IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Richtlinien in Markensachen

- Allgemeiner Teil
- Markeneintragungsverfahren
- Registerführung
- Internationale Markenregistrierung
- Materielle Markenprüfung
- Widerspruchsverfahren
- Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Bern, 1.1.2026

Inhalt

Inhalt 1
Abkürzungsverzeichnis 16

Teil 1 – Allgemeiner Teil 20

1. Einleitung 20
2. Rechtsgrundlagen 20
    2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teil 2 und Teil 5) 21
    2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3) 21
    2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teil 4 und Teil 5) 21
    2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6) 21
    2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7) 21
3. Parteien 21
    3.1 Parteirecht 21
        3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung 22
        3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 22
        3.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 23
            3.1.3.1 Aktivlegitimation 23
                3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz 23
                3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers 23
                3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 23
            3.1.3.2 Passivlegitimation 23
                3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren 23
                3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 24
    3.2 Übertragung 24
        3.2.1 Allgemein 24
        3.2.2 Besonderheiten 24
            3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens 24
            3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen 25
            3.2.2.3 Konkurs einer Partei 25
4. Vertretung und Zustellungsdomizil 25
    4.1 Vertreter 25
    4.2 Vollmacht 26
    4.3 Zustellungsdomizil 27
5. Allgemeine Verfahrensregeln 28
    5.1 Schriftliches Verfahren und Eingabewege 28
    5.2 Zuständigkeitsprüfung 29

5.3 Ausstand 30
5.4 Feststellung des Sachverhalts 30
5.4.1 Untersuchungsmaxime 30
5.4.2 Mitwirkungspflicht 31
5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit 31
5.4.4 Beweise 32
5.4.4.1 Beweismittel 32
5.4.4.1.1 Grundsätze 32
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln 32
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass 33
5.5 Fristen 33
5.5.1 Allgemeines 33
5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei 33
5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien 33
5.5.1.3 Besondere Fälle 34
5.5.2 Berechnung der Fristen 34
5.5.3 Fristerstreckung 35
5.5.3.1 Allgemein 35
5.5.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren 35
5.5.4 Übersicht Fristen und Fristerstreckungen 36
5.5.5 Einhaltung der Fristen 36
5.5.5.1 Im Allgemeinen 36
5.5.5.2 Elektronische Zustellung 37
5.5.5.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren 37
5.5.6 Stillstand der Fristen 37
5.5.7 Säumnisfolgen 37
5.5.8 Weiterbehandlung 38
5.5.8.1 Im Allgemeinen 38
5.5.8.2 Ausschluss 38
5.5.8.3 Verfahren 39
5.5.9 Wiederherstellung der Frist 39
5.6 Register- und Akteneinsicht 40
5.6.1 Grundsatz 40
5.6.2 Ausnahmen 40
5.6.3 Inhalt des Aktenhefts 40
5.6.4 Akteneinsicht in laufenden Widerspruchs- und Löschungsverfahren 41
5.7 Rechtliches Gehör 42
5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern 42
5.7.1.1 Schriftenwechsel 42
5.7.1.1.1 Gesuch für die Eintragung schweizerischer Marken 42
5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen 43

5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 43
5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 44
5.7.1.2 Replikrecht 44
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen 45
5.8 Verfahrenssprache 45
5.8.1 Eintragungsverfahren 45
5.8.2 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 46
6. Sistierung 46
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens 46
6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie 47
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien 47
6.4 Sonstige Sistierungsgründe 47
7. Verfügung 47
7.1 Inhalt und Begründung 48
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 48
7.2.1 Rückzug 48
7.2.2 Vergleich 49
7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge 49
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen 50
7.3.1 Eintragungsverfahren 50
7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 50
7.3.2.1 Verfahrenskosten 50
7.3.2.2 Parteientschädigungen 50
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen Entscheiden 51
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung) 51
7.4 Eröffnung 53
7.4.1 Schriftlichkeit 53
7.4.2 Amtliche Publikation 53
7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen 54
7.4.4 Eröffnung gemäss der Regel 23bis AusfO 54
8. Rechtsmittel 54
8.1 Endverfügungen 54
8.2 Zwischenverfügungen 54
9. Rechtskraft 55
9.1 Formelle Rechtskraft 55
9.2 Materielle Rechtskraft 55
10. Wiedererwägung und Revision 56
11. Gebühren 57
11.1 Im Allgemeinen 57

11.2 Pauschalgebühren 57
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel 58
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim IGE 58
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren 59

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren 60

1. Einleitung 60
2. Eingangsprüfung 60
2.1 Hinterlegung 60
2.1.1 Eintragungsgesuch 60
2.1.2 Wiedergabe der Marke 60
2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen 60
2.1.4 Unvollständiges Gesuch 60
2.2 Hinterlegungsdatum 61
3. Formalprüfung 61
3.1 Hinterlegung 61
3.1.1 Formular 61
3.1.2 Hinterleger 61
3.2 Wiedergabe der Marke 62
3.2.1 Farbanspruch 63
3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken 63
3.2.3 Akustische Marken 64
3.2.4 Dreidimensionale Marken 64
3.2.5 Hologramme 65
3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken 65
3.2.7 Muster 66
3.2.8 Positionsmarken 66
3.2.9 Bewegungsmarken 66
3.2.10 Geruchsmarken 67
3.3 Markenart 67
3.4 Prioritätsanspruch 67
3.4.1 Priorität nach der Pariser Übereinkunft 68
3.4.2 Gegenrechtspriorität 69
3.4.3 Ausstellungspriorität 69
3.5 Beschleunigte Markenprüfung 70
3.6 Gebühren 70
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung 70
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer 71
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 71
4.1 Rechtliche Grundlagen 71

4.2 Die Nizza-Klassifikation 72
4.3 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses 74
4.3.1 Interpunktionen 74
4.3.2 Doppelnennungen 75
4.3.3 Aufzählungen 75
4.3.4 Ausformulierung von Einschränkungen 76
4.3.5 Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses 77
4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation 77
4.5 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» 77
4.6 Begriffsbestimmung 78
4.7 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung 78
4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen 80
4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen» 80
4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits» 80
4.11 Der Begriff «Systeme» als Ware 81
4.12 Dienstleistungen der Informationsvermittlung, Bereitstellen von Webseiten und Blogs, Influencer 81
4.13 Humanitäre/soziale/ökologische/nachhaltige Waren und Dienstleistungen 82
4.14 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel» 82
4.15 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40 83
4.16 Virtuelle Waren, Non-Fungible Tokens (NFTs) und in virtuellen Umgebungen erbrachte Dienstleistungen 84
4.16.1 Virtuelle Waren 84
4.16.2 Non-Fungible Tokens (NFTs) 85
4.16.3 Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen 85
4.17 Problematische Formulierungen 87
4.18 Klassifikationshilfsmittel 88

Teil 3 – Registerführung 90

1. Einleitung 90
2. Eintragung 90
3. Verlängerungen 91
4. Änderungen und Löschung 91
4.1 Übertragungen 91
4.2 Teilübertragungen 92
4.3 Teilung 93
4.4 Lizenzen 93
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung 94
4.6 Teillöschung 94
4.7 Reglementsänderung 95

4.8 Sonstige Änderungen 95
4.9 Berichtigungen 95
4.10 Löschungen 95
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht 96
5.1 Markenregister 96
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht 96
6. Prioritätsbelege 97

Teil 4 – Internationale Registrierungen 98

1. Einleitung 98
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis 98
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems 98
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP) 99
2.2.1 Berechnung der Priorität 99
2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das IGE 99
2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI 100
2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder 100
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24 AusfO) 101
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen 101
2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) AusfO) 102
2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) AusfO) 102
2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) AusfO) 103
2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel 25.1)a)iv) AusfO) 103
2.4.5 Änderung des Vertreters, seines Namens oder seiner Adresse («changement de mandataire ou modification du nom ou de l'adresse du mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i) AusfO) 103
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen 103
2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20bis AusfO) 103
2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 AusfO) 104
2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) AusfO) 104
2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 AusfO) 105
2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9^{quinquies} MMP) 105
2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) AusfO) 105
2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 AusfO) 106
2.5.8 Teilung einer internationalen Registrierung (Regel 27bis AusfO) 106
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31 AusfO) 106
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 AusfO) 107
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz 107

3.1 Verfahren vor der OMPI 108
3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz 108
3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusfO 108
3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung 108
3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d'irrégularités», Regel 18 AusfO) 108
3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 AusfO) 109
3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 18ter 2), 3) und 4) AusfO) 110
3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 AusfO) 111
3.1.8 Berichtigung (Regel 28 AusfO) 111
3.2 Verfahren vor dem IGE 112
3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz 112
3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusfO 112
3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme 112
3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil 113
3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers 113
3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers 114
3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis 114
3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren 114

Teil 5 – Materielle Markenprüfung 116

1. Rechtsgrundlagen 116
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit 116
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe 117
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen 117
3.2 Gesamteindruck 118
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen 119
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches 119
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise 120
3.6 Berücksichtigte Sprachen 121
3.7 Grenzfälle 123
3.8 Gleichbehandlung 123
3.9 Vertrauensschutz 124
3.10 Ausländische Entscheide 125
3.11 Internetrecherchen 126
4. Gemeingut 127
4.1 Gesetzliche Grundlagen 127
4.2 Der Begriff des Gemeinguts 128
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG 128

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft 128
4.3.2 Freihaltebedürfnis 130
4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste 131
A. Konventionelle Zeichen 132
4.4 Wortmarken 132
4.4.1 Allgemeines 132
4.4.2 Beschreibende Angaben 132
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben 132
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand 133
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe 133
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen 134
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen 134
4.4.2.6 Synonyme 135
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben 135
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen 135
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben 136
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale 136
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre 137
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise 137
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen 138
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der Dienstleistungen 140
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen 141
4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl 141
4.4.2.7.10 Weitere beschreibende Angaben 142
4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN) 143
4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen 143
4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen 144
4.4.4 Übliche Zeichen 145
4.4.5 Slogans 145
4.4.6 Firmen 147
4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern 147
4.4.8 Freizeichen 148
4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 148
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes 149
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente 149
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern 150
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen 150
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele 152

4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen 152
4.4.9.5 Mehrere Sprachen 152
4.5 Einfache bzw. elementare Zeichen 153
4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern 153
4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen 153
4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen 154
4.5.4 Geometrische Figuren 154
4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen 154
4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 155
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete 155
4.5.6.2 Monogramme 156
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken 156
4.7 Bildmarken 160
4.8 Piktogramme 163
4.9 Akustische Marken 164
B. Nicht konventionelle Zeichen 164
4.10 Muster 166
4.11 Farbmarken 167
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 168
4.12.1 Begriff 168
4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S. 169
4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S. 170
4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG 170
4.12.4.1 Wesen der Ware 170
4.12.4.2 Technisch notwendige Form 171
4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 172
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze 172
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen 175
4.13 Positionsmarken 178
4.14 Bewegungsmarken 180
4.15 Hologramme 181
4.16 Sonstige Markentypen 181
5. Irreführende Zeichen 182
5.1 Allgemeines 182
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr 182
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs 183
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen 184
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen 187
7.1 Allgemeine Bemerkungen 187
7.2 Wappenschutzgesetz 188

7.2.1 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen 188
7.3 Rotkreuzgesetz 188
7.4 Internationale Organisationen 190
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe 194
8. Herkunftsangaben und geografische Angaben 194
8.1 Allgemeines 194
8.1.1 Einleitung 194
8.1.2 Abgrenzung zwischen Herkunftsangaben und geografischen Angaben 194
8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG 195
8.2.1 Direkte und indirekte Herkunftsangaben 196
8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen als geografische Angaben geschützte Herkunftsangaben 196
8.3.1 In der Schweiz registrierte GUB und GGA 197
8.3.2 Schweizerische Ursprungsbezeichnungen für Weine 197
8.3.3 Von einer Branchenverordnung erfasste Bezeichnungen 198
8.3.4 Bilaterale Abkommen 198
8.3.5 Freihandelsabkommen 199
8.3.6 TRIPS-Abkommen 199
8.3.7 Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben 200
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG 200
8.4.1 Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung 200
8.4.2 Unbekannte geografische Namen 201
8.4.2.1 Allgemeines 201
8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen 202
8.4.2.3 Ausländische geografische Namen 202
8.4.3 Symbolische Zeichen 203
8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit 203
8.4.5 Typenbezeichnungen 204
8.4.6 Gattungsbezeichnungen 204
8.4.7 Herkunftsangaben, die sich im Verkehr durchgesetzt und/oder eine «secondary meaning» erworben haben 205
8.4.8 Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks 205
8.5 Gemeingut 205
8.5.1 Direkte Herkunftsangaben 205
8.5.1.1 Unterscheidungskraft 205
8.5.1.2 Freihaltebedürfnis 206
8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben 208
8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben 208
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft 208

8.6.1 Grundsatz 208
8.6.2 Verlust des Sinngehalts als Herkunftsangabe durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning») 209
8.6.3 Untereinander oder in Bezug auf die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen widersprüchliche Bezeichnungen 209
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG) 210
8.7.1 Allgemeines 210
8.7.2 Einschränkung der Waren bzw. Dienstleistungen 210
9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen 213
9.1 Einleitung 213
9.2 Begriffsbestimmungen 213
9.2.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne 213
9.2.2 Schweizerwappen 214
9.2.3 Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden 214
9.2.4 Amtliche Bezeichnungen 214
9.2.5 Nationale Bild- und Wortzeichen 215
9.2.6 Ausländische Hoheitszeichen 215
9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen 216
9.3.1 Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG 216
9.3.2 Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen 216
9.3.2.1 Im Allgemeinen 216
9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen 218
9.3.3 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs 219
9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne 219
9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen 220
9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) 220
9.4.1 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 220
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne 220
9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft 220
9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis 221
9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung 221
9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden 221
9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden 221
9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen 222
9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen 222
9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen 222
9.4.2 Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG) 222
9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen 222
9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe 223
9.4.3 Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes Recht verstossen 223

9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung 223
9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht 223
9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen 224
9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen 224
10. Kollektiv- und Garantiemarken 224
10.1 Allgemeines 224
10.2 Kollektivmarken 225
10.3 Garantiemarken 225
11. Geografische Marken 226
11.1 Allgemeines 226
11.2 Eintragbare Zeichen 227
11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe 228
11.4 Hinterlegungsberechtigte 228
11.5 Markenreglement 229
11.6 Beurteilungsgrundlagen 229
11.7 Sistierung 229
12. Verkehrsdurchsetzung 230
12.1 Allgemeines 230
12.1.1 Begriff 230
12.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis 231
12.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung 232
12.1.4 Massgebliche Verkehrskreise 233
12.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung 234
12.1.6 Hinterlegungsdatum 234
12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen 234
12.2.1 Allgemeines 234
12.2.2 Beweismittel 235
12.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen 235
12.2.4 Ort des Gebrauchs 236
12.2.5 Dauer des Gebrauchs 236
12.2.6 Markenmässiger Gebrauch 236
12.2.7 Abweichender Gebrauch 237
12.2.8 Umfang des Gebrauchs 238
12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie 238
12.3.1 Allgemeines 238
12.3.2 Anwendungsfälle 238
12.3.3 Zu verwendendes Zeichen 239
12.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 239
12.3.5 Ort der Durchführung 239
12.3.6 Art der Erhebung 240
12.3.7 Repräsentativität 240

12.3.8 Zu stellende Fragen 241
12.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung 243
12.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage 243

Teil 6 – Widerspruchsverfahren 244

1. Einleitung 244
2. Sachentscheidvoraussetzungen 245
2.1 Widerspruchsschrift 245
2.2 Rechtsbegehren 246
2.3 Begründung 246
2.4 Parteien 246
2.4.1 Aktivlegitimation 246
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke 247
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke 247
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen 247
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts 247
2.4.1.2.3 Erforderlicher Bekanntheitsgrad 248
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät 249
2.4.2 Passivlegitimation 250
2.5 Widerspruchsfrist 250
2.6 Widerspruchsgebühr 251
2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe 251
2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des IGE 252
3. Mängel des Widerspruchs 252
3.1 Nicht behebbare Mängel 252
3.2 Behebbare Mängel 252
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist 253
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 254
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke 254
4.2 Sistierung 254
4.3 Information über eingegangene Widersprüche 254
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren 255
5.1 Einrede des Nichtgebrauchs 255
5.2 Karenzfrist 256
5.2.1 Beginn der Karenzfrist 256
5.2.2 Verlängerung der Markeneintragung 257
5.2.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens 257
5.3 Glaubhaftmachung des Gebrauchs 258
5.3.1 Gebrauch in der Schweiz 258
5.3.2 Zeitlicher Gebrauch 259

5.3.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs 260
5.3.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt oder Dienstleistung 261
5.3.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen 262
5.3.5.1 Subsumtion 262
5.3.5.2 Problematik des Teilgebrauchs 262
5.3.6 Gebrauch in abweichender Form 264
5.3.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen 266
5.3.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung 266
5.4 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 267
5.5 Verfahrensrechtliches 267
5.5.1 Schriftenwechsel 267
5.5.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 267
5.6 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs 269
6. Widerspruchsgründe 269
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 269
6.1.1 Gleichartigkeit zwischen Waren 270
6.1.1.1 Indizien für die Warengleichartigkeit 270
6.1.1.2 Indizien gegen die Warengleichartigkeit 271
6.1.2 Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen 271
6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen 272
6.2 Zeichenidentität 273
6.3 Zeichenähnlichkeit 274
6.3.1 Wortmarken 274
6.3.2 Bildmarken 276
6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken 276
6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 277
6.4 Verwechslungsgefahr 278
6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr 278
6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr 278
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 278
6.6 Aufmerksamkeit 279
6.7 Kennzeichnungskraft 281
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch) 284
8. Eröffnung der Verfügung 284
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke 284
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen 284
8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen 285
8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen 285

8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung eines Vertreters 285
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung eines Vertreters innert Frist 286
9. Kasuistik 286

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 287

1. Einleitung 287
2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation 288
2.1 Löschungsantrag 289
2.2 Rechtsbegehren 290
2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel 290
2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags 290
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs 291
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid 291
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 292
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 292
3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke 293
4. Löschungsgründe 293
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 294
4.1.1 Im Allgemeinen 294
4.1.2 Zum Gebrauchsrecherchenbericht 295
4.1.3 Umfang der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 296
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke 296
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 296
5. Verfahrensabschluss 297
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 297
5.2 Materieller Entscheid 297
5.2.1 Abweisung des Löschungsantrags 297
5.2.2 Gutheissung des Löschungsantrags 297
5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags 298
5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen Registrierungen 298
6. Kasuistik 299

Anhang 300

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen) 300

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O.	am angeführten Ort
Abs.	Absatz
a.M.	anderer Meinung
Art.	Artikel
AusfO	Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.21)
BBl	Bundesblatt
betr.	betreffend
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BGer	Schweizerisches Bundesgericht
BGG	Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110)
BLW	Bundesamt für Landwirtschaft
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
BZP	Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)
E.	Erwägung
EDI	Eidgenössisches Departement des Innern
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EUIPN	European Union Intellectual Property Network (Netzwerk der Europäischen Union für geistiges Eigentum)
EUIPO	Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum
f./ff.	folgende Seite/Seiten
fig.	figurativ
Fn.	Fussnote
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, SR 221.301)
Gazette	OMPI Gazette der internationalen Marken
GebV-IGE	Verordnung des IGE über Gebühren (SR 232.148)

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	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IGEG	Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 172.010.31)
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinn
Kl.	Klasse
KUB/AOC	Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine contrôlée
LGV	Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)
LMG	Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
lit.	litera
LIV	Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (SR 817.022.16)
LwG	Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)
MMA	Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3)
MMP	Protokoll zum Madrider 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)
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
NB	Nota bene
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, 12. Auflage, 1.1.2023

NZSchG	Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23)
OMPI	Weltorganisation für geistiges Eigentum
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht (SR 220)
PMMBl	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ	Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04)
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)
SchGK	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.1)
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Singapur TLT	Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)
sog.	sogenannt
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
Swissness-Botschaft	Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-Vorlage), BBl 2009, S. 8533–8676
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
VPB	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WSchG	Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)
WSchV	Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, SR 232.211)
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
Ziff.	Ziffer

ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)

Teil 1 – Allgemeiner Teil

1. Einleitung

Dieser Teil der Markenrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, für die verschiedenen Verfahren vor dem IGE geltenden Verfahrensregeln.

2. Rechtsgrundlagen

Das IGE ist eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG. Folglich werden die in seiner Zuständigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG (Art. 1 Abs. 1 VwVG)[1] bestimmt, sofern sie nicht durch das MSchG oder ein anderes Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwVG). Das VwVG wird seinerseits durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP[2] ergänzt.[3]

Wenn weder das VwVG noch das MSchG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts regeln, ist gemäss Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen zurückzugreifen. Das IGE ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die ZPO zurückzugreifen ist. Das BZP enthält zwar ebenfalls Regelungen für einige im VwVG oder MSchG nicht explizit enthaltene verfahrensrechtliche Fragestellungen auf verfahrensrechtlicher Ebene, aber diese Bestimmungen können nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind gemäss der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VwVG explizit genannten Bestimmungen anwendbar, da diese Aufzählung als abschliessend betrachtet werden muss.[4] Des Weiteren kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwVG erlassene Bundesrecht in Betracht. Demzufolge ist auf andere, jüngere Bestimmungen des Bundesrechts zurückzugreifen. Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht[5], weshalb ihre Anwendung durch Art. 4 VwVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell für die Beilegung zivilrechtlicher Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zuständigkeitsbereich des IGE in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend unterscheiden.

Die verschiedenen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des IGE in Markensachen sind insbesondere durch folgende Bestimmungen des MSchG und der MSchV geregelt:

---

[1] Genauer in Art. 1 bis 43 VwVG.

[2] Art. 19 VwVG.

[3] Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die mündliche Anhörung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG).

[4] BGE 130 II 473, E. 2.4.

[5] Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1 BV).

2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teil 2 und Teil 5)

Das Verfahren zur Eintragung von Marken wird insbesondere durch Art. 28 bis 30 MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 8 bis 19 MSchV geregelt.

2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)

Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung werden insbesondere durch die Art. 10, 17 bis 19, 35 und 37 ff. MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 25 bis 27, 28 bis 32 und 35 MSchV geregelt.

2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teil 4 und Teil 5)

Soweit sich weder aus dem MMA noch dem MMP nichts anderes ergibt (Art. 44 Abs. 2 MSchG), wird das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken durch Art. 44 bis 46*a* MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV besonders geregelt. Diese durch die AusfO ergänzten internationalen Abkommen bestimmen folglich weitgehend das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken.

2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)

Das Widerspruchsverfahren wird in Art. 31 bis 34 MSchG und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen in Art. 20 bis 24 und 50 bis 52 MSchV geregelt. Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)

Das Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35*a* und 35b MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen von Art. 24*a* bis 24*e* MSchV geregelt. Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

3. Parteien

3.1 Parteirecht

Art. 6 VwVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht. Nach der Rechtsprechung hängt das Parteirecht von den Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfügung berühren könnte.[6]

Partei zu sein, setzt Rechtsfähigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Rechtsfähig sein können natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund,

[6] BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.

Kantone, Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.[7] Als Parteien können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften[8], Konkursmassen und Erbengemeinschaften[9] gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften[10] sowie nicht selbstständige öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.[11]

Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des IGE gelten folgende Personen:

3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung

Als Partei im Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in Ziff. 3.1 oben genannten Personen handeln (für weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 61, für Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 10.2, S. 225).

Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt jedoch die parteifähige Trägerschaft (z.B. die Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei. Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht über keine Rechtspersönlichkeit verfügen. Das IGE geht davon aus, dass die Hinterlegung für die Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird.[12] Soll die Marke für eine juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.

Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung einer Marke berührt werden könnten, wird jedoch im Rahmen des Eintragungsverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie können ihre Rechte im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung

Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Löschungsantrag gemäss Art. 35 lit. a MSchG, Vertreterwechsel, Teilung usw.).

In bestimmten Fällen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte Änderung des Registers berührt werden (z.B. Übertragung, Teilübertragung, Lizenzen) (vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, 4.2 und 4.4) als Partei anerkannt.

---

[7] BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 II 32, E. 2.

[8] Art. 562 und 602 OR.

[9] BGE 102 Ia 430, E. 3; für die Regeln über den Parteiwechsel während des Verfahrens siehe auch unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 25).

[10] BGE 132 I 256, E. 1.1.

[11] BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 II 32, E. 2b und 2f.

[12] Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im Betreibungsverfahren.

3.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

3.1.3.1 Aktivlegitimation

3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle Inhaber der älteren Marke.[13] Ältere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die nach Art. 6 bis 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). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 246). Der Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27*e* Abs. 2 MSchG).

Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs massgebend.[14] 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.

3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung der Bestimmungen des Lizenzvertrags, die den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der im Register eingetragene Markeninhaber als Partei anerkannt.[15] Der Lizenznehmer kann allerdings (wie irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im Widerspruchsverfahren zu handeln. Diese Ermächtigung muss jedoch dem IGE schriftlich eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.[16]

3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Jede natürliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 21) kann einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35*a* Abs. 1 MSchG). Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.

3.1.3.2 Passivlegitimation

3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

---

[13] BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

[14] Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5 und 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL.

[15] BVGer B-6608/2009, E. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL.

[16] BVGer B-6608/2009, E. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.

Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden (Art. 31 Abs. 1bis MSchG).

Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität.[17] 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.[18]

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).

3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

Wie beim Widerspruchsverfahren gilt auch hier: 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).

3.2 Übertragung

3.2.1 Allgemein

Die Eintragung der Übertragung hat zur Folge, dass allfällige hängige andere Verfahren grundsätzlich mit dem neuen, gehörig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17 MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 91) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren mit mehreren Verfahrensbeteiligten:

3.2.2 Besonderheiten

3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens

Bei einer Markenübertragung während des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der veräussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 4*a* MSchV in Verbindung mit Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dasselbe gilt im Falle der Übertragung der Widerspruchsmarke während des Verfahrens.[19] Dieser Parteiwechsel kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die

[17] Art. 6 MSchG.

[18] RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 – König / Sonnenkönig.

[19] Siehe dazu: BVGer B-6154/2014, E. 2.3 – VISARTIS/VISARTIS; siehe auch BGer 4A_152/2021, E. 3.2.

eintretende Partei haftet für die gesamten Prozesskosten; für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 4*a* MSchV in Verbindung mit Art. 83 Abs. 2 ZPO).

3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen

Ohne Markenübertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig; besondere gesetzliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge bleiben vorbehalten (Art. 83 Abs. 4 ZPO).

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.[20]

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.

3.2.2.3 Konkurs einer Partei

Mit der Konkurseröffnung 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 Verfahren fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob das Markenrecht gegebenenfalls an einen oder mehrere Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG).

4. Vertretung und Zustellungsdomizil

4.1 Vertreter

Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen Vertreter verbeiständen lassen.

Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollmächtigte Vertreter (Art. 5 Abs. 2 MSchV).

Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften) sein; einfache Gesellschaften sind jedoch nicht zugelassen Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das IGE seine Mitteilungen bis zum Widerruf der Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben des vertretenen

[20] Bei Bedarf wird das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der Antritt der Erbschaft feststeht; während der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben resolutiv bedingt.

Hinterlegers selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das IGE 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.

4.2 Vollmacht

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

Verlangt das IGE eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art. 5 MSchV).[21] Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem IGE freisteht, auf der Vorlage einer Originalvollmacht zu bestehen. Die Vollmacht 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[22] 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 dieses Schutzrecht grundsätzlich als umfassend vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen vornehmen. Dem IGE 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 nach der Übertragung des Schutzrechts für einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstände des Einzelfalls zu beachten.[23]

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 45) einzureichen. Ist die Vollmacht in einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2 MSchV); das IGE verzichtet auf eine solche Übersetzung, wenn die Vollmacht in englischer Sprache abgefasst ist.

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

---

[21] Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 28).

[22] Spezialvollmachten sind Vollmachten, die auf eine bestimmte Handlung beschränkt sind, z.B. auf die Übertragung eines Schutzrechts.

[23] Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3 FusG).

Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom nicht legitimierten Vertreter unberücksichtigt; auf einen von einem nicht legitimierten Vertreter eingereichten Löschungsantrag oder Widerspruch wird nach Art. 13 Abs. 2 VwVG nicht eingetreten.[24]

4.3 Zustellungsdomizil

Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt, muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Das Zustelldomizil ist nicht Registerinhalt und erscheint deshalb auch nicht in Swissreg und der Datenbank. Es kann jedoch durch einfache Anfrage oder Akteneinsicht beim IGE erfragt werden.

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so wird sie vom IGE in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen[25]. Kommt sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das IGE eine formelle Verfügung mit der Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen vom 15. November 1965[26], nach dem Europäischen Übereinkommen über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland[27] oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist.

Bei den internationalen Registrierungen ist die Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines Vertreters mit Wohnsitz in der Schweiz in der im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe und im Fall eines Widerspruchs erlassenen provisorischen Schutzverweigerung enthalten. In den übrigen Fällen, insbesondere beim Löschungsverfahren, stellt das IGE dem im Register eingetragenen Inhaber oder Vertreter in Anwendung der Regel 23bis AusfO über die OMPI eine Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines in der Schweiz niedergelassenen Vertreters zu.[28] Der Gegenpartei wird eine Kopie dieser Aufforderung zugestellt. Falls der Inhaber oder sein Vertreter von der OMPI nicht erreicht werden kann, wird ihm die Aufforderung durch Veröffentlichung im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG).

Handelt die Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw. auf den Widerspruch oder den Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten (Art. 21 Abs. 1 und Art. 24*b* Abs.

[24] VPB 70 Nr. 33.

[25] Eine vorläufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines Zustellungsdomizils enthält, wird über die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 113).

[26] Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131.

[27] Europäisches Übereinkommen über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland vom 24. November 1977, SR 0.172.030.5.

[28] Vgl. Newsletter 2018/01 Marken.

1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw. Antragsgegner im Rahmen eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens ist, wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 und 24*b* Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird dieser Partei grundsätzlich durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; vgl. auch Ziff. 7.4.2, S. 53). Wenn der Entscheid eine internationale Registrierung betrifft, wird dem Inhaber das Dispositiv dieser Verfügung in Anwendung der Regel 23bis AusfO über die OMPI zugestellt.

5. Allgemeine Verfahrensregeln

5.1 Schriftliches Verfahren und Eingabewege

Die Verfahren vor dem IGE werden schriftlich durchgeführt.

