massgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Korrektivs sind in materieller Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grösse, Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.

Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert werden kann, müssen beide Herkunftsangaben den massgebenden Verkehrskreisen als solche bekannt sein. Unechte Korrektive wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrektive können auch mittels Bildelementen erfolgen.

Beispiel:

- ABC CAMBRIDGE (Kl. 25 [Kleider]. Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien und in den USA. Das Institut würde dieses Zeichen für Waren US-amerikanischer Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefügt wird (z.B. „made in USA“). Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der Waren auf britische Herkunft erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.)

<sup>330</sup> Vgl. BGer in PMMBI 1996 I 26, E. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 I 290, E. 6 – Dorset / La Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVGer B-915/2009, E. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

<sup>331</sup> Vgl. auch BGE 125 III 193, E. 1c – BUDWEISER.

#### 8.6.4 Entlokalisierende Zusätze

Sogenannte entlokalisierende Zusätze, wie etwa „Typ“, „Art“, „nach Rezept“, „Genre“, „méthode“, „style“ und „façon“, die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen verwendet werden, schliessen im Allgemeinen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus. Solche Zusätze sind grundsätzlich nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen<sup>332</sup>. Im Gegenteil werden sie meist bewusst mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nähe von Produkten zu rücken, die tatsächlich aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut lässt ein Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die Warenliste auf die Herkunft eingeschränkt wird, die dem verwendeten geografischen Namen und Zeichen entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt würde.

#### 8.6.5 Einschränkungspraxis

Enthält eine Marke einen Hinweis auf die geografische Herkunft von Waren und/oder Dienstleistungen, so ist sie grundsätzlich nur für Waren und/oder Dienstleistungen zulässig, welche diesem Hinweis auch entsprechen. Gemäss den Erwartungen der Konsumenten muss das Warenverzeichnis<sup>333</sup> so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung ausgeschlossen wird<sup>334</sup>. Folgende Fallgruppen können unterschieden werden:

- Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.2.3 S. 123) wird auf das betreffende Herkunftsland eingeschränkt<sup>335</sup>.
- Bei qualifizierten schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.2.4 S. 123) wird auf die fragliche Angabe (Ort, Region oder Land) als solche eingeschränkt, weil bei diesen eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Produkte im Wesentlichen auf die geografische Herkunft zurückzuführen sind. Dies kann beispielsweise für folgende Kategorien zutreffen:
  - Bodenprodukte wie Früchte, Gemüse; Wein und Spirituosen<sup>336</sup> und gewisse Milchprodukte.
  - Industriell hergestellte Erzeugnisse (ein besonderer Ruf bzw. eine bestimmte Qualität sind z.B. bei folgenden Herkunftsangaben für gewerblich hergestellte Waren zu

---

<sup>332</sup> BGer in PMMBI 1974 I 11, E. 5 – HOLIDAY PILS.

<sup>333</sup> Für Dienstleistungen müssen die Kriterien von Art. 49 MSchG erfüllt sein; vgl. Ziff. 8.3 S. 124.

<sup>334</sup> BGE 135 III 416, E. 2.5 f. – CALVI (fig.); BGer in sic! 2006, 677, E. 2.5 ff. – Fischmanufaktur Deutsche See (fig.); BVGer B-915/2009, E. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 – bticino (fig.).

<sup>335</sup> BGE 132 III 770, E. 2.3 i.V.m. E. 4 – COLORADO (fig.); BGE 117 II 327, E. 2 – MONTPARNASSE.

<sup>336</sup> Für die Prüfung der Irreführungsgefahr bei Wein und Spirituosen und die allfällige Einschränkung der Warenliste vgl. Ziff. 8.8 S. 141.

berücksichtigen: ST.GALLEN für Stickereierzeugnisse, GENÈVE für Uhren oder HEREND für Porzellanwaren).

- Mineralwässer, die aus einer bestimmten Quelle stammen. Beinhaltet ein Zeichen die Angabe der Quelle (source, fonte und dergleichen), so hat die Einschränkung der Waren bezüglich ihrer Herkunft auf die entsprechende Quelle zu erfolgen. Beispiel: ein Zeichen ABC RHEINFELDER CRISTALIN-THERME erfordert eine Einschränkung auf Mineralwasser aus der Cristalin-Quelle Rheinfelden.
- Bei geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützten geografischen Angaben (GGA) gemäss Landwirtschaftsrecht (vgl. Ziff. 8.7.4 S. 140) bezieht sich die Einschränkung auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnungen definierte geografische Gebiet. Die Einschränkung erfolgt deshalb auf die geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe<sup>337</sup>.

Beispiel:



CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung „Sbrinz“.

- Eine Einschränkung auf die geschützte Bezeichnung ist im Weiteren aufgrund staatsvertraglicher Verpflichtungen erforderlich (vgl. zum sektoriellen Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft sowie den bilateralen Verträgen Ziff. 8.7.1 S. 138).
- Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf eine grenzüberschreitende Region, muss sich die Einschränkung grundsätzlich auf den angesprochenen Raum (Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend bestimmt ist. Eine engere Einschränkung erfolgt dann, wenn ein in der Region enthaltenes Land einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren genießt.

<sup>337</sup> Hinweis: Art. 16 Abs. 6, 1. Satz, LwG sieht vor, dass „wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen muss“. Aus diesem Grund werden Markeneintragungsgesuche mit Angaben, für die beim Bundesamt für Landwirtschaft ein entsprechendes Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist, bis zum definitiven Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Damit stellt das Institut sicher, dass die hinterlegte Marke – als Voraussetzung für die Eintragung – gegebenenfalls den Anforderungen der Landwirtschaftsgesetzgebung und somit auch Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.

Beispiel:



IR 714593, Kl. 32 : Kohlensäurehaltiges Wasser und Apfelsaft enthaltende Getränke; alle vorgenannten Waren aus der Bodensee-Region.

### 8.6.6 Sich widersprechende Bezeichnungen

Als entlokalisierender Zusatz (vgl. 8.6.4 S. 136) gilt auch die Verwendung von zwei sich widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich, weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

### 8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)

Es wird auf die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 7.1 S. 114 verwiesen. Für Herkunftsangaben ergeben sich in Bezug auf die Schutzfähigkeit besondere Regeln, da neben verschiedenen staatsvertraglichen Verpflichtungen auch die Bestimmungen des Landwirtschaftsrechts zu beachten sind.

#### 8.7.1 Bilaterale Verträge

Bei der Markenprüfung sind insbesondere folgende bilaterale Verträge zu berücksichtigen:

- Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR 0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18), der Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41)<sup>338</sup>, der Russischen Föderation (SR 0.232.111.196.65) sowie Jamaika<sup>339</sup>.
- Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81), insbesondere dessen Anhang 7 über den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8 über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke sowie Anhang 12 zum Schutz von

---

<sup>338</sup> Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen Republik und der Slowakei, übernommen worden.

<sup>339</sup> Das Abkommen wurde am 23. September 2013 abgeschlossen und am 21. März 2014 von der Bundesversammlung genehmigt; der Bundesrat ist ermächtigt, es nach Ablauf der Referendumsfrist (10. Juli 2014) zu ratifizieren (BBI 2014 2915).

Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel<sup>340</sup>.

Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft, als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge beinhalten Listen mit geschützten geografischen Bezeichnungen<sup>341</sup>. Diese geschützten Namen gelten in der Schweiz unabhängig davon, ob sie den angesprochenen Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben; es gilt das Ursprungslandprinzip. Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwähnten völkerrechtlichen Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschützt werden kann und in unterscheidungskräftiger Kombination eine Eintragung nur im Falle einer Einschränkung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft möglich ist (gemäss der geschützten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen); vgl. nachfolgend Ziff. 8.8.2.1 S. 142.

### 8.7.2 TRIPS-Abkommen

Gemäss Art. 22 Abs. 3 TRIPS lehnen die „Mitglieder [...] von Amts wegen, sofern ihre Rechtsvorschriften dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei die Eintragung einer Marke ab, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, oder erklären sie für ungültig, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen.“ Dieser Schutz bezieht sich auf qualifizierte Herkunftsangaben (vgl. Art. 22 Abs. 1 TRIPS)<sup>342</sup>.

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet, greift der weiter gehende Schutz gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhängig vom Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt. Es ist somit irrelevant, ob die betreffende geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist<sup>343</sup>. Die Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich nach dem Schutz, der ihr im Ursprungsland gewährt wird.

Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt anwendbar.

---

<sup>340</sup> Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GUB und GGA in der Schweiz geschützt.

<sup>341</sup> Die mit den Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge schützen die betreffenden Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der Verträge).

<sup>342</sup> Vgl. dazu im Einzelnen BGer 4A\_674/2010, E. 3.2 ff. – ZACAPA.

<sup>343</sup> BGer 4A\_674/2010, E. 2 – ZACAPA.

### 8.7.3 Stresa Abkommen

Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom 1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der Benennungen für Käse (Stresa Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgeführt sind, können nur für Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend eingeschränkt.

Die Benennungen im Anhang B (wie z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als erste anwandte und auch über eine behördliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Käsesorte verfügte. Sie dürfen hingegen auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet einer anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Käse den vom betreffenden Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke können diese Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das Ursprungsland gemäss dem Abkommen eingeschränkt (z.B. BRIE NATIONAL: Einschränkung auf Käse französischer Herkunft). Enthält demgegenüber die Marke einen Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland (z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).

### 8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)

Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für geografische Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EG-Verordnung Nr. 2081/92<sup>344</sup>, welche ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingeführt hat.

Das Register für qualifizierte Herkunftsangaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen (GUB/GGA-Register) wird vom Bundesamt für Landwirtschaft geführt. Mit dem Register wurden die beiden Begriffe „Geschützte Ursprungsbezeichnung“ (GUB) und „Geschützte Geografische Angabe“ (GGA) in das schweizerische Schutzsystem der Herkunftsangaben eingeführt. Zurzeit (Stand Juni 2014) sind 31 Bezeichnungen im Register eingetragen:

<http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=de>. GUB und GGA sind Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG. Dies gilt auch für die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch die Gruppierung von Produzenten, welche die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat. Die Tatsache, dass das entsprechende Zeichen im GUB/GGA-Register aufgenommen wurde, bedeutet nicht, dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre. Da mit der Eintragung im GUB/GGA-Register der Gebrauch

---

<sup>344</sup> Diese Verordnung wurde mittlerweile aufgehoben bzw. ersetzt durch die EG-Verordnung Nr. 1151/2012.

der geschützten Bezeichnung allen Produzenten offen steht, welche das Pflichtenheft erfüllen, verstärkt der Registereintrag das Bedürfnis, die Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten (absolutes Freihaltebedürfnis)<sup>345</sup>. Demgegenüber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke eingetragen werden, wenn es weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente enthält<sup>346</sup>.

Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges Zeichen mit einer GUB/GGA nur eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche Produkt auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet eingeschränkt wird<sup>347</sup>. Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.5 S. 136.

### **8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen und Zeichen enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG**

Geografische Namen und Zeichen im Zusammenhang mit Wein und Spirituosen werden grundsätzlich als qualifizierte Herkunftsangaben behandelt (vgl. Ziff. 8.2.4 f. S. 123 und 8.7.1 f. S. 138). Der Schutz betreffend Weinbauerzeugnisse und Spirituosen aufgrund des nationalen Rechts, aufgrund von Staatsverträgen (bilaterale Verträge sowie TRIPS-Abkommen) sowie das Bestehen von kantonalen Regelungen betreffend Qualitätsanforderungen sind entscheidend für die Prüfung von Zeichen, die ausschliesslich aus geografischen Namen und Zeichen bestehen oder solche beinhalten.

#### **8.8.1 Nationale Herkunftsangaben**

Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führt und veröffentlicht das Bundesamt für Landwirtschaft ein schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für Weine nach Art. 21<sup>348</sup>. Die Kantone übermitteln dem Bundesamt ihr Verzeichnis der von ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.

- Art. 2 lit. a MSchG: Besteht ein Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, so stellt das Zeichen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.
- Art. 2 lit. c MSchG: Bei Zeichen, die eine gemäss kantonalem Recht geschützte Herkunftsangabe enthalten, muss das Warenverzeichnis entsprechend auf die in der kantonalen Gesetzgebung aufgeführte Bezeichnung eingeschränkt werden. Geniessen die geografischen Namen und Zeichen gemäss kantonalem Recht keinen Schutz, ist

---

<sup>345</sup> Vgl. Fn 337 S. 137 betreffend Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten oder aus solchen bestehen, für die beim Bundesamt für Landwirtschaft ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist.

<sup>346</sup> Vgl. RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

<sup>347</sup> Dies gilt auch, wenn eine ungenügende Modifikation oder Mutilation der geschützten GUB/GGA in Frage steht, bei welcher die Gefahr der Verwechselbarkeit besteht.

<sup>348</sup> Das Verzeichnis der geschützten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter <http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=de>.

entscheidend, ob am entsprechenden Ort Wein produziert wird; je nach dem erfolgt die Einschränkung auf den Ort oder die Schweiz.

