

September 2025

CP15: Vergleich von Waren und Dienstleistungen: Behandlung von Begriffen, denen es an Klarheit und Eindeutigkeit mangelt, und gemeinsame Auslegung der Canon-Kriterien und anderer Faktoren

Im März 2025 veröffentlichte das Europäische Netzwerk für geistiges Eigentum die gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis (CP) 15 mit dem Titel «Vergleich von Waren und Dienstleistungen: Behandlung von Begriffen, denen es an Klarheit und Eindeutigkeit mangelt, und gemeinsame Auslegung der Canon-Kriterien und anderer Faktoren».

Strategie des IGE in Zusammenhang mit der Praxisentwicklung

Gemäss den strategischen Zielen des Bundesrates für das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE)¹ stellt dieses den Nutzerinnen und Nutzern gewerblicher Schutzrechte einfache, transparente, rasche, kostengünstige und wo möglich harmonisierte digitale Verfahren zur Verfügung. Des Weiteren erlässt es rechtmässige, angemessene und möglichst voraussehbare Entscheidungen. Für die Ziele Vorhersehbarkeit der Entscheidungen und Schnelligkeit der Verfahren sind möglichst einfache Prüfungskriterien und Umsetzungsverfahren erforderlich.

Das IGE verfolgt eine autonome Markenprüfungspraxis, die auf dem Recht und der Rechtsprechung der Schweiz basiert². Dennoch ist es im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer und insbesondere der exportorientierten Unternehmen, dass die Praxis des IGE soweit als möglich mit jener des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) harmonisiert ist. Eine Harmonisierung um jeden Preis kommt jedoch nicht infrage. Sie ist ausgeschlossen, wenn die Praxis des EUIPO der Rechtsprechung des Bundesgerichts widerspricht oder sich die einschlägigen rechtlichen Grundlagen unterscheiden. Weitere, beispielsweise politische oder wirtschaftliche Faktoren können ebenfalls gegen eine Harmonisierung sprechen. Trotzdem besteht das Ziel weiterhin darin, die Entwicklung des europäischen Rechts zu beobachten und dies bei Entscheidungen über Praxisänderungen zu berücksichtigen.

Beurteilung von CP15 durch das IGE

Das IGE stellt fest, dass die Terminologie des CP15 teilweise von derjenigen abweicht, die in der Schweiz verwendet wird. Es beabsichtigt dennoch, diese gemeinsame Praxis zu übernehmen, zumal

¹ Vgl. Strategische Ziele des Bundesrates für das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum vom 18. Mai 2022, Kap. 2.2, in: BBl 2022, 1332 (verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1332/de>).

² Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind ausländische Eintragungen für das IGE nicht verbindlich, können aber als Indiz dienen (vgl. BGer 4A_500/2022, E. 7 – AlBrain).

sie Kriterien für die Prüfung der Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen festlegt, wenn das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke oder der angefochtenen Marke nicht die erforderliche Klarheit oder Eindeutigkeit aufweist (Art. 11 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchV, SR 232.111]). Die darin festgelegten Prüfungsgrundsätze und -kriterien entsprechen dabei denjenigen, die in der Praxis und Rechtsprechung im Zusammenhang mit Art. 3 Abs. 1 lit. b und c des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) entwickelt wurden.

In Anlehnung an seine Vorgehensweise beim CP3 (Bildmarken, die beschreibende/nicht unterscheidungskräftige Begriffe enthalten)³ und beim CP8 (Gebrauch einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form)⁴, möchte das IGE unter diesen Umständen den folgenden Hinweis in seine Richtlinien in Markensachen aufnehmen:

Die nachstehend aufgeführten Prüfungsgrundsätze entsprechen der im Rahmen des Konvergenzprogramms des EUIPO festgelegten Praxis in Bezug auf den « Vergleich von Waren und Dienstleistungen: Behandlung von Begriffen, denen es an Klarheit und Eindeutigkeit mangelt, und gemeinsame Auslegung der Canon-Kriterien und anderer Faktoren » (CP15). Die Kriterien dieser gemeinsamen Praxis können somit herangezogen werden, wobei zu beachten ist, dass in Letzterer teilweise eine andere Terminologie verwendet wird.

IGE, September 2025

³ Vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.1.2024, Teil 5, Ziff. 4.6

⁴ Vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6.