Auf ausdrücklichen Antrag übermittelt das IGE sämtliche Schreiben in Markensachen elektronisch. Voraussetzung für die Nutzung dieses Angebots ist eine vorhergehende Registrierung auf einer der beiden für den schweizerischen Behördenverkehr anerkannten Zustellplattformen, IncaMail oder PrivaSphere, sowie die Freigabe der dort verifizierten E-Mail-Adresse für den schweizerischen Behördenverkehr (eGov).[29]

Alle Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) bedürfen in der Regel der Schriftform, um vom IGE berücksichtigt zu werden.[30]

Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das IGE bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des IGE in sic! 2010, 554, sowie Verzeichnis der Kommunikationswege).[31] 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 IGE auch Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten Eingabe als Anhang beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf Rückzug eines Gesuches oder vollständige oder teilweise Löschung einer Marke (Teil 3, Ziff. 4.6, S. 94 und 4.10, S. 95) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren und im Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs mit Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 245, und Teil 7, 2.1, S. 289).
- Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 3, Ziff. 4.1, S. 91, oder Vollmachten

[29] Vgl. Newsletter 2020/01 Marken und Newsletter 2020/02 Marken.

[30] In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das IGE unter bestimmten Umständen beispielsweise Anträge auf erste und zweite Fristverlängerung per Telefon.

[31] Liste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/eingabewege-und-empfangsmoeglichkeiten/eingabewege-in-den-verfahren.

gemäss Ziff. 4.2, S. 26, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 68, sofern das IGE die Einreichung verlangt).

- Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das IGE gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 35) oder Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 95).

Fristwahrend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das IGE nur, wenn sie an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden.[32]

Änderungen im Register können zudem online über https://submission.ipi.ch beantragt werden. Dies betrifft Änderungen beim Inhaber, Vertreter, Lizenznehmer, Nutzniesser oder Pfandnehmer.[33] Die folgenden Änderungen können ebenfalls online erledigt werden: Anmeldungen zur Eintragung nationaler Marken (https://e-trademark.ige.ch), Anmeldungen zur internationalen Eintragung (https://submission.ipi.ch/submission-client/international-registration) und Anträge auf Kontokorrentsbelastung (siehe unten Ziff. 11.4, S. 58).

Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabewegen finden sich auf der folgenden Website: https://ekomm.ipi.ch.

Möchte eine Partei dem IGE eine grosse Menge an Unterlagen übermitteln (z.B. Dokumente, die im Rahmen einer Markenanmeldung, eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens verwendet werden), stellt das IGE eine sichere Datenaustauschplattform zur Verfügung. Um diese Plattform nutzen zu können, muss unter der Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch ein individueller Link angefordert werden. Alle anderen offenen oder privaten Datenaustauschplattformen sind nicht zugelassen.

5.2 Zuständigkeitsprüfung

Das IGE prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der bei ihm eingereichten Gesuche und Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen dem IGE und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VwVG) oder unter den Parteien ist ausgeschlossen.[34]

Falls sich das IGE als unzuständig erachtet, überweist es die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Falls das IGE seine Zuständigkeit als zweifelhaft erachtet, so pflegt es darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Das IGE räumt den Parteien die Möglichkeit ein, zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Bei Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwVG anwendbar.

[32] Für die Anforderungen an die Einhaltung der Fristen siehe Ziff. 5.5.5, S. 36.

[33] Vgl. Newsletter 2020/07-08 Marken.

[34] VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H.

5.3 Ausstand

Art. 10 Abs. 1 VwVG enthält eine abschliessende Liste der Ausstandsgründe. Danach treten Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn sie:

a. in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;

b^{bis} mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;

c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;

d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.

Die Garantie einer unabhängigen Behörde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d VwVG nicht nur, wenn eine tatsächliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fällen hat, befürchten lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstände zu berücksichtigen, während die rein subjektiven Eindrücke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht entscheidend sind.[35]

Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim IGE geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.[36] Den Ausgang eines Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehörde geltend zu machen, obwohl der Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.[37]

5.4 Feststellung des Sachverhalts

5.4.1 Untersuchungsmaxime

Da das VwVG zur Anwendung kommt, gilt für die vor dem IGE durchgeführten Verfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das IGE grundsätzlich unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts und die Aktenführungspflicht trägt (vgl. Ziff. 5.4.2, S. 31).

Beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren handelt es sich um kein typisches Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern um ein Verfahren «sui generis», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess

[35] BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.

[36] BGE 138 I 1, E. 2.2.

[37] BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.

ähnlich ist.[38] Für die Einleitung und den Umfang von Widersprüchen sowie Löschungsanträgen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.[39] Der Widersprechende bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35*a* MSchG ausüben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw. Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Verfahren jederzeit durch Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten verfügen die Parteien über den Streitgegenstand, und das IGE ist an die gestellten Rechtsbegehren gebunden.

5.4.2 Mitwirkungspflicht

Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht der Parteien relativiert.

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.[40] Sie gilt vorab gerade für solche Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne vernünftigen Aufwand erheben können.[41]

Gemäss dem im öffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB trägt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlägigen Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.[42]

5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit

Da sich beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und das IGE die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV), unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemäss diesem Prinzip muss jede Partei eine vernünftige Möglichkeit erhalten, ihre Argumente unter Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegenüber ihrem Gegner versetzt.[43]

---

[38] BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

[39] BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. – BALLY / BALU (fig.).

[40] BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

[41] BGE 128 II 139, E. 2b.

[42] BGE 135 III 416, insb. E. 2.6.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H. – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

[43] BGE 137 IV 172, E. 2.6.

Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das IGE im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil verhindert werden muss, dass die Abklärungen des IGE die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie Rechte für sich ableitet (z.B. die Notorietät ihres Kennzeichens,[44] die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke[45] oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.

5.4.4 Beweise

5.4.4.1 Beweismittel

5.4.4.1.1 Grundsätze

Die vor dem IGE zulässigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. In Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61 BZP anwendbar.

Zu den geeigneten Beweismitteln gehören insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten, Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagestärke, Lieferscheine, Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial und Angaben zu Umsatz oder Werbeausgaben sowie Internetrecherchen. Geeignet sind zudem Benützungsrecherchen und Bestätigungen von Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 294) sowie demoskopische Umfragen (vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2, S. 209 und Ziff. 12.3, S. 238). Beim Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs können auch Ergebnisse von Internetrecherchen über den Gebrauch der Marke berücksichtigt werden (siehe Teil 7, Ziff. 4.1, S. 294).

Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom IGE, sondern ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Rahmen von Beschwerdeverfahren angeordnet werden.

5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln

Für die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.

Das IGE empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis zusammenzufassen und zu nummerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben für jede vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stützen.

Wenn die Umstände es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das IGE eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die

[44] RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).
[45] BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

Beweismittel zu nummerieren und ihre Eingabe dahingehend zu präzisieren, dass für jede vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das IGE in freier Beweiswürdigung. Im Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs kann es diesem Umstand bei der Kostenverteilung und der Parteientschädigung Rechnung tragen.

5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass

Das IGE würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.[46] Ein Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer Behauptung überzeugen konnte. Bei vielen am IGE durchgeführten Verfahren wird diese Beweiswürdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des IGE, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil.[47]

5.5 Fristen

5.5.1 Allgemeines

Das IGE legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei

Wenn nur eine Partei am Verfahren beteiligt ist (z.B. Gesuch um Eintragung einer Marke), setzt das IGE in der Regel zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist jedoch fünf Monate.

5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien

Die Widerspruchsverfahren und die Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs müssen rasch durchgeführt werden (Teil 6, Ziff. 1, S. 244 und Teil 7, Ziff. 1, S. 287). Das IGE setzt folglich in der Regel eine einmonatige Frist für die Stellungnahme zu den Schriftsätzen der Gegenpartei an.

Für die Bezeichnung eines Schweizer Vertreters oder eines Zustellungsdomizils in der Schweiz als Antwort auf eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus relativen Schutzverweigerungsgründen (Widerspruchsverfahren) beträgt die Frist drei Monate. Die anschliessende Frist für die Antwort auf den Widerspruch beträgt einen Monat.

---

[46] Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a.

[47] BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 m.w.H. – GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 m.w.H. – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

Wenn sich ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs auf eine internationale Registrierung bezieht, deren Inhaber über kein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder keinen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter verfügt, setzt das IGE in einer Mitteilung nach der Regel 23bis AusfO eine dreimonatige Frist für die Bezeichnung eines solchen Zustellungsdomizils oder die Einsetzung eines Vertreters an (vgl. Ziff. 4.3, S. 27).

5.5.1.3 Besondere Fälle

Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung, Widerspruchsschrift oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenügende Begründung, fehlende Unterschrift) geklärt werden muss, räumt das IGE eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein.

Für eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag beträgt die Frist 15 Tage.

5.5.2 Berechnung der Fristen

Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG).

Nach den allgemeinen Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundes- 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). Als Feiertag nach kantonalem Recht[48] gilt jeder Tag, der nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die übrigen Tage, an denen die Büros im Gegensatz zu den anderen Betrieben üblicherweise geschlossen sind, sowie allfällige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Brückentage.[49] Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.

Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten Monats (Art. 2 MSchV). Die Frist beginnt am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Zustellung oder Publikation) zu laufen.[50]

[48] Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf.

[49] BGE 63 II 331, E. 2.

[50] BVGer B-4823/2019, E. 4.2. ff. m.w.H.

5.5.3 Fristerstreckung

5.5.3.1 Allgemein

Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Dabei handelt es sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VwVG), die Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist für die Einreichung des Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG, vgl. Ziff. 5.5.8, S. 38).

Die vom IGE gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Dabei genügen auch Gründe wie beispielsweise Arbeitsüberlastung, Krankheit, Auslandaufenthalt. Hingegen stellen fehlende finanzielle Mittel in aller Regel keinen zureichenden Grund im Sinne von Art. 22 Abs. 2 VwVG dar.

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das IGE in der Regel bis zu drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden (z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters).

Wenn das IGE ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewährt es eine letzte ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung vorzunehmen.

Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen einmal um einen Monat erstreckt.

5.5.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren

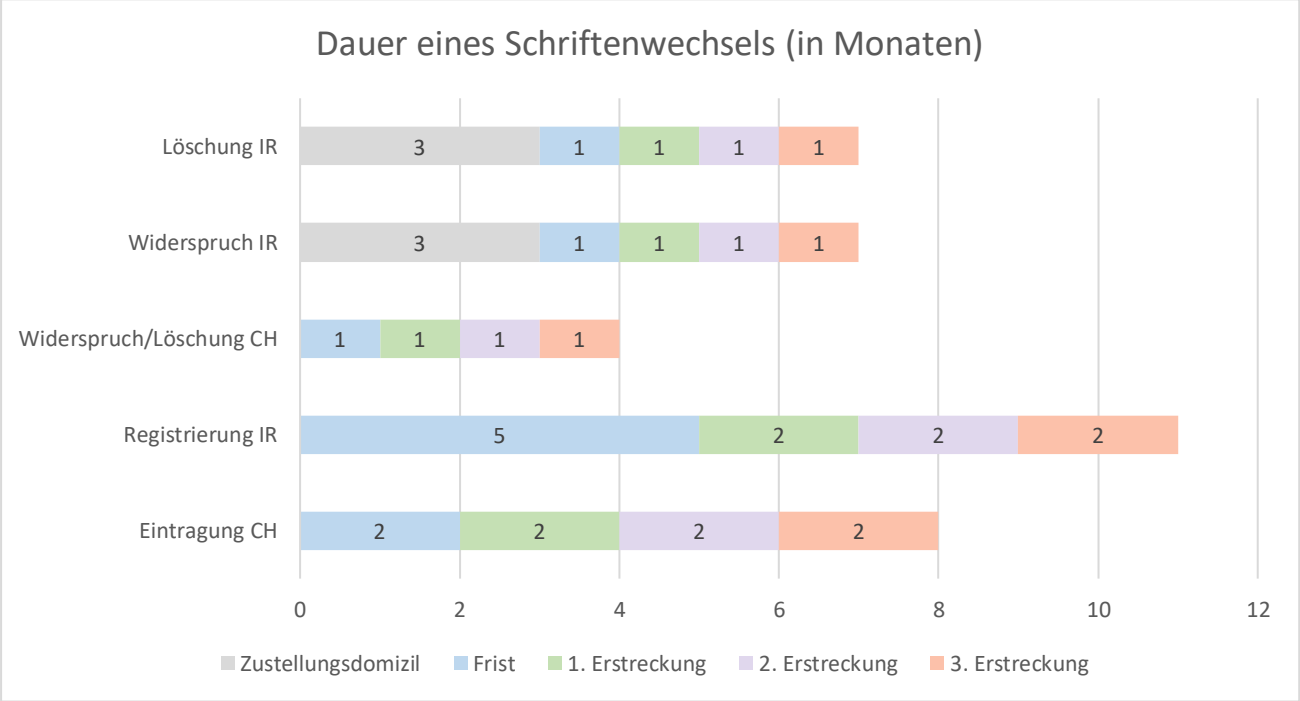
Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs wird eine dritte Fristerstreckung nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt.

Wenn der Widersprechende (im Widerspruchsverfahren) oder der Inhaber der angefochtenen Marke (im Löschungsverfahrens), den Gebrauch seiner Marke glaubhaft machen muss, kann das IGE auf begründetes Gesuch der betroffenen Partei die Frist ein drittes Mal um einen Monat erstrecken, ohne die Gegenpartei anzuhören. Eine solche Fristerstreckung ist in der Regel gerechtfertigt, wenn die betroffene Partei oder ihr Vertreter Schwierigkeiten hat, Beweise für den Gebrauch der Marke beizubringen, insbesondere weil sich der Inhaber der Marke im Ausland befindet.

Wenn das Gesuch um Fristerstreckung genehmigt wird, setzt das IGE eine neue Frist von gleicher Dauer wie die erste angesetzte Frist an (vgl. Ziff. 5.5.1, S. 33). Die dritte Fristerstreckung kann je nach den konkreten Umständen des Einzelfalles (z.B. je nachdem,

wie lange die wichtigen Gründe für eine dritte Fristerstreckung bestehen) kürzer, in Ausnahmefällen aber auch länger bemessen werden.[51]

5.5.4 Übersicht Fristen und Fristerstreckungen



5.5.5 Einhaltung der Fristen

5.5.5.1 Im Allgemeinen

Nach Art. 21 Abs. 1 VwVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das IGE können nicht gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1bis VwVG).

Die Briefkästen der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen Poststellen behandelt. Gemäss der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe als gewöhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass das Datum der Übergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des Poststempels zusammenfällt.[52]

---

51 https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/d/Merkblatt_Fristverlaengerungen_Weiterbehandlungen_DE_082017.pdf

52 BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H.

Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Vertreter, der sich darauf beschränkt, seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem späteren Datum registriert wird. Wenn er die aus dem Poststempel auf dem Umschlag des Aktenstücks abgeleitete Vermutung umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zuständigen Behörde aus eigenem Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel vorlegt.[53]

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

5.5.5.2 Elektronische Zustellung

Bei elektronischen Eingaben an das IGE über die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch gilt die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per E-Mail bestätigt (vgl. Art. 21*a* Abs. 3 VwVG). Ohne Bestätigungs-E-Mail gilt die Eingabe als nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des IGE gilt ebenfalls als nicht zugestellt.

5.5.5.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren

Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 59).

5.5.6 Stillstand der Fristen

Nach Art. 22*a* VwVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30 Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG oder die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe der Prioritätserklärung nach Art. 14 Abs. 1 MSchV) still:

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.

Nach Monaten oder Jahren bestimmte Fristen stehen nicht still.

5.5.7 Säumnisfolgen

Nach Art. 23 VwVG weist das IGE, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen des Versäumnisses hin. Bei Nichteinhaltung der Frist kommen ausschliesslich diese Folgen in Betracht.

Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder Widerspruchsfrist) und in den übrigen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsätzlich

[53] BGE 124 V 372, E 3b; BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.

rechtsverwirkend.[54] Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit verbundenen subjektiven Rechts führt.[55]

5.5.8 Weiterbehandlung

5.5.8.1 Im Allgemeinen

In der Regel hat das Versäumen einer Frist, die gegenüber dem IGE einzuhalten ist, nicht zwingend einen Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat derjenige, der eine Frist versäumt hat, die Möglichkeit, die Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.

5.5.8.2 Ausschluss

Nach Art. 41 Abs. 4 lit. a bis e MSchG ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis folgender Fristen ausgeschlossen:

- Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr und Nachholen der versäumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.8.3, S. 39);
- Inanspruchnahme einer Priorität (Art. 7 und 8 MSchG[56]);
- Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemäss Art. 46*a* MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);
- Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;
- Einreichung des Verlängerungsantrags für eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG sowie
- im Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.

Das IGE ist im Übrigen der Auffassung, dass der Ausschluss von Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG in Sachen Widerspruch allgemeiner Natur ist, sodass die Weiterbehandlung in diesem Verfahren generell ausgeschlossen ist. 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 IGE 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.

---

[54] Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.

[55] Bei der Verwirkung geht das Recht selbst unter, falls nicht innerhalb der Verwirkungsfrist die gesetzlich vorgesehene Handlung vorgenommen wird. Eine Unterbrechung oder Erstreckung der Frist ist nicht möglich.

[56] 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).

5.5.8.3 Verfahren

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden (absolute Frist); innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt[57] und die in der Verordnung (GebV-IGE) dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des Antragstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das IGE eindeutig ist.[58]

Das Versäumnis dieser Fristen führt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 41 Abs. 4 lit. a MSchG).

Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf Weiterbehandlung zurückgewiesen. Das Einreichen eines Sistierungsantrages zusammen mit demjenigen auf Weiterbehandlung entbindet den Antragsteller nicht davon, die versäumte Handlung (also z.B. die Bezahlung der Prüfungsgebühr) nachzuholen.

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

5.5.9 Wiederherstellung der Frist

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 Wiederherstellung wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist z.B. eine ernsthafte Krankheit, nicht aber blosse Arbeitsüberlastung oder Ferien.[59]

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.

---

[57] Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht.

[58] Gemäss Art. 6 Abs. 1 GebV-IGE muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.

[59] BGE 119 II 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c.

5.6 Register- und Akteneinsicht

5.6.1 Grundsatz

Nach 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). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. 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 3, Ziff. 5.2, S. 96). Diese Bestimmungen des MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.[60]

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während eines hängigen Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens zu entsprechen.

5.6.2 Ausnahmen

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV, vgl. auch Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG) und sind somit unter Vorbehalt von Art. 37 Abs. 4 MSchV von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen.[61]

Über die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet das IGE nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37 Abs. 4 MSchV). Eine dritte Person, die Zugang zu einer ausgesonderten Beweisurkunde verlangt, muss in jedem Fall ein besonders schutzwürdiges Interesse nachweisen.

Art. 28 VwVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

5.6.3 Inhalt des Aktenhefts

Vorbehaltlich der ausgesonderten Beweisurkunden[62] enthält das von allen interessierten Personen einsehbare Aktenheft der Marke in erster Linie folgende Dokumente:

- das Eintragungsgesuch sowie alle Gesuche um Änderung des Registers und die Gesuche um Verlängerung der Markeneintragung;
- den gesamten Schriftenwechsel zwischen dem IGE und dem Inhaber einschliesslich der Beweismittel bezüglich der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens, der «secondary meaning» oder jeder anderen materiellen oder rechtlichen Frage;

[60] RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex.

[61] Für die Frage der Akteneinsicht im Rahmen eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens siehe Ziff. 5.6.4.

[62] Vgl. Ziff. 5.6.2 oben.

- Telefonnotizen von Gesprächen zwischen den Mitarbeitenden des IGE und den Hinterlegern bzw. Vertretern;
- die Angaben zu einem eventuellen Gesuch um internationale Registrierung;
- die eventuellen Reglemente einer Garantiemarke, einer Kollektivmarke oder einer geografischen Marke;
- Dokumente, die als Grundlage für Registeränderungen gedient haben, wie namentlich für die Eintragung von Lizenzen, Pfandrechten, Kaufrechten, usw.

Das Protokoll der Prüfung einer Marke als internes Dokument des IGE, das dessen Meinungsbildung und der Vorbereitung der Begründung seines Entscheids in einem konkreten Fall dient, ist nicht Teil des Aktenhefts und kann folglich nicht eingesehen werden.[63]

Die Akten eines abgeschlossenen Widerspruchsverfahrens gehören zum Aktenheft der Marke, die Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist (angefochtene Marke) und können ebenfalls von allen interessierten Personen ohne Einschränkung und ohne notwendige Geltendmachung eines schutzwürdigen Interesses eingesehen werden.[64] Die Widerspruchsakte umfasst vorbehaltlich der ausgesonderten Dokumente auch die Beweise für den Gebrauch der widersprechenden Marke, wenn dieser bestritten wird.[65]

Die Akten eine abgeschlossenen Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs sind ebenfalls fester Bestandteil des Aktenhefts der Marke, die Gegenstand dieses Verfahrens ist, und kann vorbehaltlich der geheim zu haltenden Dokumenten (ausgesonderte Beweisurkunden) einschliesslich der von den Parteien eingereichten Beweismitteln von jedermann eingesehen werden.[66]

5.6.4 Akteneinsicht in laufenden Widerspruchs- und Löschungsverfahren

Die Akteneinsicht von Parteien in einem laufenden Widerspruchs- oder Löschungsverfahren ist in Art. 26 bis 28 VwVG geregelt.

Art. 26 VwVG verankert den Grundsatz, dass jede Partei unter anderem die Eingaben der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Urkunden einsehen können muss (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a und b VwVG). Von der Akteneinsicht sind ausgeschlossen insbesondere Akten, bei denen ein wesentliches privates Interesse die Geheimhaltung erfordert (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf solche Akten erstrecken, die geheim zu halten sind (Art. 27 Abs. 2 VwVG).

Diesbezüglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder Beschränkung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe des IGE, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes

[63] BGE 125 II 473, E. 4a; vgl. auch BVGer B-95/2017, E. 6.1.2 f.

[64] RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex; vgl. auch sinngemäss die Patentgesetzgebung, die sich diesbezüglich nicht von Art. 39 MSchG und Art. 36 MSchV unterscheidet: BGE 110 II 315.

[65] Vgl. dazu Ziff. 5.6.2, S. 40.

[66] Vgl. dazu Ziff. 5.6.2, S. 40.

Geheimhaltungsinteresse das grundsätzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Ein allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme wäre unzulässig. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips sind eine sorgfältige und vollständige Prüfung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden Interessen vorzunehmen.[67]

Art. 28 VwVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das IGE von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

Es ist Sache der Partei, die die Aussonderung beantragt, dem IGE eine Zusammenfassung des Beweismittels oder eine geschwärzte Version dessen zu reichen, damit die Gegenpartei ihr Recht auf Akteneinsicht gemäss Art. 28 VwVG ausüben kann.

5.7 Rechtliches Gehör

Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG gewährleistete Grundsatz des rechtlichen Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.[68]

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern

5.7.1.1 Schriftenwechsel

Das IGE ist verpflichtet, die Parteien anzuhören, bevor es verfügt (Art. 30 Abs. 1 VwVG). Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. c VwVG).

5.7.1.1.1 Gesuch für die Eintragung schweizerischer Marken

Bei den Gesuchen für die Eintragung schweizerischer Marken[69] gibt das IGE dem Hinterleger in der Regel die Möglichkeit, sich ein einziges Mal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können.

Ein zweiter Schriftenwechsel findet bei Schweizer Markeneintragungsgesuchen statt, bei denen

[67] BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H.

[68] BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012, E. 3.1.1 m.w.H. – Absinthe, Fée verte und La Bleue.

[69] Bei der Prüfung internationaler Registrierungen wird nach wie vor ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Dies ergibt sich aus der regelmässig knappen Begründung in der provisorischen Zurückweisung («refus provisoire»). Diese knappe Begründung ist angesichts der geringen Rücklaufquote im internationalen Verfahren aus Effizienzgründen gerechtfertigt.

- das Beanstandungsschreiben des IGE mangelhaft war (z.B. ungenügende Begründung der angekündigten Zurückweisung oder fehlende Beweismittel zum Nachweis der Üblichkeit);
- sich der Sachverhalt geändert hat (z.B. bei einer Zeichenänderung, die nicht zur Schutzfähigkeit führt, wenn der Hinterleger Verkehrsdurchsetzung geltend macht oder wenn ein präzisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erneut beanstandet werden muss);
- die Umstände des konkreten Falls dies erfordern (z.B. wenn sich der Hinterleger aus Gründen des rechtlichen Gehörs zu neuen Gründen oder Beweismitteln äussern können muss, die das IGE im Laufe des Verfahrens geltend macht). [70]

5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen

Das IGE gibt dem Inhaber einer internationalen Registrierung in der Regel die Möglichkeit, sich grundsätzlich bis zu zweimal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können.

5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren hört das IGE grundsätzlich jede Partei zu den Vorbringen der Gegenpartei an (Art. 31 VwVG und Art. 22 Abs. 1 und 24*c* Abs. 1 MSchV).

Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 und 24*c* Abs. 1 MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen[71] wird ohne Anhörung der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Wird eine internationale Registrierung angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen.[72]

Grundsätzlich führt das IGE nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch die Durchführung zusätzlicher Schriftenwechsel anordnen (vgl. Art. 22 Abs. 4 MSchV). Wird in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Marke 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.

---

[70] In diesem Fall kann das IGE allerdings auf die Anordnung neuer Schriftenwechsel verzichten, sofern es ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, dass die Beweismittel, die der Hinterleger vorlegen könnte, nicht den erwarteten Beweis erbringen können oder auf keinen Fall gegenüber den anderen, vom IGE bereits abgenommenen Beweismitteln obsiegen könnten, d.h. wenn sie nicht geeignet sind, das von diesem als gegeben betrachtete Beweisergebnis zu ändern (BGE 138 III 374, E. 4.3.2).

[71] Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebührenzahlung, fehlende Begründung usw.

[72] Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.

Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der beiden Marken geäussert hat.

Beim Löschungsverfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel insbesondere dann angeordnet, wenn der Antragsgegner Beweismittel einreicht, zu denen sich der Antragsteller äussern können muss.

Reicht der Widersprechende oder Antragsteller keine Replik ein, wird der Widerspruchsgegner oder Antragsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.

Die Antwort des Widerspruchs- oder Antragsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 22 Abs. 2 und 24*c* Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt für die Replik (des Widersprechenden oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall zusätzlicher Schriftenwechsel.

5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung

Im Rahmen der Verfahren zur Registerführung (vgl. Teil 3, S. 90) gibt das IGE den betroffenen Parteien die Möglichkeit, sich je nach den Umständen des konkreten Falls bis zu zweimal zu den vom IGE in Bezug auf das Gesuch angesprochenen Mängeln zu äussern. Bei einem Verfahren mit zwei widerstreitenden Parteien ordnet das IGE in der Regel nur einen einzigen Schriftenwechsel an, damit sich die eine Partei zu den von der anderen Partei vorgebrachten Argumenten äussern kann (vgl. Art. 31 VwVG).

5.7.1.2 Replikrecht

Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das IGE dem Widersprechenden oder Antragsteller die Antwort bzw. Duplik des Widerspruchs- oder Antragsgegners mit und schliesst den Schriftenwechsel ab.

Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das IGE der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen.[73] Das IGE geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.[74]

[73] Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H.

[74] BGE 138 I 484, E. 2.5; in diesem Entscheid vertrat das BGer die Auffassung, dass ein innerhalb eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des Replikrechts darstellt.

5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen

Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG).[75]

5.8 Verfahrenssprache

Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem IGE gewährleistet.[76] Folglich können Eingaben an das IGE nach Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer Amtssprache des Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Personen rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).

5.8.1 Eintragungsverfahren

Das Eintragungsverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der die Hinterlegung erfolgte (Art. 33*a* Abs. 1 VwVG). Die Sprache, in der die Waren- und Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt grundsätzlich die Verfahrenssprache für das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.

Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 5.8, S. 45), 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 4, Ziff. 2.2.2, S. 99), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe Mitteilung des IGE in sic! 1997, 250).

Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

- Wurde das Eintragungsgesuch (inkl. Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen) 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 IGE, 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 beispielsweise englische Vollmachten grundsätzlich akzeptiert werden können, wird beispielsweise bei Übertragungserklärungen oder Garantie- und Kollektivreglementen aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel eine Übersetzung in die Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.

[75] BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.).

[76] BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

5.8.2 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Das Verfahren wird nach Art. 33*a* Abs. 1 VwVG in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der der Widerspruch bzw. der Löschungsantrag eingereicht wurde (Verfahrenssprache).

Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen benützen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich in der Verfahrenssprache zu äussern.[77] Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner eine andere Amtssprache, so können prozessleitende Verfügungen an den Widerspruchs- bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien können keine Übersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsätze verlangen. Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tätigen Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.[78]

Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das IGE eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33*a* Abs. 3 VwVG).

6. Sistierung

Das IGE kann das Verfahren per Zwischenverfügung[79] sistieren, beispielsweise im Falle des Todes oder Konkurses eines Verfahrensbeteiligten. Beim Entscheid über den Antrag auf Sistierung des Verfahrens oder über die Zweckmässigkeit der Aufrechterhaltung eines sistierten Verfahrens berücksichtigt das IGE das Beschleunigungsgebot. So kann das IGE im Falle einer Sistierung des Verfahrens während einer langen Dauer die weitere Sistierung des Verfahrens ablehnen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs, die seit mehr als vier Jahren sistiert sind.[80]

6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens

Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst werden könnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur Entscheidung gelangt.[81] Das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren ist z.B. auszusetzen, wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim IGE präjudiziell ist. Bei der Eintragung ist eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB oder

[77] BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

[78] BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H.

[79] Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 54.

[80] Vgl. Newsletter 2021/04 Marken.

[81] Vgl. für das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und für das Löschungsverfahren Art. 24*d* Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.

GGA beim BLW, dem IGE[82], dem BVGer oder dem BGer hängig ist und sein Ausgang Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgründe hat.

6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie

Wenn eine Partei (z.B. im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens) eine Demoskopie durchführen lässt, sistiert das IGE das Verfahren auf Gesuch hin für einen grundsätzlich verlängerbaren Zeitraum von sechs Monaten.

6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien

Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei gütlich zu einigen (Art. 33*b* 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. 33*b* 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 dagegensprechen. Das IGE verfügt insoweit über einen grossen Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller Parteien nicht dazu verpflichtet.[83] Bei sehr lange bzw. über mehrere Jahre sistierten Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von Vergleichsbemühungen eingefordert werden. Insbesondere ist das IGE der Auffassung, dass im Falle von Widerspruchs- oder Löschungsverfahren, die seit mehr als vier Jahren sistiert sind, das Beschleunigungsgebot überwiegt, so dass diese von Amtes wegen wieder aufgenommen werden ohne Möglichkeit einer neuerlichen Sistierung.[84]

6.4 Sonstige Sistierungsgründe

Gemäss MSchV gibt es weitere spezielle Gründe, die eine Sistierung des Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2, S. 254).

7. Verfügung

Das IGE schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 VwVG ab.

[82] Dasselbe gilt für ein Verfahren zur internationalen Registrierung einer geografischen Angabe.

[83] Vgl. auch Art. 33*b* Abs. 1 VwVG.

[84] Vgl. Newsletter 2021/04 Marken.