- Art. 2 lit. d MSchG: Fehlt eine Einschränkung gemäss vorstehendem Lemma ist das Zeichen auch aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen.

Die geschützten Ursprungsbezeichnungen für Spirituosen sind dem ebenfalls vom Bundesamt für Landwirtschaft geführten Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-Register) zu entnehmen; vgl. dazu vorstehend Ziff. 8.7.4 S. 140).

## **8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben**

### **8.8.2.1 Bilaterale Verträge**

- Art. 2 lit. a und d MSchG: Ist die Herkunftsangabe in den von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführt (vgl. Ziff. 8.7.1 S. 138), stellt sie in Alleinstellung Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar; eine Eintragung als Marke ist ausgeschlossen, auch wenn die Herkunftsangabe den Schweizer Konsumenten nicht bekannt sein sollte (Ursprungslandprinzip).
- Art. 2 lit. c und d MSchG: Bei Zeichen, die neben unterscheidungskräftigen Elementen eine gemäss einem bilateralen Vertrag geschützte Ursprungsbezeichnung beinhalten, muss die Warenliste auf die geschützte Ursprungsbezeichnung eingeschränkt werden.

### **8.8.2.2 TRIPS**

- Art. 2 lit. a, c und d MSchG: Geniesst das Zeichen keinen Schutz gemäss bilateralen Verträgen, so prüft das Institut gestützt auf das TRIPS-Abkommen, ob das Zeichen einen Ort bzw. eine Region (unabhängig von deren Bekanntheit in der Schweiz) bezeichnet, der einen Bezug zu Wein oder Spirituosen hat. Falls ja, ist eine Eintragung nur mit einer Einschränkung der Warenliste auf den jeweiligen Ort (bzw. die Region) möglich. Besteht das Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, stellt es Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.

### **8.8.2.3 Übersicht**

Der Eintragung eines Zeichens für Wein oder Spirituosen, das eine staatsvertraglich erfasste ausländische Herkunftsangabe enthält, stehen somit je nach Einzelfall Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG entgegen:

- Art. 2 lit. d MSchG: Ein Zeichen, das gegen einen bilateralen Vertrag oder das TRIPS-Abkommen verstösst, ist wegen Verletzung von geltendem Recht zurückzuweisen.
- Art. 2 lit. a MSchG: Besteht das Zeichen einzig aus geografischen Namen und Zeichen, die unter die bilateralen Verträge oder das TRIPS-Abkommen fallen, stellt das Zeichen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.



- Art. 2 lit. c MSchG: Ohne Einschränkung der Warenliste auf den betreffenden Ort (bzw. die Region) oder auf die geschützte Ursprungsbezeichnung nach dem jeweiligen bilateralen Vertrag ist das Zeichen irreführend gemäss Art. 2 lit. c MSchG.

## 9. Kollektiv- und Garantimarken

### 9.1 Einleitung

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien<sup>349</sup>. Es wird auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Ein Eintragungsgesuch für eine Garantie- oder Kollektivmarke ist gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG zudem zurückzuweisen, wenn das Reglement nicht den Erfordernissen der Artikel 21 – 23 MSchG entspricht (vgl. nachstehende Ausführungen). Das Reglement muss in einer schweizerischen Amtssprache verfasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV).

### 9.2 Kollektivmarken

Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Mit der Kollektivmarke soll in erster Linie auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Vereinigung hingewiesen werden. Als Hinterleger kommen keine natürlichen Personen infrage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur Vereinigungen. Diese brauchen indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt, dass die Vereinigung Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als Inhaber kommen deshalb nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere Körperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet werden.

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 1, Ziff. 2 S. 15) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Kreis der Berechtigten und Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Das Reglement darf nicht gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2 MSchV).

---

<sup>349</sup> Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – „Sterne-Marken“ für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer Garantimärke.

### 9.3 Garantimarken

Die Garantimarkte ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und zum einen dazu dient, gemeinsame Merkmale wie die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die geografische Herkunft (Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der Herstellung (Produkte aus biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung, umweltfreundliche Herstellung) oder andere gemeinsame Merkmale (technische Eigenschaften: Produkte mit Typenprüfung oder aus fairem Handel) von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten. Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der Gruppe von Unternehmen, die zum Gebrauch der Garantimarkte berechtigt sind, von Waren und/oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden<sup>350</sup>.

Als Hinterleger kommen alle Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 MSchG). Der Markeninhaber, der die Marke selber nicht gebrauchen darf (Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG), hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen. Das Benützungsverbot gilt ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen.

Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das folgenden Mindestinhalt aufweisen muss:

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben, Inhaber der Marke, gemeinsame Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie angemessene Sanktionen für den Fall des unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2 MSchG).

Das Reglement darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2 MSchV).

## 10. Verkehrsdurchsetzung

### 10.1 Allgemeines

#### 10.1.1 Begriff

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.

---

<sup>350</sup> Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – „Sterne-Marken“; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.

Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Abnehmer der betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird<sup>351</sup>. Dies setzt in der Regel voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden ist<sup>352</sup>. Die blossе Bekanntheit eines Zeichens bedeutet nicht, dass das Zeichen im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird<sup>353</sup>.

Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage<sup>354</sup>.

Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut Freihaltebedürftigen Zeichen (vgl. nachfolgend Ziff. 10.1.2 S. 145).

Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung („secondary meaning“; vgl. oben Ziff. 8.6.2 S. 135).

Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 10.3 S. 151) abgeleitet werden<sup>355</sup>. Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern, (vgl. nachfolgend Ziff. 10.2 S. 148). Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem Vermerk „Durchgesetzte Marke“ in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV)<sup>356</sup>.

### 10.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: Absolutes Freihaltebedürfnis

Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden<sup>357</sup>. Sie sind daher selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig<sup>358</sup>.

<sup>351</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

<sup>352</sup> BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

<sup>353</sup> Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

<sup>354</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

<sup>355</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 128 III 441, E. 1.4 – Appenzeller (fig.).

<sup>356</sup> Zur Funktion des Vermerks „durchgesetzte Marke“ vgl. BGer 4A\_528/2013, E. 5.3.3 – ePost select (fig.).

<sup>357</sup> BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BGer in sic! 2009, 167, E. 5 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.5 – M / M-joy; BVGer B-279/2010, E. 4.1 – Paris Re.

<sup>358</sup> Vgl. BGE 137 III 77, E. 3.4 – „Sterne-Marken“; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; RKGE in sic! 2005, 653, E. 8 – MARCHÉ.

Von einem absoluten Freihaltebedürfnis ist auszugehen, wenn die Konkurrenten aktuell oder in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen angewiesen sind<sup>359</sup>. Neben den in Art. 2 lit. b MSchG aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie „Brot“, „Schuhe“, „Kleider“, „Wolle“ absolut Freihaltebedürftig<sup>360</sup>. Im Weiteren besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis in der Regel an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3 S. 133)<sup>361</sup> und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben, sowie elementaren oder banalen Zeichen<sup>362</sup> und Farben (vgl. Ziff. 4.10 S. 99). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen in der Regel die fehlende allgemeine Verwendung<sup>363</sup> des Zeichens sowie die Tatsache, dass es durch zahlreiche gleichwertige Alternativen<sup>364</sup> ersetzt werden kann. Die betroffenen Waren oder Dienstleistungen sind dabei stets zu berücksichtigen.

### 10.1.3 Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprüft<sup>365</sup>. Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen<sup>366</sup>. Im Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens glaubhaft gemacht wird<sup>367</sup>. Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht<sup>368</sup>. Die Verkehrsdurchsetzung kann auch erst im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden<sup>369</sup>. Dies kann aber für den Markenhinterleger - auch im Falle des Obsiegens - die Übernahme der Kosten des Beschwerdeverfahrens zur Folge haben<sup>370</sup>.

---

<sup>359</sup> BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

<sup>360</sup> BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.

<sup>361</sup> Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Gemäss Bundesgericht muss das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses auch bei direkten Herkunftsangaben geprüft werden.

<sup>362</sup> BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

<sup>363</sup> BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121, E. 4.4 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

<sup>364</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121, E. 4.4 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

<sup>365</sup> BVGer B-2609/2012, E. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 – Rhätische/Bernina-/Albulabahn.

<sup>366</sup> BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS mit Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a – Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER.

<sup>367</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

<sup>368</sup> BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

<sup>369</sup> BVGer B-6629/2011, E. 9.3.5 – ASV.

<sup>370</sup> BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV.

Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder nicht, ist anhand sämtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden. Das Institut erachtet die Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel<sup>371</sup>; aufgrund des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisanforderungen jedoch fallweise festzusetzen und „schablonenhafte Beweisregeln“ abzulehnen<sup>372</sup>. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel (Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich<sup>373</sup>. Jedoch können mittels Demoskopie ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert werden.

#### 10.1.4 Massgebliche Verkehrskreise

Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt auf der Grundlage der Auffassung der Abnehmer; auf deren Verständnis ist für die Frage der (gewandelten) Bedeutung des Zeichens abzustellen. Die Bestimmung der Abnehmer im konkreten Fall erfolgt aufgrund der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen angemeldet worden ist. Es kann sich um die Durchschnittsabnehmer oder um Fachkreise (d.h. Spezialisten aus Handel, Gewerbe und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsächlichen auch alle potenziellen Abnehmer<sup>374</sup>.

Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulässige Formulierung des Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung auch zu einer entsprechenden Einschränkung der Abnehmerkreise führen<sup>375</sup>. Eine Einschränkung der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist ausgeschlossen<sup>376</sup>.

#### 10.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht werden<sup>377</sup>. Für Einzelheiten betreffend Belege vgl. Ziff. 10.2.4 S. 149 und betreffend Demoskopien Ziff. 10.3.5 S. 152.

---

<sup>371</sup> Vgl. BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

<sup>372</sup> BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

<sup>373</sup> BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

<sup>374</sup> Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke), für die die Durchschnittsabnehmer und nicht bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmässig Energy Drinks konsumieren als massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks betrachtet wurden, da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen Energy Drinks und anderen nichtalkoholischen Getränken haben.

<sup>375</sup> Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke).

<sup>376</sup> Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von "Designmöbeln" unzulässig.

<sup>377</sup> BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BGE 120 II 144, E. 3c – YENI RAKI; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 – ASV; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.

### 10.1.6 Hinterlegungsdatum

Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen<sup>378</sup> und bei der Eintragung noch andauern. Ist die Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, für den der entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden<sup>379</sup>.

## 10.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen

### 10.2.1 Allgemeines

Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen für die Waren oder Dienstleistungen als Marke durchgesetzt hat, kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben<sup>380</sup>. Dazu gehören insbesondere langjährige bedeutende Umsätze oder intensive Werbeanstrengungen, die das Zeichen betreffen. Die Belege müssen aufzeigen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann das angemeldete Zeichen markenmässig eingesetzt worden ist; der Gebrauch des Zeichens muss durch den Hinterleger oder durch einen Dritten mit dessen Zustimmung erfolgt sein<sup>381</sup>.

### 10.2.2 Beweismittel

Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Für den indirekten Nachweis sind insbesondere folgende Beweismittel geeignet: Kataloge, Prospekte, Preislisten, Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Abonnentenzahlen, Auflagezahlen, Lieferscheine, die beanspruchten Waren selbst, Werbematerial sowie Angaben über die im relevanten Zeitraum erzielten Umsätze oder Werbeaufwendungen. Auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden können ein Indiz dafür sein, dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des Hinterlegers verstanden

---

<sup>378</sup> BVGer B-2225/2011, E. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen – Paris Re; BVGer B-3394/2007, E. 6.1 – SALESFORCE.COM.

<sup>379</sup> RKGE in sic! 2002, 242, E. 6 – Farbe Gelb (Farbmarke); die ehemalige RKGE hielt aber in diesem Entscheid auch fest, dass ein früheres Hinterlegungsdatum akzeptiert werden kann, wenn keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verkehrsdurchsetzung erst nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt ist. Bei international registrierten Marken ist keine Verschiebung des Hinterlegungsdatums möglich (BVGer B-279/2010, E. 4.4 – Paris Re).

<sup>380</sup> BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 9.3.1 – ASV.

<sup>381</sup> Vgl. BVGer B-7397/2006, E. 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).

wird<sup>382</sup>. Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen<sup>383</sup>.

Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch Dritte (vgl. vorne Teil 2, Ziff. 4.2 S. 42, letzter Abschnitt).

### 10.2.3 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung nicht auf andere Waren- und/oder Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie glaubhaft gemacht wurde<sup>384</sup>. Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Oberbegriff aus der gleichen Waren- und/oder Dienstleistungsklasse nach sich<sup>385</sup>. Gebrauchsbelege müssen sämtliche Waren und/oder Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen nicht originär unterscheidungskräftigen ist.

### 10.2.4 Ort des Gebrauchs

Grundsätzlich sind Belege betreffend die ganze Schweiz einzureichen<sup>386</sup>. In der Praxis reichen solche aus, welche die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) abdecken. Belege, welche einen Gebrauch im Ausland zeigen, sind zum Nachweis des Verständnisses der Abnehmer im Inland grundsätzlich unbehelflich<sup>387</sup>, können aber in Ausnahmefällen ein zusätzliches Indiz darstellen.

### 10.2.5 Dauer des Gebrauchs

Als allgemeine Regel verlangt das Institut einen 10-jährigen markenmässigen Gebrauch des Zeichens für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen. Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein<sup>388</sup>. Die eingereichten Belege müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.

Je nach Intensität des Gebrauchs und der aufgewendeten Werbemittel kann in besonderen Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der Gebrauch während

---

<sup>382</sup> Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima.

<sup>383</sup> BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 – ASV; vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 10.1.6 S.148.

<sup>384</sup> BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2999/2011 E. 8 – DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung erbracht wird).

<sup>385</sup> So zieht bspw. die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung für „Hosen“ nicht die Verkehrsdurchsetzung für „Bekleidung“ nach sich, da darunter u.a. auch „Mäntel“ fallen.

<sup>386</sup> BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER.

<sup>387</sup> BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.

<sup>388</sup> Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 10.1.6 S.148.

eines kürzeren Zeitraums genügen<sup>389</sup>. Gleiches gilt für den Nachweis eines kontinuierlich gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums<sup>390</sup>.

### 10.2.6 Markenmässiger Gebrauch

Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen. Die blossе Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 10.1.1 S. 144). Nicht anrechenbar sind Belege, die einen rein dekorativen<sup>391</sup>, firmenmässigen<sup>392</sup> oder einen Gebrauch für Hilfswaren<sup>393</sup> zeigen.

Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen sein. Der Gebrauch muss sich in jedem Fall auf die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen: die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar.

### 10.2.7 Abweichender Gebrauch

In der Regel muss das Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie es hinterlegt ist und geschützt werden soll<sup>394</sup>. Der langjährige Gebrauch eines originär schutzunfähigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen erlaubt grundsätzlich keine Rückschlüsse auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung<sup>395</sup>. Entscheidend ist, ob das als Marke angemeldete Zeichen im Gesamteindruck als wesentlich erscheint bzw. ob es letzteren eindeutig zu beherrschen vermag. Dies ist namentlich dann nicht der Fall, wenn der Gebrauch des Zeichens zusammen mit anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen erfolgt<sup>396</sup>. Der Gesamteindruck kann aber auch durch nicht unterscheidungskräftige Elemente wesentlich beeinflusst werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung in der Regel nur mittels einer direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 10.3 S. 151).

---

<sup>389</sup> BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER; BVGer B-788/2007, E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).

<sup>390</sup> BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

<sup>391</sup> BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

<sup>392</sup> BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.

<sup>393</sup> BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

<sup>394</sup> BGer in PMMBI 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.3.3 – FARMER.

<sup>395</sup> BVGer B-55/2010, E. 4.2 f. – G (fig.); RKGE in sic! 2005, 653, E. 8 – MARCHÉ.

<sup>396</sup> Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).



Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2. MSchG) keine Anwendung<sup>397</sup>.

### 10.2.8 Umfang des Gebrauchs

Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind oder intensive Werbeanstrengungen zeigen<sup>398</sup>. Dafür geeignet sind beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen, Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.

## 10.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie

### 10.3.1 Allgemeines

Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie) stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu klären<sup>399</sup>. Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl. dazu oben Ziff. 10.1.6 S. 148) als Marke wahrgenommen wird. Die Demoskopie kommt namentlich dann zum Zug, wenn sich allein aus Gebrauchsbelegen die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer nicht ableiten lässt.

### 10.3.2 Anwendungsfälle

Die Durchführung einer Demoskopie ist insbesondere in den folgenden Fällen das geeignetste Mittel zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens:

- Der markenmässige Gebrauch des Zeichens so, wie es geschützt werden soll, ist aufgrund von Drittelementen aus den Durchsetzungsbelegen nicht erkennbar (Ziff. 10.2.6 S. 150).
- Die Belege zeigen keinen lückenlosen, genügend langen markenmässigen Gebrauch (vgl. oben Ziff. 10.2.5 S. 149).
- Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen<sup>400</sup>.
- Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen, wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.9 S. 99), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.10 S. 99) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.11 S. 100). Anders als Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis

---

<sup>397</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST.

<sup>398</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST.

<sup>399</sup> BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

wahrgenommen sondern als die Gestaltung der Ware selber<sup>401</sup>, deren Funktion oder deren dekorative Ausstattung.

### 10.3.3 Zu verwendendes Zeichen

Bei der Durchführung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und Grösse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Möglichkeit die Form als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die für die Registerpublikation nötige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.

### 10.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Es ist grundsätzlich für jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung durchzuführen. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage zusammengefasst, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht<sup>402</sup>.

### 10.3.5 Ort der Durchführung

Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 10.1.5 S. 147), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Repräsentativität bezogen auf die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung muss jedoch gewährleistet sein. Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-Land-Verteilung beachtet wird.

Bei nicht „sprachgebundenen“ Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz vermarktet werden, ist unter bestimmten Umständen eine regional durchgeführte Umfrage für die demoskopische Beweisführung ausreichend<sup>403</sup>. Glaubhaft zu machen ist diesfalls zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind<sup>404</sup>.

Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen<sup>405</sup>.

---

<sup>400</sup> BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

<sup>401</sup> BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

<sup>402</sup> RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

<sup>403</sup> BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

<sup>404</sup> BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

<sup>405</sup> Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgeführt werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Gründen als der

### 10.3.6 Art der Erhebung

Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem fraglichen Zeichen. Häufigste Durchführungsart in der Praxis ist die persönlich-mündliche Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (bspw. eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder Farbmarken).

Anders als bei persönlich-mündlichen Umfragen bestehen bezüglich online mittels Computer und schriftlich durchgeführter Umfragen aus verschiedenen Gründen je nach Markentyp Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden<sup>406</sup>.

Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken in Frage.

### 10.3.7 Repräsentativität

Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 10.1.4 S. 147) ist daraus in der Regel eine aussagekräftige Stichprobe zu bilden.

Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres identifizierbar sind. Diesfalls drängt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.

Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können. Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.

Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: je grösser die Anzahl der Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von mindestens 1'000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen sind

---

Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen.

<sup>406</sup> Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen ist namentlich die Repräsentativität in Bezug auf die Altersstruktur der Befragten nicht gewährleistet (vgl. nachfolgend Ziff. 10.3.7 S. 153). Bei diesen wie bei den schriftlichen Umfragen muss die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die Mithilfe Dritter ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere sicherzustellen, dass nicht zu einer vorherigen Frage „zurückgesprungen“ und die Antwort verändert werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo zusätzlich die Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden Fragen gewährleistet sein muss.

und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von Fachkreisen zu ermitteln ist.

### 10.3.8 Zu stellende Fragen

Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der gestellten Fragen abhängig<sup>407</sup>. Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund konzeptioneller Mängel in Methodik und Durchführung als ungenügend bewertet werden<sup>408</sup>, empfiehlt sich eine vorgängige Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die Fragen müssen im Zusammenhang mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-, des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen<sup>409</sup>.

Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau<sup>410</sup>:

a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades

*Fragebeispiel: Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / etc.] in Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?*

*Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].*

Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der in Frage stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.

b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades

*Fragebeispiel: Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / etc.] im Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder auf verschiedene Unternehmen dar oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf irgendein Unternehmen?*

*Antwortmöglichkeiten: Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].*

Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprüft wird, in welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm somit kennzeichnenden Charakter beimessen.

---

<sup>407</sup> B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

<sup>408</sup> Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST.

<sup>409</sup> Vgl. BVerfGE B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

<sup>410</sup> Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das vorliegend aufgeführte Vier-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes und seit Jahren bewährtes Modell.

Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmöglichkeit *ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort]*) stets vier Antwortmöglichkeiten, welche zumindest sinngemäss den oben angeführten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer vorzugeben.

Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachträglich aufgrund des Gebrauchs erworbene Unterscheidungskraft ermittelt wird, dürfen nur diejenigen Personen weiter zum Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit „Ja“ geantwortet haben. Zur Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf *ein* bestimmtes Unternehmen erkennen.

c) Ermittlung des Zuordnungsgrades

Fragebeispiel: *Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese Farbe / etc.] hin?*

Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Überprüfung der Befunde zur Frage betreffend den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann unter Umständen auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen, bspw. durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist<sup>411</sup>. Klare Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads abzuziehen<sup>412</sup>.

Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, bspw. zum Zweck der Bestimmung der massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 10.1.4 S. 147) oder zur Beantwortung der Frage, seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Solche Fragen müssen auf eine Weise formuliert und zu einem Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-, Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeinträchtigt wird.

### 10.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung

Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der repräsentativ Befragten als einen für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls über 50% verwiesen, den es in einem weiteren Entscheid betreffend die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen hatte<sup>413</sup>.

<sup>411</sup> BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

<sup>412</sup> BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

<sup>413</sup> BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp.

Bei einem unter 50% liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen nachweislich bzw. per logischem Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.

#### **10.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage**

Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis (entsprechend 100%) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird<sup>414</sup>. Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des Sachverständigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt wird. Sämtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original) beizulegen.

---

<sup>414</sup> BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

# Teil 5 – Widerspruchsverfahren

---

## 1. Einleitung

### 1.1 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für das Widerspruchsverfahren bilden vor allem die Art. 31 – 34 und Art. 3 des Markenschutzgesetzes. Weitere Bestimmungen finden sich in den Art. 20 – 24 der Markenschutzverordnung. Ergänzend anwendbar sind die ersten beiden Abschnitte des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (Art. 1 – 43 VwVG). Neben allgemeinen Rechtsgrundsätzen können zudem Bestimmungen des Verfahrens der Verwaltungsbeschwerde (Art. 44 ff. VwVG) sowie des Bundesgesetzes über den Zivilprozess (BZP) herangezogen werden. Bezüglich der Gebühren gilt ferner die Gebührenordnung des Instituts (IGE-GebO). Auf weitere Rechtsgrundlagen wird nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang hingewiesen.

### 1.2 Rechtsnatur des Widerspruchsverfahrens

Das Widerspruchsverfahren ist kein typisches Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern ein Verfahren „sui generis“, das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess ähnlich ist<sup>1</sup>. Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3 MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den Entscheid des Instituts, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift<sup>2</sup> und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke beantragt.

### 1.3 Verfahrensgrundsätze

Da im Widerspruchsverfahren das VwVG zur Anwendung kommt, gilt grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG). Die Parteien haben jedoch gestützt auf Art. 13 VwVG eine Mitwirkungspflicht<sup>3</sup>. Für die Einleitung, den Umfang und die Beendigung eines Widerspruchs gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime<sup>4</sup>. Der Inhaber einer älteren

---

<sup>1</sup> BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

<sup>2</sup> Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie beim Eintragsverfahren.

<sup>3</sup> BVGer B-4362/2012, E. 7.1.3.2.2 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

<sup>4</sup> BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 mit Hinweisen – BALLY / BALU (fig.).

Marke bestimmt daher, ob er sein Markenschutzrecht gestützt auf Art. 3 MSchG ausüben, ob er also einen Widerspruch erheben will oder nicht. Der Widersprechende bestimmt auch, in welchem Umfang er seinen Anspruch geltend machen will, und der Widerspruchsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Widerspruchsverfahren jederzeit durch Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten verfügen die Parteien über den Streitgegenstand, und das Institut ist an die gestellten Rechtsbegehren gebunden.

Das Widerspruchsverfahren ist aber auch ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein<sup>5</sup>. Insoweit handelt es sich um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist<sup>6</sup>. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen<sup>7</sup>. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige Umstände (wie z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstrittig oder „glaubhaft gemacht“ sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüber hinausgehende Argumentationen, wie z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen<sup>8</sup>. Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt<sup>9</sup>. Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann jedoch im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden<sup>10</sup>.

Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15 MSchG) kann im Widerspruchsverfahren ebenfalls nicht geltend gemacht werden<sup>11</sup>. Art. 31 Abs. 1 MSchG verweist ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke.

---

<sup>5</sup> BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.).

<sup>6</sup> BVGer B-7367/2010, E. 3.3 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

<sup>7</sup> BVGer B-8006/2010, E. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.).

<sup>8</sup> BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

<sup>9</sup> BVGer B-40/2013, E. 1.2 – EGATROL / EGATROL.

<sup>10</sup> BVGer B-6665/2010, E. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-2678/2012, E. 6.2.1 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

<sup>11</sup> BVGer B-3663/2011, E. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; BVGer B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.



## 2. Sachentscheidvoraussetzungen

Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

### 2.1 Widerspruchsschrift

Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV)<sup>12</sup>. Dazu kann das vom Institut zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden<sup>13</sup>. Ein Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift müssen unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt. Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgültige Unterschrift, so wird das ursprüngliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung des Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Eingaben per E-Mail müssen an die speziell für elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse ([tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch)) geschickt werden<sup>14</sup>. Es genügt hierbei die Einreichung eines einzigen Exemplars der Eingabe.

Art. 20 MSchV bestimmt die notwendigen Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:

- a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;
- b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
- c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers;
- d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
- e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.