7.1 Inhalt und Begründung

Verfügungen sind als solche zu bezeichnen und zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Das Dispositiv der Verfügung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein, damit die Verfügung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung überprüft werden kann.[85]

Die Verfügung muss begründet sein, damit ihr Adressat sich über die Tragweite des Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer höheren Instanz sachgerecht anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begründung hängen von der Art und den besonderen Umständen der Sache ab. Trotzdem genügt es in der Regel, wenn das IGE wenigstens kurz die Überlegungen und Rechtsgrundlagen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das IGE nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem Beweismittel und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32 Abs. 1 VwVG ohne Willkür auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken.[86]

Die Verfügung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen (Art. 35 Abs. 2 VwVG) (siehe auch Ziff. 8 unten). Wenn das IGE ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Gründe an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Verfahrensvoraussetzungen für die Hinterlegung einer Marke oder die Einreichung eines Widerspruchs oder Löschungsantrags kann das Verfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden: Rückzug, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit des Widerspruchs oder Löschungsantrags. In Zweiparteienverfahren wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung), in welchem insbesondere ein Entscheid über die Verfahrenskosten getroffen wird (vgl. Ziff. 7.3.2.4, S. 51). In den übrigen Fällen wird der Rückzug eines Gesuches der Partei schriftlich bestätigt.

7.2.1 Rückzug

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der Antragsteller (Löschungsantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Löschungsantrag zurückzuziehen (Abstand). Der Rückzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen werden und auch nicht unter einer Bedingung[87] erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der Widerspruch oder Löschungsantrag werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig.

---

[85] BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.

[86] BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.

[87] Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.).

Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das IGE ist ausser bei einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug des Antrags aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der Beschwerdeinstanz erklärt werden. Wird gegen eine Widerspruchs- oder eine Löschungsverfügung Beschwerde eingereicht, setzt der Rückzug des Widerspruchs- oder des Löschungsantrags bei der Beschwerdeinstanz die Zustimmung der Gegenpartei voraus.[88] Der Rückzug des Widerpruchs oder des Löschungsantrags bei der Beschwerdeinstanz macht die Verfügung des IGE hinfällig und die Beschwerde gegenstandslos.[89]

7.2.2 Vergleich

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand einigen. Da 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 des Löschungsantrags oder Löschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende Partei dem IGE einen Vergleich ein (vgl. Art. 33*b* VwVG) oder teilt diesem nur mit, dass sich die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben, wird angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Löschungsantrag zurückzieht. Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende oder der Antragsteller den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für den «verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Löschungsantrags ein Rückzug erklärt werden.

7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge

Schliesslich kann das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren 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 Widerspruchs- oder Löschungsverfahren widerrufen wird.

Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz für die Schweiz wegen absoluter Ausschlussgründe für dieselben Waren- und Dienstleistungen verweigert,[90] wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

[88] Nicht veröffentliche Abschreibungsverfügung des BVGer im Beschwerdeverfahren B-5821/2024, E. 4.1 m.w.H.

[89] BVGer B-5821/2024, E. 4.1 m.w.H.

[90] Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen

7.3.1 Eintragungsverfahren

Die Hinterlegungsgebühr und ein allfälliger Klassenzuschlag sind bei der Hinterlegung der Marke zu bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG und Art. 18 Abs. 2 MSchV). Sie werden bei vollständiger oder teilweiser Zurückweisung des Eintragungsgesuchs sowie bei verspäteter Zahlung nicht zurückerstattet.

Das IGE gewährt bei Eintragungsverfahren keine Parteientschädigungen, auch wenn das Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.

7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

7.3.2.1 Verfahrenskosten

Die Kosten für Widerspruchs- und Löschungsverfahren entsprechen den vom IGE erhobenen Gebühren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebühren, die unabhängig vom Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.[91]

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Frist für die Einreichung des Widerspruchs zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebühr für das Löschungsverfahren ist innerhalb der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35*a* Abs. 3 MSchG).

Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Ebenfalls bei einem vor Ablauf der Fristen nach Art. 35*a* Abs. 2 MSchG und 50*a* MSchV eingereichten Löschungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebühr für den Löschungsantrag gilt dieser als nicht eingereicht. In all diesen Fällen werden keine Kosten erhoben und eine bereits bezahlte Gebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 und Art. 24*e* Abs. 1 MSchV). Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so wird die Hälfte der Widerspruchs- oder Löschungsgebühr zurückerstattet (Art. 24*e* Abs. 2 MSchV).

Kann der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines dem IGE eingereichten Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das IGE in Anwendung von Art. 33*b* Abs. 5 VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchs- bzw. Löschungsgebühr wird dem Widersprechenden bzw. Antragsteller zurückerstattet, wenn die Bedingungen (Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemäss Art. 33*b* VwVG erfüllt sind.

7.3.2.2 Parteientschädigungen

Eine Parteientschädigung ist eine Vergütung für eine Partei zur vollständigen oder teilweisen Deckung der für die Wahrnehmung ihrer Interessen entstandenen Kosten. Sie umfasst insbesondere das Honorar des Vertreters sowie die übrigen Parteikosten.

[91] Vgl. Ziff. 11.2, S. 57.

Da das Widerspruchs- und Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll,[92] wird pro vom IGE angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1‘200.– zugesprochen.[93] Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen.[94]

7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen Entscheiden

Mit dem Entscheid über den Widerspruch oder den Löschungsantrag hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 und 35*b* Abs. 3 MSchG). Art. 34 und 35*b* Abs. 3 MSchG geben dem IGE die Kompetenz, im Widerspruchs- und Löschungsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.

Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.[95] Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.[96] Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs- bzw. Löschungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen.

Hat der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen.[97] Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Löschungsantrags keine Parteientschädigung zugesprochen.

7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)

Muss über den Widerspruch oder den Löschungsantrag nicht materiell entschieden werden, ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.[98]

Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der

---

[92] RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

[93] Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER.

[94] Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

[95] Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG.

[96] Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG.

[97] Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.

[98] RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS.

widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen.[99] In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie bei einem materiellen Entscheid.

Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem IGE zu den Kosten äussern, ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die Kosten getroffen haben. Über eine Entschädigung der Parteikosten ist daher in solchen Fällen nicht zu befinden.

Soll der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung) gestützt auf Art. 33*b* VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33*b* 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. 33*b* VwVG erfüllt sind, erhebt das IGE keine Verfahrenskosten und die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33*b* Abs. 5 VwVG).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch oder Löschungsantrag trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung von Art. 24 Abs. 2 und 24*e* Abs. 2 MSchV lediglich die Hälfte der Gebühr zurückerstattet.

Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs oder des Löschungsantrags gelöscht, wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.[100]

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 diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat.[101] Da der Widerspruchsgegner nicht verpflichtet ist, vor einer Markenanmeldung 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 folglich bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen.[102] Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner jedoch vorgängig rechtzeitig[103] abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht, durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und

[99] BGE 105 III 135, E. 4.

[100] 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.

[101] RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

[102] RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

[103] Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

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.

Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Löschungsverfahren. Eine während fünf Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register gelöscht, und der Markeninhaber trägt keine Verpflichtung, diese löschen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit der ursprünglichen Priorität wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im Löschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Löschungsantrags keine Parteientschädigung auszurichten.

Das IGE führt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung. Die widersprechende bzw. antragstellende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der Widerspruchsschrift oder des Löschungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.

7.4 Eröffnung

7.4.1 Schriftlichkeit

Das IGE eröffnet seine Verfügungen grundsätzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Die Eröffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenüber dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.

7.4.2 Amtliche Publikation

In folgenden Ausnahmefällen kann das IGE seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl) eröffnen:

- gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren Vertreter hat (Art. 36 lit. a VwVG); dies ist der Fall, wenn das IGE trotz zumutbarer Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;[104]
- gegenüber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VwVG in Verbindung mit Art. 42 MSchG), ausser wenn die zu eröffnende Verfügung eine internationale Registrierung betrifft (vgl. Ziff. 7.4.4 unten).

Die übrigen in Art. 36 VwVG aufgezählten Fälle, in denen eine Eröffnung durch amtliche Publikation möglich ist, sind nicht anwendbar.

[104] NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eröffnet werden, etwaige Adressänderungen während des Verfahrens von sich aus mitteilt.

7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen

Die Eröffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff. S. 108) behandelt werden. Vorbehalten bleibt die Eröffnung gemäss der Regel 23bis AusfO (vgl. Ziff. 7.4.4 unten).

7.4.4 Eröffnung gemäss der Regel 23bis AusfO

Wenn die zu eröffnende Verfügung eine internationale Registrierung betrifft, deren Inhaber kein Zustellungsdomizil in der Schweiz besitzt, eröffnet das IGE das Dispositiv der Verfügung der Partei in Anwendung der Regel 23bis AusfO über die OMPI.[105]

8. Rechtsmittel

8.1 Endverfügungen

Gegen Endverfügungen des IGE, d.h. Verfügungen, die ein Verfahren beenden, kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).

Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfügung und die geltend gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat (Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen kann Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich nach dem BGG.

Bei Widerspruchsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht hingegen letztinstanzlich, weil in dieser Sache kein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts möglich ist (Art. 73 BGG).

8.2 Zwischenverfügungen

Gegen Zwischenverfügungen des IGE, d.h. gegen selbstständig eröffnete Verfügungen zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VwVG) (z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:

- wenn sie sich auf die Zuständigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie bei Endverfügungen (Art. 45 Abs. 1 VwVG);

[105] Vgl. Newsletter 2018/01 Marken.

- gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).

Gemäss der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen Zwischenverfügung selbst liegen, und die fehlende Möglichkeit der Wiedergutmachung hängt in der Regel mit dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdeführer erleiden würde, wenn er die Endverfügung abwarten müsste, um die Zwischenverfügung anzufechten. Dabei genügt ein tatsächlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es genügt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrückt: Der Beschwerdeführer muss ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der Zwischenverfügung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfügung abzuwarten. Es obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene Zwischenverfügung ihm einen solchen Schaden zufügt oder zufügen könnte, ausser dies sei von vornherein ohne jeden Zweifel klar.[106]

Beschwerden gegen Zwischenverfügungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1 VwVG zu erfüllen (vgl. Ziff. 8.1 oben).

9. Rechtskraft

9.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann.[107] Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung rechtskräftig.[108]

Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Löschungsverfahren wird auf entsprechendes Begehren hin einen Monat nach deren Eintritt gebührenfrei bescheinigt.

9.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).[109] Die materielle Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts

[106] BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.

[107] BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a.

[108] Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG.

[109] BGE 133 III 580, E. 2.1.

(gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).[110] Wird die Eintragung einer Marke wegen eines Widerspruchs oder Löschungsantrags 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 oder Einleitung eines neuen Löschungsverfahrens ein anderer Streitgegenstand vor.[111]

Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das IGE nicht widerrufen wurde, bindet ein Entscheid über einen Widerspruch oder Löschungsantrag die Zivil- oder Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.

10. Wiedererwägung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das IGE die angefochtene 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, entspricht aber einem allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, und es ist vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Ziff. 5.7, S. 42).

Das IGE kann eine Verfügung nach den untenstehend dargelegten allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom IGE jedoch nicht widerrufen werden.[112] Einzig die Zivilgerichte haben die Möglichkeit, den Bestand einer eingetragenen Marke später zu prüfen und die Eintragung einer Marke für nichtig zu erklären (Art. 52 und Art. 35 lit. c MSchG). Auch die Parteien können ein Gesuch um Wiedererwägung 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», die 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.[113]

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur Wiedererwägung.[114] 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

[110] BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a.

[111] 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.

[112] RKGE in sic! 2004, 932 – BIN LADIN.

[113] BGE 107 V 191, E. 1.

[114] BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H.

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 hierzu keine Veranlassung bestand.[115] 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 dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen.[116]

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 dementsprechend 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 verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.[117] In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwägen.[118]

11. Gebühren

11.1 Im Allgemeinen

Das IGE ist berechtigt, für die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 28 Abs. 3, 31 Abs. 2 und 35*a* Abs. 3 MSchG). Die Einzelheiten sind in der GebV-IGE geregelt.

11.2 Pauschalgebühren

Die vom IGE erhobenen Gebühren sind Pauschalgebühren (vgl. Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE sowie deren Anhang); sie sind vom Umfang (Anzahl Schriftenwechsel, umfangreiche Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhängig.

[115] BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H.

[116] BGE 127 I 133, E. 6.

[117] BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H.

[118] BGE 121 II 273, E. 1a/aa.

11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel

Die Gebühren sind bis zu dem vom IGE angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1 GebV-IGE).

Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür vorgesehenes Konto des IGE oder durch eine andere vom IGE als zulässig erklärte Zahlungsart (Art. 5 GebV-IGE) – zurzeit die Belastung eines beim IGE bestehenden Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/zahlungsmoeglichkeiten) – zu bezahlen. Die Gebühren für die beschleunigte Markenprüfung können nicht mit Kreditkarte bezahlt werden.[119]

11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim IGE

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim IGE bedarf es eines entsprechenden ausdrücklichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent[120] muss der Auftrag grundsätzlich über den Online-Dienst „Belastungsauftrag Kontokorrent“ erteilt werden. Bei Einzelgebühren kann der Belastungauftrag des Kontokorrents per E-Mail (siehe https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/zahlungsmoeglichkeiten) oder zusammen mit dem gebührenpflichtigen Leistungsantrag (z.B. elektronische Markenanmeldung, Einreichung eines Widerspruchs, Verlängerung der Schutzdauer) eingereicht werden. Der Belastungsauftrag hat die Nummer des zu belastenden Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen. Ein Auftrag zur Belastung eines alternativen Kontokorrents im Fall einer ungenügenden Ausstattung des üblichen Kontokorrents wird nicht berücksichtigt.[121] Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten 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 der Schriftsatz keine derartigen Angaben, so darf das IGE nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Gebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als «nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht eingetreten werden[122], bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG).

---

[119] Newsletter 2018/02-03 Marken.

[120] Publiziert auf https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/zahlungsmoeglichkeiten/kontokorrent.

[121] Newsletter 2018/08 Marken.

[122] RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren

Als Zahlungseingang für die Gebühren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem Konto des IGE (Art. 7 Abs. 1 GebV-IGE).

Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 GebV-IGE gilt die Zahlungsfrist als eingehalten, wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des IGE belastet wurde.

Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf dem Konto des IGE gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist. Für die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der Schweizerischen Post zugunsten des IGE eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.[123] Die Erteilung des Zahlungsauftrages am letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag üblicherweise erst am nächsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsätzlich auch bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.[124]

Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des Kontokorrents beim IGE ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem IGE bzw. der Post übergeben wird und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausführung des Belastungsauftrags durch das IGE.

Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der Belastungsermächtigung beim IGE. Betrifft die Ermächtigung eine Gebühr, die das IGE noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebühr zusammen mit der Markenhinterlegung über das Portal «e-Trademark») und für welche die Zahlungsfrist nicht gesetzlich festgelegt ist, so gilt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung als Tag des Zahlungseingangs. Die Zahlung ist nur gültig, wenn der Betrag abzüglich der vom Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des IGE gutgeschrieben wird (Art. 8 GebV-IGE).

[123] BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.

[124] Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011 m.w.H.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

1. Einleitung

Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Es wird unterteilt in Eingangsprüfung, Formalprüfung und materielle Prüfung, wobei Letztere im Teil 5 der Richtlinien behandelt wird.

Nach erfolgter Eintragung oder Zurückweisung sind keine Änderungen des Zeichens 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 IGE zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (https://e-trademark.ige.ch oder tm.admin@ekomm.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 Mindesterfordernisse, 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.[1] 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 IGE gespeichert werden konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt, zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des IGE eintreffen.[2] Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung der Schweizerischen Post zuhanden des IGE übergeben worden ist (Art. 14*a* MSchV). Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.

Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bestätigt.

3. Formalprüfung

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. 60). Allerdings kann einem Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem[3], das amtliche, ein vom IGE zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Hinterlegung alle verlangten Angaben enthält (Art. 8 Abs. 2 MSchV).

3.1.2 Hinterleger

Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 22). Eine Ausnahme gilt für Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 5, Ziff. 10.1 f., S. 224). Auch für geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen für die Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 11.4, S. 228).

Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die bzw. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das IGE dem Hinterleger unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-

[1] Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 70.

[2] Vgl. Mitteilung des IGE in sic! 2010, 554.

[3] https://e-trademark.ige.ch/.

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 IGE sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen. Solange weder einer der Hinterleger als Zustellungsempfänger bezeichnet noch ein gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das IGE eine Person als Zustellungsempfänger aus (Art. 4 Abs. 2 MSchV).

Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 27).

3.2 Wiedergabe der Marke

Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen vom IGE zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht konventionellen Markentypen[4] 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.[5] Eine Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere Markentypen kann das IGE weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).[6] Das IGE verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes sicherzustellen (vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 66).

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. 64), muss diese insgesamt das angegebene Format einhalten. Bei der elektronischen Anmeldung ist die Abbildung des Registerauszugs «Hinterlegungsbestätigung» und nicht die in verschiedenen Datenbanken abrufbaren Abbildungen mit Vergrösserungsmöglichkeit relevant[7]. Der Registerauszug wird vom IGE über einen farbecht kalibrierten Drucker ausgedruckt. So wird sichergestellt, dass die abgebildete(n) Farbe(n) genau dem Hinterlegungsgesuch entsprechen.

---

[4] Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme.

[5] Für Geruchsmarken vgl. BVGer B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

[6] Mit dieser Bestimmung wird das IGE 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.

[7] Vgl. BVGer B-3981/2021, E. 4.4.6 – NEMIROFF (dreidimensionale Marke).

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. 60).

3.2.1 Farbanspruch

Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt.[8] Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, müssen alle beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Die Marke ist in diesem Fall nur in einer Ausführung in den beanspruchten Farben geschützt. Es steht dem Hinterleger frei, die Farbbezeichnung(en) zusätzlich in Klammern mittels eines international anerkannten Farbstandards (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.

Das IGE akzeptiert 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:

-

CH 649 873

(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. Anhang, S. 300) 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.[9]

[8] BGE 134 III 406, E. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

[9] Das heisst z.B., 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

Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine farbige Abbildung beigefügt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 63.

Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas über den Schutzumfang der Marke aus noch über die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend benützt werden muss. 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, Sonagramme und Spektrogramme werden demgegenüber 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 im jetzigen Zeitpunkt noch nicht akzeptiert werden. Das IGE hat noch keine weiteren Arten der Darstellung zugelassen (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 und das Schutzobjekt muss genügend präzise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.[10] 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 IGE als Bildmarke behandelt.

benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 300). Als Wortmarke (oder Teil davon) könnten also beispielsweise «¶», «\n» oder «^J» hinterlegt werden.

[10] Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Beispiele für zugelassene grafische Darstellungen:

– CH 609 069, Kl. 3

– CH 634 580, Kl. 36

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».

3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken

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

Unter «Farbanspruch» ist bzw. sind die beanspruchte(n) Farbbezeichnung(en) 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 ist eine farbige Abbildung (maximal 8 × 8 cm) anzubringen (Art. 10 Abs. 2 MSchV).

Bei einer Mehrzahl von Farben kann das Verwendungsverhältnis der einzelnen Farben bei der Anmeldung angegeben werden. Eine Angabe in Prozenten ist dabei nicht zwingend erforderlich. Fehlt eine Angabe des Verwendungsverhältnisses, wird der Markenprüfung die aus der Abbildung ersichtliche Aufteilung zugrunde gelegt.

3.2.7 Muster

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

Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist der Vermerk «Muster» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung (maximal 8 × 8 cm) einzureichen (Art. 10 Abs. 2 MSchV), die aus einem Ausschnitt aus einer sich grundsätzlich unlimitiert wiederholenden Verzierung besteht.

3.2.8 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement (Basiszeichen), das immer an derselben, genau bezeichneten Warenposition angebracht wird.[11] Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, für welche Teile des dargestellten Objekts der Markenschutz beantragt wird (Basiszeichen). Diejenigen Teile, die einzig zur Veranschaulichung der Position dienen und auf die sich der Schutz folglich nicht erstrecken soll, können beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im Eintragungsgesuch können zudem klärende Ausführungen aufgenommen werden.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann ein Zeichen des Markentyps Positionsmarke nur für diejenige Waren- bzw. Dienstleistungsart beansprucht werden, die es ganz oder teilweise[12] darstellt.

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

3.2.9 Bewegungsmarken

Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, für die der markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem IGE 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).

[11] Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsole (Positionsmarke).

[12] Bspw. die Abbildung einer Gesässtasche für «Jeans» (Klasse 25).

Beispiel:

CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte 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›.»

3.2.10 Geruchsmarken

Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde[13] (vgl. Ziff. 3.2, S. 62). 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. 62). Aus diesem Grund hat das IGE bislang keine Geruchsmarke eingetragen. Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «Geruchsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.3 Markenart

Hinsichtlich der Markenart wird zwischen Individualmarke, Garantiemarke, Kollektivmarke und geografischer Marke unterschieden. Sofern eine Marke nicht als Individualmarke eingetragen werden soll, ist die Markenart im Eintragungsgesuch zu erwähnen (Art. 9 Abs. 2 lit. c und c^{bis} MSchV). Nachträgliche Änderungen der Markenart führen in der Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 70). Für Garantiemarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27*c* MSchG).[14]

3.4 Prioritätsanspruch

Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr. Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 61). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die

[13] BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

[14] Für Details siehe Teil 5, Ziff. 10.2, S. 225 (für die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 10.3, S. 225 (für die Garantiemarken) bzw. Teil 5, Ziff. 11.5, S. 229 (für die geografischen Marken).

Hinterlegung ein früherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Priorität nach der Pariser Übereinkunft, Gegenrechtspriorität und Ausstellungspriorität.

3.4.1 Priorität nach der Pariser Übereinkunft

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Übereinkunft (sog. Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat sechs 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. Die Prioritätsfrist endet am nächstfolgenden Werktag, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen Feiertag fällt (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Im Weiteren muss gegenüber dem IGE bis spätestens 30 Tage nach der schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1 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).

Prioritätsbelege müssen nicht eingereicht werden. Das IGE kann jedoch im Falle von Unklarheiten die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.[15] Dies ist bspw. dann der Fall, wenn sich bei geltend gemachter Teilpriorität aus der Korrespondenz mit dem Hinterleger oder Vertreter nicht klären lässt, für welche Waren bzw. Dienstleistungen die Priorität beansprucht wird. Auch wenn die Angaben zur Priorität im Hinterlegungsgesuch fehlerhaft oder unvollständig erscheinen, verlangt das IGE die Einreichung des Prioritätsbelegs. Verlangt das IGE einen Prioritätsbeleg, so muss der Hinterleger diesen innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).[16] Reicht der Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die Möglichkeit der Weiterbehandlung.[17]

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 IGE eine Übersetzung. Die Nachreichung der Übersetzung

[15] Vgl. Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610.

[16] Das IGE wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der Frist zur Einreichung des Prioritätsbeleges möglich ist.

[17] Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW.

hat innert einer vom IGE angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2 MSchV). Der Prioritätsbeleg muss ausserdem von der zuständigen Behörde ausgestellt worden sein.[18]

Blosse Anmeldebestätigungen sind keine rechtsgenüglichen Prioritätsbelege, da damit kein Nachweis erbracht wird, dass die zuständige Behörde eine formelle Eintretensprüfung vorgenommen und ein Hinterlegungsdatum vergeben hat.

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.[19] 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.

3.4.2 Gegenrechtspriorität

Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur dann beansprucht werden, wenn der betr. 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 Bestimmungen der PVÜ vorsieht, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch Anwendung.[20]

Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.4.1, S. 68.

3.4.3 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.

---

[18] Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss der Prioritätsbeleg als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 28).

[19] Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisender Vermutung zur Folge hat, akzeptiert das IGE die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbstständigen Übertragung des Prioritätsrechts ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur zusammen mit der Marke übertragbares Recht.

[20] Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das IGE ein Verzeichnis derjenigen Staaten führt, die der Schweiz Gegenrecht nach Art. 7 Abs. 2 MSchG halten, ist somit hinfällig geworden und wurde 2017 aufgehoben.

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).

Der Ausstellungspriorität kommt im Markenrecht nur geringe praktische Bedeutung zu.

3.5 Beschleunigte Markenprüfung

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

3.6 Gebühren

Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das IGE berechtigt, für die im Zuge des Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die GebV-IGE legt Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 9) und Höhe (Anhang GebV-IGE) der jeweiligen Gebühr fest.

Die Hinterlegungsgebühr und der allfällige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung geschuldet und binnen der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3 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 (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 58).

Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht, ist ab der vierten Klasse für jede zusätzliche Klasse ein Zuschlag geschuldet (Klassenzuschlag). Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusätzliche Klassen hinzugefügt, sind die entsprechenden Zuschläge innert der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier führt Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze Gesuch zurückgewiesen wird, da das IGE nicht entscheiden kann, für welche Klassen das Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen weg, sind die entsprechenden Klassenzuschläge weiterhin geschuldet und bereits bezahlte Klassenzuschläge werden nicht zurückerstattet.

3.7 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;[21]

[21] Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95 in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht (SMI) 1995, 326, 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.

- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird[22] oder wenn ein den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefügt oder geändert wird;
- der Schutzumfang 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 auf dem Informatiksystem des IGE eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 61).

3.8 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 IGE 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 schützbar. Art. 11 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 Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzumfangs 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).[23]

[22] Davon ausgenommen ist einzig die Aufnahme eines negativen Farbanspruchs bei Zeichen, die ein mit dem Schweizer Kreuz oder Wappen oder mit dem geschützten Zeichen des Roten Kreuzes verwechselbares Element enthalten (vgl. Schweizerkreuz und Rotes Kreuz in Marken bzw. Muster oder Modellen: Neue Praxis in sic! 2000, 553).

[23] Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.3.5, S. 262.

Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation anzuwenden.[24] 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 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 zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht.[25]

Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert das IGE den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, weist das IGE das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11 MSchV).[26] Nach Möglichkeit unterbreitet das IGE Präzisierungsvorschläge. Dies unter der Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die Verantwortung für die rechtsgenügliche Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger.[27] Ebenfalls in der Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem IGE 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 Nizza-Klassifikation ist in drei Teile aufgeteilt:

- Die *Klassenüberschriften* bestehen aus Oberbegriffen. Diese Oberbegriffe dienen als Hinweis, welche Waren oder Dienstleistungen eine Klasse umfasst. Die Klassenüberschriften sämtlicher 45 Klassen können in der Klassifikationshilfe[28] abgerufen werden. Was der Gebrauch dieser Klassenüberschriften in einer konkreten Liste bedeutet, ist in Ziff. 4.4 erläutert.
- Die *erläuternden Anmerkungen* erklären beispielhaft, welche Waren oder Dienstleistungen eine Klasse insbesondere umfasst und welche nicht. Auf der Webseite des IGE (https://www.ige.ch) wird unter «Nizza-Klassifikation» auf die Webseite der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) verwiesen, wo diese Bemerkungen zu finden sind.

[24] Die Nizza-Klassifikation wird jährlich überarbeitet und aktualisiert. Die aktuelle wie auch die vergangenen Auflagen können auf der Webseite der OMPI eingesehen werden unter https://www.wipo.int/classifications/nice/fr/.

[25] BGer 4A_444/2013, E. 5.4.1 – G5, vgl. Ziff. 4.5, S. 77.

[26] BVGer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET.

[27] BVGer B-6953/2018, E. 8.2.1 – Karomuster (Positionsmarke).

[28] https://wdl.ige.ch/wdl/

- Die *alphabetische Liste* umfasst momentan etwa 9000 konkrete Waren und Dienstleistungen und die dazugehörige Klassennummer. Die Liste ist nicht abschliessend. Die Begriffe der alphabetischen Liste sind in der Klassifikationshilfe[29] aufgeführt.

Die 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 Klassenüberschriften, der erläuternden Anmerkungen oder der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemäss den allgemeinen Anmerkungen 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 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. Hat eine Ware jedoch einen Hauptzweck, sollte sie in die entsprechende Klasse gruppiert 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 betr. 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

[29] https://wdl.ige.ch/wdl/

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 der 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) Die Mittel, mit denen eine Dienstleistung erbracht wird, haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Klassifizierung der Dienstleistungen. Finanzberatung wird beispielsweise in Klasse 36 eingeordnet, unabhängig davon, ob die Erbringung der Dienstleistungen persönlich, telefonisch, online oder in einer virtuellen Umgebung erfolgt. Diese Anmerkung gilt jedoch nicht, wenn sich der Zweck oder das Ergebnis einer Dienstleistung aufgrund der Mittel oder des Ortes ihrer Erbringung ändert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bestimmte Dienstleistungen in einer virtuellen Umgebung erbracht werden. So beinhalten der Klasse 39 zugeordnete Transportdienstleistungen die Beförderung von Waren oder Personen von einem physischen Ort zu einem anderen. In einer virtuellen Umgebung haben diese Dienstleistungen jedoch nicht denselben Zweck oder dasselbe Ergebnis und müssen für eine entsprechende Klassifizierung erläutert werden, z.B. simulierte Reisedienstleistungen, die zu Unterhaltungszwecken in virtuellen Umgebungen angeboten werden (Kl. 41).

e) 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 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss in einer Amtssprache abgefasst sein (vgl. auch Ziff. 4.8, S. 80 und Teil 1, Ziff. 5.8, S. 45). Die Waren und Dienstleistungen sind präzise zu bezeichnen und der richtigen Klasse zuzuordnen (Art. 11 MSchV).

4.3.1 Interpunktionen

Die korrekte Verwendung von Interpunktion ist wichtig. Werden Begriffe durch falsche Interpunktion voneinander getrennt, kann das zu einem Bedeutungswandel und dadurch zu falscher Klassierung führen.

Es sind folgende Regeln zu beachten:

- Eine Klasse wird immer mit einem Punkt abgeschlossen. Innerhalb einer Klasse werden keine Waren bzw. Dienstleistungen voneinander durch einen Punkt getrennt.
- Strichpunkte werden verwendet, um einzelne oder zusammengehörende Gruppen von Waren bzw. Dienstleistungen klar voneinander zu trennen, während Kommas nur in Aufzählungen innerhalb einer Gruppe zu verwenden sind oder im Rahmen einer Präzisierung gewisser Eigenschaften der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen.

Die Falschsetzung von Komma oder Strichpunkt kann leicht zu Fehlinterpretationen führen. Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:

- Kl. 32 Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

In dieser Liste bezieht sich die geografische Einschränkung, da mit Strichpunkt abgetrennt auf alle Waren der Klasse.

- Kl. 32 Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Hier bezieht sich die Einschränkung auf alles ausser Bier. Dieses ist durch einen Strichpunkt von den übrigen Waren und damit auch von der Einschränkung klar abgetrennt.

- Kl. 41 Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften; Magazinen.

Hier sind die Magazine durch Strichpunkt vom Rest abgetrennt, weshalb angenommen werden muss, dass die Ware «Magazine» und nicht die Dienstleistung «Herausgabe von Magazinen» beansprucht wird.

4.3.2 Doppelnennungen

Wird innerhalb einer Klasse zweimal die identische Umschreibung einer Ware oder einer Dienstleistung verwendet, löscht das IGE eine davon von Amtes wegen.