### 2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn zum Beispiel angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle „gleichartigen Waren

---

<sup>12</sup> Auch sämtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerauszüge usw. sind (ausser bei elektronischer Eingabe) in zwei Exemplaren einzureichen.

<sup>13</sup> Es kann beim Institut bestellt oder direkt über das Internet heruntergeladen werden ([https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Services\\_Links/Download/Marken/d/m551d.doc](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/d/m551d.doc)).

<sup>14</sup> Vgl. <https://ekomm.ipi.ch>.

oder Dienstleistungen“<sup>15</sup>. Der Antrag muss vielmehr so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann<sup>15</sup>. Um Differenzen bei der Übersetzung zu vermeiden, wird empfohlen bei teilweisen Widersprüchen die Waren, gegen welche sich der Widerspruch richtet, in derjenigen Sprache anzugeben, in welcher sie im Register eingetragen sind. Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Widerspruchs auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist zulässig ist, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung dagegen nicht<sup>16</sup>.

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben, um das Rechtsbegehren zu präzisieren.

## **2.3 Begründung**

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begründet sein muss. Eine kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheiderelevanten Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

## **2.4 Parteien**

### **2.4.1 Aktivlegitimation**

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle Inhaber der älteren Marke<sup>17</sup>. Ältere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die nach Art. 6-8 MSchG eine Priorität geniessen und notorisch bekannte Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke notorisch bekannt sind (Art.3 Abs. 2 MSchG).

#### **2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke**

Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 – 8 MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemäss Art. 6 MSchG steht das Markenrecht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Zu beachten ist auch eine allfällige Priorität nach der PVÜ oder die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG). Der Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Priorität ist ein Widerspruch ausgeschlossen.

---

<sup>15</sup> RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. – LUK (fig.) / LuK.

<sup>16</sup> RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 – BalTec / B.A. Tech.

<sup>17</sup> BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

## 2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke

### 2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen

Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben, dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist lediglich auf Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke verwechselbar sind. Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS<sup>18</sup> findet Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ auf Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiell-rechtliche Frage<sup>19</sup>.

### 2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen ist. Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken<sup>20</sup>.

Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch ohne weitere Prüfung der erforderlichen Bekanntheit des Widerspruchszeichens bereits aus diesem Grund abzuweisen<sup>21</sup>.

### 2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit

Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke<sup>22</sup>. Die PVÜ spricht

---

<sup>18</sup> SR 0.632.20 Anhang 1 C.

<sup>19</sup> BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 – internet.com / InternetCom (fig.).

<sup>20</sup> BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).

<sup>21</sup> BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus Conelli.

<sup>22</sup> Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff „notorisch bekannte“ Marke von „marque notoirement connue“ bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von „well-known mark“. Entsprechend genügt die blossе Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr „notorisch“ bekannt sein, um im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können<sup>23</sup>. Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 7.7 S. 195). So hält auch das Bundesgericht fest, „la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire“<sup>24</sup>. Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus.

Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der OMPI beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen<sup>25</sup>: der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenwerbung, die Dauer und die geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene Wert. Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die Vertriebskanäle sowie die Händler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht näher umschrieben<sup>26</sup>.

Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist<sup>27</sup>. Den massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht wird<sup>28</sup>. Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Dies wird in der Regel bedingen, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird, oder dass die Marke im Ausland gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen

---

<sup>23</sup> RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

<sup>24</sup> BGer in sic! 2001, 318, E. 3c – CENTRAL PERK.

<sup>25</sup> Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.

<sup>26</sup> BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.

<sup>27</sup> BGE 130 III 267, E. 4.7.2 – Tripp Trapp.

<sup>28</sup> BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.

Verkehrskreisen beurteilt<sup>29</sup>. Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird. Eine notorisch bekannte Marke kann keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen<sup>30</sup>. Eine Ausdehnung des Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden<sup>31</sup>.

#### 2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät

Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime. Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können<sup>32</sup>. Dieser „eingeschränkte“ Untersuchungsgrundsatz gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass er sein Recht nachweist<sup>33</sup>. Das Institut führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit seines Kennzeichens nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet, mithin die widersprechende Partei.

Das Gesetz äussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke hält Art. 32 MSchG jedoch explizit fest, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genügt. Daraus wäre zu schliessen, dass über die übrigen Tatsachen im Widerspruchsverfahren, insbesondere das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke, der strikte Beweis zu führen wäre. Dies würde meist die Durchführung eines ausgedehnten Beweisverfahrens bedingen,

<sup>29</sup> BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

<sup>30</sup> RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

<sup>31</sup> BGE 130 III 267, E. 4.9 – Tripp Trapp.

<sup>32</sup> BVGer B-4362/2012, E. 7.1.3.2.2 mit Hinweisen – WINSTON / WICKSON, Wilton.

<sup>33</sup> RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

was nicht dem Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens als möglichst einfachem und raschem Verfahren entsprechen würde. Zudem kommt dem Entscheid im Widerspruchsverfahren in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu<sup>34</sup>. Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind<sup>35</sup>.

#### **2.4.2 Passivlegitimation**

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke. Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität<sup>36</sup>. Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf eine langjährige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs keinen Einfluss<sup>37</sup>.

Ist die angefochtene Marke an einen Dritten übertragen worden, ohne dass dieser bereits in das Markenregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 17 Abs. 3 MSchG).

#### **2.4.3 Zustelldomizil und Prozessvertretung**

Parteien ohne Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Die Parteien können sich auch vertreten lassen. Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und Personengesellschaften sein (Art. 11 Abs. 1 VwVG). Der Vertreter muss Sitz oder ein Zustelldomizil in der Schweiz haben. Das Institut kann in diesen Fällen eine schriftliche Vollmacht verlangen (Art. 11 Abs. 2 VwVG; Art. 5 MSchV)<sup>38</sup>.

Muss der Widersprechende zwingend ein Zustelldomizil bezeichnen und tut er dies innert der Widerspruchsfrist oder einer vom Institut angesetzten Nachfrist nicht, so wird auf den Widerspruch nicht eingetreten (Art. 21 Abs. 1 MSchV). Muss der Widerspruchsgegner ein Zustelldomizil bezeichnen und kommt er dieser Verpflichtung innert einer vom Institut angesetzten Frist nicht nach, wird das Verfahren unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid der Ausschluss des Widerspruchsgegners vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 MSchV).

---

<sup>34</sup> BGE 128 III 441, E. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): Nichtigerklärung einer Marke im Zivilprozess trotz vorgängiger Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten Widerspruchs; BVGer B-3556/2012, E. 2.2.2 – TCS / TCS.

<sup>35</sup> BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

<sup>36</sup> Art. 6 MSchG.

<sup>37</sup> RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 – König / Sonnenkönig.

<sup>38</sup> Vgl. auch Mitteilung des Instituts in sic! 2004, 373.

#### 2.4.4 Legitimation des Lizenznehmers

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung vertragsrechtlicher Fragen, welche den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der Markeninhaber als Partei anerkannt<sup>39</sup>. Der Lizenznehmer kann jedoch (wie irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im Widerspruchsverfahren zu handeln.

#### 2.4.5 Markenübertragung (Parteiwechsel)

Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs massgebend. Entsprechend ist zur Einreichung des Widerspruchs diejenige Partei berechtigt, welche im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs Inhaber der älteren Marke ist<sup>40</sup>. Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch nicht eingetreten werden kann.

Bei der Übertragung einer Marke während des Widerspruchsverfahrens ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer des Widerspruchsverfahrens werden weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die Regeln des Bundeszivilprozesses zurückzugreifen. Laut Art. 21 Abs. 2 BZP bleibt die Veräusserung der im Streit liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel ist nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig (Art. 17 BZP). Fehlt die erforderliche Zustimmung, wird das Widerspruchsverfahren nicht etwa gegenstandslos, sondern mit den ursprünglichen Parteien weitergeführt<sup>41</sup>. Die Übertragung der Widerspruchsmarke oder der angefochtenen Marke während der Dauer des Widerspruchsverfahrens bleibt daher ohne Einfluss auf die Aktiv- bzw. Passivlegitimation.

#### 2.4.6 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen

Die Rechtsnachfolge auf Grund von Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen gilt nicht als Parteiwechsel (Art. 17 Abs. 3 BZP). Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen weitergeführt.

Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch allfällige Markenrechte) gemäss Fusionsvertrag auf die neue juristische Person über und das Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergeführt.

---

<sup>39</sup> BVGer B-6608/2009, E. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL.

<sup>40</sup> Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5, E. 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL.

<sup>41</sup> BVGer B-386/2007, E. 1.2 – SKY / SKYPE IN, SKYPE OUT.

### 2.4.7 Konkurs einer Partei

Mit der Konkursöffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Widerspruchsverfahren fortgesetzt wird oder nicht, bzw. ob gegebenenfalls das Markenrecht an einen oder mehrere Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Widerspruchsverfahren sistiert werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG).

### 2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22 Abs. 1 VwVG) und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG).

Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: <https://www.swissreg.ch>) publiziert.

Die internationalen Registrierungen werden in dem von der OMPI bestimmten Publikationsorgan (zurzeit „Gazette OMPI des marques internationales“) veröffentlicht (Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).

Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgelöst. Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.

Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der entsprechenden Schutzausdehnung in der „Gazette“ folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Die Frist endet an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begonnen hat. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten Monats (Art. 2 MSchV). Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG).

Beispiele für die Fristberechnung:

Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2014: Fristbeginn 17. Juli 2014 um 24.00 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2014 um 24.00 Uhr.

Publikation einer Internationalen Registrierung in der „Gazette“ vom 17. Juli 2014: Fristbeginn am 1. August 2014 um 24.00 Uhr; Fristablauf am 1. November 2014 um 24.00 Uhr.



## 2.6 Widerspruchsgebühr

### 2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die Höhe der Gebühr beträgt zurzeit CHF 800.-<sup>42</sup>. Das Widerspruchsverfahren ist dabei auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird für jede Marke ein selbständiges Verfahren eröffnet<sup>43</sup>. Dasselbe gilt auch, wenn sich der Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr zu bezahlen<sup>44</sup>. Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzzumfanges einer Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet<sup>45</sup>.

Wird die Widerspruchsgebühr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung und der Widerspruch gilt als nicht eingereicht (Art. 24 Abs. 1 MSchV).

Stützt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur eine Gebühr entrichtet, kann der Widersprechende innert einer vom Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebühreinzahlung bestimmt ist<sup>46</sup>. Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht mehr möglich und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen<sup>47</sup>.

### 2.6.2 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags des Kontoinhabers. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent<sup>48</sup> hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen. Vermerke wie „Konto belasten“ oder „zu Lasten meines Kontos“, die der Kunde auf Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn behandelt, vorausgesetzt der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne Weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält die Widerspruchsschrift keine derartigen Angaben, so darf das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung der Widerspruchsschrift davon ausgehen, dass es stillschweigend zur Belastung des

---

<sup>42</sup> IGE-GebO Anhang I.

<sup>43</sup> Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7.

<sup>44</sup> RKGE in sic! 2004, 103, E. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

<sup>45</sup> BVGer B-5076/2011, E. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).

<sup>46</sup> Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 – Chalet.

<sup>47</sup> Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.

Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Widerspruchsgebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als „nicht bezahlt“ und auf den Widerspruch kann folglich nicht eingetreten werden<sup>49</sup>.

Für die Fristwahrung ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post übergeben wird und das Konto in diesem Zeitpunkt bzw. vor Ablauf der Widerspruchsfrist über ein Guthaben verfügt, das zur vollen Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist insoweit der Zeitpunkt der Ausführung des Belastungsauftrages durch das Institut. Weist das Konto ausnahmsweise im Zeitpunkt, in dem es belastet werden soll, keinen genügenden Saldo auf, ist dennoch von einer rechtzeitigen Zahlung auszugehen, falls das Konto zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen der Einreichung des Widerspruchs und dem Ablauf der Widerspruchsfrist gedeckt war und der Fehlbetrag innert einer vom Institut angesetzten Frist nachgezahlt wird (Art. 7 Abs. 3 IGE-GebO).

### **2.6.3 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts**

Die Widerspruchsgebühr kann auch auf das Postkonto des Instituts<sup>50</sup> einbezahlt werden.

Die Frist für die Zahlung der Widerspruchsgebühr ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Instituts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist (Art. 6 Abs. 2 IGE-GebO).

Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebO zu bezahlen.

## **2.7 Sprache**

Der Widerspruch ist in einer schweizerischen Amtssprache einzureichen (Art. 3 Abs. 1 MSchV).

## **3. Mängel des Widerspruchs**

### **3.1 Nicht behebbare Mängel**

Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 VwVG). Gleich verhält es sich bei nicht oder verspätet bezahlter

---

<sup>48</sup> Publiziert auf <https://www.ige.ch/de/ueber-uns/zahlungsmethoden/kontokorrent.html>.

<sup>49</sup> RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

<sup>50</sup> Zurzeit: PC-30-4000-1.

Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG)<sup>51</sup>. Nicht eingetreten werden kann sodann auf einen Widerspruch,

- der ohne Begründung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);
- der sich gegen eine gelöschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 MSchG);
- der sich nicht auf eine (ältere) Marke stützt (Art. 31 Abs. 1 MSchG);
- der sich gegen eine ältere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art 3 MSchG);
- der sich gegen ein Markengesuch richtet<sup>52</sup>;
- bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);
- bei dem die Aktivlegitimation<sup>53</sup>, die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.

### 3.2 Behebbarer Mängel

Behebbarer Mängel liegen vor, wenn für den Widerspruch wesentliche Elemente zwar vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbaren Mängeln wird eine Nachfrist angesetzt mit dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde (Art. 23 VwVG).

Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,

- bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein solches noch fehlt,
- bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das Institut Zweifel über das Vertretungsverhältnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);
- der keine Unterschrift enthält<sup>54</sup>.

Eine Nachfrist wird im Weiteren angesetzt, wenn Rechtsbegehren unklar oder auslegungsbedürftig sind, insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des Widerspruchs bestehen (Art. 20 lit. d MSchV)<sup>55</sup>. Untergeordnete Mängel können auch ohne Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden<sup>56</sup>.

Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h., richtet sich der Widerspruch nur gegen einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und

---

<sup>51</sup> RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

<sup>52</sup> Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die „Eintragung“ richtet, ausgeschlossen.

<sup>53</sup> BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

<sup>54</sup> Vgl. Ziff. 2.1 S. 159.

<sup>55</sup> BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

<sup>56</sup> RKGE in sic! 1999, 284, E. 2 – Chalet.

Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen aufzuführen. Unzulässig wäre also z.B. folgendes Rechtsbegehren: „Es sind alle gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu widerrufen“. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheides übernommen werden kann. Dem Widersprechenden wird eine Nachfrist angesetzt, um den Umfang des Widerspruchs zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf den Widerspruch in Bezug auf die unklaren Rechtsbegehren (ganz oder teilweise) nicht eingetreten<sup>57</sup>.

Eine Nachfrist zur Präzisierung wird ebenfalls angesetzt, wenn sich der Widerspruch auf mehrere Marken stützt oder sich gegen mehrere Marken richtet, aber innert Frist nicht für jedes Verfahren eine Widerspruchsgebühr bezahlt worden ist<sup>58</sup>.

Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen<sup>59</sup>. Kann die Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten. Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).

### **3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist**

Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Wird der Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden.

## **4. Schriftenwechsel**

Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 MSchV). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen<sup>60</sup> wird ohne Anhörung der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Ist eine internationale Registrierung angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine provisorische Schutzverweigerung erlassen<sup>61</sup>.

---

<sup>57</sup> RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. – LUK (fig.) / LuK.

<sup>58</sup> Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 167.

<sup>59</sup> Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

<sup>60</sup> Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Widerspruchsgebühr, fehlende Begründung usw.

<sup>61</sup> Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.

## 5. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

### 5.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke

Die Behandlung der Widersprüche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der Widerspruchsgebühren<sup>62</sup>.

Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betreffend weitere Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.

### 5.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel wird das Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stützt. Diesfalls wird das Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. 3 MSchV).

Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruch auf eine internationale Registrierung stützt, welche Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten Ausschlussgründen ist oder sein könnte. Bis über diese Schutzverweigerung endgültig entschieden ist, wird das Widerspruchsverfahren sistiert (Art. 51 Abs. 1 MSchV).

Ein weiterer Grund zur Sistierung von Amtes wegen ist gegeben, wenn die international registrierte Widerspruchsmarke oder die angefochtene internationale Registrierung gelöscht wird, der Inhaber aber die Möglichkeit hat, die Umwandlung<sup>63</sup> in ein nationales Gesuch zu beantragen (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP und Art. 46a MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim Institut beantragt werden. Das aus einer Umwandlung hervorgegangene Gesuch wird sodann einer materiellen Prüfung auf absolute Ausschlussgründe unterzogen. Das Widerspruchsverfahren wird in diesen Fällen bis zum Abschluss dieser Prüfung sistiert. Wird keine Umwandlung beantragt, wird das Verfahren nach Ablauf der dreimonatigen Frist abgeschlossen.

Neben diesen in der Verordnung erwähnten Fällen ist das Institut auch befugt, das Widerspruchsverfahren auszusetzen, soweit dessen Ausgang von der Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst wird, zudem wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur Entscheidung gelangt<sup>64</sup>. Das Verfahren ist z.B. auszusetzen, wenn gegen die Marke der Widersprechenden eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden ist, da deren Schicksal für das Widerspruchsverfahren präjudiziell ist.

---

<sup>62</sup> Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 167.

<sup>63</sup> Teil 3, Ziff. 1.5.5 S. 52.

<sup>64</sup> Vgl. Art. 6 BZP.

Ausser diesen Sistierungen von Amtes wegen kann auch jede Partei eine Sistierung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt, gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6 VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung haben. Es können überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses (z.B. die Rechtsunsicherheit bezüglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmässigkeit des Verfahrens dagegen sprechen. Das Institut verfügt insoweit über einen Entscheidungsspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller Parteien nicht dazu verpflichtet<sup>65</sup>. Bei sehr lange resp. über mehrere Jahre sistierten Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von Vergleichsbemühungen eingefordert werden. Eine Sistierungsverfügung ist als Zwischenverfügung beim Bundesverwaltungsgericht nur dann selbständig anfechtbar, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 47 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG). Die Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung ist innert 30 Tagen einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG).

### 5.3 Verfahrenssprache

Eingaben im Widerspruchsverfahren müssen in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV). Das Verfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in welcher der Widerspruch eingereicht wurde (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Verwendet der Widerspruchsgegner eine andere Amtssprache, so können prozessleitende Verfügungen an den Widerspruchsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3 VwVG).

### 5.4 Akteneinsicht

Gemäss Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. Vor der Eintragung einer Marke können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 2, Ziff. 4.2 S. 42). Diese Bestimmungen des MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 – 28 VwVG Vorrang<sup>66</sup>. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV) und unterliegen nicht der Akteneinsicht.

---

<sup>65</sup> Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VwVG.

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während des hängigen Widerspruchsverfahrens zu entsprechen<sup>67</sup>.

## 5.5 Information über eingegangene Widersprüche

Auf der Datenbank <https://www.swissreg.ch> ist ersichtlich, ob gegen eine Marke ein Widerspruchsverfahren hängig ist. Die Widerspruchsinformationen in Swissreg erlauben es, Rückschlüsse auf den Beginn der fünfjährigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der folgenden Statusinformationen angezeigt:

- *bisher kein Widerspruch*
- *hängig beim Institut*
- *Entscheid Institut vom ...*
- *hängig bei BVGer*
- *Entscheid RKGE bzw. BVGer vom ...*

Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als zwei Wochen vergangen, kann angenommen werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist<sup>68</sup>. Die Publikation dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.

Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens zwei Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch erhoben worden ist.

## 5.6 Fristen

### 5.6.1 Gesetzliche Fristen

Gesetzliche Fristen im Widerspruchsverfahren sind die Widerspruchsfrist (Art. 31 MSchG) und die Rechtsmittelfrist für die Einreichung einer Beschwerde (Art. 50 Abs 1. VwVG).

### 5.6.2 Vom Institut angesetzte Fristen

Für das Einreichen einer Stellungnahme wird dem Widerspruchsgegner in der Regel eine Frist von zwei Monaten angesetzt. Dies gilt ebenfalls für die Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder ggf. zum Einreichen einer Vollmacht und zum Nachweis der Aktivlegitimation.

Wird eine internationale Registrierung angefochten, wird in der provisorischen Schutzverweigerung zunächst eine Frist von drei Monaten zur Bezeichnung eines

---

<sup>66</sup> RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex.

<sup>67</sup> RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex.

<sup>68</sup> Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei der Zustellung oder Bearbeitung.

Zustellungsdomizils bzw. Bestimmung eines Vertreters mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz angesetzt. Erfolgt die Schutzverweigerung sowohl aus absoluten als auch aus relativen Schutzverweigerungsgründen, beträgt die einheitliche Frist 5 Monate. Sobald fristgerecht ein Zustellungsdomizil angegeben wurde bzw. sich der Vertreter frist- und formgerecht konstituiert hat, wird die übliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme angesetzt<sup>69</sup>.

Zur Präzisierung von Unklarheiten in Bezug auf den Umfang eines Widerspruchs gewährt das Institut in der Regel eine Frist von 10 Tagen, für die Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag eine Frist von 15 Tagen.

Ausserordentliche Nachfristen (z.B. zur Einreichung einer Stellungnahme bei Nichtgewährung der gewünschten Fristverlängerung) betragen in der Regel 10 Tage.

### 5.6.3 Fristerstreckungen

Die Widerspruchsfrist kann als gesetzliche Frist nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Im Rahmen des vom Institut angeordneten Schriftenwechsels werden in der Regel bei jeder Eingabe (Stellungnahme des Widerspruchgegners, Replik, Duplik) Fristerstreckungen von je zwei Monaten gewährt. Die Frist wird erstreckt, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Eine dritte Fristerstreckung wird nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt; es müssen wichtige Gründe, wie z.B. Unfall, schwere Krankheit, Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters<sup>70</sup>, glaubhaft gemacht werden.

Bei Nachfristen zur Behebung von Mängeln der Widerspruchseingabe hängt die Möglichkeit zur allfälligen Fristerstreckung vom konkreten Mangel ab.

### 5.6.4 Fristberechnung und Fristwahrung

Die Fristberechnung richtet sich nach Art. 2 MSchV und Art. 20 VwVG. Schriftliche Eingaben sind spätestens am letzten Tag der Frist beim Institut einzureichen oder zu dessen Händen der schweizerischen Post zu übergeben (Art. 21 Abs. 1 VwVG). Elektronisch eingereichte Eingaben müssen an die Adresse [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden und am letzten Tag der Frist auf dem Informatiksystem des Instituts eingetroffen sein<sup>71</sup>.

Auch im Widerspruchsverfahren gelten die Gerichtsferien gemäss VwVG. Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern (Art. 22a Abs. 1 lit. a VwVG); vom 15. Juli bis und

---

<sup>69</sup> In den Fällen, in denen das Widerspruchsverfahren bis zum Entscheid über die absoluten Schutzverweigerungsgründe sistiert wird, wird die Sistierung an das Zustellungsdomizil bzw. dem Vertreter eröffnet. Sofern das Widerspruchsverfahren wieder aufgenommen wird, weil die Marke zum Schutz zugelassen wurde, nimmt es seinen ordentlichen Lauf (Aufforderung zur Stellungnahme und allfällige weitere Schriftenwechsel).

<sup>70</sup> Vgl. Rechtsprechung zu Art. 24 VwVG: BGE 104 IV 209 E. 3, BGE 108 V 109 E. 2c.

<sup>71</sup> Vgl. <https://ekomm.ipi.ch>.



mit 15. August (Art. 22a Abs. 1 lit. b VwVG); vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 22a Abs. 1 lit. c VwVG).

### 5.6.5 Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung einer Frist

Die Rechtsfolgen sind unterschiedlich. Wird zum Beispiel die gesetzliche Widerspruchsfrist nicht eingehalten, gilt der Widerspruch als nicht eingereicht und auf den Widerspruch ist nicht einzutreten (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 MSchV).

Wird eine vom Institut angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Reicht zum Beispiel der Widerspruchsgegner innert der ihm angesetzten Frist keine Stellungnahme ein, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

Verspätete oder ergänzende Eingaben der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können bis zum Verfahrensabschluss trotz der Verspätung berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG)<sup>72</sup>.

Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) ist die instruierende Behörde befugt, prozessleitende Fristen festzulegen. Die Parteien können nicht jederzeit noch unaufgefordert neue Ausführungen machen, welche die Behörde gestützt auf Art. 32 VwVG berücksichtigen müsste<sup>73</sup>. Entsprechend werden Eingaben der Parteien, welche dem Institut nach Abschluss der Instruktion eingereicht werden, nicht mehr berücksichtigt und aus dem Recht gewiesen, falls sie nicht nach Art. 32 Abs. 2 VwVG als ausschlaggebend erscheinen.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke (Art. 32 MSchG) erheben, so hat er dies in seiner ersten Stellungnahme zu tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Reicht der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme nicht innert (allenfalls verlängerter) Frist ein, ist eine Einrede des Nichtgebrauchs ausgeschlossen<sup>74</sup>.

### 5.6.6 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, berücksichtigt werden können. Die Wiederherstellung wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge

---

<sup>72</sup> BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.).

<sup>73</sup> BGE 130 II 530, E. 4.4.

<sup>74</sup> BVGer B-142/2009, E. 3 – Pulcino / Dolcino.

Anforderungen an den Nachweis unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist zum Beispiel eine ernsthafte Krankheit, nicht aber Arbeitsüberlastung oder Ferien<sup>75</sup>.