4.3.3 Aufzählungen

Ist eine Aufzählung abschliessend, so beginnt diese mit «nämlich». In der Regel nutzt man abschliessende Aufzählungen, um den vorangestellten, zu vagen (und damit nicht klassierbaren) Begriff zu präzisieren, z.B. in Klasse 20 «Waren aus Kunststoff, nämlich Figuren, Kruzifixe, Kuchendekorationen».

Wenn man Schutz für einen Oberbegriff beansprucht, aber dennoch darauf aufmerksam machen möchte, welche Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehen, kann eine offene Aufzählung beginnend mit «insbesondere», «namentlich» oder «einschliesslich» verwendet werden. Dies bedingt jedoch, dass der vorgenannte Oberbegriff eindeutig klassierbar ist. Möglich ist z.B.:

- Kl. 25 Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen und Jacken.

Nicht möglich, weil der Oberbegriff zu vage für eine Klassierung ist, wäre hingegen:

- Kl. 20 Waren aus Kunststoff, insbesondere Figuren.

Ebenfalls nicht möglich sind Aufzählungen, die auf «etc.» oder «usw.» enden, solche Aufzählungen sind unpräzise und lassen keine genaue Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu.

4.3.4 Ausformulierung von Einschränkungen

Einschränkungen werden i.d.R. vorgenommen, um Schutzhindernisse (Art. 2 MSchG) zu überwinden oder um sich gegenüber anderen (verwechselbaren) Marken abzugrenzen. Bei der konkreten Ausformulierung der Einschränkung muss das Schutzobjekt (die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen) präzise bezeichnet werden (Art. 11 MSchV). Angaben, die keine inhärenten objektiven Eigenschaften der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, gehören deshalb nicht in ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (vgl. Ziff. 4.17, S. 87).

Beispiele nicht zulässiger Einschränkungen:

- Einschränkungen nach rein marketingmässigen Gesichtspunkten, wie Absatzgebiet (z.B. „nur in der Westschweiz angeboten“) oder Preis (z.B. „alle Waren nur im Luxussegment“).

- Formulierungen, die auf die Gebrauchsabsicht des Produkts Bezug nehmen: Die Bezeichnung „alkoholische Getränke zur Konsumation an Festen“ ist unklar. Alkoholische Getränke unterscheiden sich nicht objektiv nach dem Ort oder Anlass ihrer Konsumation.

- Die Einschränkung „nicht im Zusammenhang mit XY“ ist nicht geeignet einen thematischen Inhalt auszuschliessen. Sollen beispielsweise Bücher zu juristischen Themen ausgeschlossen werden, wäre eine Formulierung wie „Bücher nicht zum Thema Recht und Rechtsprechung“ geeignet.

- Einschränkungen, die sich auf Unternehmen oder deren Logos beziehen: „Autoteile, nicht für Volkswagen“ oder „alle Waren ohne Logos oder Abzeichen des Sportclubs YB“ sind keine präzisen Bezeichnungen.

- Formulierungen, welche die Einschränkung der Abnehmerkreise bezwecken, wie beispielsweise „Nähmaschinen für die professionellen Näherinnen“ sind i.d.R. nicht zulässig. Die Abnehmerkreise können nur anhand von objektiven, waren- oder dienstleistungsinhärenten Eigenschaften eingeschränkt werden. Es ist unklar, wodurch sich eine Nähmaschine für professionelle Näherin von einer solchen für die Hobbynäherin unterscheidet und es ist nicht durch objektive produkteinhärente Merkmale ausgeschlossen, dass die Waren nur von dieser Personengruppe verwendet werden.

- Einschränkungen durch Begriffe, welche nicht unter den vorangestellten Oberbegriff fallen, wie „Backwaren, ausgenommen Hefe“ oder „Musikinstrumente, ausgenommen Notenständer“.

- Einschränkungen, die keinen Sinn ergeben: Werden in Klasse 9 Oberbegriffe wie beispielsweise „Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und –instrumente“ beansprucht und eingeschränkt mit „alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Waren im Bereich der Fabrikation und Applikation von medizinischen Präparaten“, ergibt dies keinen Sinn. Diese Waren dienen in der Regel weder der Herstellung noch der Applikation von medizinischen Präparaten.

4.3.5 Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses

Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen, welche sich in genereller Weise auf andere, oder auf im konkreten Verzeichnis beanspruchte Klassen beziehen, gelten nicht als präzise Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen. Zudem können solche Verweise im Fall von Teillöschungen registrierter Marken Probleme verursachen. Deshalb werden Verweise auf andere Klassen zurückgewiesen. So werden beispielsweise Begriffe wie Kl. 37: «Reparatur von Waren der Klasse 7» oder Kl. 39: «Transport von den in Klasse 32 beanspruchten Getränken» beanstandet. Der Hinterleger wird aufgefordert die zu reparierenden oder zu transportierenden Waren zu nennen. Eine mögliche Präzisierung wäre Kl. 37: «Reparatur von Maschinenteilen» oder Kl. 39: «Transport von Getränken».

4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation

Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des IGE genügend präzise.[30] Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können.[31] 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), «Bügeln von Wäsche» (Kl. 37), «Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)» (Kl. 39), «Vermietung von Generatoren» (Kl. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (Kl. 41). Zudem werden mit den Oberbegriffen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung unter diese Oberbegriffe fallen. Die Schutzwirkung wird nicht auf weitere in Zukunft in dieser Klasse neu aufgenommene Oberbegriffe ausgedehnt.[32]

4.5 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»

Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom IGE zwar als dem Erfordernis von Art. 28

[30] Einzige Ausnahme zu diesem Grundsatz ist der ehemalige Oberbegriff in der Klassenüberschrift der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse», welcher als zu vage erachtet wird. Dieser Begriff ist seit 1.1.2023 (Auflage 12 Ausgabe 2023) kein Oberbegriff der Klassenüberschrift der Klasse 45 der Nizza-Klassifikation mehr.

[31] BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 – G5.

[32] Vgl. BGer 4A_444/2013, E. 5.4.1 – G5.

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.[33] 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 IGE von den Oberbegriffen der Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht besser- oder schlechtergestellt 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).

4.6 Begriffsbestimmung

Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen» (vgl. die nachfolgende Ziff. 4.7). Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 4.2). In einem zweiten Schritt ist die Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch miteinzubeziehen,[34] solange diese mit der Systematik der Klassifikation vereinbar ist. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch gesetzliche Begriffsdefinitionen.[35]

Die vorgenannten Kriterien zur Begriffsbestimmung gelten auch für die Prüfung, welche Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen.

4.7 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung

Die Klassennummer wird bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe miteinbezogen und als Teil der Waren- oder Dienstleistungsausformulierung verstanden. Entsprechend ist ein Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dabei ist aber immer auch die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 4.6). Folglich werden unpräzise formulierte Begriffe nicht nur durch die Beifügung der Klassennummer klassierbar. 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

[33] Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.

[34] BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS; BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 – G5.

[35] Vgl. BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 – G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungsergänzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz in E. 5.3).

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.

Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gilt zu berücksichtigen, dass Dienstleistungsumschreibungen 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 weder bei Waren noch bei Dienstleistungen dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe den rechtlichen Anforderungen genügen würden.

Nicht zu präzisieren sind beispielweise:

- «Salben, Cremen, Lotionen» in Klasse 3 werden akzeptiert (Waren für kosmetische Zwecke).
- «Salben, Cremen, Lotionen» in Klasse 5 werden akzeptiert (Waren für medizinische Zwecke).
- «Kaffeemühlen» in Klasse 7 werden akzeptiert (elektrische Kaffeemühlen).
- «Kaffeemühlen» in Klasse 21 werden akzeptiert (nicht elektrische Kaffeemühlen).
- «Ungeziefervernichtung» in Klasse 37 wird akzeptiert (Dienste eines Kammerjägers).
- «Ungeziefervernichtung» in Klasse 44 wird akzeptiert (Vernichtung für Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft).
- «Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 35 wird akzeptiert (für wirtschaftliche und Werbezwecke).
- «Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 41 wird akzeptiert (für kulturelle und Unterrichtszwecke).

Beispiele unpräziser Begriffe:

- «Bekleidung» wird in Klasse 9 nicht akzeptiert, da dies im allgemeinen Sprachgebrauch klar eine Ware der Klasse 25 ist. Um die Klassierung in Klasse 9 zu rechtfertigen bedarf es einer Präzisierung, z.B. «Feuerschutzbekleidung».
- «Waren zur Inneneinrichtung» in Klasse 20: Dieser Begriff ist dermassen vage, dass weder in Kombination mit der Klassennummer, noch gestützt auf den allgemeinen Sprachgebrauch angenommen werden kann, es handle sich um Möbel oder andere Waren der Klasse 20. Genauso gut könnten «Lampen» (Klasse 11), Bilder (Klasse 16) oder Teppiche (Klasse 27) unter diesen Begriff subsummiert werden. Es bedarf daher einer Präzisierung.
- «Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten» in Klasse 36: Selbst unter Berücksichtigung der Klassennummer ist dieser Begriff zu vage. Es muss die konkrete Dienstleistung genannt werden, beispielsweise «Ausgabe von Kreditkarten» (Klasse 36), «Elektronische Überwachung von Kreditkartentransaktionen zur Erkennung von Betrug über das Internet» (Klasse 42) oder «Betrugsaufdeckungsdienstleistungen im Bereich von Kreditkarten» (Klasse 45).

4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 45). Das IGE verlangt praxisgemäss 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, z.B. in Klasse 30 «Chatschapuri (mit Käse gefüllte Brote)».

4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»

Begriffe wie «Teile», «Zubehör», «Accessoires» oder «Vorrichtungen» bezeichnen in Alleinstellung keine konkrete Ware. Sie sind daher nicht genügend präzise, um klassiert werden zu können. Diese Begriffe können nur klassiert werden, wenn sie entweder als Teile oder Bestandteile einer klassierbaren Ware genannt werden, z.B. «Bohrmaschinen und deren Teile und Zubehör» in Klasse 7, und mit dieser Ware eine eindeutige Einheit bilden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Teile oder sämtliches Zubehör einer Bohrmaschine in Klasse 7 fallen (z.B. Akkumulatoren für Bohrmaschinen wären in Klasse 9 zu klassieren). Das IGE akzeptiert auch den Begriff «… und Zubehör dazu, soweit in dieser Klasse enthalten», sofern überhaupt solches Zubehör in der entsprechenden Klasse klassiert ist («Handschuhe und Zubehör dazu, soweit in Klasse 25 enthalten» würde z.B. nicht akzeptiert werden, weil kein Zubehör zu Handschuhen in Klasse 25 bekannt ist). Wird diesem Zusatz eine Aufzählung von Zubehörwaren angehängt, ist darauf zu achten, dass diese alle in die bezeichnete Klasse fallen. Beispielsweise wird die Umschreibung «Fahrräder und Zubehör dazu, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insbesondere Gepäckträger, Helme und Fahrradleuchten» beanstandet, weil nicht alle der aufgezählten Waren in der entsprechenden Klasse eingeteilt sind (Helme [Kl. 9] und Fahrradleuchten [Kl. 11]). Der Begriff «Vorrichtung» ist hinsichtlich der Art, der Funktion oder des Zwecks der Vorrichtung zu präzisieren, beispielsweise «Rettungsvorrichtungen» in Klasse 9 oder «Vorrichtungen zum Losmachen von Booten» in Klasse 12.

4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits»

Es ist handelsüblich, dass gewisse Waren in sog. «Sets» oder «Kits» verkauft werden. Wenn es sich um ein Set gleicher Waren, beispielsweise ein «Farbstifte-Set» (Kl. 16) oder ein «Messer-Set» (Kl. 8), handelt, ist die Klassierung einfach zu handhaben. Gleiches gilt für in einem Set verkaufte Waren, welche alle dem gleichen Zweck dienen, wie beispielsweise ein «Erste-Hilfe-Set» (Kl. 5) oder ein «Maniküre-Set» (Kl. 8). Solche Begriffe werden nicht beanstandet, auch wenn die einzelnen Waren nicht zwingend in der gleichen Klasse klassiert würden (beispielsweise enthalten «Erste-Hilfe-Sets» i.d.R. eine Schere [Kl. 8]). Entscheidend für die Klassierung ist, dass solche Sets oder Kits üblicherweise so auf dem Markt als Einheit verkauft werden und dass die Hauptbestandteile eines solchen Kits in derselben Klasse eingeteilt sind wie das Kit selbst. Begriffe wie «Kits mit chemischen Erzeugnissen» oder

«Sets für Mechaniker» sind hingegen zu vage, um klassiert werden zu können. Weder ist klar, was in den Sets oder Kits enthalten ist, noch welchen Zweck die in den Sets oder Kits enthaltenen Waren haben. In solchen Fällen sind die Waren einzeln zu nennen und entsprechend zu klassieren.

4.11 Der Begriff «Systeme» als Ware

«Systeme» bestehen immer aus verschiedenen Bestandteilen. Folglich kann der Begriff «Systeme» nur akzeptiert werden, wenn klar ist, aus welchen Bestandteilen die Systeme bestehen, und diese derselben Klasse angehören. Weiter kann der Begriff «Systeme» akzeptiert werden, wenn er als Synonym von Begriffen wie – geräten, – anlagen, – einrichtungen verwendet wird. So werden beispielsweise die Begriffe «Computersysteme» (Kl. 9), «Navigationssysteme» (Kl. 9), «Beleuchtungssysteme» (Kl. 11) oder «Bremssysteme für Fahrzeuge» (Kl. 12) zugelassen.

4.12 Dienstleistungen der Informationsvermittlung, Bereitstellen von Webseiten und Blogs, Influencer

Das Erteilen von Auskünften oder die Bereitstellung von Informationen werden grundsätzlich den gleichen Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Information bezieht. Ob diese Dienstleistung vor Ort, über Telefon oder über andere Kommunikationsmittel erbracht wird, berührt hingegen die Klassifikation der Dienstleistung nicht (vgl. auch Ziff. 4.2, S. 72). D.h. das «Zurverfügungstellen von Reise- und Transportinformationen» wird immer in Klasse 39 klassiert, egal ob diese Beratung an einem Schalter eines Reisebüros, über eine Webseite oder über das Telefon erfolgt.

Wenn die Dienstleistung der Informationsvermittlung beansprucht werden soll, muss die Formulierung entsprechend gewählt werden, damit dies auch klar ist. «Bereitstellen von Webseiten mit Reiseinformationen» oder «Bereitstellung von Reiseblogs» wird vom IGE zum Beispiel als zu vage betrachtet. Hingegen wird «Bereitstellung von Informationen über Reisen via Webseiten oder Blogs» in Klasse 39 akzeptiert.

Andere Dienstleistungen, die es Nutzern ermöglichen, auf Webseiten und Blogs zuzugreifen, diese zu hosten oder Texte dafür zu erfassen, werden nach der Art der erbrachten Dienstleistungen klassiert, z.B.:

- Kl. 38: Verschaffen des Zugriffs auf Reiseblogs (Dritter). (Nebenbei: auch andere Dienstleistungen, die den Zugang zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, werden in Klasse 38 eingeteilt. Diese Dienstleistungen betreffen im Prinzip nur den technischen Aspekt der Übertragung und weisen weder Inhalt noch Thema auf.[36] Ferner werden gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten, in Klasse 38 eingeteilt. Daraus folgt, dass

[36] RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer 4A.5/2003, E.3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

damit nicht der Zugang zu eigenen Webseiten gemeint ist. Dies wäre nur eine Tätigkeit, die notwendig ist, um Dienstleistungen über eine Webseite zu erbringen.).

- Kl. 41: Verfassen von Texten für Webseiten und Blogs (Dritter) über Reisen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen über Reisen.

- Kl. 42: Hosting von Reise-Blogs; Zurverfügungstellen von Internetplattformen (Software), mittels denen nach Reiseinformationen gesucht werden kann.

Influencing oder Dienstleistungen eines Influencers gelten als zu vage, um klassiert werden zu können. Auch hier muss die Art der Dienstleistung präzise genannt werden, z.B.:

- Kl. 35: Vorführung von Waren für Werbezwecke in Kosmetik-Blogs.

- Kl. 44: Erteilen von Auskünften über das Schminken.

4.13 Humanitäre/soziale/ökologische/nachhaltige Waren und Dienstleistungen

Diese Art von Begriffen ist nicht ausreichend klar und eindeutig. Es ist nicht objektiv beurteilbar, ab wann z.B. eine Dienstleistung humanitär oder sozial ist. Ebenso sind die Adjektive ökologisch und nachhaltig dehnbar. Damit solche Begriffe in einer bestimmten Klasse zugelassen werden können, brauchen sie eine weitere Qualifizierung. Denkbar wären z.B.:

- Kl. 36: Soziale Dienste, nämlich Finanzierung von Sozialwohnungen.

- Kl. 37: Nachhaltige Dienstleistungen, nämlich Flicken von Kleidern.

- Kl. 41: Humanitäre Dienste, nämlich Aus- und Weiterbildung von Flüchtlingen.

- Kl. 44: Ökologische Dienstleistungen, nämlich Gestalten und Pflege von Naturschutzgebieten

4.14 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»

Das IGE 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».[37] Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.[38] Unter Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.[39] Somit fallen die Produktion und der Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe «Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden

[37] Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35.

[38] BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

[39] Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 272.

Warenklasse einzuordnen.[40] Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen «Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35 beansprucht wird.

4.15 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40

Die Herstellung von Waren ist grundsätzlich keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-Klassifikation, sie wird von den entsprechenden Waren abgedeckt und somit sind die hergestellten Waren in den entsprechenden Warenklassen zu klassieren. Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen akzeptiert werden.

In den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation zu Klasse 40 ist festgehalten, dass die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen muss. Werden die Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 40, es müssen die hergestellten Waren beansprucht werden.

«Kundenspezifisch» bedeutet, dass eine Ware sinngemäss den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden bzw. den konkreten Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Eine Dentalprothese wird in der Regel an die spezifischen Bedürfnisse eines Kunden angepasst sein, mit «kundenspezifischer Herstellung von Automobilteilen» ist beispielsweise die Einzelanfertigung von Teilen von Oldtimern gemeint, die auf dem Markt nicht mehr erhältlich sind.

Damit die Dienstleistung klassiert werden kann, müssen die hergestellten Waren präzise genannt werden. Eine präzise Bezeichnung der betroffenen Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des Schutzumfangs auf. Für die Bezeichnung der Waren gelten die gleichen Voraussetzungen wie in den entsprechenden Warenklassen. Waren, welche aufgrund ihres Zwecks, ihrer Funktion oder des Materials klassiert werden, müssen nicht präzisiert werden. Baumaterialien können beispielsweise ohne Angabe des Materials aufgeführt werden. Eine Formulierung wie «Waren im Bereich xy» hingegen wird nicht akzeptiert. Alle kundenspezifisch hergestellten Waren müssen explizit genannt werden.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

- «Kundenspezifische Anfertigung von Automobilteilen».
- «Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika».
- «Kundenspezifische Herstellung von Baumaterialen».
- «Kundenspezifische Auftragsfertigung von Skulpturen».

Es ist jedoch zu beachten, dass die kundenspezifische Herstellung von Waren nicht in jedem Fall in Klasse 40 fällt. So ist z.B. «kundenspezifische Herstellung von Software» als Programmierdienstleistung der Klasse 42 zuzuordnen.

[40] BVGer B-516/2008, E. 4.2.1 – AFTER HOURS.

Unter die Thematik der kundenspezifischen Herstellung gehören nicht nur Formulierungen, in denen «Herstellung» oder «Fabrikation» explizit genannt werden, sondern generell alle Formulierungen, die die Herstellung von Waren umschreiben. So wird z.B. «3D-Drucken» nicht analog von Druckarbeiten in Klasse 40 klassiert, da mit diesen nur das Aufdrucken von Mustern, Bildern oder Texten in zwei Dimensionen gemeint ist. Mit dem 3D-Druck werden hingegen Waren hergestellt, weshalb für die konkrete Ausformulierung der Dienstleistung «kundenspezifisches 3D-Drucken von Waren für Dritte» in Klasse 40 die gleichen Grundsätze wie für die «kundenspezifische Herstellung von Waren» gelten.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

- «Kundenspezifisches 3D-Drucken von Automobilteilen».

- «Kundenspezifisches 3D-Drucken von Baumaterialien».

- «Kundenspezifisches 3D-Drucken von Skulpturen».

4.16 Virtuelle Waren, Non-Fungible Tokens (NFTs) und in virtuellen Umgebungen erbrachte Dienstleistungen

4.16.1 Virtuelle Waren

Virtuelle Waren sind nicht-physische Gegenstände, welche in virtuellen Umgebungen verwendet werden. Sie bestehen im Wesentlichen aus digitalen Inhalten, weswegen sie wie alle anderen herunterladbaren digitalen Waren in Klasse 9 und nicht in der Klasse der entsprechenden physischen Waren zu klassieren sind.

Der Begriff virtuelle Waren als solcher ist jedoch zu wenig präzise für eine Klassierung. Zudem drängt sich auch zwecks Begrenzung des Schutzumfangs die Spezifizierung der Waren auf. Als Beispiel für die Klassierung dieser Waren wurde in die alphabetische Liste der Version 2024 der 12. Auflage der Nizza-Klassifikation in Klasse 9 der Begriff «*herunterladbare virtuelle Bekleidung*» aufgenommen.

Für die korrekte Klassierung einer virtuellen Ware muss kumulativ folgendes erfüllt sein:

- Damit klargestellt wird, dass es sich effektiv um eine Ware und nicht um eine Dienstleistung handelt, muss die Ware mit dem Zusatz «herunterladbar» ergänzt werden.

- Die Ware muss präzise genannt werden. Es gelten die gleichen Kriterien wie für die Klassierung der entsprechenden physischen Waren.[41] Eine Formulierung wie «herunterladbare virtuelle Waren im Bereich xy» wird auch in dieser Konstellation nicht akzeptiert.

Beispiele für zulässige Formulierungen in Klasse 9:

- «herunterladbare virtuelle Bekleidung»

- «herunterladbare virtuelle Spielwaren»

- «herunterladbare virtuelle Baumaterialien»

[41] Vgl. hierzu auch vorstehend Ziff. 4.15.

4.16.2 Non-Fungible Tokens (NFTs)

Bei einem Non-Fungiblen Token (NFT) handelt es sich um ein einzigartiges digitales Zertifikat, das in einer Blockchain registriert ist und dazu dient, das Eigentum an einem Vermögenswert, beispielsweise an einem digitalen Kunstwerk festzuhalten, oder das als Echtheitszertifikat für eine physische Ware wirkt. Non-Fungible Tokens sind für sich genommen keine klassierbaren Waren oder Dienstleistungen im Sinne der Nizza-Klassifikation. Die Bezeichnungen «NFTs» bzw. «Non-Fungible Tokens» müssen präzisiert werden.

Sollen Non-Fungible Tokens in Bezug auf Waren klassiert werden, müssen die Waren genannt werden, die durch NFTs authentifiziert werden.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

- Kl. 9: «durch Non-Fungible Tokens [NFTs] authentifizierte herunterladbare digitale Bilddateien»

- Kl. 9: «durch Non-Fungible Tokens [NFTs] authentifizierte herunterladbare virtuelle Schuhe»

- Kl. 25: «durch Non-Fungible Tokens [NFTs] authentifizierte Bekleidung»

Bei den Dienstleistungen ist zu unterscheiden. Es kann sich beispielsweise um Dienstleistungen handeln, deren Gegenstand durch einen NFT authentifiziert wurde. Diesfalls ist die entsprechende Dienstleistung präzise zu bezeichnen und es kann der Gegenstand, d.h. die durch den NFT authentifizierte Ware, genannt werden.

Beispiel für eine zulässige Formulierung:

- Kl. 35: «Bereitstellung eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von durch Non-Fungible Tokens [NFTs] authentifizierten herunterladbaren digitalen Bilddateien»

Es kann sich aber auch um Dienstleistungen handeln, die NFTs als solche zum Gegenstand oder Thema haben. In solchen Fällen können die Bezeichnungen «Non-Fungibler Token» oder «NFT» durchaus ohne zusätzliche Präzisierung Sinn machen und verwendet werden.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

- Kl. 41: «Ausbildung im Bereich Non-Fungible Tokens [NFTs]»

- Kl. 42: «Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Prägung von Non-Fungible Tokens [NFTs]»

4.16.3 Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen

Das Mittel, mit dem eine Dienstleistung erbracht wird, hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Klassifizierung der Dienstleistung. Finanzberatung wird beispielsweise in Klasse 36 eingeordnet, unabhängig davon, ob die Erbringung der Dienstleistung persönlich, telefonisch, online oder in einer virtuellen Umgebung erfolgt. Diese Anmerkung gilt jedoch nicht, wenn sich der Zweck oder das Ergebnis einer Dienstleistung aufgrund des Mittels oder

des Ortes[42] ihrer Erbringung ändert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bestimmte Dienstleistungen in einer virtuellen Umgebung erbracht werden. So beinhalten der Klasse 39 zugeordnete Transportdienstleistungen die Beförderung von Waren oder Personen von einem physischen Ort zu einem anderen. In einer virtuellen Umgebung haben diese Dienstleistungen jedoch nicht denselben Zweck oder dasselbe Ergebnis und müssen für eine entsprechende Klassifizierung erläutert werden, z.B. «in virtuellen Umgebungen simulierte Reisedienstleistungen zu Unterhaltungszwecken» (Kl. 41).[43] Nebst den Transportdienstleistungen trifft dies beispielsweise auch auf Verpflegungsdienstleistungen zu. Diese dienen der Ernährung einer physischen Person, was in einer virtuellen Umgebung nicht möglich ist. Ähnlich verhält es sich bei der Materialbearbeitung. Diese Dienstleistung der Klasse 40 bezieht sich auf die Bearbeitung physischer Objekte. Wenn jedoch in einer virtuellen Umgebung scheinbar Material bearbeitet, z.B. Holz zersägt wird, verändert sich keine physische Ware, sondern nur das Abbild der bearbeiteten Ware. Somit wird in einer virtuellen Umgebung die Dienstleistung nur simuliert und dies erfüllt einen anderen Zweck als in der physischen Welt, etwa einen unterhaltenden, bildenden oder einen Werbe-Zweck. Die Dienstleistungen müssen folglich entsprechend ausformuliert und klassiert werden.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

- Kl. 41: «in virtuellen Umgebungen bereitgestellte Unterhaltungsdienstleistungen bezüglich Materialbearbeitung»

- Kl. 41:«in virtuellen Umgebungen bereitgestellte Ausbildungsdienstleistungen bezüglich Materialbearbeitung»

- Kl. 41: «in virtuellen Umgebungen simulierte Verpflegungsdienstleistungen zu Unterhaltungszwecken»

- Kl. 35: «in virtuellen Umgebungen simulierte Verpflegungsdienstleistungen zu Werbezwecken»

Daneben gibt es diverse weitere Dienstleistungen, die in virtuellen Umgebungen erbracht und auch entsprechend klassiert werden können.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

- Kl. 35: «Marketing durch Produktplatzierung für Dritte in virtuellen Umgebungen»

- Kl. 36: «in virtuellen Umgebungen erbrachtes Online-Banking»

- Kl. 38: «Bereitstellung von Chatrooms in virtuellen Umgebungen»

- Kl. 41: «in virtuellen Umgebungen bereitgestellte Unterhaltungsdienstleistungen»

In Bezug auf Beratungs- und Informationsdienstleistungen, welche in virtuellen Umgebungen erbracht werden, gelten die Kriterien der Allgemeinen Anmerkungen der Nizza-Klassifikation, siehe Ziff. 4.2 vorne.

[42] Damit ist nicht der geografische Ort, sondern die Art der Umgebung (physisch oder virtuell) gemeint.
[43] Vgl. vorstehend Ziff. 4.2, Allgemeine Anmerkungen der Nizza-Klassifikation, Dienstleistungen (d).

Schliesslich ist zu beachten, dass der Begriff «virtuelle Umgebungen» international der bevorzugte Begriff ist, in der Schweiz jedoch auch Begriffe wie «virtuelle Welten» oder «Metaverse» als Synonyme verwendet werden können.[44]

4.17 Problematische Formulierungen

Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.[45] 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.

Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse dürfen keine Marken als Produktebezeichnungen enthalten. Diese bezeichnen keine inhärenten objektiven Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung. Es geht jedoch auch um den Schutz der Marken, die nicht durch eine rein generische Verwendung entwertet werden sollen. Bei der Prüfung der entsprechenden Begriffe ist nach den Regeln der Begriffsbestimmung vorzugehen (vgl. Ziff. 4.6). Wird ein Begriff in den gängigen Nachschlagewerken (z.B. Duden oder Le Petit Robert) mit einem ® gekennzeichnet verwendet, ist die Verwendung im Sinne einer Sachbezeichnung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unzulässig.

Die Verwendung von spezialrechtlich geschützten geografischen Angaben als Produktbezeichnung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist unzulässig. Hier geht es um den Schutz der 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 eine geschützte Bezeichnung für eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko ist.[46] 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. Die Verwendung von geografischen Angaben ist auch in Bezug auf virtuelle Waren in Klasse 9 unzulässig. Die

[44] In gewissen Ländern ist «Metaverse» als Marke eingetragen, weshalb dieser Begriff international nicht überall akzeptiert wird.

[45] Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 – EQUIPMENT.

[46] Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten, Anhang IV, Anlage 2; SR 0.632.315.631.11.

Produktespezifikation der jeweiligen geografischen Angabe kann sich nur auf das im Pflichtenheft genannte physische Produkt beziehen. Die geografische Angabe muss daher immer durch die Gattungsbezeichnung ersetzt werden. Anstelle von «herunterladbarer virtueller Champagner» muss in Klasse 9 «herunterladbarer virtueller Schaumwein» verwendet werden. Und «herunterladbarer virtueller Käse mit der geografischen Angabe ‹Gruyère›» muss durch «herunterladbarer virtueller Käse» ersetzt werden.

Geografische Namen hingegen dürfen in Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen verwendet werden (z.B. «chinesische Reisnudeln»). Sie weisen entweder auf die Herkunft oder die Art der Ware hin, beides sind objektive inhärente Eigenschaften einer Ware. Zu beachten ist aber eine allfällige geografische Irreführungsgefahr nach Art. 2 lit. c MSchG (Teil 5, Ziff. 8.6.3, S. 209).

4.18 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 IGE im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:

- Auf der Website des IGE befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen, nach den Oberbegriffen der Klassenüberschriften wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den Einträgen in der Datenbank des IGE und der OMPI sowie den darin integrierten Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (http://wdl.ipi.ch). Dieses Instrument ist in die elektronische Markenanmeldung (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 IGE ein sehr hoher Übereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet werden.
- Die Hinterleger können mit dem IGE 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 IGE betreibt die E-Mail-Adresse 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 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 bzw. 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 3 – Registerführung

1. Einleitung

Das IGE 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 betr. Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragungsverfahren, eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch eventuelle Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs sowie die Löschung der betr. Marke. Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie das Reglement einer geografischen Marke sind ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).

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 IGE 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 oder per E-Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Anträge, für welche Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung - Ziff. 4.6, S. 94 und 4.10, S. 95), 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. 4.1 und 4.2, S. 91 f.), können diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.

Das IGE 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 widerrufener Marken werden während fünf Jahren nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widerruf aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2 MSchV).

2. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 60), der Formalprüfung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 61) und der materiellen Prüfung (Art. 17 MSchV, vgl. Teil 5, S. 116 ff.) trägt das IGE 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 die Eintragung bestätigt, diese Bestätigung enthält alle im Register eingetragenen Angaben (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).

Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 98) und internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 107) werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf geführten internationalen Register registriert.

3. Verlängerungen

Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist auf Antrag und 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 GebV-IGE). Der Antrag auf Verlängerung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem IGE eingereicht werden (Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). Die Verlängerungsgebühr ist innerhalb der Fristen nach Art. 10 Abs. 3 MSchG zu bezahlen (Art. 26 Abs. 4 MSchV). Wird die Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bezahlt, so ist ein Zuschlag zu entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV). Für die Einreichung des Verlängerungsantrages ist die Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).

In der Regel erinnert das IGE 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 IGE 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.

4. 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.

4.1 Übertragungen

Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise übertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG). Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27*e* Abs. 1 MSchG; vgl. Teil 5, Ziff. 11, S. 226). 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 nicht berechtigten 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[1] (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind beispielsweise ein Kaufvertrag, eine separate Übertragungserklärung oder eine bestätigende Erklärung. 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. 4.2, S. 26).

Die Registereintragung einer rechtsgeschäftlichen Übertragung von Schutzrechten erfolgt auf Grundlage einer formalen und summarischen Prüfung. Im Falle einer bestrittenen Inhaberschaft ist es dem Zivilgericht vorbehalten, diese umfassend materiell-rechtlich zu prüfen.[2]

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

Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren Bestandteil umfassen, können nicht Gegenstand einer Übertragung sein (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5, S. 224).

4.2 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.

Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl. Ziff. 4.1, S. 91). 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.

[1] Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 28).

[2] BVGer B-4137/2019, E. 2.3 m.w.H.

Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren Bestandteil umfassen, können im Übrigen nicht Gegenstand einer Teilübertragung sein (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5, S. 224).

4.3 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. 17*a* MSchG).

Voraussetzung ist ein Gesuch des Inhabers, welches genau bezeichnet, wie die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.

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

4.4 Lizenzen

Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch überlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27*e* Abs. 1 MSchG). 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. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register eingetragen ist, werden für die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 29 Abs. 3 MSchV).

Analog der Regelung betr. die Übertragung (vgl. Ziff. 4.1, S. 91 f.) 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).

Die Vergabe von Lizenzen auf Marken, die ein geschütztes Wappen im Sinne des WSchG oder ein mit einem Wappen verwechselbares Zeichen enthalten, ist unzulässig; dasselbe gilt für Zeichen, die gemäss dem Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen sind (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5, S. 224).

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[3] begleitet sein, aus der die Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der

[3] Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 28).

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. Weitere Angaben zur Art der Lizenz (wie z.B. Vertriebs- oder Herstellungslizenz) werden nicht im Register eingetragen. Diese Angaben sind aber im Rahmen einer Akteneinsicht zugänglich. Das IGE 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).

4.5 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[4] (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).

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

4.6 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.

[4] Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 28).

4.7 Reglementsänderung

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

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert, muss auch dieses neue Reglement dem IGE vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27*c* MSchG).

4.8 Sonstige Änderungen

Die Firma oder der Name des Inhabers einer eingetragenen Marke und die Adresse 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.

4.9 Berichtigungen

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

4.10 Löschungen

Eine Markeneintragung wird gemäss Art. 33 und 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder teilweise gelöscht, wenn

- die Eintragung durch einen rechtskräftigen Widerspruchsentscheid widerrufen wird (Art. 33 MSchG),[5]
- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt (Art. 35 lit. a MSchG),
- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlängert wird (Art. 35 lit. b MSchG),
- die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit. c MSchG), die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische

[5] Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das IGE nicht veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

Angabe, auf die sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird (Art. 35 lit. d MSchG),[6]

- ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).

Die vollständige oder teilweise Löschung einer Marke ist gebührenfrei. Nicht gebührenfrei ist die Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 MSchV).

5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht

5.1 Markenregister

Das IGE 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 IGE einen Auszug aus dem Register (Art. 41 Abs. 2 MSchV).

5.2 Auskünfte und Akteneinsicht

Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das IGE Dritten Auskunft über Eintragungsgesuche (einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener; Art. 38 Abs. 1 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren Eintragung der Marke publiziert werden (Art. 38 Abs. 2 lit. a MSchV). Bei zurückgewiesenen Gesuchen wird zusätzlich der Grund der Zurückweisung angegeben (Art. 38 Abs. 2 lit. b MSchV)[7].

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 IGE mittels genügender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).

---

[6] Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Löschung der Eintragung nach Art. 35 lit. c–e MSchG die Ungültigerklärung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das IGE nicht veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

[7] Leitentscheide werden in die «Prüfungshilfe» des IGE (https://ph.ige.ch) aufgenommen.

Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6.3, S. 40).

6. Prioritätsbelege

Für die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz gemäss PVÜ stellt das IGE auf Antrag einen Prioritätsbeleg aus (Art. 41*a* MSchV). Dieser enthält die Daten des Markeneintragungsgesuchs sowie bei allfälligen nachträglichen Änderungen die aktuellen Daten. Die Ausstellung eines Prioritätsbelegs ist gebührenfrei.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

1. Einleitung

Das Madrider System ist durch zwei unabhängige Verträge geregelt: MMA und MMP. Da alle Vertragsparteien dem MMP beigetreten sind und kein Beitritt mehr zum MMA allein möglich ist, («Sistierung der Anwendung» von Art. 14.1) und 2)a) MMA), ist auf alle Verfahren das MMP anwendbar. Gemäss Art. 9^{sexies} MMP haben jedoch die von Staaten, die Vertragspartei sowohl des MMA als auch des MMP sind, abgegebenen Erklärungen über eine Verlängerung der Prüfungsfrist und die Erhebung einer individuellen Gebühr keine Wirkung auf die Beziehungen zu einem anderen Staat, der Vertragspartei sowohl des MMA als auch des MMP ist[1], sodass der Inhaber die Möglichkeit erhält, von den günstigeren Bestimmungen des MMA zu profitieren.

Per 1. Januar 2026 zählte das Madrider System 115 Mitglieder.[2]

2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis

2.1 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.

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

Gemäss Art. 3bis 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] In Bezug auf die Gebührenentrichtung (siehe Ziff. 2.2.2, S. 99) und die Schutzverweigerungsfrist (siehe Ziff. 3.2.1, S. 112).

[2] Vgl. https://www.wipo.int/madrid/fr/members/.

2.2 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 IGE einzureichen.

2.2.1 Berechnung der Priorität

Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 68) für die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).

Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl. Ziff. 2.1, S. 98), 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) AusfO). Wurde also beispielsweise die Marke am 3. März hinterlegt, muss sie spätestens am 3. September eingetragen sein. Das IGE 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 an jenem Datum zu laufen, und die übrigen vorstehend angeführten Fristen verkürzen sich entsprechend.

Stützt sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch (vgl. Ziff. 2.1 S. 98), 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 Markenanmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prüfung durch das IGE zurückgewiesen wird, kommt es zur Löschung der internationalen Registrierung, ohne dass bereits bezahlte internationale Gebühren zurückerstattet werden.

2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das IGE

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 sowie die gleiche Markenart[3] beziehen wie die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien müssen bezeichnet werden.

[3] Bei einer Garantie-, Kollektiv- oder geografischen Marke wird das Gesuch vom IGE mit dem Vermerk «marque collective, marque certification ou marque de garantie» an die OMPI weitergeleitet (Regel 9)4)x) AusfO).

Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Französisch eingereicht werden (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) AusfO). 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) AusfO); das IGE 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).

Nach der Prüfung des Gesuchs wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur Bezahlung der nationalen Gebühr (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die OMPI, GebV-IGE Anhang 1) gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebühr und Behebung der formellen Mängel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI übermittelt. Wird die Gebühr nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mängel nicht behoben, wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen.

2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI

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

Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der Gazette (Regel 32 AusfO) und schickt dem Hinterleger eine «Eintragungsbescheinigung». Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu überprüfen und das IGE im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziff. 2.7, S. 107).

2.2.4 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. 3.2, S. 112).

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

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird, muss die benannte Vertragspartei gemäss Regel 18ter 1) AusfO der OMPI eine Erklärung betr. die Schutzgewährung einreichen (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 108).

2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24 AusfO)

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 IGE eingereicht oder vom Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden.

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 30 AusfO 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 zweier Monate die Gebühren zweimal zu bezahlen. Auf dem Antrag muss vermerkt werden, dass die nachträgliche Benennung nach der Verlängerung gemacht werden soll (Regel 24.3c AusfO).

Es kann auch angegeben werden, dass eine nachträgliche Benennung nach der Eintragung einer Änderung behandelt werden soll, wenn diese Änderung auch für die betreffend 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. 2.2, S. 99).

2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen

Als Änderungen gelten gemäss Regel 25 AusfO 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 AusfO 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. 2.5.4, S. 105).

2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) AusfO)

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. 2.1, S. 98).

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

Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das IGE – wie von der AusfO 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 (AusfO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) AusfO)

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. 2.5.3, S. 104). 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 IGE 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 (AusfO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) AusfO)

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 (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 104) 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 bzw. 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. Der Antrag kann über das IGE oder 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.

2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel 25.1)a)iv) AusfO)

Namens- und Adressänderungen des Inhabers werden ebenfalls in das internationale Register eingetragen (wenn der Inhaber eine juristische Person ist, umfasst dies auch die Aufnahme oder Änderung der Angaben zur Rechtsform des Inhabers oder zum Staat, in dem er errichtet wurde). Die Anträge können entweder direkt bei der OMPI oder über das IGE gestellt werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. Die Eintragung einer Namens- oder Adressänderung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (AusfO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.5 Änderung des Vertreters, seines Namens oder seiner Adresse («changement de mandataire ou modification du nom ou de l'adresse du mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i) AusfO)

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

2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen

2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20bis AusfO)

Gemäss Regel 20bis AusfO 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 (AusfO 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 IGE 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 IGE 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.

2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 AusfO)

Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke eingetragen, so gilt die nationale Marke gemäss Art. 4bis 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, z.B. 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. 2.5.4, S. 105) liegt.

Gemäss Art. 4bis 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.

2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) AusfO)

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. Der Antrag kann über das IGE oder 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.

2.4.2, S. 102), und die vollständige Löschung hat weiterreichende Folgen als ein Schutzverzicht (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 103).

2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 AusfO)

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[4].

Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen dieser absoluten Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der sog. Umwandlung (vgl. Ziff. 2.5.5, S. 105).

2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9^{quinquies} MMP)

Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der fünf Jahre der Abhängigkeitsfrist (Art 6.3) MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollständig gelöscht wurde (vgl. Ziff. 2.5.4, S. 105), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden (Art. 9^{quinquies} MMP).

Der Antrag auf Umwandlung muss innerhalb dreier Monate nach der Löschung der internationalen Registrierung beim IGE eingereicht werden (Art. 9^{quinquies} MMP; Art. 46*a* 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). Nach der Prüfung der Umwandlung wird die Marke mit einem entsprechenden Vermerk publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung hervorgegangene Marke kann kein Widerspruch eingereicht werden (Art. 46*a* Abs. 2 MSchG).

2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) AusfO)

Regel 27.3) AusfO 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

[4] Zum Begriff «Verfahren» siehe BGE 134 III 555.

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.

2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 AusfO)

Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen Registrierung nicht frei über diese verfügen kann (Regel 20 AusfO). 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.

2.5.8 Teilung einer internationalen Registrierung (Regel 27bis AusfO)[5]

Der Inhaber einer internationalen Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz kann beim IGE verlangen, dass der schweizerische Teil seiner internationalen Registrierung in mehrere internationalen Registrierungen aufgeteilt wird. In diesem Gesuch ist anzugeben, wie die Waren und Dienstleistungen aufzuteilen sind. Die Teilung führt zu rechtlich unabhängigen Registrierungen, die das Anmelde- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Registrierung behalten. Die geteilten Registrierungen können anschliessend zusammengeführt werden (Regel 27ter AusfO).

2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31 AusfO)

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 AusfO). Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (Regel 30 AusfO; Gebührenverzeichnis Ziff. 6; bezüglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachträglichen Benennung vgl. Ziff. 2.3, S. 101). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der

[5] Seit dem 1. Februar 2019 in Kraft.

OMPI auf der anderen Seite statt. Das IGE ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und leitet demzufolge weder Erneuerungsanträge an die OMPI weiter, noch nimmt es Gebührenzahlungen hierfür entgegen.

2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 AusfO)

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 AusfO).

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 IGE zu benachrichtigen (sofern das Gesuch vom IGE 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.

3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz

Auf der Grundlage der Bestimmungen in Art. 5.1 MMP prüft das IGE jede international registrierte Marke, für welche die Schutzausdehnung auf die Schweiz mitgeteilt worden ist (vgl. Ziff. 2.2.1, S. 99).[6] Wenn materielle oder formelle Mängel vorliegen, erlässt das IGE eine provisorische Schutzverweigerung (Art. 52 MSchV), gegen welche der Hinterleger

[6] Eine allfällige Schutzverweigerung unter diesem Titel muss sich auf die in der PVÜ genannten Gründe stützen können; siehe BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce'Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.).

Stellung nehmen kann.[7] Betr. die Prüfung relativer Ausschlussgründe bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz wird auf Teil 6 dieser Richtlinien verwiesen.

3.1 Verfahren vor der OMPI

3.1.1 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[8] (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 112). Sie beginnt mit dem Versand der Mitteilung der internationalen Registrierung an die Behörden der benannten Vertragsstaaten. Die Prüfung wird abgeschlossen mit der Schutzgewährung (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 108) oder der Mitteilung betr. die vorläufige Schutzverweigerung (vgl. Ziff. 3.1.3, S. 108).

3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusfO

Sind keine Schutzverweigerungsgründe gegeben, schickt das IGE der OMPI innert zwölf bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) eine Mitteilung über die Schutzgewährung. Die Information der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die OMPI.

3.1.3 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 oder elektronisch übermittelt werden (Regel 18 AusfO, Verwaltungsvorschrift 11 und 14). Fristwahrend ist somit das Aufgabe- und nicht das Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung die Gründe der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen, die Angabe derjenigen Waren und/oder Dienstleistungen, auf die sich die Schutzverweigerung bezieht, und die Frist zur Stellungnahme enthalten (Art. 5.2) MMP sowie Regel 17 AusfO). Das IGE führt in der vorläufigen Schutzverweigerung explizit diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen auf, denen keine Schutzverweigerungsgründe entgegenstehen.

3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d'irrégularités», Regel 18 AusfO)

Entspricht die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nicht den von MMP und AusfO vorgesehenen Bedingungen, teilt die OMPI dies dem IGE in Form eines «avis

[7] Seit dem 1. Januar 2017 kann das IGE Schutzverweigerungen wegen formeller Gründe erlassen (vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG in Art. 52 MSchV); dies ermöglicht dem IGE insbesondere gemäss seiner Praxis, offensichtlich nicht korrekt ausformulierte Waren- und Dienstleistungsformulierungen zurückzuweisen. Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»- Ausführungsrecht, Bern, 2. September 2015 zu Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV, S. 9 unter: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuterungen_DE.pdf .

[8] Die Schweiz hat eine entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

d'irrégularité» gemäss Regel 18 AusfO mit. Vorbehaltlich der in Regel 18.1)a) AusfO aufgelisteten Fälle (wozu eine verspätete Mitteilung der Schutzverweigerung zählt) fordert die OMPI das IGE auf, seine Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung zu berichtigen. Einer innert Frist berichtigten Schutzverweigerung wird das Datum der Postaufgabe oder der elektronischen Übermittlung der ursprünglichen fehlerhaften Mitteilung zuerkannt (Regel 18.1)d) AusfO). Zwecks Stellungnahme zur berichtigten Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung steht dem Inhaber wiederum eine Frist von fünf Monaten seit deren Versand zur Verfügung.

3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 AusfO)

Zwecks Überwindung einer Schutzverweigerung durch das IGE 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 IGE betr. die Schutzverweigerung in Widerspruch steht, wird empfohlen, das IGE über die bei der OMPI beantragte Änderung zu informieren.

A) Einschränkung gemäss Regel 25.1)a)ii) AusfO

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 IGE zu erfolgen, sondern sie ist direkt gegenüber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 102).[9] 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 IGE dies der OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i) AusfO 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 IGE ist nicht verpflichtet, jede Art von Einschränkung zu akzeptieren: Regel 27.5) AusfO räumt den Behörden der benannten Vertragsparteien die Möglichkeit ein, eine Einschränkung für ihr Territorium als unwirksam zu erklären. Das IGE wird eine Änderung namentlich dann für unwirksam erklären, wenn die Einschränkung einen unzulässigen Begriff enthält (z.B. eine geschützte Ursprungsbezeichnung als Sachbezeichnung) oder eine Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche

[9] Akzeptiert der Inhaber eine vom IGE vorgeschlagene Einschränkung, kann er dies ausnahmsweise direkt dem IGE mitteilen (vgl. Ziff. 3.2.5, Bst. C, S. 113).

Erklärung der Unwirksamkeit hat innerhalb von 18 Monaten ab Versand der Mitteilung der Einschränkung durch die OMPI zu erfolgen (Regel 27.5)c) AusfO).

B) Verzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) AusfO

Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eine oder mehrere der benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 103). Der entsprechende Verzicht, der sich auf sämtlichen 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) AusfO

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. 2.5.3, S. 104). 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 IGE 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 IGE 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 die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den Unterschieden zwischen einer Einschränkung und einer teilweisen Löschung vgl. vorstehend Ziff. 2.4.2, S. 102).

3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 18ter 2), 3) und 4) AusfO)

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 18ter 2) oder 3) AusfO ist die OMPI, welche für

das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die Schutzverweigerung bzw. die teilweise Schutzgewährung auf der Ebene des Verfahrens vor dem IGE 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 18ter 2) oder 3) AusfO 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 IGE der OMPI entsprechend Mitteilung gemäss Regel 18ter 4) AusfO machen.

3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 AusfO)

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 betr. 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.

3.1.8 Berichtigung (Regel 28 AusfO)

Fehlerhafte Einträge im internationalen Register können berichtigt werden (Regel 28 AusfO). 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 IGE 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 IGE der OMPI entsprechend eine Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2) AusfO zukommen.

3.2 Verfahren vor dem IGE

3.2.1 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,[10] um eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem IGE steht im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung.[11] 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 (Art. 9^{sexies} 1) b) MMP), prüft das IGE 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. 18*a* MSchV verlangt und die entsprechende Gebühr bezahlt (Ziff. 3.2.8, S. 114).

3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusfO

Gemäss Regel 18ter 1) AusfO ist eine Erklärung betr. die Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch.[12] Die Information der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die OMPI (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 108).

3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme

Bei Vorliegen von Ausschlussgründen erlässt das IGE 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»).

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 IGE angesetzte behördliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 33). Sie beginnt mit dem Versand der vorläufigen Schutzverweigerung durch das IGE zu laufen und nicht erst mit deren Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.

---

[10] Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. – Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).

[11] Die Schweiz hat die entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

[12] Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber über den Stand der Schutzgewährung ihrer internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.

3.2.4 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. 4.3, S. 27). Ernennt 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 (vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 26). Substitutionsvollmachten des bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.

In Fällen, in denen das IGE 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 IGE erklären, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel zwischen dem IGE 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 18ter 2)ii) AusfO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).

3.2.5 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 IGE 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 IGE die OMPI über den Ausgang des Verfahrens mittels einer Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) AusfO.

B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung

   Wenn das IGE 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 18ter 2)i) AusfO ab.

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

   Falls der Inhaber eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen vorschlägt oder eine vom IGE vorgeschlagene Einschränkung akzeptiert, mit der Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden kann, schliesst das IGE das Verfahren mit der Erklärung der teilweisen Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)ii) AusfO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem Inhaber in diesen Fällen nicht per Verfügung eröffnet (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 113). 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) AusfO kann nicht unmittelbar gegenüber der Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 103); das IGE 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 IGE um Erlass einer Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der definitiven und vollständigen Schutzverweigerung gegenüber der OMPI gemäss Regel 18ter 3) AusfO gefolgt wird, oder er kann auch direkt gegenüber der OMPI den Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) erklären.

3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers

Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fünf Monaten zu einer vorläufigen Schutzverweigerung Stellung, erklärt das IGE die definitive Schutzverweigerung bzw. die definitive teilweise Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 3) oder 18ter 2)ii) AusfO. 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. 3.2.5, S. 113 beschrieben, fortgesetzt, ohne dass das IGE seine vorgängig erwähnte Erklärung zurückzieht. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens durch Verfügung des IGE oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt der Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) AusfO bestätigt, wird das IGE gegenüber der OMPI keine neue Erklärung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung gemäss Regel 18ter 4) AusfO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) AusfO (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.

3.2.7 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. 5.5.8, S. 38).

3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren

Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner internationalen Registrierung hat der Inhaber die Möglichkeit, eine beschleunigte Durchführung der Prüfung zu beantragen (Art. 18*a* MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prüfung werden in Teil 2, Ziff. 3.5, S. 70 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 der Schutzverweigerung aufgrund formeller oder absoluter Gründe gestellt werden.

A) Gesuch 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 der internationalen Registrierung 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 18ter 1) AusfO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist abgewartet wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund formeller oder absoluter Schutzausschlussgründe wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls wird das Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 3.2.3 bis 3.2.6, S. 112 ff. ausgeführt.

B) Gesuch 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 IGE und dem Inhaber Anwendung.

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

Teil 5 – 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, d und e sowie Abs. 3 MSchG

> Das IGE weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:
>
> c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.
>
> d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21–23 nicht entspricht.
>
> e. die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27*a*–27*c* nicht entspricht.
>
> Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe 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.

Diese nationalen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen[1] den Vorgaben, welche mit Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ statuiert werden und in Bezug auf die Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung international registrierter Marken auf die Schweiz (vgl. dazu Teil 4, Ziff. 2, S. 98) zu beachten sind.

2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit

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 bzw. den Abnehmern ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen

[1] Vgl. bezüglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 187.

Anbieter zu unterscheiden.[2] Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion:[3] Sie gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen Betrieben) stammen.

Ein Zeichen ist markenfähig, wenn es abstrakt betrachtet – d.h. ohne Berücksichtigung bestimmter Waren oder Dienstleistungen – geeignet ist, die Markenfunktion zu erfüllen.[4] Die Markenfähigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft bezeichnet.[5] 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[6].

3. Allgemeine Grundsätze betr. 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 grundsätzlich[7] der gleiche Massstab angelegt.[8]

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

---

[2] Vgl. BGE 148 III 257, E. 6.2.1 – FIFA / PUMA; BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014, E. 3 – Bouton (Bildmarke).

[3] 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).

[4] BVGer B-5456/2009, E. 2.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

[5] Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhängige Unterscheidungskraft gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des Gemeinguttatbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 128).

[6] 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.

[7] Vgl. bezüglich der Einschränkung zu diesem Grundsatz nachfolgend Ziff. 7.1, S. 187.

[8] Soweit in Teil 5 die Begriffe «Markeneintragungsgesuch», «Hinterleger», «Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs» verwendet werden, stehen diese stellvertretend auch für die analogen Bezeichnungen betr. internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung für die Schweiz, nämlich «Gesuch um Schutzausdehnung», «Inhaber der international registrierten Marke» und «Schutzverweigerung».

wahrgenommen werden.[9] 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 IGE bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 132) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl. lit. B, S. 164). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine Anwendung (Art. 27*a* MSchG).

3.2 Gesamteindruck

Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend.[10] Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise dem beschreibenden Grad des Wortes/der Wörter, dem Schriftbild, der grafischen Ausgestaltung und Farben.[11] 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.[12] Solche Elemente enthaltende Zeichen sind i.d.R. dem Markenschutz nicht zugänglich.[13] Eine unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder Mutilationen[14] 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.[15]

---

[9] BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

[10] BGer 4A_424/2024, E. 2.2 – SCHNITTSCHUTZ; BGE 148 III 257, E. 6.2.2 – FIFA / PUMA; BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV.

[11] Vgl. BVGer B-1864/2024, E. 2.5 – ev (fig.); 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. 156, und für Formmarken Ziff. 4.12.5.1 f., S. 172.

[12] Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BGE 148 III 257, E. 3.1.2 – FIFA / PUMA und BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.) sowie betr. Art. 2 lit. d MSchG BGer 4A_343/2024, E. 5.2 – BIMBO QSR und BVGer B-1440/2019, E. 4.1 – Hirsch mit Kreuz (Bildmarke).

[13] Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements führen.

[14] Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 150 und Ziff. 8.6.1, S. 208.

[15] Im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 5.2, S. 182 und 8.7 ff., S. 210 ff.).

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.[16] 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.[17] Ob ein Begriff unter einen Oberbegriff fällt, ist im Einzelfall zu prüfen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere Oberbegriffe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. zur Begriffsbestimmung vorne Teil 2, Ziff. 4.5 und 4.6, S. 77 ff.).[18] Das IGE lässt ein Zeichen von Amtes wegen für all jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, für welche keine Schutzausschlussgründe vorliegen – eines diesbezüglichen ausdrücklichen Eventualantrags bedarf es nicht.[19]

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.[20] Was auf der darin enthaltenen Abbildung des Zeichens nicht erkennbar ist, darf nicht berücksichtigt werden.[21] Bei der elektronischen Anmeldung einer Schweizer Marke dient die mit einem farbecht kalibrierten Drucker ausgedruckte standardisierte elektronische Abbildung des Registerauszugs «Hinterlegungsbestätigung» als Grundlage zur Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens[22]; bei internationalen Registrierungen sind die Abbildungen auf der «Eintragungsbescheinigung»[23] massgebend. In beiden Fällen kommt es nicht auf die in

---

[16] 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; vgl. auch BVGer B-5608/2019, E. 5.1 – UMBRA SHEER.

[17] Vgl. z.B. betr. Formmarken BGer 4A_483/2019, E. 3.5.2 – Hund/Elfe (dreidimensionale Marken); BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-6953/2018, E. 5.3.7 – Karomuster (Positionsmarke) und für beschreibende Angaben BGer 4A_178/2023, E. 6.5 – TRUEDEPTH; BGer 4A_618/2016, E. 4.3 – CAR-NET; BVGer B-283/2012, E. 7.1.2 – NOBLEWOOD. 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. 182).

[18] BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS.

[19] BVGer B-8515/2007, E. 4 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

[20] Vgl. betr. Irreführung BGE 148 III 257, E. 3.2.1 – FIFA / PUMA und betr. Gemeingut BGer 4A_52/2025, E. 3.2 – (fig.) / (fig.) (Bildmarken); BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-412/2024, E. 6 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke); BVGer B-5183/2015, E. 5 – Rosa (Farbmarke).

[21] Vgl. BGer 4A_483/2019, E. 3.5.3 – Hund/Elfe (dreidimensionale Marken).

[22] BVGer B-3981/2021, E. 4.4.5 f. – NEMIROFF (dreidimensionale Marke).

[23] Die Abbildung auf der Eintragungsbescheinigung («Certificat d'enregistrement») entspricht derjenigen auf der «Notification d'enregistrement» (PDF-Datei) in der internen Markendatenbank ESV des IGE.

verschiedenen Datenbanken online abrufbaren Abbildungen mit Vergrösserungsmöglichkeit an.[24]

Hintergründe bzw. Intentionen bei der Wahl des Zeichens oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben unberücksichtigt.[25] Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des Zeichens ausser Betracht.[26] 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.[27]

3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis eines erheblichen[28] bzw. nicht unbedeutenden[29] Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen.[30] Dieses massgebende Verständnis wird gestützt auf alle verfügbaren Beweismittel ermittelt, ohne dass eine demoskopische Umfrage durchgeführt werden müsste.[31] Abgestellt wird grundsätzlich auf die potenziellen[32] Abnehmer der infrage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen[33] – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer und/oder spezialisierte Fachkreise;[34] auch Zwischenabnehmer sind zu berücksichtigen.[35] Im Rahmen

---

[24] Vgl. BVGer B-3981/2021, E. 4.4.6 – NEMIROFF (dreidimensionale Marke).

[25] Vgl. betr. Sittenwidrigkeit BVGer B-4934/2023, E. 4.4 und 6.2.2 – BIMBO QSR sowie betr. Gemeingut BVGer B-4848/2013, E. 4.4 – COURONNÉ; BVGer B-2713/2009, E. 4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

[26] BGer 4A_503/2018, E. 2.3.1 – APPLE; BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-1493/2023, E. 3.2.1 – MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.); BVGer B-4763/2012, E. 2.1 – BETONHÜLSE. Vgl. im Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 128.

[27] Vgl. BGer 4A_227/2022, E. 2.1.3 – Lambda (Bildmarke); BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-1493/2023, E. 3.2.1 – MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.); BVGer B-7425/2006, E. 3.2 – Choco Stars.

[28] Vgl. BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – Avantgarde; BVGer B-2854/2010, E. 3 – PROSERIES; BVGer B-4080/2008, E. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

[29] Vgl. BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGE 129 III 225 E. 5.1 – MASTERPIECE; BVGer B-1785/2014, E. 3.6 – HYDE PARK; BVGer B-1646/2013, E. 3.4 – TegoPort.

[30] Betr. die teilweise abweichende Regelung bei der Beurteilung der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 184, und Ziff. 7, S. 187.

[31] Vgl. BVGer B-1864/2024, E. 4.3 – ev (fig.).

[32] Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BVGer B-600/2018, E. 2.2 – hype. (fig.); BVGer B-2217/2014, E. 3.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).

[33] Vgl. BGer 4A_424/2024, E. 2.2 – SCHNITTSCHUTZ; BGE 145 III 178, E. 2.3.1 – APPLE; 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.

[34] BVGer B-4697/2014, E. 5.3 – Apotheken Cockpit; BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH.

[35] BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 – Wilson («auch Fachkreise oder Zwischenhändler können angesprochen werden»); vgl. auch BVGer B-412/2024, E. 5 – Metallschachtel (dreidimensionale

der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der (potenziellen) Konkurrenten; vgl. Ziff. 4.3.2, S. 130.

Massgebend für die Bestimmung der Abnehmer und der Konkurrenten ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemäss Eintragungsgesuch[36] (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4). Dabei handelt es sich um ein objektives Anknüpfungsmerkmal; konkrete Marketingentscheide des Hinterlegers bzw. dessen tatsächlicher Kundenkreis sind unbeachtlich.[37]

An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgütern der Kennzeichnung von Produkten durch Marken widmen, sind keine übertriebenen Anforderungen zu stellen[38]; es ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.[39] Durchschnittsabnehmer sind nach der Praxis des IGE durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf, dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden.[40] Sind Fachleute betroffen, geht das IGE 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;[41] die Grösse der Verkehrskreise bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle.[42] Beispielsweise steht ein Zeichen im Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG, wenn es nur von den Fachkreisen als direkt beschreibend verstanden wird.[43]

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

Marke); BVGer B-5484/2013, E. 2.3 – COMPANIONS; BVGer B-2418/2014, E. 3.1 – Bouton (Bildmarke).