### **5.6.7 Weiterbehandlung**

Die Weiterbehandlung kann beantragt werden, wenn das Institut in Markensachen ein Gesuch zurückweist, weil eine Frist versäumt wurde (Art. 41 Abs. 1 MSchG). Bei Versäumnis der Widerspruchsfrist ist die Weiterbehandlung ausdrücklich ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG). Das Institut erachtet diesen Ausschluss jedoch als umfassend, d.h. im Widerspruchsverfahren ist die Weiterbehandlung nach Art. 41 MSchG generell ausgeschlossen<sup>76</sup>.

Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen Mehrparteienverfahren ist eine derartige („verschuldensunabhängige“) Weiterbehandlungsmöglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines beschleunigten Verfahrens. Während des Widerspruchsverfahrens können alle vom Institut angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine Wiederherstellung der Frist verlangen.

## **6. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren**

### **6.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages**

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im Register eingetragen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen.

### **6.2 Einrede des Nichtgebrauchs**

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt<sup>77</sup>. Die Behauptung des Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss

---

<sup>75</sup> BGE 119 II 86, E. 2a; 112 V 255, E. 2a; 108 V 109, E. 2c.

<sup>76</sup> Richtet sich ein Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei welcher auch absolute Ausschlussgründe vorliegen, ist die Weiterbehandlung im Rahmen des Verfahrens zu den absoluten Ausschlussgründen zulässig. Wird in diesen Fällen beispielsweise kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet resp. kein Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellt, wird eine definitive Schutzverweigerung erlassen, die mittels Beschwerde anfechtbar ist und bei der die Weiterbehandlungsmöglichkeit besteht.

<sup>77</sup> BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt<sup>78</sup>. Ist nach den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsächlich den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren. Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen, wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt.

Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht geprüft werden.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird<sup>79</sup>. Wird der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Voraussetzung ist, dass in der Zeitspanne zwischen Ablauf der Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat.

### 6.3 Karenzfrist

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten<sup>80</sup>.

#### 6.3.1 Beginn der Karenzfrist

Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenützttem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens zu laufen<sup>81</sup>, analog zur Situation bei Schweizer Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.

Ist die internationale Registrierung nicht Gegenstand einer Schutzverweigerung, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet. Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil in diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die

<sup>78</sup> BALLY BVGer B-5641/2012, E. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

<sup>79</sup> BVGer B-8242/2010, E. 3.1 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

<sup>80</sup> BVGer B-2681/2012, E. 3.1 und 3.2 – APRIL / APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer.

<sup>81</sup> Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfügung auf nationaler Ebene oder mit Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> GAFO. Vgl. zur

internationale Registrierung zum Schutz in der Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab welchem feststeht, dass dem Zeichen keine Schutzausschlussgründe mehr entgegenstehen (können).

Bei internationalen Registrierungen hängt dieser Zeitpunkt vom Ausführungsregime, dem diese Marke unterstellt ist (vgl. hierzu Teil 3, Ziffer 2.2.1 S. 58) sowie vom Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung („date de notification“) ab.

Wenn das MMA Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung („date de notification“), d.h. dem Datum, an welchem die OMPI das Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1)a)iii) GAFO). Dieses Datum kann ohne Weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register differieren. Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung 18 Monate (Art. 5.2)b) MMP)<sup>82</sup>. Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum der Mitteilung (date de notification) zu laufen. Dieses Datum kann ohne weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register differieren. Findet das MMP lediglich aufgrund der Aufhebung der Sicherungsklausel Anwendung, so bleibt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung 12 Monate (Art. 9<sup>sexies</sup> 1)b) MMP). Die Karenzfrist beginnt folglich in diesen Fällen 12 Monate nach dem Datum der „Notifikation“.

Gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch<sup>83</sup>. Wurde bei internationalen Registrierungen eine solche Erklärung der Schutzgewährung gem. Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen<sup>84</sup>.

### **6.3.2 Verlängerung der Markeneintragung**

Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden.

### **6.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens**

Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der

---

Fristberechnung auch BVGer B-576/2009 E. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die Rechtsprechung.

<sup>82</sup> Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.

<sup>83</sup> GAFO-Änderung vom 1. September 2009; Teil 3, Ziff. 2.2.2 S. 58.

<sup>84</sup> Dies aus Gründen der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl für den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich.

Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).

Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt<sup>85</sup>. Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht berücksichtigt wird<sup>86</sup>.

## 6.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs

### 6.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz<sup>87</sup>. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz<sup>88</sup>. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind<sup>89</sup>. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben<sup>90</sup>. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein<sup>91</sup>.

Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für die Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend<sup>92</sup>.

### 6.4.2 Zeitlicher Gebrauch

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen

---

<sup>85</sup> Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV.

<sup>86</sup> BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

<sup>87</sup> Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 1, S. 25; BVGer B-2910/2012, E. 4.6 – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>88</sup> SR 0.232.149.136.

<sup>89</sup> BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP.

<sup>90</sup> BGE 124 III 277, E. 2c – Nike; BVGer B-6378/2011, E. 5.3.2 – FUCIDERM / Fusiderm.

<sup>91</sup> BVGer B-576/2009, E. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.).

<sup>92</sup> BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

(Art. 32 MSchG)<sup>93</sup>. Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können<sup>94</sup>. Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: Solange niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).

#### 6.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen<sup>95</sup>. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls<sup>96</sup>. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden<sup>97</sup>. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen<sup>98</sup>. Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern<sup>99</sup>. Blosser Einzelaktionen sind kein ernsthafter Markengebrauch<sup>100</sup>.

#### 6.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen usw. sein<sup>101</sup>. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen<sup>102</sup>.

---

<sup>93</sup> BVGer B-2681/2012, E. 3.1 – APRIL / APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer.

<sup>94</sup> BVGer B-2910/2012, E. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>95</sup> BVGer B-2910/2012, E. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>96</sup> BVGer B-40/2013, E. 2.3 – EGATROL / EGATROL.

<sup>97</sup> BGE 81 II 284, E. 1 – Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

<sup>98</sup> BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

<sup>99</sup> BVGer B-7487/2010, E. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.

<sup>100</sup> BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

<sup>101</sup> BVGer B-2910/2012, E. 5.4 – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>102</sup> BVGer B-2678/2012, E. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke<sup>103</sup>. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar<sup>104</sup>.

Die blossе Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, stellt als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Webseite keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Webseite von den Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind<sup>105</sup>.

#### 6.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können<sup>106</sup>. Allfällige Einschränkungen der Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine internationale Registrierung nur für Waren spanischer Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.

Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt<sup>107</sup>. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten<sup>108</sup>. Für diese Lösung spricht nicht nur der Wortlaut, sondern auch der Sinn und Zweck von Art. 11 Abs. 1 MSchG. Mit dem Gebrauchserfordernis soll einer Überfüllung des Markenregisters mit unbenutzten und damit nicht mehr aktuellen Marken entgegengewirkt und die Bildung neuer Marken erleichtert werden<sup>109</sup>. Den Interessen

---

<sup>103</sup> BVGer B-4465/2012, E. 2.4 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

<sup>104</sup> BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

<sup>105</sup> BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>106</sup> BVGer B-1686/2012, E. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 1, Ziff. 4.3 S. 32.

<sup>107</sup> Falls eine Marke zum Beispiel für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser (Klasse 12), Kaffee, Tee und Kakao (Klasse 30) eingetragen ist, aber nur für Kinderwagen (Klasse 12) gebraucht wird, ist die Marke nur für diese und keine weiteren Waren geschützt.

<sup>108</sup> RKGE in sic! 2005, 887, E. 4 – IP (fig.) / IP Services © 1996 M.C. (fig.) II; RKGE in sic! 2003, 138, E. 3 – Boss / Boss (fig.); BVGer B-3126/2010, E. 5.2.4 und E. 6 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.); BVGer B-7487/2010, E. 5 und 7.2 – sparco (fig.) / SPARQ.

<sup>109</sup> BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.3 – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

des Widersprechenden wird dadurch Rechnung getragen, dass bei der Beurteilung der Gleichartigkeit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke über die Produkteidentität hinausgeht<sup>110</sup>.

#### 6.4.6 Gebrauch in abweichender Form

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag<sup>111</sup>. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt<sup>112</sup>. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt<sup>113</sup>. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht<sup>114</sup>. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies kann etwa bei der Weglassung von Bildelementen zutreffen, die vom Verkehr lediglich als ornamentale Ausschmückungen des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene Unterscheidungskraft aufgefasst werden<sup>115</sup>. Hingegen wäre als allgemeiner Grundsatz abzulehnen, dass eine kombinierte Wort-/Bildmarke bereits dann als rechtserhaltend benutzt anzusehen ist, wenn nur der kennzeichnungskräftige Wortbestandteil benutzt wird. Vielmehr

---

<sup>110</sup> Das Bundesverwaltungsgericht verfolgt eine abweichende Praxis. Es erachtet den tatsächlichen Gebrauch als rechtserhaltend für jene Art oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung von den betroffenen Abnehmern nahegelegt und erwartet wird. Eine rechtserhaltende Wirkung für einen gesamten Oberbegriff nimmt es an, wenn die Gebrauchshandlung prototypisch für diesen Oberbegriff ist und der Oberbegriff eng und präzise ist (BVGer B-5871/2011, E. 2.3 – GADOVIST / Gadogita). Damit der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt werden könne, müssen die Produkte des Oberbegriffs zudem ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören (BVGer B-5543/2012, E. 7.1.6 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.)).

<sup>111</sup> BGE 139 III 424, E. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp.

<sup>112</sup> BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

<sup>113</sup> BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-2910/2012, E. 4.7 mit Hinweisen – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>114</sup> BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

<sup>115</sup> BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).



sind stets die Verhältnisse des konkreten Falls massgebend<sup>116</sup>. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile in der Regel strenger zu beurteilen als Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen<sup>117</sup>.

Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem "Zeichenwald" verschwindet, noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck in der Regel nicht. Ob die Marke noch selbständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils im Einzelfall zu bestimmen<sup>118</sup>.

#### **6.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen**

Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der Promotion des Hauptproduktes dienen und in der Regel unentgeltlich abgegeben werden<sup>119</sup>. Ob eine Verwendung der Marke für diese Hilfswaren bzw. Hilfsdienstleistungen als Markengebrauch anzurechnen ist, hängt davon ab, ob die betroffenen Verkehrskreise zwischen dem Kennzeichen auf den Hilfswaren und der markenspezifischen Ware oder Dienstleistung einen kennzeichnungsmässigen Bezug herstellen, bzw. davon, ob das Zeichen funktionsgemäss als Mittel zur Individualisierung des Hauptproduktes verstanden wird<sup>120</sup>. So dürften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als Hilfswaren dem Produkt „Transportdienstleistungen“ (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht jedoch der Klasse 16 für Drucksachen.

Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen, Zündholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern etc.), sog. „Merchandising-Artikeln“, fehlt in der Regel ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, sodass der Gebrauch nicht diesem zugerechnet werden kann. Für Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im Zusammenhang mit Hilfswaren hingegen oft auch die einzige mögliche Form, wie die Marke verwendet werden kann.

#### **6.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung**

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung

---

<sup>116</sup> BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp.

<sup>117</sup> BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

<sup>118</sup> BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

<sup>119</sup> BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola.

<sup>120</sup> RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 – Le Meridien / Meridiani.

kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden<sup>121</sup>. Das blosses Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar<sup>122</sup>. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird<sup>123</sup>.

Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die „stillschweigende“, sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

### 6.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betreffend die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen<sup>124</sup>.

Solange die internationale Registrierung mit Schutzanspruch für die Schweiz gemäss Art. 6.3) MMA von der Basismarke abhängt, deren Löschung in einem hängigen Verfahren unabhängig vom Willen des Markeninhabers möglich ist, ist diesem der Gebrauch nicht zuzumuten. Das ausländische Registerverfahren ist daher als wichtiger Grund für den Nichtgebrauch einer Marke während der im Abkommen festgelegten, fünfjährigen Abhängigkeit anzuerkennen<sup>125</sup>.

Auch gemäss MMP bleibt die internationale Registrierung während fünf Jahren von der Basiseintragung abhängig (Art. 6.3) MMP). Da jedoch bei Anwendung des MMP eine gemäss Art. 6.4) MMP gelöschte internationale Registrierung in eine nationale Anmeldung umgewandelt werden kann (Art. 9<sup>quinquies</sup> MMP), liegt die Entscheidung nicht mehr völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers, so dass keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

---

<sup>121</sup> BVGer B-892/2009, E. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

<sup>122</sup> BVGer B-40/2013, E. 2.6 – EGATROL / EGATROL.

<sup>123</sup> BVGer B-2910/2012, E. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>124</sup> RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 – Anchor / Ancora.

<sup>125</sup> BGE 130 III 371, E. 1.5 – COLOR FOCUS / Focus.

## 6.6 Verfahrensrechtliches

### 6.6.1 Weiterer Schriftenwechsel

Wird in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG).

Ist die Karenzfrist noch nicht abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet. Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner zur Verwechslungsgefahr der beiden Marken (noch) nicht geäußert hat.