[36] Vgl. BVGer B-3392/2023, E. 4.6 f. – WORLD ECONOMIC FORUM; BVGer B-8005/2010, E. 3 – Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

[37] Vgl. BVGer B-1774/2023, E. 4.3 – Variobend; BVGer B-5883/2023, E. 4.2 – SAMTHUS.

[38] BGer 4A_301/2019, E. 3.2 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke).

[39] BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

[40] BVGer B-7427/2006, E. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

[41] BVGer B-6054/2024, E. 3 – ECOSOURCE; BVGer B-3651/2022, E. 2.6 und 5.4 – CoolFlex; BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 – IRONWOOD; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank.

[42] Vgl. BGer 4A 500/2022, E. 4 – AI Brain; BGer 4A_65/2022, E. 4.3 – FACTFULNESS; BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 – Wilson; dem BGer folgend z.B. BVGer B-6054/2024, E. 3 – ECOSOURCE; BVGer B-107/2018, E. 3.1.1.3 – ALOFT; a.M. BVGer B-1777/2023, E. 3 – AgentEco; BVGer B-5608/2019, E. 3.2 – UMBRA SHEER.

[43] 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; a.M. BVGer B-7995/2016, E. 4.1 – TOUCH ID.

Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betr. Verständnisses nicht zum Markenschutz zugelassen werden kann.[44] In so einem Fall ist irrelevant, ob dem Zeichen in einem anderen Sprachgebiet eine andere, unproblematische Bedeutung zukommt.[45] Zu beachten ist, dass sich in der Schweiz eine eigene Varietät der hochdeutschen Sprache herausgebildet hat, die mit ihren Helvetismen teilweise vom Sprachgebrauch in Deutschland abweicht.[46]

Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.[47] Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen,[48] wobei darunter nicht nur simpelste Begriffe fallen.[49] Zudem wird davon ausgegangen, dass die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstehen.[50] Zu berücksichtigen sind überdies die allfällige Ähnlichkeit eines Begriffs mit jenem in einer Landessprache sowie die zunehmende Verbreitung von Anglizismen.[51] Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus, dass dieses dem Gemeingut angehört.[52] Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte Fachkreise auf ihrem Fachgebiet[53] über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen[54] (z.B. ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).

[44] BGer 4A_424/2024, E. 2.2 – SCHNITTSCHUTZ; BGE 148 III 257, E. 6.2.2 – FIFA / PUMA; BGer 4A_266/2013, E. 2.1.2 – Ce'Real sowie betr. Sittenwidrigkeit BGer 4A_343/2024, E. 2.4 und 3.3 – BIMBO QSR; BVGer B-4260/2020, E. 2.3 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.).

[45] Vgl. BGer 4A_343/2024, E. 3.3 – BIMBO QSR.

[46] BGer 4A_343/2024, E. 3.4.1 f. – BIMBO QSR.

[47] Vgl. BGer 4A_178/2023, E. 3.2 – TRUEDEPTH; BGer 4A_503/2018, E. 2.3.1 – APPLE; BVGer B-1015/2021, E. 4.2 – SHAVETTE. So können sich Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-6390/2020, E. 2.7 – AI Brain; BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET). Für die Beurteilung des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ist immer auch der Sinn von Fremdwörtern zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 6, S. 184).

[48] BVGer B-6583/2023, E. 2.8 – QUEEN ALOE VERA; BVGer B-283/2012, E. 4.3 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 – RADIANT APRICOT.

[49] BVGer B-1582/2022, E. 2.7 – UNITED FOR YOUR SUCCESS.

[50] BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 – XPERTSELECT; BVGer B-7410/2006, E. 3 – MASTERPIECE II.

[51] BVGer B-2773/2023, E. 2.4 – StyleLine; BVGer B-1582/2022, E. 2.7 – UNITED FOR YOUR SUCCESS.

[52] BGE 120 II 144, E. 3aa – YENI RAKI; BVGer B-1394/2016, E. 6.1.4.2 – LOCKIT.

[53] Vgl. BVGer B-3651/2022, E. 2.4 – CoolFlex; BVGer B-8069/2016, E. 4.3 – FLAME; BVGer B-5484/2013, E. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

[54] Vgl. BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK; BVGer B-1864/2024, E. 4.2 – ev (fig.); BVGer B-4762/2011, E. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

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.[55] Diese Regel dient dem IGE als Hilfestellung und kann nicht vor Gericht eingefordert werden.[56]

Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden[57], gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter[58] eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.[59]

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.[60] Gegenüber sich selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.[61] Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind[62] (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,[63] Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen[64]). Die Verkehrsdurchsetzung

---

[55] BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 225, E. 5.3 – MASTERPIECE; BVGer B-4112/2020, E. 3.6 – HOSPITAL HALBPRIVAT; BVGer B-6503/2014, E. 3.2 – LUXOR.

[56] BGer 4A_178/2023, E. 7 – TRUEDEPTH.

[57] BGE 147 III 326, E. 2.3 – SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT; BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA; BVGer B-6583/2023, E. 2.7 – QUEEN ALOE VERA; BVGer B-5451/2013, E. 3.4 – FIRENZA.

[58] BGE 136 III 474, E. 6.5 – Madonna (fig.); BVGer B-2925/2014, E. 3.5 – Cortina (fig.).

[59] BGer 4A_343/2024, E. 2.5 und 6.2 – BIMBO QSR; BVGer B-2150/2019, E. 3.5 – esmara see you IN PARIS; BVGer B-6363/2014, E. 3.5 – MEISSEN.

[60] 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.

[61] BGer 4A_607/2023, E. 3.2 – WORLD ECONOMIC FORUM; BGer 4A_62/2012, E. 3 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-6054/2024, E. 5.2 – ECOSOURCE.

[62] Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BVGer B-4026/2022, E. 5.2.1 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke); BVGer B-4710/2014, E. 5 – SHMESSE (fig.) / TGMESSE (fig.).

[63] 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); eine reine Wortmarke ist nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar (BVGer B-2781/ 2014, E. 7.2 – CONCEPT+; BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC), ebenso ist weder ein Wort in Alleinstellung mit einer Wortmarke vergleichbar, die einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält (BVGer B-4751/2023, E. 10.4 – APPENZELLER; BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z), noch ist dies bei Zeichen der Fall, die nur in einem Element übereinstimmen (BVGer B-1456/2016, E. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL), selbst wenn dieses Element jeweils am Zeichenanfang steht (BVGer B-6054/2024, E. 5.2 – ECOSOURCE).

[64] Gemäss BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer B-4026/2022, E. 5.5.2 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke) und BVGer B-2894/2014, E. 6.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke) setzt die Gleichbehandlung voraus,

und der Wandel zu einer Gattungsbezeichnung sind einer Vergleichbarkeit von vornherein nicht zugänglich.[65] Ältere Entscheide können für die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein.[66]

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.[67] Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden.[68] Nur wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis vorliegt und das IGE unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden.[69] Hat das IGE 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.[70]

Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist im Markenbereich äusserst zurückhaltend anzuwenden.[71] Zwar müssen die zu vergleichenden Sachverhalte nicht in allen ihren Elementen identisch sein[72], doch können bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein.[73] Dazu kommt, dass bei der erneuten Beurteilung der Schutzfähigkeit eingetragener Marken Zurückhaltung geboten ist.[74]

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,

---

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 wurde die gegenteilige Auffassung vertreten.

[65] BVGer B-4751/2023, E. 10.5 – APPENZELLER.

[66] Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht Jahre zurückliegt: BVGer B-4003/2024, E. 6.2 – Vero; BVGer B-2781/2014, E. 7.2 – CONCEPT+; BVGer B-2894/2014, E. 6.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).

[67] BGer 4A_136/2019, E. 3.3 – REVELATION; BGer 4A_261/2010, E. 5.1 – V (fig.); BVGer B-4003/2024, E. 6.2 – Vero.

[68] BVGer B-6577/2023, E. 8.5 – ALOE FARMERS; BVGer B-5685/2018, E. 5.2 – QUICK MILL (fig.); BVGer B-3088/2016, E. 6.1.2 – Musiknote (Bildmarke).

[69] BGer 4A_483/2019, E. 4 – Hund/Elfe (dreidimensionale Marken); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BVGer B-4003/2024, E. 6.2 – Vero; BVGer B-1015/2021, E. 10.2 – SHAVETTE.

[70] Vgl. BGer 4A_343/2024, E. 7.2 – BIMBO QSR (Änderung der Praxis aufgrund veränderter Wertvorstellungen); BGer in sic! 2005, 646, E. 5 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127 II 113.

[71] BVGer B-6054/2024, E. 5.1 – ECOSOURCE unter Verweis auf BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); BVGer B-5286/2018, E. 6.2 – HYBRITEC; BVGer B-7206/2018, E. 7.2 – DesignWorld. (fig.); vgl. auch BVGer B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL.

[72] BVGer B-1777/2023, E. 5.1 – AgentEco; BVGer B-1165/2012, E. 8.1 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken).

[73] BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); BVGer B-4003/2024, E. 6.2 – Vero; BVGer B-5685/2018, E. 5.2 – QUICK MILL (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.).

[74] Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.[75] Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte – was bei geänderten Rahmenbedingungen nicht der Fall ist[76] – und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann.[77] Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen.[78] Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken[79] wird kein berechtigtes Vertrauen geschaffen.[80]

3.10 Ausländische Entscheide

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung.[81] [82] Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.[83]

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.[84] Generell ist zu beachten, dass einerseits das Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom

[75] BGer 4A_514/2023, E. 3.1 – NOVAFOIL; BVGer B-4026/2022, E. 6.2.2 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke); BVGer B-4818/2010, E. 5.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

[76] Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 6.2.4 – Musiknote (Bildmarke).

[77] BGer 4A_514/2023, E. 3.1 – NOVAFOIL; BGer 4A_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

[78] BGer 4A_514/2023, E. 3.1 mit Hinweisen – NOVAFOIL; BVGer B-1582/2022, E. 5.2 – UNITED FOR YOUR SUCCESS.

[79] Vgl. BVGer B-3555/2019, E. 6.3 – NOVAPRIME.

[80] BVGer B-3904/2021, E. 7.2 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-2578/2019, E. 8.3 – EUROJACKPOT (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.).

[81] BGer 4A_253/2024, E. 6.2 – SAMTHUS; BGer 4A_363/2016, E. 4.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke) (auszugsweise publ. als BGE 143 III 127); BGer 4A_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI; BVGer B-1015/2021, E. 11 – SHAVETTE.

[82] Eine Ausnahme gilt betreffend das Freihaltebedürfnis an ausländischen Herkunftsangaben und geografischen Angaben, die im Ursprungsland (oder vom EUIPO) als Marken eingetragen sind (vgl. im Einzelnen Ziff. 8.5.1.2, S. 206).

[83] BGer 4A_253/2024, E. 6.2 – SAMTHUS; 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.

[84] BGer 4A_136/2019, E. 2.4.3 – REVELATION; BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 – AdRank; BVGer B-4003/2024, E. 7 – Vero. Die Nichtberücksichtigung ausländischer Eintragungen tangiert das Verbot der Inländerdiskriminierung gemäss Art. 2 Abs. 1 PVÜ nicht (B-2217/2014, E. 6.1 – BOND ST. 22 LONDON [fig.]).

Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann[85]. Andererseits kann – weil jedes Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt[86] – die Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.[87]

Die vorstehend angeführten Grundsätze gelten auch im Bereich der europäischen Konvergenzprogramme. Diese bezwecken die Harmonisierung der Verfahren und Standards der Ämter für geistiges Eigentum, nicht aber die Korrektur von Einzelfällen, auf die sich die Hinterleger berufen könnten.[88] Auch soweit das IGE einen Teil der unter diesem Programm geführten gemeinsamen Praktiken ganz oder teilweise übernommen hat, fehlt eine gesetzliche Grundlage für einen Eintragungsanspruch.[89] Entsprechend bleibt möglich, dass das IGE ein konkretes Zeichen anders beurteilt, als das EUIPO oder ein Amt für geistiges Eigentum eines EU-Mitgliedsstaats.

Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten[90] infrage stehen, sind ausländische Eintragungen unbeachtlich (zur Ausnahme betr. ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 9.4.3.2, S. 223 und betr. Eintragungen im Ursprungsland bei staatsvertraglich geschützten geografischen Angaben und Herkunftsangaben vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 206). Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie das Schweizer Recht.

3.11 Internetrecherchen

Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen verstanden wird, stützt sich das IGE auf einschlägige Wörterbücher und Lexika (Onlineausgaben[91]). Die diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden; Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird.[92] 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;[93] Entsprechendes gilt bezüglich der Banalität bzw. Üblichkeit einer Form oder eines Motivs. Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung

[85] Beispielsweise können die Abnehmer in der Schweiz ein anderes Verständnis von Begriffen der englischen Sprache haben, als Personen, deren Muttersprache Englisch ist (vgl. BVGer B-6390/2020, E. 5.3.1 – AI Brain; B-7995/2015, E. 5.4 – TOUCH ID).

[86] BGer 4A_253/2024, E. 6.2 – SAMTHUS; BGer 4A_363/2016, E. 4.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke) (auszugsweise publ. als BGE 143 III 127); BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.).

[87] Vgl. BGer 4A_343/2024, E. 6.2 – BIMBO QSR; BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE; BVGer B-5484/2013, E. 7 – COMPANIONS.

[88] Vgl. dazu www.tmdn.org sowie BVGer B-1776/2023, E. 7 – ID NOW.

[89] BVGer B-1776/2023, E. 7 – ID NOW.

[90] Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.); BVGer B-883/2016, E. 4.5 – MINDFUCK.

[91] Vgl. dazu BGer 4A_343/2024, E. 3.4.2 – BIMBO QSR.

[92] BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS.

[93] Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN; BVGer B-5608/2019, E. 4.2 – UMBRA SHEER; BVGer B-379/2018, E. 5.4 – Gourmet (fig.).

durch Dritte nachweisen, spricht dies gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit. Internetrecherchen kommen auch zum Zug, wenn es darum geht, die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen oder Motive im betr. Produktsegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren.[94]

Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens herangezogen werden.[95] Dies gilt insbesondere bezüglich Worten und Bildelementen aus ausländischen Quellen eines ähnlichen Sprach- oder Kulturraums, denn für diese ist ohne weiteres anzunehmen, dass sie sich über geografische Grenzen hinaus verbreiten.[96] Betreffend Zeichen, die untrennbar mit der Ware verbunden sind, ist entscheidend, ob die Waren in die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich keine Restriktionen bestehen.[97] 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. 130).

4. Gemeingut

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 116), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der Regelung von Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 PVÜ.[98] Gemäss jener 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.

[94] BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke).

[95] BVGer B-5484/2013, E. 4 – COMPANIONS; BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 – V (fig.); BVGer in sic! 2008, 217, E. 4.4 – Vuvuzela.

[96] BVGer B-6219/2013, E. 5.2.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). Z.B. kann ein in Deutschland gebräuchliches Wort durchaus ein Indiz auf die Gebräuchlichkeit in der Deutschschweiz sein, da an beiden Orten (zumindest auch) die deutsche Schriftsprache gesprochen und verstanden wird; Helvetismen bleiben vorbehalten (vgl. Ziff. 3.6, S. 121).

[97] BVGer B-6219/2013, E. 5.2.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). Es kann angenommen werden, dass in der heutigen Zeit deutschsprachige Online-shops auch tatsächlich in die (Deutsch-) Schweiz liefern werden.

[98] BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce'Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.); BVGer B-1015/2021, E. 3.2 – SHAVETTE.

4.2 Der Begriff des Gemeinguts

Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken (vgl. zur Markenfunktion Ziff. 2, S. 116) zu verhindern.[99] 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; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1, S. 128), sowie
- Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 130).

Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige Schutzausschlussgründe auseinanderzuhalten sind, überschneiden sie sich in der Praxis häufig.[100] Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind i.d.R. zugleich freihaltebedürftig und umgekehrt.

4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus der gesetzlichen Funktion der Marke, nämlich der Unterscheidung der Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen (vgl. Ziff. 2, S. 116). Ihm kommt daher im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu.

Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen.[101] Dies ist insbesondere der Fall bei Zeichen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden.[102] Ohne konkrete Unterscheidungskraft sind namentlich auch Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen

[99] BGer in RSPI 1992, 222, E. 1.b – Remederm.

[100] Vgl. BGer 4A_424/2024, E. 2.2 – SCHNITTSCHUTZ; BGE 148 III 257, E. 6.2.2 – FIFA / PUMA; BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU.

[101] Vgl. BGE 148 III 257, E. 6.2.2 – FIFA / PUMA; BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

[102] Vgl. die Ausführungen betr. übliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 145.

können.[103,104] 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 IGE 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 genügend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die gewöhnlich farbig gestaltet sind.[105]

Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen Verständnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen[106] (vgl. im Einzelnen Ziff. 3.5, S. 120).

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.[107] Wurde ein Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht geprüft zu werden.[108]

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift nicht, sobald ein Zeichen über minimale Unterscheidungskraft verfügt.[109]

Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;[110] die originäre

[103] Vgl. BGer 4A_424/2024, E. 2.2 – SCHNITTSCHUTZ; BGer 4A_503/2018, E. 2.3.1 – APPLE; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.).

[104] In der Prüfungspraxis betr. Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden müssen; vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2, S. 132.

[105] Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 132 ff.

[106] BGE 139 III 176 E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-516/2008, E. 4 – AFTER HOURS.

[107] Vgl. BGer 4A_483/2019, E. 3.5.4 – Hund/Elfe (dreidimensionale Marken); BVGer B-4003/2024, E. 5.6 – Vero; BVGer B-649/2018, E. 6.5 – Küchenmaschine (Bildmarke).

[108] BGer 4A_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176).

[109] BGE 148 III 257, E. 6.2.2 – FIFA / PUMA; BGer 4A_503/2018, E. 2.3.1 – APPLE; vgl. auch BGer 4A_227/2022, E. 2.2.4 – Lambda (Bildmarke).

[110] Vgl. BGer 4A_588/2024, E. 3.2 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke); BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-5786/2011, E. 5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen.[111] Die nachträglich durch Gebrauch erworbene (derivative) Unterscheidungskraft wird vom IGE nur auf Antrag geprüft.[112]

4.3.2 Freihaltebedürfnis

Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist.[113] Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich (relatives Freihaltebedürfnis) oder gar unentbehrlich (absolutes Freihaltebedürfnis) sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen.[114]

Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der (potenziellen) Konkurrenten.[115] Entsprechend kann unter Umständen ein Begriff freihaltebedürftig sein, den die Abnehmer entweder gar nicht verstehen oder nicht als beschreibend auffassen.[116]

Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13 MSchG), zu erfolgen.[117] 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.[118] Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen können,[119] 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.[120]

---

[111] BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

[112] Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 12, S. 230.

[113] BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); vgl. auch 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.

[114] BGer 4A_227/2022, E. 2.1.1 – Lambda (Bildmarke); BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.); BVGer B-103/2020, E. 2.1 – ECOSHELL (fig.).

[115] Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-4621/2023, E. 2.3.2 – ALPSTEIN; BVGer B-4751/2023, E. 5.2 – APPENZELLER; BVGer B-649/2018, E. 3.1 – Küchenmaschine (Bildmarke).

[116] BVGer B-5608/2019, E. 5.6 – UMBRA SHEER.

[117] BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST; vgl. betr. Unterscheidungskraft BVGer B-412/2024, E. 6.4 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke).

[118] BGer 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-5806/2017, E. 3.3 – MERCI; BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET.

[119] BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

[120] Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

Soweit ausländische Herkunftsangaben in Frage stehen, greift eine besondere Regelung (vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 206).

Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung i.d.R. nur in zweiter Linie, nach erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen werden (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 128). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden[121].

An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 12.1.2, S. 231). Die Regelung von Art. 2 lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 170).

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.

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 dem sämtlichen 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 deren 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.[122] 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

[121] Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 3.3.3 f. i.V.m. E. 4 – Wilson; BVGer B-4751/2023, E. 5.3 – APPENZELLER; BVGer B-5608/2019, E. 5.6 – UMBRA SHEER; BVGer B-2791/2016, E. 5.6 – WingTsun.

[122] Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer B-5071/2017, E. 9.2 – FILMARRAY; BVGer B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe.

Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).[123] Bei einer Einschränkung innerhalb einer Waren- bzw. Dienstleistungsart muss sich diese auf objektive Merkmale beziehen[124]. 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[125] (vgl. Ziff. 5, S. 182).

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.[126] Solche Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 128 f.).

Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber üblich sind (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4, S. 145 ff.).

4.4.2 Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.[127] 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).[128]

Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:

4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben

Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf

[123] BGer 4A_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN.
[124] Vgl. BVGer B-5183/2015, E. 4 – Rosa (Farbmarke).
[125] Vgl. BVGer B-5685/2018, E. 6.1.4 – QUICK MILL (fig.).
[126] BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.
[127] BVGer B-2578/2019, E. 3.4 – EUROJACKPOT (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD.
[128] BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können.[129] In die zweite Kategorie können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen[130] (vgl. Ziff. 4.4.3, S. 144).

Es ist nicht nötig, dass 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.[131]

4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand

Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.[132] Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.[133] Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist.[134] 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 als beschreibende Angabe erkannt wird, ist das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.[135] Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere Denkarbeit.[136]

4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe

Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 118), ist es bei zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich

---

[129] Vgl. BGer 4A_178/2023, E. 3.2 – TRUEDEPTH; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE; BVGer B-3939/2016, E. 5.2 – YOUNG GLOBAL LEADERS.

[130] 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; vgl. auch BVGer B-4003/2024, E. 2.4 – Vero; BVGer B-187/2018, E. 7.5 - Deluxe (fig.).

[131] Vgl. BGer 4A_136/2019, E. 2.4.2 – REVELATION; BVGer B-1493/2023, E. 3.2.1 – MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.); BVGer B-1294/2017, E. 3.5 – ONE&ONLY (fig.); BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH.

[132] BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

[133] BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-3392/2023, E. 4.2 – WORLD ECONOMIC FORUM; BVGer B-4848/2013, E. 2.2 – COURONNÉ; BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.

[134] Vgl. BGer 4A_167/2019, E. 3.2.2 – ARVERON.

[135] Vgl. BGer 4A_424/2024, E. 2.2 – SCHNITTSCHUTZ; BGE 148 III 257, E. 6.2.2 – FIFA / PUMA; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK; BVGer B-1015/2021, E. 4.2 – SHAVETTE.

[136] Vgl. BVGer B-2773/2023, E. 2.3 – StyleLine; BVGer B-3651/2022, E. 5.3.3 – CoolFlex; BVGer B-4260/2020, E. 4.3 – 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.).

genommen beschreibend sind.[137] Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1, S. 149.

4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen

Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die Beurteilung nicht relevant. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert hat.[138] Dass eine Angabe nicht üblich, sondern neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus.[139] In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter Bedeutungsinhalt gesucht;[140] die betroffenen Verkehrskreise versuchen in der Regel, eine Wortneuschöpfung gedanklich in inhaltlich sinnvolle Bestandteile aufzugliedern.[141] Neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.[142] Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie aufgrund der Regeln der Sprachbildung oder des Sprachgebrauchs von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden[143] (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2, S. 150). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzfähigkeit eines Zeichens.[144]

4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen

Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt.[145] An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem

---

[137] Vgl. BVGer B-2773/2023, E. 4.5 – StyleLine; BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

[138] BVGer B-1015/2021, E. 8.1 i.V.m. E. 9 – SHAVETTE; BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

[139] Vgl. 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-1774/2023, E. 3.5 – Variobend; BVGer B-6577/2023, E. 3.3 – ALOE FARMERS.

[140] Vgl. BVGer B-6307/2019, E. 5.1 – primeGear; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX; BVGer B-3751/2015, E. 6.3 – CAR-NET.

[141] BVGer B-1774/2023, E. 3.5 und 5.4.1 – Variobend; BVGer B-2628/2022, E. 5.1 – NOVAFOIL.

[142] BVGer B-1015/2021, E. 4.2 und 9.3 – SHAVETTE; BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD.

[143] Vgl. BGer 4A_253/2024, E. 5.4.1 f., 5.4.5 – SAMTHUS; BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; vgl. auch BVGer B-6583/2023, E. 5.1 – QUEEN ALOE VERA; BVGer B-6307/2019, E. 5.3 – primeGear.

[144] 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; vgl. auch BGE 140 III 297, E. 3.5.3 f. – KEYTRADER.

[145] Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 – GlobalePost (fig.); BVGer B-1774/2023, E. 3.5 – Variobend; BVGer B-4260/2020, E. 5.4 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.); BVGer B-3555/2019, E. 5.4 – NOVAPRIME. Zu unterschiedlichen Sinngehalten in den Prüfungssprachen vgl. Ziff. 3.6, S. 121.

Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird.[146] 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.[147] Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich naheliegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig.[148] Dies gilt sowohl für unterschiedliche Sinngehalte[149], als auch für solche, die letztlich auf dieselbe Bedeutung hinauslaufen.[150]

4.4.2.6 Synonyme

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.[151] Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert, nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.[152]

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben

Zu den beschreibenden Angaben zählen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf (tatsächlich vorhandene oder auch nur mögliche[153]) Eigenschaften und Merkmale[154] der Waren oder Dienstleistungen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend.

4.4.2.7.1 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)

---

[146] Vgl. BGer 4A_503/2018, E. 2.3.2 – APPLE; BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1776/2023, E. 2.5 – ID NOW; BVGer B-4112/2020, E. 3.4 – HOSPITAL HALBPRIVAT.

[147] BVGer B-1774/2023, E. 5.4.1 – Variobend; BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z.

[148] Vgl. BVGer B-2578/2019, E. 5.3 – EUROJACKPOT (fig.); BVGer B-7995/2015, E. 3.4 – TOUCH ID; BVGer B-1190/2013, E. 3.3 – ERGO (fig.).

[149] Vgl. BVGer B-3651/2022, E. 5.3.2 – CoolFlex sowie vorstehende Fn.

[150] BVGer B-2773/2023, E. 2.3 – StyleLine.

[151] BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET.

[152] BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

[153] Vgl. 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.

[154] Vgl. BGE 145 III 178, E. 2.3.1 – APPLE; BGer 4A_136/2019, E. 2.1 – REVELATION; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD.

4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben

Angaben, welche die Beschaffenheit, die Zusammensetzung[155] bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken registriert werden.[156] Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne Eigenschaften bzw. Merkmale der Ware bzw. Dienstleistung bezieht[157], wie z.B. Inhaltsstoffe.[158] Ob der betroffene Aspekt detailliert oder gar abschliessend beschrieben wird, ist unerheblich.[159] Auch ein Hinweis auf ein selbstverständliches Merkmal ist beschreibend, sofern dieses für das Produkt von Bedeutung ist.[160]

Beispiele:

- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)[161]
- SMART für Waffen (Kl. 13)[162]

4.4.2.7.3 Hinweise auf 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.[163]

Beschreibt ein Wortzeichen ein Motiv, das als zwei- oder dreidimensionale dekorative Gestaltung bzw. Ausstattung der Waren in Frage kommt, ist es nur dann gemeinfrei, wenn dieses Motiv bei den betroffenen Waren charakteristisch bzw. typisch ist und zudem warenspezifische Assoziationen auslöst.[164] Das bedeutet, dass Zeichen, die ein mögliches Motiv benennen, zugelassen werden, sofern dieses Motiv bei den betroffenen Waren einerseits weder am häufigsten noch zumindest deutlich häufiger als andere Motive vorkommt oder wenn es auch bei anderen Waren verbreitet ist.

Beispiele:

– Ein Zeichen GOLD BAND[165] wird für Tabakwaren (Kl. 34) zurückgewiesen, weil ein goldenes Band eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung charakteristisch ist.

---

[155] BVGer B-103/2020, E. 4.2 und 4.4.2 ff. – ECOSHELL (fig.).

[156] Vgl. BGE 145 III 178, E. 2.3.1 – APPLE; BVGer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl.

[157] BVGer B-107/2018, E. 3.1.6.2 – ALOFT; vgl. auch BVGer B-1394/2016, E. 6.1.6.2 – LOCKIT; BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

[158] Vgl. BVGer B-4260/2020, E. 5.2 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)

[159] Vgl. BVGer B-2773/2023, E. 4.6 – StyleLine (es spielt keine Rolle, dass unklar bleibt, welche Art von Stil die Waren der beschriebenen Produktlinie mit Stil aufweisen).

[160] BVGer B-4003/2024, E. 5.5 – Vero.

[161] RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT.

[162] RKGE in sic! 2003, 806 – SMArt.

[163] BGE 116 II 609, E. 2b – FIORETTO; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.).

[164] Vgl. BGer 4A_158/2022, E. 6.3.2 – BUTTERFLY; BGE 116 II 609, E. 2c – FIORETTO.

[165] BGer in PMMBl 1967 I 37 – GOLD BAND.

- Ein Zeichen BUTTERFLY[166] ist schutzfähig für Taschen, Bekleidungsstücke und Spielwaren (Kl. 18, 25 und 28), da der Markt der betroffenen Waren eine erhebliche Formen- und Gestaltungsvielfalt aufweist, sodass das Schmetterlingsmotiv nicht charakteristisch und typisch ist; kommt dazu, dass Schmetterlinge ein allgemein verbreitetes Form- und Ausstattungselement darstellen.

Wo sich der Bezug zur Form bzw. Gestaltung der Waren unmittelbar aus dem Zeichen ergibt, gilt die vorstehende Regelung nicht[167].

Zur abweichenden Regelung betreffend Farbbezeichnungen vgl. auch Ziff. 4.4.2.7.8, S. 141.

Direkte Hinweise auf die Art der Verpackung oder auf verwendungsmässige Vorteile der Waren stehen im Gemeingut, ohne dass es auf die vorstehend angeführten für die dekorative Gestaltung bzw. Ausstattung geltenden Kriterien ankäme.[168]

4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre

Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.[169] Dabei genügt es, wenn die betroffenen Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks verstehen.[170] Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen beschrieben werden.[171]

Beispiele:

- Variobend für Biegemaschinen für die Metallbearbeitung (Kl. 7)[172]
- ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten[173]

4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise

Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Ware insgesamt bzw. eines Warenbestandteils können nicht als Marken geschützt werden.[174]

---

[166] BGer 4A_158/2022 – BUTTERFLY.

[167] Vgl. BVGer B-2054/2011, E. 4.3 ff. – MILCHBÄRCHEN; BVGer B-4725/2006, E. 3.2 – CHOCO STARS.

[168] Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer A_511/81, E. 4b – FLIP-TOP.

[169] Betr. Waren: BVGer B-5071/2017, E. 8.1.1 – FILMARRAY; BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladerm; betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK.

[170] BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV.

[171] BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297: «die Bezeichnung der avisierten Benützer oder Empfänger».

[172] BVGer B-1774/2023 – Variobend.

[173] BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

[174] Vgl. BVGer B-5716/2016, E. 5.3.5 – AutonoMe; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.2 – DURINOX; BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver.

Beispiele:

- COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)[175]
- FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)[176]
- FACE ID für Apparate zur Verwendung bei der biometrischen Authentifizierung (Kl. 9)[177]
- QUICK MILL für handbetriebene Kaffeemühlen (Kl. 21)[178]

4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen

Verschiedene Waren und Dienstleistungen können bestimmte thematische Inhalte haben, um derentwillen sie gewöhnlicherweise gekauft werden, wie beispielsweise Verlagserzeugnisse (Kl. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datenträger (Kl. 9) oder Unterhaltung (Kl. 41). Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, sind grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.[179]

Im Interesse, eine zu weitgehende Zurückweisung zu vermeiden, ist im vorliegenden Kontext nicht entscheidend, ob eine Angabe abstrakt betrachtet zur Beschreibung eines möglichen Themas dienen kann. Beschreibender Charakter ist nur anzunehmen, wenn ein hinreichend enger konkreter Bezug zwischen dem Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht.[180]

Die Prüfung von Wortmarken[181] orientiert sich an folgenden Grundsätzen:

Begriffe, die übliche bzw. oft abgehandelte Gegenstände oder Tätigkeiten bezeichnen, werden grundsätzlich als Hinweise auf den thematischen Inhalt zu bewerten sein.

Beispiele nicht eintragungsfähiger Zeichen für herunterladbare elektronische Publikationen (Kl. 9):

- GARTENBAU
- SCHWEIZER GESCHICHTE
- RAPUNZEL[182]

---

[175] RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

[176] RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS.

[177] BVGer B-4839/2022, E. 5.4.1 – FACE ID.

[178] BVGer B-5685/2018, E. 4.2 – QUICK MILL (fig.).

[179] BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-7663/2016, E. 2.5 – Super Wochenende (fig.); vgl. auch BVGer B-7995/2015, E. 6.3 – TOUCH ID.

[180] Vgl. dazu: BVGer B-4493/2022, E. 4.9.1 f. – [Apfel] (fig.).

[181] Gleichgesetzt sind kombinierte Wort-/Bildmarken, deren Bildelemente ohne Unterscheidungskraft sind. Dagegen gelten für Bildmarken abweichende Grundsätze: vgl. die Ausführungen am Ende dieser Ziffer.

[182] BVGer B-3815/2014 – RAPUNZEL (Titel und Name der Hauptfigur eines bekannten Märchens).

Zurückgewiesen wird auch, wenn das Zeichen ein für die konkret betroffenen Waren oder Dienstleistungen naheliegendes Thema nennt. Dies ist insbesondere bei geläufigen Begriffen zu bejahen[183], wird jedoch bei zu abstrakten oder unbestimmten Begriffen in Alleinstellung kaum je der Fall sein.[184] Auch wenn das Zeichen etwa ein Medium (wie z.B. 'Zeitung' oder 'Sender') oder eine Veranstaltung (wie etwa 'Konferenz' oder 'Kongress') nennt, wird nur zurückgewiesen, wenn der beschriebene Gegenstand als Thema tatsächlich naheliegend ist.

Beispiele eintragungsfähiger Zeichen für Druckereierzeugnisse (Kl. 16):

- SYMPATHIE
- SÜSSSTOFF GAZETTE
- EMOTION

Beispiele nicht eintragungsfähiger Zeichen für (Fernseh-)Unterhaltung (Kl. 41):

- HOLLYWOOD MOVIE CHANNEL
- DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL[185]
- APPENZELLER[186]

Grundsätzlich spricht für die Zulassung, dass ein (zu) enges Thema genannt wird; allerdings ist zu berücksichtigen, dass in bestimmten Bereichen (wie Technik, Medizin, etc.) Publikationen oder Dienstleistungen zu spezifischen Themen üblich sind.

Beispiel eines nicht eintragungsfähigen Zeichens für die Erstellung medizinischer Berichte (Kl. 44):

- OXYCARE[187]

Berücksichtigt werden die (Sprach-)Gewohnheiten in Bezug auf die Titelgebung. Verhältnismässig kleine Merkmale, wie z.B. das Verwenden des Artikels oder einer Pluralform, können im konkreten Einzelfall einen relevanten Unterschied machen. Als fiktionale Titel erkennbare Zeichen werden zugelassen.

Beispiele eintragungsfähiger Zeichen für gedruckte Publikationen (Kl. 16):

- ENTE
- DER KLEINE PETER

Beispiele nicht eintragungsfähiger Zeichen für Zeitschriften (Kl. 16):

- MOTORRÄDER
- DER SEGLER

[183] Vgl. BVGer B-527/2023, E. 5.8 – CONSTRUCTOR.

[184] Vgl. BVGer B-7801/2015, E. 6.5.2 – König / H. König.

[185] BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

[186] BVGer B-4751/2023 – APPENZELLER.

[187] BVGer B-5637/2023 – OXYCARE.

Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen[188] bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen Bestandteil[189] sind eintragbar.

Beispiel:

- 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 betr. 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)

Auch Bildzeichen können beschreibende Hinweise auf den thematischen Inhalt von Waren oder Dienstleistungen darstellen.[190] Diesbezüglich gelten andere Prüfungsgrundsätze, als bei Wortmarken. Soweit ein solches Zeichen nicht dank der gewählten Art der (grafischen) Darstellung über Unterscheidungskraft verfügt[191], ist es nur dann als direkt beschreibender Hinweis auf den thematischen Inhalt zu bewerten, wenn der abgebildete Gegenstand im betroffenen Verwendungszusammenhang typisch ist.[192] Konkret setzt die Zurückweisung den Nachweis voraus, dass (a) ein breiter Gebrauch (b) durch eine wesentliche Zahl weiterer Anbieter entsprechender Waren oder Dienstleistungen (c) als Hinweis auf den fraglichen thematischen Inhalt vorliegt. Relevant ist dabei nicht, ob das zu prüfende Zeichen als solches in grossem Umfang gebraucht wird; entscheidend ist, ob ein Gebrauch ähnlicher Zeichen im erwähnten Umfang vorliegt.

4.4.2.7.7 Angaben betr. 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.[193] Sie werden nicht als

[188] 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).

[189] Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 – VENUS (fig.).

[190] Vgl. BVGer B-649/2018, E. 6.2 – Küchenmaschine (Bildmarke).

[191] Vgl. Ziff. 4.7, S. 160.

[192] BVGer B-4493/2022, E. 4.8.2 – [Apfel] (fig.).

[193] Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.1 – KEYTRADER; BVGer B-4112/2020, E. 6 – HOSPITAL HALBPRIVAT.

Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R. freihaltebedürftig.

Beispiele:

- SAMTHUS für Möbel; Bürsten; Stoffe (Kl. 20, 21, 24)[194]
- ALOE FARMERS für Fruchtsäfte und Fruchtgetränke; Biere (Kl. 32)[195]

4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen

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

- charakteristisch[196] bzw. typisch[197] ist oder
- wesensbestimmend (z.B. GRÜN für Farben, Lacke oder Kosmetika) oder
- wesensbedingt (z.B. ROT für Tomaten) ist oder
- sonstwie von besonderer Bedeutung ist, indem sie z.B. als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung für die entsprechenden Produkte verwendet wird (ORANGE [französisch] für Orangen bzw. CORAIL für Wein).

PINK für Baumaterialien aus Metall beispielsweise fällt in keine dieser Kategorien; 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.[198]

4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl

Zeichen, die aus der Kombination eines Stadt- oder Ländernamens mit einer Jahreszahl bestehen, können aufgrund der Üblichkeit dieser Zeichenbildung als beschreibende Hinweise auf den Ort und das Durchführungsjahr einer Veranstaltung (z.B. einer Messe, einer Ausstellung oder eines Sportanlasses) verstanden werden. Dies ist grundsätzlich der Fall, soweit der im Zeichen genannte Ort bekannt ist und die Jahreszahl in der (nahen) Zukunft liegt. Soweit solche Zeichen ohne zusätzliche unterscheidungskräftige Elemente als Wortmarken hinterlegt sind, werden sie grundsätzlich umfassend, d.h. für sämtliche Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

---

[194] BGer 4A_253/2024 – SAMTHUS.

[195] BVGer B-6577/2023 – ALOE FARMERS.

[196] BVGer B-7196/2015, E. 4.4 ff. – MAGENTA.

[197] Die Begriffe «charakteristisch» und «typisch» sind im Wesentlichen gleichwertig; sie bedeuten, dass die Farbe bei den betroffenen Waren mehr als andere Farben vertreten ist (vgl. BVGer B-7196/2015, E. 4.5 – MAGENTA).

[198] Vgl. Ziff. 12.1.2, S. 231.

Im Weitern kann eine solche Zeichenkombination insofern beschreibend sein, als Herstellungsort und -jahr der Waren direkt bezeichnet werden (dies ist namentlich für alkoholische Getränke der Fall). Auch kann für Inhaltswaren (vgl. oben Ziff. 4.4.2.7.6, S. 138) ein beschreibender Bezug hinsichtlich des thematischen Inhalts bestehen – was insbesondere für Zeichenkombinationen anzunehmen ist, die einen bekannten Anlass bezeichnen.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

- QATAR 2022 steht für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 3 - 12, 14 - 16, 18, 20 - 21, 24 - 43 und 45 im Gemeingut.[199]
- MORCOTE 2021 steht für Wein (Kl. 33) im Gemeingut.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- GERRESHEIM 2030 wird nicht als Hinweis auf eine Veranstaltung verstanden, denn der Stadtteil ist gemäss Rechtsprechung unbekannt.[200]
- PARIS 1234 wird nicht als Hinweis auf eine Veranstaltung verstanden, da die (Jahres-) Zahl nicht mit einem Anlass in Verbindung gebracht werden kann.

4.4.2.7.10 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]),[201]
- den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),
- einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (SwissBike für die Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein [Kl. 33]),
- die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder das dabei benutzte Hilfsmittel[202] (BAHN CARD für Transportdienstleistungen [Kl. 39][203]; GLASS FIBER NET für Telekommunikation [Kl. 38][204]),
- den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort oder Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen[205] (SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder WORLD ECONOMIC FORUM für Verpflegungsdienstleistungen [Kl. 43][206]),

[199] Vgl. BGE 148 III 257 – FIFA / PUMA.
[200] Vgl. BVGer B-7256/2010, E. 6.2 ff. – GERRESHEIMER.
[201] BGE 118 II 181 – DUO.
[202] BVGer B-6307/2018, E. 5.3 – PrimeGear.
[203] BGer in sic! 2004, 500 – BahnCard.
[204] BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.
[205] BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 – PALACE (fig.).
[206] BGer 4A_607/2023, E. 2.1 – WORLD ECONOMIC FORUM.

- den Stil der Waren (OLD SKOOL für Schuhwaren [Kl. 25][207]) oder
- den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben und geografische Angaben; vgl. Ziff. 8, S. 194 ff.).

4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN)

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für pharmazeutische Zwecke genehmigte und zugeteilte internationale Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic Names, sind als Sachbezeichnungen i.w.S. dem Gemeingut zuzurechnen und können entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch für gemeinschaftliche Stämme.[208] Das sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer Gruppe von Wirkstoffen indizieren.[209] Zeichen, die eine genügende Abwandlung dieser Bezeichnungen darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt (es kommen die Kriterien zur Beurteilung von Modifikationen und Mutilationen zur Anwendung, vgl. Teil 5, Ziff. 4.4.9.2). Dass die massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennen, schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung nicht aus. Beispielsweise stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genügende Abwandlung des INN rebimastat dar.

4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen

Pflanzenzüchtungen sind durch das Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz, SR 232.16) und das internationale Recht geschützt.[210] Jede geschützte Züchtung ist mit einer Sortenbezeichnung versehen, die als Gattungsbezeichnung gilt und in allen Mitgliedstaaten des Verbandes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen in dieser Form zu verwenden ist (Art. 20 Abs. 1 lit. a des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und Art. 12 Abs. 1 Sortenschutzgesetz). Rechte (wie das aus der Marke fliessende Recht), die dem Gebrauch von Sortenbezeichnungen als Gattungsbezeichnungen entgegenstehen, dürfen nicht gewährt werden.

Wenn ein Zeichen, dessen Schutz im Zusammenhang mit pflanzlichen Erzeugnissen der Klasse 31 beansprucht wird, aus einer im Sortenschutzregister eingetragenen Sortenbezeichnung besteht (die Bezeichnung muss nicht unbedingt in der Schweiz geschützt sein; es genügt, wenn sie in den UPOV-Registern eingetragen ist)[211], ist es vom Schutz als Marke ausgeschlossen. Einem solchen Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft,

---

[207] BVGer B-120/2019, E. 2.3.2 – OLD SKOOL.

[208] Vgl. die unter https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/379226/9789240099388-eng.pdf?sequence=1 einsehbare Liste der WHO.

[209] Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.

[210] Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (SR 0.232.163).

[211] Vgl. https://www.blw.admin.ch/de/sortenschutz und http://www.upov.int.

und es untersteht einem absoluten Freihaltebedürfnis.[212] Ausserdem verstösst es gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen). Die Ausschlussgründe können allerdings über eine Einschränkung der Warenliste durch Ausschluss der botanischen Gattung, der die geschützte Pflanzensorte angehört, beseitigt werden.

Beispiel:

Charlotte	Charlotte ist die Bezeichnung einer in der Schweiz für die Spezies *Fragaria xananassa Duch.* (Zuchterdbeerpflanze) geschützten Pflanzensorte.
Kl. 31: Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft	Mit der folgenden Einschränkung der Warenliste könnten die Zurückweisungsgründe beseitigt werden: Erzeugnisse aus Landwirtschaft und Gartenbau mit Ausnahme der Erzeugnisse der Gattung Fragaria (Erdbeerpflanzen); Erzeugnisse aus Aquakultur und Forstwirtschaft.

Wenn das Zeichen für andere Waren oder Dienstleistungen beansprucht oder mit anderen Bestandteilen kombiniert wird, sind die üblichen Kriterien für die Prüfung der Unterscheidungskraft anwendbar.

4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen

Angaben, welche sich (spezifisch[213] oder in allgemeiner Weise[214]) 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;[215] das Gleiche gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren bzw. Dienstleistungen erschöpfen.[216] Mag auch im Einzelfall der genaue Bezugspunkt der Qualitätsangabe unklar sein, ändert dies nichts am anpreisenden Charakter.[217] Auch ein

[212] Unter den Gemeinguttatbestand fallen auch Sortenbezeichnungen von nicht geschützten Pflanzenzüchtungen (z.B. Sémillon für eine Rebsorte oder Chioggia für eine Randensorte).

[213] Vgl. BVGer B-4003/2024, E. 5.4 – Vero.

[214] Vgl. BVGer B-4003/2024, E. 2.8 und 5.4 – Vero; BVGer B-3745/2020, E. 3.4 – STELLAR; BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.

[215] Vgl. BGer 4A_178/2023, E. 3.2 – TRUEDEPTH; 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-4260/2020, E. 2.2 – 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.).

[216] BGer 4A_178/2023, E. 3.2 – TRUEDEPTH; BGer 4A_136/2019, E. 2.1 – REVELATION; vgl. auch BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BVGer B-1294/2017, E. 5.4 – ONE&ONLY (fig.).

[217] Vgl. BVGer B-1014/2024, E. 4.5 – MAX sowie für Slogans BVGer B-1582/2022, E. 4.3.1 – UNITED FOR YOUR SUCCESS.

Hinweis auf ein selbstverständliches Merkmal wirkt anpreisend, sofern dieses für das Produkt wesentlich ist.[218] Zeichen, welche aus der Kombination einer Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.145). Auch GOLD ist grundsätzlich als qualitative Angabe zu bewerten.[219] Dieser Sinngehalt wird vom IGE nur subsidiär berücksichtigt (wenn als Hinweis auf das Material oder die Farbe ausscheidet). Anders als die vorgenannten Begriffe erscheint GOLD, je nachdem, mit was für einem weiteren Element dieser Begriff kombiniert ist, nur als allusiv und wird entsprechend zugelassen.

Beispiele:

- PIÙ für Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen (Kl. 43)[220]
- MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)[221]
- ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)[222]

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.[223] Solche Zeichen gelten als banal.[224] 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 i.d.R. ein Freihaltebedürfnis.

Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses – Zeichen für beliebige Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen Sprachgebrauchs darstellen[225], wie beispielsweise ENTERPRISE[226] oder NETTO[227].

4.4.5 Slogans

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

[218] BVGer B-4003/2024, E. 2.4 – Vero.
[219] BVGer B-6068/2014, E. 5.3 – GOLDBÄREN.
[220] BVGer B-5504/2018 – più.
[221] BGE 129 III 225 – MASTERPIECE.
[222] RKGE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.
[223] 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.
[224] Vgl. BVGer B-5806/2017, E. 3.2 – MERCI.
[225] Vgl. BVGer B-4003/2024, E. 2.8 – Vero.
[226] RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE.
[227] RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.

- Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,[228]
- allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,[229]
- Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache Aufforderungen[230] (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[231] 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.[232]

Beispiele:

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

Als Marken eingetragen werden können Slogans, die ein unterscheidungskräftiges Element enthalten. Gleiches gilt für Slogans, deren beschreibender bzw. anpreisender Charakter nur mit besonderer Denkarbeit erkennbar ist.[233] Hierbei ist zu beachten, dass die allfällige Unbestimmtheit einer Aussage solange nicht zur Eintragbarkeit führt, als deren anpreisender Sinngehalt ohne Weiteres mit den Waren oder Dienstleistungen in Zusammenhang gebracht wird.[234]

Beispiele:

- METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! CH 322 804 für Futter für Haustiere (Kl. 31)

---

[228] Vgl. BVGer B-559/2019, E. 3.3 und 5.4.1 – Un gout de fou… jusq'au bout; BVGer B-4822/2013, E. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

[229] Vgl. BVGer B-1582/2022, E. 2.5 – UNITED FOR YOUR SUCCESS; BVGer B-1294/2017, E. 3.2 – ONE&ONLY (fig.); BVGer B-464/2014, E. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vgl. zu allgemeinen Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 144.

[230] BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

[231] Vgl. BVGer B-559/2019, E. 3.3 – Un gout de fou… jusq'au bout.

[232] 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.

[233] Vgl. BVGer B-1582/2022, E. 2.5 – UNITED FOR YOUR SUCCESS; BVGer B-559/2019, E. 5.4 ff. – Un gout de fou… jusq'au bout.

[234] BVGer B-1582/2022, E. 4.3.1 – UNITED FOR YOUR SUCCESS (Dass unklar ist, wer oder was vereinigt wird, um den Erfolg herbeizuführen, tut dem anpreisenden Charakter keinen Abbruch).

4.4.6 Firmen

Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen von jenen betr. die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab,[235,236] zumal der Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt.[237] Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das IGE deren Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.[238]

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

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

- SWISS BUSINESS AIRLINE GmbH für Transportdienstleistungen (Kl. 39)
- CHAUSSURES 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 usw. 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 betr. Art bzw. Nationalität verstanden. Diese (bekannten) 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 und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.[239]

Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land[240] und werden somit als geografische Bezeichnungen geprüft, die eine Angabe über die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen darstellen können (vgl. Ziff. 5.2, S. 182 und Ziff. 8, S. 194).

Beispiele:

- AUTO.COM ist nicht schutzfähig für Autovermietung (Kl. 39)

---

[235] Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5 – KEYTRADER; 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.

[236] Betr. die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen Handelsregisterbehörden unter https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht.pdf.download.pdf/weisung-firmenrecht-d.pdf.

[237] Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.).

[238] BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON.

[239] Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM.

[240] RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.

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.[241] Das IGE 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.[242]

Massgebend sind die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung.[243]

4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind die vorstehend beschriebenen Zeichen, wenn sie sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen.[244] Sie 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

[241] Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI; BVGer B-1015/2021, E. 4.3 – SHAVETTE.

[242] Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI.

[243] BVGer B-1015/2021, E. 4.4 – SHAVETTE.

[244] Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

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

Es genügt, wenn die Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente) unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.[245] Das IGE 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[246] 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.[247]

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- LIPOLÈVRES 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[248]. Es genügt nicht jede noch so geringe Abweichung; orthographische oder grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird.[249] So ist etwa bei englischen Begriffskombinationen nicht entscheidend, ob diese aus der Perspektive der englischen Sprache Sinn ergeben bzw. den Regeln der englischen Sprache folgen.[250] Auch neue, bisher ungebräuchliche Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen ohne besondere Denkarbeit verständlichen beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2.4, S. 134). Das blosse Zusammenschreiben zweier Begriffe beispielsweise kann ein

[245] BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_528/2013, E. 5.1 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109.

[246] Vgl. BGer 4A_500/2022, E. 6.3 – AI Brain; BVGer B-7206/2018, E. 5.3 – DesignWorld. (fig.); BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

[247] BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); vgl. auch BVGer B-6583/2023, E. 5.1 – QUEEN ALOE VERA; BVGer B-283/2012, E. 4.4 – NOBLEWOOD.

[248] Vgl. BGer 4A_167/2019, E. 3.2.2 – ARVERON.

[249] Vgl. BGer 4A_500/2022, E. 6.3 – AI Brain; BGer 4A_65/2022, E. 5.2.1 – FACTFULNESS; BVGer B-1015/2021, E. 9.2 – SHAVETTE.

[250] BGer 4A_178/2023, E. 6.4.2 – TRUEDEPTH; vgl. auch BVGer B-6583/2023, E. 5.4 – QUEEN ALOE VERA; BVGer B-3651/2022, E. 5.3.3 – CoolFlex.

Zeichen nicht schutzfähig machen.[251] Kann ein Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache[252]) ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere Denkarbeit (vgl. Ziff. 4.4.2.2, S. 133). Bei einer Kombination von Eigenschaftswörtern oder qualitativen Angaben führt das Fehlen eines verbindenden «und» in der Regel nicht zu Unterscheidungskraft.[253] Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfähigkeit.[254]

Zeichen, die nur mit besonderer Denkarbeit als aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt erkannt werden und daher 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, oben).

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,[255] während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt.[256]

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,

[251] Vgl. BVGer B-7206/2018, E. 6.3 – DesignWorld. (fig.); BVGer B-1394/2016, E. 8.2.4.4 – LOCKIT; BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER.

[252] Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.4 – KEYTRADER.

[253] Vgl. BVGer B-3651/2022, E. 5.3.2 – CoolFlex; BVGer B-3555/2019, E. 5.5 – NOVAPRIME.

[254] Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE.

[255] RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.

[256] RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH.

dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt.[257] Es genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens.[258]

Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. üblichen Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird[259] (vgl. Ziff. 4.4.9, S. 148). 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.[260] Der Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens in 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 Gemeingut stehende Bedeutung eindeutig erkennbar bleibt[261] bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht wesentlich verändert.

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.[262]

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.[263]

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

- COMPUTEACH CH 598 167, Kl. 9, 16, 38, 41, 42

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

- SERVICENTER Kl. 37, 39, 41, 42

[257] Betr. die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 118 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff., S. 182 ff.

[258] Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) – IAM; BVGer B-559/2019, E. 5.3.1 – Un gout de fou… jusq'au bout; BVGer B-5286/2018, E. 4.3 – HYBRITEC; BVGer B-3205/2018, E. 6.1 f. – BETOKONTAKT.

[259] Vgl. BGer 4A_167/2019, E. 3.2.2 – ARVERON; BVGer B-559/2019, E. 5.3.1 – Un gout de fou… jusq'au bout.

[260] Vgl. BVGer B-1015/2021, E. 9.2 – SHAVETTE.

[261] Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce'Real.

[262] BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT.

[263] Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 2.4 – Micropor.

4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele

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

Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs. Ist der wiederholte Begriff in Alleinstellung nicht schutzfähig, ändert daran auch dessen Wiederholung nichts (z.B. CURRY-CURRY).

Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden, wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenüber der beschreibenden Grundbedeutung 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 mithilfe 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. Blosse Zweisprachigkeit macht ein Zeichen i.d.R. nicht unterscheidungskräftig[264]; 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

[264] Vgl. BVGer B-3651/2022, E. 2.5 und 5.3.3 – CoolFlex.

4.5 Einfache bzw. elementare Zeichen

4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern

Einfache bzw. elementare 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.[265] Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend, 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).[266]

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 (insbesondere in Form von Abkürzungen bzw. Akronymen) 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

Nicht schutzfähig sind hingegen Zeichen, die aus einer an sich unterscheidungskräftigen Buchstabenfolge und einer beschreibenden Wortkombination bestehen, wenn die Buchstabenfolge unmittelbar vor oder nach der Wortkombination steht und daher von den Abnehmern einzig als Akronym für die beschreibende Wortkombination verstanden wird.

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

- SRV Schweizerische Rechtsschutz Versicherung (Kl. 36)

---

[265] BGer 4A_227/2022, E. 2.1.1 – Lambda (Bildmarke); 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.

[266] BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.

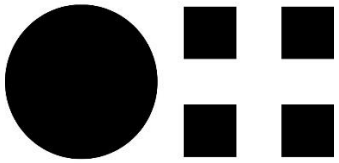
4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen

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, wenn die Zahlwörter im Zusammenhang mit den betroffenen Waren oder Dienstleistungen über einen beschreibenden Sinngehalt verfügen.[267]

4.5.4 Geometrische Figuren

Zu den einfachen bzw. elementaren Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.[268] In Alleinstellung sind sie aufgrund ihrer Banalität nicht unterscheidungskräftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl freihaltebedürftig. Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

–  CH 787 302, Kl. 9, 16, 35-36, 41, 45

– IR 1 444 300, Kl. 35, 38, 41

4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen

Interpunktionen in Alleinstellung gehören zu den einfachen bzw. elementaren Zeichen[269] und gelten aufgrund ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,),

[267] BVGer B-478/2019, E. 2 – NOVE.

[268] Vgl. BGer 4A_227/2022, E. 2.1.1 – Lambda (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

[269] Vgl. BGer 4A_227/2022, E. 2.1.1 – Lambda (Bildmarke).

Bindestrich (-). Entsprechendes gilt für weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 300, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 153) wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (–) oder 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:

– CH 656 895, Kl. 7, 12[270]

– 1+1 IR 691 908, Kl. 20

4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete

Das IGE 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 α für Apparate zur Messung von Alphastrahlen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

– GAMMA CH 630 735, Kl. 9, 42

– DELTA CH 658 197, Kl. 35, 41, 45

In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig erachtet.[271] Der Sinngehalt von in unüblichen Schriften gehaltenen Zeichen wird demgegenüber für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, berücksichtigt (vgl. Ziff. 6, S. 184).

Beispiele:

– CH 463 814, Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20

– CH 479 392, Kl. 34

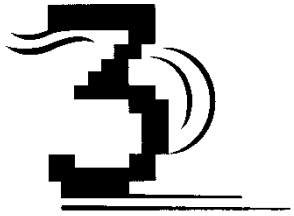
[270] Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148.

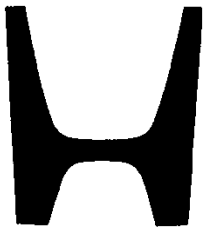
[271] Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen zwischen der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl. Ziff. 8.3.4, S. 198).

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.[272]

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

–  CH 498 510, Kl. 16, 28, 35

–  CH 452 689, Kl. 37

4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Die nachfolgend darstellten Prüfungsgrundsätze stimmen grundsätzlich mit der im Rahmen des EUIPN-Konvergenzprogramms[273] beschlossenen gemeinsamen Praxis zu "Wort-/ Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" überein (CP3). Die Kriterien dieser gemeinsamen Praxis können somit herangezogen werden, wobei in der gemeinsamen Praxis teilweise eine unterschiedliche Terminologie verwendet wird.[274]

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen[275] sind kombinierte Wort-/Bildmarken[276] nach dem Gesamteindruck zu prüfen.[277]

Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden.[278] Das Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.

---

[272] 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.).

[273] Vgl. zu Zweck und Wirkung der Konvergenzprogramme vorstehend Ziff. 3.10, S. 125.

[274] Für die Darstellung der gemeinsamen Praxis siehe https://www.tmdn.org/network/documents/10181/176933/CP3_Common_Communication_de.pdf/b443c0f1-5339-4b71-9e7b-17270f52e7eb.

[275] Vgl. Ziff. 3.2, S. 118.

[276] Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.2, S. 63.

[277] BVGer B-4260/2020, E. 5.4 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.); BVGer B-1294/2017, E. 7.4 – ONE&ONLY (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II.

[278] BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1864/2024, E. 2.5 – ev (fig.); BVGer B-7206/2018, E. 2.3 – DesignWorld. (fig.); BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK.

Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.[279] Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid. Im Einzelnen gilt, was folgt:

a. Bei der Kombination gemeinfreier Worte, Ziffern oder anderer druckbarer Zeichen mit weiteren Elementen:

- Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung[280] bzw. die Bildelemente[281] zu stellen.
- Die grafische Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen[282], sondern muss hinreichend charakteristisch und fantasievoll sein[283] und zu einer originellen Darstellung[284] führen.
- Etikettenhafte Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen sind grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.[285]
- Übliche Schriftarten[286], Kursiv- und Fettschrift, regelmässige Handschriften[287], Varianten in der Gross-/Kleinschreibung[288] oder eine unterschiedliche Grösse von Wortelementen[289] geben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft[290], ebenso wenig wie Zusammen-/Getrenntschreibung[291] und Interpunktion[292] bei Wortmarken. Ebenfalls keine Unterscheidungskraft verleihen übliche Anordnungen der Wortelemente wie die

[279] BVGer B-1864/2024, E. 2.5 – ev (fig.); BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

[280] BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1864/2024, E. 2.5 und 5.4 – ev (fig.); BVGer B-103/2020, E. 5.1 – ECOSHELL (fig.).

[281] BVGer B-1493/2023, E. 3.2.1 – MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.); BVGer B-6579/2023, E. 3.5 – TASTY ALOE VERA (fig.).

[282] BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.); vgl. auch BVGer B-1136/2023, E. 5.5 – InTime AGILE LOGISTICS (fig.); BVGer B-187/2018, E. 7.5 – Deluxe (fig.).

[283] BVGer B-1864/2024, E. 2.5 – ev (fig.); BVGer B-1136/2023, E. 2.8 – InTime AGILE LOGISTSICS (fig.).

[284] BGer 4A_528/2013, E. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010, E. 2.1 und 2.3 – V (fig.); BVGer B-1136/2023, E. 2.8 – InTime AGILE LOGISTICS (fig.); BVGer B-6579/2023, E. 3.5 – TASTY ALOE VERA (fig.).

[285] Vgl. BVGer B-4260/2020, E. 5.3 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.); BVGer B-5685/2018, E. 4.3 – QUICK MILL (fig.).

[286] Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-103/2020, E. 5.4 – ECOSHELL (fig.); BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.).

[287] BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-600/2018, E. 4.3 und 4.5 – hype. (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II.

[288] BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce'Real; vgl. auch BVGer B-5716/2016, E. 4.1 – AutonoMe; BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer B-6352/2007, E. 9 – AdRank.

[289] BVGer B-1136/2023, E. 2.8 – InTime AGILE LOGISTICS (fig.).

[290] BVGer B-1864/2024, E. 2.5 und 5.4 – ev (fig.).

[291] Vgl. BVGer B-7206/2018, E. 6.3 – DesignWorld. (fig.); BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc.