Reicht der Widersprechende keine Replik ein, wird der Widerspruchsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.

### 6.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen<sup>126</sup>. Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime<sup>127</sup>. Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.

Auch hat das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen, falls die Einrede zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise anerkannt wird<sup>128</sup>. Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der im Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime<sup>129</sup> als Urteilsgrundlage so hingenommen werden.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind<sup>130</sup>. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist.

---

<sup>126</sup> BVGer B-2910/2012, E. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>127</sup> BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

<sup>128</sup> BVGer B-5732/2009, E. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

<sup>129</sup> RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 – LUK (fig.) / LuK.

<sup>130</sup> BVGer B-7487/2010, E. 2.2 – sparco (fig.) / SPARQ.

Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die infrage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind<sup>131</sup>.

Als Beweismittel kommen vor allem Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine etc.) und Augenscheinobjekte (Waren, Verpackungen, Etiketten, Kataloge, Prospekte etc.) in Betracht<sup>132</sup>. Gemäss Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügelichen Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich in seiner bisherigen Rechtsprechung strenger und qualifiziert eidesstattliche Erklärungen als reine Parteibehauptungen<sup>133</sup>.

Zeugeneinvernahmen können vom Institut nicht angeordnet werden, aber im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG)<sup>134</sup>.

## 6.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen<sup>135</sup>.

## 7. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. lit. a – c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die

- mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
- mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
- einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

---

<sup>131</sup> BVGer B-2910/2012, E. 5.1 – ARTELIER / ARTELIER.

<sup>132</sup> Vgl. Art. 12 VwVG; BVGer B-40/2013, E. 2.5 – EGATROL / EGATROL.

<sup>133</sup> BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.); BVGer B-7191/2009, E. 3.3.3 – YO / YOG (fig.).

<sup>134</sup> BVGer B-5543/2012, E. 5.1 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

<sup>135</sup> BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

## 7.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt<sup>136</sup>. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt<sup>137</sup>.

Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen<sup>138</sup>. Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und Dienstleistungen massgebend, für welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat<sup>139</sup>.

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können<sup>140</sup>. Dabei ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip)<sup>141</sup>. Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann<sup>142</sup>.

### 7.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit

Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als „austauschbar“ gelten<sup>143</sup>.

Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann<sup>144</sup>.

<sup>136</sup> BVGer B-2710/2012, E. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).

<sup>137</sup> BVGer B-2710/2012, E. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 5.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

<sup>138</sup> BVGer B-5641/2012, E. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.); BVGer B-531/2013, E. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.).

<sup>139</sup> BVGer B-6378/2011, E. 3.2 – FUCIDERM / Fusiderm.

<sup>140</sup> BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA.

<sup>141</sup> BGE 128 III 96, E. 2b – Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water; BVGer B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

<sup>142</sup> Vgl. Ziff. 1.3 S. 157.

<sup>143</sup> BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-3126/2010, E. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

Hauptware / Zubehör: Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein Indiz für Gleichartigkeit<sup>145</sup>.

Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute fast alle denkbaren Waren anbieten<sup>146</sup>. Hingegen kann der Verkauf von Waren in Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden<sup>147</sup>.

### 7.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit

Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist eine Gleichartigkeit in der Regel zu verneinen<sup>148</sup>.

Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches Herstellungs-Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit<sup>149</sup>.

Hauptware / Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine Gleichartigkeit<sup>150</sup>. Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.

Rohstoffe / Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht gleichartig zur Fertigware<sup>151</sup>. Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Rohstoffe für die Qualität der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden<sup>152</sup>.

### 7.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen<sup>153</sup>. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt<sup>154</sup>. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von

---

<sup>144</sup> BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

<sup>145</sup> BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

<sup>146</sup> BVGer B-644/2011, E. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

<sup>147</sup> BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU (fig.).

<sup>148</sup> BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

<sup>149</sup> BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

<sup>150</sup> BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.); BVGer B-7485/2006, E. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

<sup>151</sup> BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

<sup>152</sup> RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex.

<sup>153</sup> BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

<sup>154</sup> BVGer B-8105/2007, E. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.).

besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen<sup>155</sup>. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. „service après vente“)<sup>156</sup>. Auch zwischen dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint<sup>157</sup>. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht<sup>158</sup>.

Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte, Werbeartikel etc. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur für „Veranstaltung von Reisen“ (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf „Drucksachen“ (Klasse 16) ausdehnen, auch wenn für die Reisen mittels Katalogen geworben wird. Entsprechend wäre eine Gleichartigkeit zwischen „Reiseveranstaltung“ und „Drucksachen“ zu verneinen<sup>159</sup>. Keine Gleichartigkeit besteht auch zwischen einzelnen Waren der Klassen 1 bis 34 und der Dienstleistung „Detailhandel“ der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss Nizza-Klassifikation um "Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern" und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt<sup>160</sup>.

## 7.2 Zeichenidentität

Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind. Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen.

<sup>155</sup> BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

<sup>156</sup> BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

<sup>157</sup> BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / ABAFocus.

<sup>158</sup> BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).

<sup>159</sup> BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

<sup>160</sup> Vgl. auch Richtlinien Teil 1, Ziff. 4.8; RKGE in sic! 2007, 39, E. 4 ff. – Sud Express / Expressfashion.

### 7.3 Zeichenähnlichkeit

Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen<sup>161</sup>. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen<sup>162</sup>. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht<sup>163</sup>. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben<sup>164</sup>.

Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen<sup>165</sup>. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird<sup>166</sup>. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden<sup>167</sup>. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element) derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint<sup>168</sup>.

#### 7.3.1 Wortmarken

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt<sup>169</sup>. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen<sup>170</sup>. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst,

---

<sup>161</sup> BVGer B-3012/2012, E. 6.1.1 mit Hinweisen – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

<sup>162</sup> BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

<sup>163</sup> BVGer B-5641/2012, E. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

<sup>164</sup> BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS.

<sup>165</sup> BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

<sup>166</sup> BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM.

<sup>167</sup> BVGer B-201/2009, E. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T.

<sup>168</sup> BVGer B-1009/2010, E. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

<sup>169</sup> BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

<sup>170</sup> BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer B-4260/2010, E. 4 – BALLY / BALU (fig.).



während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird<sup>171</sup>.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein<sup>172</sup>. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt<sup>173</sup>.

Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor<sup>174</sup>.

### 7.3.2 Bildmarken

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen<sup>175</sup>. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert<sup>176</sup>. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung<sup>177</sup>.

### 7.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem

<sup>171</sup> BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

<sup>172</sup> BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger.

<sup>173</sup> BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 – SANSAN / Santasana.

<sup>174</sup> BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

<sup>175</sup> BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 – (fig.) / (fig.).

<sup>176</sup> BVGer B-1494/2011, E. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) / MARCUARD HERITAGE (fig.).

<sup>177</sup> BVGer in sic! 2007, 914, E. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu<sup>178</sup>. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente<sup>179</sup>. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden<sup>180</sup>.

### 7.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

Die allgemeinen Grundsätze gelten prinzipiell auch für die Kollision von dreidimensionalen Marken, nur ist hier den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. Der Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein üblichen Gestaltungen klar abhebt<sup>181</sup>. Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen<sup>182</sup>. Übereinstimmungen in schutzunfähigen Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit<sup>183</sup>.

Auch eine Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Marke ist möglich. In der Regel wird aber die unterschiedliche dimensionale Gestaltung zu einer unterschiedlichen Bildwirkung führen. Die Grenze findet der Schutz von Bildmarken dort, wo für letztere lediglich das abstrakte Motiv der Bildmarke übernommen, jedoch abweichend ausgestaltet wird<sup>184</sup>. Sobald die dreidimensionale Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Bildmarke erkannt wird, besteht keine Verwechslungsgefahr. Allein die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes begründet keinen Abwehranspruch.

Eine Folge dieses Grundsatzes ist, dass für Bildmarken gegenüber dreidimensionalen Marken nur dort ein Abwehranspruch besteht, wo Letztere die präzise dreidimensionale Umsetzung der Bildmarke ist<sup>185</sup>. Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist, dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann<sup>186</sup>.

---

<sup>178</sup> BVGer B-7505/2006, E. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

<sup>179</sup> BVGer B-7367/2010, E. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

<sup>180</sup> BVGer in sic! 2008, 36, E. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7367/2010, E. 6.7 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

<sup>181</sup> Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

<sup>182</sup> RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.).

<sup>183</sup> Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

<sup>184</sup> IGE in sic! 1998, 481, E. 10 – „Pincettes de Poisson“ (dreidimensionale Marke).

<sup>185</sup> IGE in sic! 1998, 481, E. 10 – „Pincettes de Poisson“ (dreidimensionale Marke).

<sup>186</sup> Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – „Pincettes de Poisson“ (dreidimensionale Marke).

## 7.4 Verwechslungsgefahr

### 7.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr<sup>187</sup>. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt<sup>188</sup>.

### 7.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen<sup>189</sup>.

## 7.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind<sup>190</sup>.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere

---

<sup>187</sup> BVGer B-4260/2010, E. 5.1, E. 7 und E. 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); BVGer B-1396/2011, E. 2.5 – TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); BVGer B-5641/2012, E. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

<sup>188</sup> BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat.

<sup>189</sup> BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-4753/2012, E. 7.1 – CONNECT / CITROËN BUSINESS CONNECTED.

<sup>190</sup> BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE 122 III 385, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3663/2011, E. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE.

Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen<sup>191</sup>. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung<sup>192</sup>. Ergibt bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen<sup>193</sup>.

## 7.6 Aufmerksamkeit

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei „Massenartikeln des täglichen Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt<sup>194</sup>. Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist<sup>195</sup>.

Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft<sup>196</sup>. Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management- und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und Versicherungsgeschäfte) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge in der Regel eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht<sup>197</sup>. Gleiches gilt für Dienstleistungen der Klassen 42 (wissenschaftliche und industrielle Dienstleistungen) und 44 (medizinische Dienstleistungen und medizinische Informationsdienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen<sup>198</sup>. Hingegen werden Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen<sup>199</sup>. Waren der Klasse 14 (Uhren und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird<sup>200</sup>. Ebenfalls ein durchschnittlicher

---

<sup>191</sup> BGE 128 III 96, E. 2c – ORFINA; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan.

<sup>192</sup> BVGer B-531/2013, E. 2.4 – GALLO / Gallay (fig.).

<sup>193</sup> BVGer B-644/2011, E. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

<sup>194</sup> BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3508/2008, E. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

<sup>195</sup> BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.).

<sup>196</sup> BVGer B-1760/2012, E. 4.2 mit Hinweisen – ZURCAL / ZORCALA.

<sup>197</sup> BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

<sup>198</sup> BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

<sup>199</sup> BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

<sup>200</sup> BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.).

Aufmerksamkeitsgrad wird beim Erwerb von Bekleidung (Klasse 25) angenommen: Kleider und Schuhe sind keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs, werden von den Abnehmern nicht täglich am Markt nachgefragt und meist auch anprobiert. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Waren mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden<sup>201</sup>. Als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30<sup>202</sup>, Getränke der Klasse 32<sup>203</sup> sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)<sup>204</sup>.

### 7.7 Kennzeichnungskraft

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen<sup>205</sup>. Aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen eine Bedeutung zukommt, kann indessen nicht automatisch auf dessen Schwäche geschlossen werden; geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist<sup>206</sup>.

Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element<sup>207</sup>. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken<sup>208</sup>. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen<sup>209</sup>. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, wie z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke<sup>210</sup>.

<sup>201</sup> BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.).

<sup>202</sup> BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva.

<sup>203</sup> BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella.

<sup>204</sup> BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 – Kamillosan / Kamillan.

<sup>205</sup> BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

<sup>206</sup> BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

<sup>207</sup> BVGer B-8242/2010, E. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

<sup>208</sup> RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 – (fig.) / (fig.).

<sup>209</sup> BVGer B-3064/2010, E. 6.7 – (fig.) / (fig.).

<sup>210</sup> BGE 127 III 160, E. 2d/bb – Securitas (fig.).

Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen<sup>211</sup>. Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus, weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind<sup>212</sup>.

Die Annahme einer erhöhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob eine verminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sogenannte „schwache“ Marken eingetragen werden (müssen), muss das Institut im Rahmen des Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in Wörterbüchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen müssen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehör eingeräumt.

Bekannte Marken<sup>213</sup> verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft<sup>214</sup>. Im Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten<sup>215</sup>: Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (wie z.B. die Bekanntheit der Marke „Coca-Cola“ für Getränke). Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren als Verwaltungsverfahren zwar grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG), diese wird jedoch durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG) relativiert, wenn eine Partei das Verfahren (wie im Widerspruchsverfahren) durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Diese Mitwirkungspflicht gilt vorab gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne Mitwirkung der Parteien gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können<sup>216</sup>. Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar

---

<sup>211</sup> BGE 122 III 382, E. 2a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. – Lifetex / LIFETEA.

<sup>212</sup> BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 4, Ziff. 3.7 S. 67.

<sup>213</sup> Der vom Bundesgericht verwendete Begriff „im Verkehr durchgesetzt“ ist problematisch, weil er mit dem Begriff „durchgesetzte Marke“ im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verwechselt werden kann.

<sup>214</sup> BVGer B-4260/2010, E. 9.2 – BALLY / BALU (fig.).

<sup>215</sup> BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

<sup>216</sup> BVGer B-4362/2012, E. 7.1.3.2.2 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden. Das Institut führt deshalb trotz Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch. Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.

Die Kennzeichnungskraft sogenannt „durchgesetzter Marken“ beurteilt sich gleich wie die Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke als „durchgesetzte Marke“, gibt noch keine Auskunft über deren Schutzzumfang<sup>217</sup>.

Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzzumfang<sup>218</sup>.

## **8. Verfahrensabschluss**

### **8.1 Entscheid über den Widerspruch**

Ist der Widerspruch begründet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen und die angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

### **8.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid**

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen kann das Widerspruchsverfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden: Rückzug des Widerspruchs, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit. In diesen Fällen wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung).

#### **8.2.1 Rückzug des Widerspruchs**

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Widersprechende jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und den Widerspruch zurückzuziehen (Abstand). Der Rückzug des Widerspruchs beendet das Widerspruchsverfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen werden und auch nicht unter einer Bedingung<sup>219</sup> erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der Widerspruch werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig. Falls bereits ein Widerspruchsentscheid erlassen, dieser aber durch eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen wurde, muss der Rückzug des Widerspruchs

---

<sup>217</sup> BVGer B-7017/2008, E. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

<sup>218</sup> RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

<sup>219</sup> Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen regelmässig bestätigt (vgl. etwa BGer 5A\_207/2007, E. 2.3 mit Hinweisen).

aufgrund des Devolutiveffekts gemäss Art. 54 VwVG gegenüber der Beschwerdeinstanz erklärt werden<sup>220</sup>.

### **8.2.2 Vergleich**

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand einigen. Da im Widerspruchsverfahren kein „gerichtlicher“ Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien. Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder Löschung der angefochtenen Marke. Teilt die widersprechende Partei dem Institut nur mit, dass sich die Parteien geeinigt hätten, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben oder dem Institut einen Vergleich einzureichen (vgl. Art. 33b VwVG), wird angenommen, dass sie den Widerspruch zurückzieht. Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für den „verbleibenden Teil“ des Widerspruchs ein Rückzug erklärt werden.

### **8.2.3 Gegenstandslosigkeit**

Schliesslich kann das Widerspruchsverfahren zufolge Gegenstandslosigkeit beendet werden. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die Widerspruchsmarke als „angefochtene Marke“ in einem anderen früheren Widerspruchsverfahren widerrufen wird.

Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz für die Schweiz wegen absoluten Ausschlussgründen für dieselben Waren- und Dienstleistungen verweigert<sup>221</sup>, wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

## **8.3 Festsetzung der Verfahrenskosten**

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass die Widerspruchsgebühr eine Gebühr ist, welche bei Einreichen des Widerspruchs bzw. spätestens bei Ablauf der Widerspruchsfrist zu bezahlen und folglich geschuldet ist. Die Widerspruchsgebühr ist gemäss IGE-GebO Anhang I eine Pauschalgebühr, weil nicht differenziert wird, ob es sich um ein komplexeres (mit doppeltem Schriftenwechsel) oder um ein einfacheres Verfahren handelt.

Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Diesfalls werden keine

---

<sup>220</sup> Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid den Entscheid des Instituts (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs) auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen würde (vgl. hierzu BVer B-1551/2007 – Erläuterung/Berichtigung der Abschreibungsverfügung vom 26. April 2007).

<sup>221</sup> Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.



Kosten erhoben und eine bereits bezahlte Widerspruchsgebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so wird die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet (Art. 24 Abs. 2 MSchV).

Kann der Widerspruch aufgrund eines dem Institut eingereichten Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das Institut in Anwendung von Art. 33b Abs. 5 VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchsgebühr wird dem Widersprechenden zurückerstattet, wenn die Bedingungen (Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemäss Art. 33b VwVG erfüllt sind.

#### **8.4 Kostenverteilung beim Entscheid über den Widerspruch**

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.

Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt<sup>222</sup>. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen<sup>223</sup>. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen.

Hat der Widerspruchsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen<sup>224</sup>. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird der Widerspruchsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll<sup>225</sup>, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.– zugesprochen<sup>226</sup>. Unaufgefordert eingereichte Schriften der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, wird der obsiegenden Partei lediglich ein Spesenersatz zugesprochen, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen<sup>227</sup>.

<sup>222</sup> Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG.

<sup>223</sup> Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG.

<sup>224</sup> Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.

<sup>225</sup> RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

<sup>226</sup> Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER.

<sup>227</sup> Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

### 8.5 Kostenverteilung bei Abschreibungsverfügungen

Muss über den Widerspruch nicht materiell entschieden werden, ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen<sup>228</sup>.

Wird der Widerspruch ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der widersprechenden Partei, welche den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen<sup>229</sup>. In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten dieselben Kriterien, wie bei einem Entscheid über den Widerspruch.

Wird der Widerspruch unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem Institut zu den Kosten äussern, ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die Kosten getroffen haben. Über eine Entschädigung der Kosten ist daher in solchen Fällen nicht zu befinden.

Soll der Widerspruch aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung) gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Für den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen und der Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung von Art. 24 Abs. 2 MSchV lediglich die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs gelöscht, wird das Widerspruchsverfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens<sup>230</sup>.

Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine „res iudicata“. Als Verfahren „sui generis“ steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund. Für das Kriterium der Verfahrensveranlassung und der Verursachung der Gegenstandslosigkeit ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat<sup>231</sup>. Da der Widerspruchsgegner nicht verpflichtet ist, vor einer Markenmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift gutgläubig.

---

<sup>228</sup> RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS.

<sup>229</sup> BGE 105 III 135, E. 4.

<sup>230</sup> IGE in sic! 1998, 337; RKGE in sic! 1998, 308, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998, 583, E. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

<sup>231</sup> RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen<sup>232</sup>. Hat der Widersprecher den Widerspruchsgegner jedoch vorgängig rechtzeitig<sup>233</sup> abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so hat der Widerspruchsgegner, welcher die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht, durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und hat entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.

Das Institut führt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung. Die widersprechende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der Widerspruchsschrift eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.

## **9. Eröffnung der Verfügung**

### **9.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke**

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder Vertreter in der Schweiz oder ggf. an das angegebene Zustellungsdomizil in der Schweiz zugestellt (das Datum der Eröffnung ergibt sich aus den Belegen der eingeschriebenen Postzustellung). Bleibt die Zustellung erfolglos, gilt sie spätestens am siebten Tag nach dem ersten Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2<sup>bis</sup> VwVG).

Kann die Verfügung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Art. 36 lit. a und lit. b VwVG). Das Datum der Eröffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum.

### **9.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen**

Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen (Art. 42 MSchG).

#### **9.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen**

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine provisorische Schutzverweigerung („refus provisoire“) erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein Zustellungsdomizil oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser provisorischen

---

<sup>232</sup> RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

<sup>233</sup> Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

Schutzverweigerung werden nur relative Ausschlussgründe geltend gemacht. Erfolgt die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils resp. die Bestellung eines Vertreters nicht fristgerecht, wird der Widerspruchsgegner zwar vom Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch nach wie vor ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 11b Abs. 1 VwVG).

Bezeichnet bzw. benennt der Widerspruchsgegner kein Zustellungsdomizil bzw. keinen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG)<sup>234</sup>. Nach Eintritt der Rechtskraft wird an die OMPI je nach Widerspruchsentscheid eine „déclaration d’octroi de la protection“, eine „déclaration de refus total“ oder eine „déclaration d’octroi partiel de la protection“ übermittelt.

### **9.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen**

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine provisorische Schutzverweigerung („refus provisoire“) erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser provisorischen Schutzverweigerung werden sowohl relative als auch absolute Ausschlussgründe geltend gemacht.

Grundsätzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgründe behandelt, und das Widerspruchsverfahren wird formell sistiert.

Der Einfachheit halber soll im Folgenden nur der häufigste Fall dargestellt werden, in welchem die relativen und die absoluten Ausschlussgründe dieselben Waren- und Dienstleistungen der angefochtenen internationalen Registrierung betreffen:

#### **9.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung eines Vertreters**

Wird innert Frist ein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. ein Vertreters benannt und kann die Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe (vgl. Teil 3, Ziff. 2.2 S. 58 ff.) ganz oder teilweise zugelassen werden, wird dieser Entscheid eröffnet und das Widerspruchsverfahren fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche Beschwerdemöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. in Bezug auf die nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder aufgenommen.

---

<sup>234</sup> RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

### 9.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung eines Vertreters innert Frist

Wird die Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. zur Benennung eines Vertreters nicht eingehalten, wird eine definitive Schutzverweigerung (wegen absoluten Ausschlussgründen) erlassen (vgl. Teil 3, Ziff. 2.2.6 S. 60)<sup>235</sup>. Wird daraufhin weder Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos abgeschlossen. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die Abschreibungsverfügung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

## 10. Rechtskraft

### 10.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann<sup>236</sup>. Im Widerspruchsverfahren wird die Verfügung 30 Tage nach Eröffnung rechtskräftig<sup>237</sup>. Die Rechtskraft des Entscheids wird auf entsprechendes Begehren hin zwei Monate nach dessen Versand oder Publikation gebührenfrei bescheinigt.

### 10.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern)<sup>238</sup>. Die Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts (gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage)<sup>239</sup>. Wird die Eintragung einer Marke wegen eines Widerspruchs widerrufen, und die Marke danach erneut hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw. Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt – bzw. bei Einreichung eines neuen Widerspruchs – ein anderer Streitgegenstand vor<sup>240</sup>.

---

<sup>235</sup> U.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV – mit Hinweis auf die Beschwerde- und Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG und 41 MSchG.

<sup>236</sup> BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a.

<sup>237</sup> Art. 33 lit. e VGG i.V.m. Art. 50 VwVG.

<sup>238</sup> BGE 133 III 580, E. 2.1.

<sup>239</sup> BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a.

<sup>240</sup> Gleich verhält es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung für die Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche) nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.

Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde, bindet ein Widerspruchsentscheid die Zivil- oder Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.

## 11. Rechtsmittel

Gemäss Art. 33 lit. e VGG können Verfügungen des Instituts in Markensachen mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im Rahmen des Widerspruchsverfahrens endgültig. Eine Beschwerde an das Bundesgericht ist unzulässig (Art. 73 BGG). Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VGG und nach dem VwVG.

Die Beschwerde ist innerhalb vom 30 Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG). Zwischenverfügungen sind mit Ausnahme der in Art. 45 ff. VwVG geregelten Fällen nicht anfechtbar.

## 12. Wiedererwägung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die Verfügung bis zur Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, sie entspricht aber einem allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Auch die Parteien können ein entsprechendes Gesuch stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen, die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfügung „pendente lite“, welche also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen werden<sup>241</sup>.

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur Wiedererwägung<sup>242</sup>. Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand<sup>243</sup>. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere

---

<sup>241</sup> BGE 107 V 191, E. 1.

<sup>242</sup> BGE 120 Ib 42, E. 2b.

<sup>243</sup> BGE 127 I 133, E. 6 mit Hinweisen.

dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen<sup>244</sup>.

Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der Behörden können die Parteien also über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der verfügbaren Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen<sup>245</sup>. In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwägen<sup>246</sup>.

### 13. Kasuistik

Sämtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind über die Prüfungshilfe des Instituts (<https://ph.ige.ch/ph/>) einsehbar.

---

<sup>244</sup> BGE 127 I 133, E. 6.

<sup>245</sup> BGE 113 Ia 151, E. 3 mit Hinweisen.

<sup>246</sup> BGE 121 II 273, E. 1a/aa.

## Teil 6 Anhang

---

### ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)

0	/	©	æ	l	Ò	U
1	@	¬	B	i	ò	u
2	[	®	b	í	Ô	Ú
3	\	°	C	í	ô	ú
4	]	µ	c	ì	Ö	Û
5	^	¶	Ç	ì	ö	ù
6	_	·	ç	î	Õ	Û
7	`	€	D	î	õ	û
8	{	¹	d	ï	Ø	Ü
9		²	Ð	ï	ø	ü
'	}	³	ð	J	Œ	V
-	~	À	E	j	œ	v
!	¡	á	e	K	P	W
:	¢	ª	É	k	p	w
;	£	Á	é	L	Q	X
?	+	á	È	l	q	x
»	<	À	è	M	R	Y
"	=	à	Ê	m	r	y
#	>	Â	ê	N	S	Ý
\$	±	â	Ë	n	s	ý
%	«	Ä	ë	Ñ	Š	ÿ
&	×	ä	F	ñ	š	ÿ
(	÷	Ã	f	O	ß	Z
)	ø	ã	G	o	T	z
*	£	Å	g	º	t	ž
,	¥	å	H	Ó	þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	