[292] Vgl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce'Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02.

senkrechte Schreibweise, auf mehreren Zeilen angeordnete oder auf dem Kopf stehende Wortelemente.

- Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, üblich oder banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 160) reicht grundsätzlich aus, um die Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement ungleich kleiner als das Wortelement ist[293], solange es den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.[294] Ist das Bildmotiv gemeinfrei, muss dessen Gestaltung hinreichend charakteristisch oder fantasievoll sein.[295]
- Eine einzelne Farbe kann einem beschreibenden oder üblichen Wortelement keine Unterscheidungskraft geben. Aufgrund der Üblichkeit vielfarbiger Gestaltungen kann selbst eine grössere Anzahl von Farben (d.h. ein mehrfacher Farbanspruch) grundsätzlich nicht zu Unterscheidungskraft führen. Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, dass eine unübliche Farbanordnung, die den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst, dem Zeichen zur Unterscheidungskraft verhelfen kann.

b. Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:

- Sofern unterscheidungskräftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 160) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 172 angeführten Kriterien zu bewerten. Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

-

CH 661 953, Kl. 16, 25, 41
-

CH 504 137, div. Klassen
-

CP3-Beispiel; Kl. 30
-

CP3-Beispiel; Kl. 29

[293] Vgl. BVGer B-6579/2023, E. 3.5 – TASTY ALOE VERA (fig.).

[294] BVGer B-1136/2023, E. 2.8 – InTime AGILE LOGISTICS (fig.).

[295] BVGer B-6579/2023, E. 3.5 – TASTY ALOE VERA (fig.); BVGer B-2418/2022, E. 4.11 – Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Assistenzhunde Autismusbegleithunde Sozialhunde (fig.).

–

CP3-Beispiel; Kl. 37

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

–

IR 866 199 Kl. 29, 32[296]

(Farbanspruch: Gold)

–

CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44[297]

Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL 3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), Weiss

–

CH 54082/2006, Kl. 29-33[298]

–

CH 7299/2001 (Farbanspruch: Blau) und CH 7300/2001 (Farbanspruch: Gelb), Kl. 1, 39[299]

–

CH 2755/2005, Kl. 5[300]

(Farbanspruch: Blau - Pantone 294)

–

CP3-Beispiel; Kl. 30

(Farbanspruch: Blau, Violett, rot, gelb, grün, grau, rosa)

[296] BGer 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.).
[297] BVGer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).
[298] BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.).
[299] RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).
[300] BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

–

CP3-Beispiel; Kl. 29

–

CP3-Beispiel: Kl. 37

–

CP3-Beispiel; Kl. 45

4.7 Bildmarken

Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen Elementen.[301]

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

–
CH 489 939 Kl. 35, 36, 42

Bildzeichen können gleich wie Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, wahrgenommen werden.[302] Im Gemeingut stehen übliche bzw. naheliegende bildliche Darstellungen insbesondere folgender Motive:

– der Ware oder ihrer Verpackung,
– eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung in Form eines Musters[303] oder eines Inhaltsstoffs[304]),

[301] Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8×8 cm begrenzten Musterung bestehen. Die nachfolgend angeführten Grundsätze können auch auf Zeichen Anwendung finden, bei denen das abgebildete Motiv mit Wort- oder Zahlenelementen versehen ist.

[302] Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.

[303] Vgl. BGer 4A_588/2024, E. 5.1 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke); BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 166.

[304] BVGer B-6579/2023, E. 6.6 – TASTY ALOE VERA (fig.).

– der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten Technik[305], der Zweckbestimmung[306], der Destinatäre, des Verkaufsortes, des thematischen Inhalts[307] oder eines Gegenstands, der die Erbringung einer Dienstleistung unmittelbar verkörpert[308]).[309]

Im Einzelnen gilt, dass ein Bildzeichen schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist, wenn entweder das abgebildete Motiv als solches genügend von den banalen Formen bzw. Motiven des betroffenen Waren- oder Dienstleistungssegments abweicht,[310] oder wenn sich die grafische Ausgestaltung des Bildzeichens (d.h. die Art und Weise, in der das Motiv dargestellt ist) ihrerseits genügend von gebräuchlichen und daher banalen bildlichen Darstellungen abhebt.[311]

Bei der Beurteilung des dargestellten Motivs kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 168) analog zur Anwendung.[312] Was die grafische Ausgestaltung anbelangt, so sind naturgetreue oder in der Art einer technischen Zeichnung gehaltene Darstellungen üblich und bewirken entsprechend keine Unterscheidungskraft; anders ist zu entscheiden, wenn eine ausreichend starke Stilisierung oder eine grafische Ergänzung oder auch z.B. eine ungewöhnliche Bildperspektive vorliegen.[313] Der blosse Umstand, dass das gemeinfreie Motiv zwei- anstatt dreidimensional dargestellt ist, kann nur ausnahmsweise zur Schutzfähigkeit führen – nämlich, wenn aufgrund dieser Darstellung das Zeichen gar nicht als Abbildung der Ware, deren Verpackung, etc. (vgl. die vorstehende Aufzählung) erkannt wird. Diese Annahme setzt grundsätzlich voraus, dass die Darstellung stilisiert ist und beim abgebildeten Motiv wesenstypische Merkmale der betroffenen Ware fehlen.[314]

---

[305] 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.

[306] Vgl. BGer 4A_492/2022, E. 4.1 – Podcast Icon (Bildmarke); BVGer B-5120/2014, E. 5.6 f. – Hüftgelenkkopf (Bildmarke).

[307] Vgl. BVGer B-649/2018, E. 6.2 f. – Küchenmaschine (Bildmarke).

[308] BVGer B-649/2018, E. 3.2 – Küchenmaschine (Bildmarke).

[309] Vgl. auch die im Rahmen des EUIPN-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis zu "Wort-/ Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" (siehe Fn. 274).

[310] Vgl. BVGer B-649/2018, E. 3.3 – Küchenmaschine (Bildmarke); BVGer B-3088/2016, E. 4.3.3 – Musiknote (Bildmarke); BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke).

[311] Vgl. BGer 4A_492/2022, E. 4.1 – Podcast Icon (Bildmarke); BVGer B-649/2018, E. 3.2 – Küchenmaschine (Bildmarke); BVGer B-3601/2014, E. 3.2 – Medikamentenkapsel (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

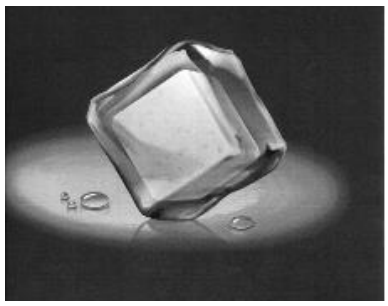
[312] BVGer B-649/2018, E. 3.2 – Küchenmaschine (Bildmarke); BVGer B-3601/2014, E. 3.2 – Medikamentenkapsel (Bildmarke); BVGer B-1920/2014, E. 3.2 – Nilpferd (Bildmarke).

[313] Vgl. BVGer B-649/2018, E. 5.6 – Küchenmaschine (Bildmarke); BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke).

[314] Z.B. wird die zweidimensionale, leicht stilisierte Darstellung eines Käfers nicht als Darstellung der Form von Schmuckanhängern (Kl. 14) bewertet, wenn das wesenstypische Merkmal einer Öse auf der Abbildung fehlt (vgl. RKGE in sic! 1/2006, 31 – Scarabé [Bildmarke]).

Besteht das Zeichen aus Elementen, die keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen aufweisen, indem sie weder beschreibend noch üblich sind, ist es grundsätzlich eintragungsfähig. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die aus der Kombination[315] grafischer Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl. dazu Ziff. 4.10, S. 166) zu erscheinen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

– 

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

–

CH 684 344, Kl. 11, 30 und 43: Das Zeichen weicht durch das Element der wimpelförmigen Tropfen ausreichend von der banalen Darstellung einer Darreichungsform ab.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

–

Kl. 10 (u.a. Implantate für die Osteosynthese)[316]

(Farbanspruch: Rosa - Pantone 677 C, Ausgabe 2010)

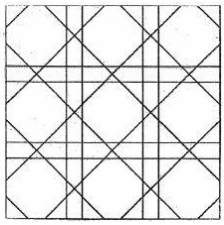
–

Kl. 9 (mobile digitale elektronische Taschengeräte für ein- und ausgehende Telefonanrufe sowie den Versand und Empfang elektronischer Nachrichten und anderer digitaler Daten, zur Verwendung als Tonabspielgerät für digitale Formate und als Taschencomputer, digitaler persönlicher Assistent, elektronische Agenda, Tablet-Computer und Fotoapparat)[317]

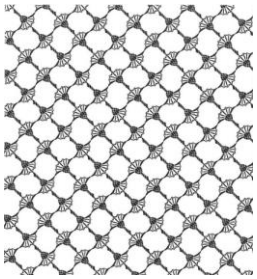
[315] Betr. die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 154.

[316] BVGer B-5120/2014 – Hüftgelenkkopf (Bildmarke).

[317] BVGer B-2418/2014 – Bouton (Bildmarke).

– 

IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21.[318] 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.

– 

Das Zeichen zeigt einen Ausschnitt aus einem Muster. Als Oberflächengestaltung fehlt die Unterscheidungskraft für diverse Waren in Kl. 9 (u.a. Sonnenbrillen, Mousepads), Kl. 14 (u.a. Schmuckwaren, Uhren), Kl. 16 (u.a. Schreibgeräte, Tischdecken), Kl. 18 (u.a. Koffer, Sonnenschirme) und Kl. 25 (u.a. Anzüge, Sandalen).[319]

4.8 Piktogramme

Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder Orientierungshilfen vermitteln. Sie können insbesondere über die Verwendung oder die Zweckbestimmung[320] der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen informieren (z.B. Recycling-Piktogramme). Nicht unterscheidungskräftig sind Zeichen, deren Ausgestaltung sich auf die reine Informationsvermittlung beschränkt, oder Zeichen, die von üblichen Darstellungsvarianten nicht genügend abweichen.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

-

Kl. 41 (Bildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen mittels Bereitstellen von laufenden Podcast Programmen)[321]

(Farbanspruch: Violett und Weiss)

-

Das Zeichen hebt sich nicht genügend von den üblicherweise für Verpflegungsdienstleistungen verwendeten Piktogrammen ab.

[318] BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke).

[319] BGer 4A_588/2024 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke).

[320] BGer 4A_492/2022, E. 4.1 – Podcast Icon (Bildmarke).

[321] BGer 4A_492/2022 – Podcast Icon (Bildmarke). Neben der abgebildeten IR-Marke wird im Urteil auch die gleiche Abbildung ohne Farbanspruch, beansprucht für Waren der Kl. 9, dem Gemeingut zugerechnet.

-

IR 1 184 394, Kl. 9. Das Zeichen weicht nicht genügend von den üblichen Darstellungsvarianten für Musiksoftware ab. Die Abnehmer erkennen im Zeichen direkt den Verwendungszweck der beanspruchten Software.[322]

4.9 Akustische Marken

Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen[323] 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.

Betr. die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.3, S. 64. Betr. die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 116.

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. Dieses Zusammenfallen von Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand kann die ganze Ware, aber auch nur einen Teil derselben betreffen. Es zeigt sich 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 betr. Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft gelten,[324] kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die

[322] Vgl. BVGer B-3088/2016 – Musiknote (Bildmarke)

[323] Da Geräusche nicht in Notenschriften dargestellt werden können, erlangen sie gegenwärtig aufgrund der ungenügenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.3, S. 64).

[324] Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-6953/2018, E. 3.4 – Karomuster (Positionsmarke).

Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.[325] Während die Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster.[326] Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, werden gewöhnlich nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren, sondern lediglich als besondere Gestaltung wahrgenommen.[327] 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. 116) wahrgenommen wird, ist es originär unterscheidungskräftig.[328]

Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des beanspruchten Warensegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 128). Massgebend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids.[329] Aufgrund der im beanspruchten Warensegment üblicherweise verwendeten und insofern gewohnten und erwarteten Form- oder Oberflächengestaltungen ist die Gestaltungsvielfalt zu ermitteln.[330] Je grösser die Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.[331] Unterscheidungskraft besitzen nur diejenigen Zeichen, die auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des entsprechenden Produktsegments abweichen.[332]

Aus der Tatsache allein, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen unterscheidet, kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft geschlossen werden.[333] Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte

---

[325] 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.

[326] Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); BVGer B-459/2023, E. 2.3.1 – Inhalator (dreidimensionale Marke).

[327] Vgl. BGer 4A_587/2021, E. 4.9 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke); BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke), mit Hinweis auf BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-4026/2022, E. 2.3 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke).

[328] Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-4066/2022, E. 2.2 – Socke (Bildmarke).

[329] Vgl. BGer 4A_363/2016, E. 2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-459/2023, E. 2.5.3 – Inhalator (dreidimensionale Marke).

[330] BVGer B-3904/2021, E. 5.1.6 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

[331] BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-4066/2022, E. 2.1 – Socke (Bildmarke); BVGer B-6953/2018, E. 5.2.4 – Karomuster (Positionsmarke).

[332] BGer 4A_301/2019, E. 2.1 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke); 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).

[333] Vgl. BGer 4A_301/2019, E. 3.3 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke); BVGer B-4066/2022, E. 2.1 – Socke (Bildmarke); BVGer B-5183/2015, E. 5.3 – Rosa (Farbmarke).

Elemente von bestehenden Gestaltungen des gleichen Produktsegments 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. 4.12.5, S. 172).

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.[334] Dass das IGE aufgrund dieser Sachlage bei nicht konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet, schliesst die Berücksichtigung von Gebrauchsbelegen nicht von vornherein aus.[335]

4.10 Muster

Ein Muster ist eine sich grundsätzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.[336]

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen Verzierung erscheinen.[337] Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass das Muster die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt[338]. Entsprechend werden die Abnehmer in einem solchen (Ober-) Flächenmuster in erster Linie das äussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen Herkunftshinweis (vgl. auch lit. B, S. 164).

Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires[339]. Bei Mustern, die für diese Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten gegeben. Übliche Oberflächengestaltungen wirken meist rein dekorativ.[340] Schutzfähig sind nur Muster, die genügend von den im betroffenen Warensegment üblichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.[341] Erforderlich ist eine besondere gestalterische Originalität[342]; die Gemeinfreiheit ist danach zu beurteilen, ob im beanspruchten Waren- oder

---

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

[335] Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 238.

[336] Vgl. BGer 4A_540/2023, E. 2.1 – (fig.) / (fig.) (Bildmarken).

[337] Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken» bezeichnet werden. Vgl. dazu die in Ziff. 4.7, S. 160 angeführten Beispiele.

[338] Vgl. BVGer B-4026/2922, E. 4.4.4 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke).

[339] Vgl. BVGer B-4026/2022, E. 4.6.1 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke).

[340] BGer 4A_588/2024, E. 5.1 f. – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke).

[341] In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken i.e.S. geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 172) analog zur Anwendung.

[342] BGer 4A_588/2024, E. 5.1, 5.5 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke).

Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt bzw. üblich sind, von denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt.[343] Mustern, die so komplex sind, dass sie nicht wiedererkannt werden können, fehlt die (abstrakte) Unterscheidungskraft.

Soweit Muster für Dienstleistungen beansprucht werden, wird die Eintragungsfähigkeit basierend auf der Annahme beurteilt, dass das Muster als Oberflächengestaltung namentlich in der Korrespondenz (etwa auf Briefköpfen), auf Rechnungen, Internetseiten, Enseignes oder in der Reklame verwendet wird. Auch in diesem Zusammenhang werden Muster in erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen; die Unterscheidungskraft wird anhand eines Vergleichs mit üblichen bzw. banalen Mustern ermittelt.

Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das IGE ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel.[344]

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

- Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)

- Ein weiteres Beispiel findet sich in Ziff. 4.7, S. 160.

4.11 Farbmarken

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

Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass die Farbe die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt. Insofern als bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung durch die Abnehmer eine andere als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden ist (vgl. lit. B, S. 164). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder der 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.[345] Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch Farbkombinationen verwendet werden), deren Hauptfunktion sich in aller Regel in ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke grundsätzlich entgegensteht.

[343] BVGer B-4026/2022, E. 4.5, 4.7.1 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke); BVGer B-2655/2013, E. 3.6, E. 5.5.1 – Wiener Geflecht (Bildmarke).

[344] Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 238.

[345] 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 genügend von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw. Dienstleistungssegments abhebt (vgl. auch lit. B, S. 164). 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.

Auf dieser Grundlage können Farbmarken i.d.R. nur via Verkehrsdurchsetzung als Marken eingetragen werden.[346] Die Durchsetzung ist nur möglich, sofern kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht.[347] 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. Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das IGE ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel.[348]

Beispiele (durchgesetzte Marken):

- Farbe GELB[349] 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 612 176, Kl. 7 (Hochdruckreinigungsgeräte)

4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

4.12.1 Begriff

Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:

Die dreidimensionale Marke i.e.S. besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform[350] oder aus einem Teil derselben.[351] Das Zeichen und der Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.[352]

---

[346] BVGer B-5183/2015, E. 3.2 – Rosa (Farbmarke).

[347] 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).

[348] Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 238.

[349] RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).

[350] BVGer B-412/2024, E. 2.1 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke); BVGer B-459/2023, E. 2.3.1 – Inhalator (dreidimensionale Marke).

[351] BGer 4A_587/2021, E. 4.2 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke).

[352] Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

Beispiel:

- CH 541 393, Kl. 29 (u.a. Milch, Milchprodukte)

Bei dreidimensionalen Marken i.w.S. sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht identisch.[353] Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt werden[354] (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht für Waren, sondern für Dienstleistungen beansprucht.

Beispiel:

- CH 634 580, Kl. 36

4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.

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[355] 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 und insofern die Erbringung der Dienstleistung unmittelbar verkörpert[356] (z.B. eine Schere für Dienstleistungen eines Friseursalons), bringt das IGE im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die für dreidimensionale Marken

[353] Die dreidimensionalen Marken i.w.S. 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.

[354] Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke); BVGer B-412/2024, E. 2.1 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke).

[355] Vgl. BVGer B-459/2023, E. 2.4.3 – Inhalator (dreidimensionale Marke).

[356] Vgl. BVGer B-649/2018, E. 3.2 – Küchenmaschine (Bildmarke).

i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 170, Ziff. 4.12.5, S. 172 und Ziff. 4.12.5.2, S. 175) 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.[357]

4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.

Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand ganz oder teilweise zusammen.[358] Entsprechend schwierig ist es, die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen (vgl. lit. B, S. 164). 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.[359] 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.[360] 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.[361]

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.

4.12.4 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 der Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.[362]

4.12.4.1 Wesen der Ware

Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus rein generischen Formelementen des entsprechenden Warensegments zusammensetzen. Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente

[357] A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

[358] Vgl. BGer 4A_587/2021, E. 4.2 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke); BVGer B-412/2024, E. 2.1 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke).

[359] BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

[360] BGer 4A_301/2019, E. 2.1 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

[361] BVGer B-4066/2022, E. 2.2 – Socke (Bildmarke); BVGer B-649/2018, E. 3.3 – Küchenmaschine (Bildmarke).

[362] BGE 147 III 517, E. 6.1 – Kaffeekapsel (dreidimensionale Marke).

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. 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.[363] An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.

4.12.4.2 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[364] überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann.[365] 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.[366] Diesbezüglich ist eine strenge Prüfung angezeigt.[367] Zudem sind nur solche Formen relevante Alternativen, die sich aus Sicht der betroffenen Verkehrskreise von der zu prüfenden Form derart unterscheiden, dass sie nicht in deren Schutzbereich (vgl. Art. 3 MSchG) fallen würden.[368]

---

[363] 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).

[364] Kommt es auch auf die Umstände des Einzelfalles an, ist doch die massgebende technische Wirkung grundsätzlich mit Blick auf die Kompatibilität der alternativen Form(en) mit existierenden Produkten bzw. Systemen zu ermitteln (vgl. BGE 147 III 517, E. 6.5 – Kaffeekapsel [dreidimensionale Marke] sowie die nicht publizierte E. 6.6 dieses Urteils des BGer [4A_61/2021]).

[365] Vgl. BGE 147 III 517, E. 6.2 und 6.5 – Kaffeekapsel (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).

[366] 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).

[367] BGE 147 III 517, E. 6.2.1 – Kaffeekapsel (dreidimensionale Marke).

[368] BGE 147 III 517, E. 6.2.3 – Kaffeekapsel (dreidimensionale Marke) sowie die nicht publizierte E. 6.7.1 dieses Urteils des BGer (4A_61/2021); BGer 4A_36/2012, E. 2.3 – Kaffeekapsel (dreidimensionale Marke).

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[369], die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 172).

4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze

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 mangels «Originalität» im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben.[370] Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden.[371] Mit anderen Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich auffällig von den im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment banalen Formgestaltungen abhebt[372] (vgl. lit. B, S. 164) und dadurch von den betroffenen Verkehrskreisen im Sinne eines Herkunftshinweises verstanden wird.[373]

In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten Waren- bzw. Dienstleistungssegment[374] im Zeitpunkt des Entscheids üblicherweise verwendeten Formen[375], gedanklich eine oder mehrere banale Waren- bzw. Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser Definition der banalen Waren- bzw.

---

[369] Vgl. BGE 147 III 517, E. 6.2.4 – Kaffeekapsel (dreidimensionale Marke).

[370] BGer 4A_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-459/2023, E. 2.4.3 – Inhalator (dreidimensionale Marke).

[371] BVGer B-459/2023, E. 2.4.3 – Inhalator (dreidimensionale Marke); BVGer B-649/2018, E. 3.1 und 3.3 – Küchenmaschine (Bildmarke); BVGer B-2418/2014, E. 3.2 – Bouton (Bildmarke).

[372] Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGer 4A_483/2019, E. 3.5.2 ff. – Hund/Elfe (dreidimensionale Marken); 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).

[373] Vgl. BGer 4A_301/2019, E. 2.1 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

[374] Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zugrunde zu legen; vgl. BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. – Flaschenhals (dreidimensionale Marke).

[375] BGer 4A_301/2019, E. 3.1 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke); BGer 4A_363/2016, E. 2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). Im Zeitpunkt des Entscheids auf dem Markt erhältliche Nachahmungen sind mit einzubeziehen (BVGer B-1165/2012, E. 5.4 – Mischgerätespitzen [dreidimensionale Marken]).

Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im betreffenden Segment eine wesentliche Rolle.[376] 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[377], sondern als betrieblicher Herkunftshinweis erachtet wird.[378] Entsprechend gilt eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich eine grosse Formenvielfalt herrscht.[379]

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.[380] 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.[381] Denn entscheidend ist nicht, dass sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.[382] 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 Herkunftshinweis verstanden wird.[383] Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die massgebenden Verkehrskreise i.d.R. nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen.[384] Anders gesagt: es genügt nicht, dass sich die fragliche Form von anderen lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen.[385] Insbesondere kann auch eine unübliche Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch

---

[376] Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 126.

[377] Vgl. BGer 4A_301/2019, E. 3.3 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke); BVGer B-4066/2022, E. 2.2 – Socke (Bildmarke); BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

[378] BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BVGer B-3981/2021, E. 4.3 – NEMIROFF (dreidimensionale Marke); BVGer B-7574/2015, E. 6.1.5.3 – Parfumflasche (dreidimensionale Marke).

[379] Vgl. BGer 4A_483/2019, E. 3.5.2 – Hund/Elfe (dreidimensionale Marken); BVGer B-4066/2022, E. 2.2 – Socke (Bildmarke).

[380] BGer 4A_301/2019, E. 3.1 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke).

[381] BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 2.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.8 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken).

[382] Vgl. BVGer B-4066/2022, E. 2.2 – Socke (Bildmarke); BVGer B-649/2018, E. 3.3 – Küchenmaschine (Bildmarke); BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

[383] BGer 4A_301/2019, E. 2.1 und 3.3 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke); 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.

[384] BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

[385] BGer 4A_483/2019, E. 3.5.3 – Hund/Elfe (dreidimensionale Marken); BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

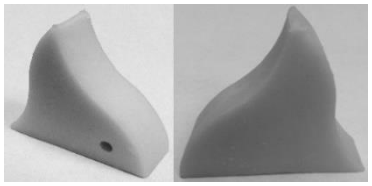
Gebrauchszweck) und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich als rein dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden.[386] Solche Formen sind banal. Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen[387]).

Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3, S. 117) 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.

Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 12.3.2, S. 238.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

– IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)

–  CH 618 695, Kl. 29 und 30

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

– Kl. 3 (Parfums)[388]

[386] Vgl. BVGer B-4006/2022, E. 3.3 – Rynkeby (fig.).

[387] Vgl. dazu BGE 147 III 517, E. 6.2.1 und 6.2.4 – Kaffeekapsel (dreidimensionale Marke).

[388] BVGer B-7547/2015 – Parfumflasche (dreidimensionale Marke).

–

Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)[389]

–

Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)[390]

(Farbanspruch: caramel, marron, beige)

–

Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)[391] und 43 (Verpflegung von Gästen, Catering)[392]

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen

Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen, bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend noch funktional sind[393] und sich – soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht – von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.[394] Die Marke als Ganzes (in Kombination aller drei- und zweidimensionalen Elemente) darf sich

[389] BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

[390] BGer 4A_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke).

[391] BGE 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

[392] BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

[393] Vgl. BVGer B-412/2024, E. 6.2 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke).

[394] Vgl. BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2.5 – Schokoladekugeln (dreidimensionale Marken); BGer in sic! 4/2000, 286, E. 3c – runde Tablette (dreidimensionale Marke); BVGer B-1722/2016, E. 5.3 – Verpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-5182/2015, E. 5.4.2 ff. – Hüftgelenkkopf (dreidimensionale Marke). Auch in diesem Zusammenhang wird darauf abgestellt, ob die nicht unterscheidungskräftigen Elemente auf überraschende bzw. originelle Art und Weise kombiniert sind.

nicht in einem gewohnten und erwarteten Gesamteindruck erschöpfen.[395] So genügt es beispielsweise nicht, dass eine Farbe die Unterscheidung von anderen Produkten erlaubt; soweit sie nicht ausreichend von den auf dem betroffenen Warensegment üblichen Farben abweicht, führt sie nicht zu Unterscheidungskraft.[396] Vorausgesetzt ist im Weiteren, dass die zweidimensionalen Elemente den (dreidimensionalen) Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.[397] Das unterscheidungskräftige Element muss als solches gut erkennbar sein. Dies setzt eine ausreichende Grösse voraus. Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, die zu klein sind, sind nicht geeignet, dem hinterlegten Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen. [398] Bei der Beurteilung werden zudem allfällig verwendete Farben, der Kontrast zwischen dem 2D-Element und dem Grund, auf dem es sich befindet, seine Position sowie das Zusammenspiel dieser Faktoren berücksichtigt.[399]

Diese Grundsätze stimmen mit der im Rahmen des EUIPN-Konvergenzprogramms beschlossenen gemeinsamen Praxis «Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken (Formmarken), die Wort- und/oder Bildbestandteile enthalten und deren Form allein nicht unterscheidungskräftig ist» (CP9) überein. Es ist daher möglich, sich auf diesbezüglichen Kriterien jener Praxis zu berufen, wobei zu beachten ist, dass dort teils eine andere Terminologie verwendet wird.[400]

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

–

Kl. 21, 32, 33 (diverse Waren, u.a. Flaschen aus Glas; Parfumzerstäuber; alkoholische Getränke)[401]

(Farbanspruch: Grau, Gold)

[395] BVGer B-412/2024, E. 2.2 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke).

[396] Vgl. BVGer B-4006/2022, E. 3.6 – Rynkeby (fig.); BVGer B-3612/2014, E. 3.3 und E. 5.7 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke); BVGer B-5182/2015, E. 5.4.2 ff.– Hüftgelenkkopf (dreidimensionale Marke).

[397] BVGer B-4006/2022, E. 5.6.1 – Rynkeby (fig.); BVGer B-3981/2021, E. 2.2 – NEMIROFF (dreidimensionale Marke); BVGer B-649/2018, E. 5.5.1 – Küchenmaschine (Bildmarke); BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

[398] Vgl. BVGer B-4006/2022, E. 3.5 – Rynkeby (dreidimensionale Marke); BVGer B-412/2024, E. 6.2 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke); BVGer B-649/2018, E. 5.5.1 – Küchenmaschine (Bildmarke).

[399] Vgl. BVGer B-4006/2022, E. 5.6.3.3 – Rynkeby (dreidimensionale Marke).

[400] Für die Darstellung der gemeinsamen Praxis siehe: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_de.pdf.

[401] BVGer B-4112/2022 – Hennessy PARADIS (dreidimensionale Marke).

– IR 879 107, Kl. 29

– CP9-Beispiel[402], Kl. 7 (Elektrische Türöffner)

–

CP9-Beispiel[403], Kl. 32 (in Flaschen abgefüllte Wasser)

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

– Kl. 5 (Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose)[404]

(Farbanspruch: Gelb, Weiss)

– Kl. 16 (Instruments d'écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos)[405]

[402] Vgl. Fn. 400.
[403] Vgl. Fn. 400.
[404] BVGer B-3612/2014 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke).
[405] BVGer B-5341/2015 – Instrument d'écriture (dreidimensionale Marke).

–

CP9-Beispiel[406], Kl. 33. Das zweidimensionale Element ist zu klein, als dass es den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen könnte.

–

Kl. 3, 5, 30 (diverse Waren, u.a. Wasch- und Bleichmittel; medizinische Tees; Zuckerwaren)[407]

–

CP9-Beispiel[408], Kl. 20 (Stühle)

4.13 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement (Basiszeichen), an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten Grössenverhältnissen auftretend.[409] Als Basiszeichen kommen alle auf der Ware positionierbaren Zeichentypen in Frage (Wort-, Bild- oder kombinierte Zeichen, Farben oder dreidimensionale Zeichen). Gegenstand bzw. Schutzobjekt der Positionsmarke ist weder die Position allein noch das Basiszeichen für sich genommen, sondern die Kombination dieser beiden Elemente.[410]

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Positionsmarken gelten keine Sonderregelungen. Jedoch beeinflusst der Umstand, dass das Zeichen auf dem Produkt positioniert ist und entsprechend mit dem Erscheinungsbild der betroffenen Waren teilweise

[406] Vgl. Fn. 400.

[407] BVGer B-412/2024 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke).

[408] Vgl. Fn. 400.

[409] BVGer B-4026/2022, E. 4.4.2 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke); BVGer B-6953/2018, E. 3.5 – Karomuster (Positionsmarke).

[410] BVGer B-4026/2022, E. 4.4.2 – rauten- und wellenförmiges Muster (Bildmarke); vgl. auch BGE 143 III 127, E.3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

zusammenfällt, die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise (vgl. lit. B, S. 164). Der Grundsatz, dass Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich lediglich als besondere Gestaltung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren wahrgenommen werden, gilt entsprechend auch für die Positionsmarke.[411] Ob die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position der Ware als Kennzeichen – und nicht etwa als technisch bedingtes Element oder blosse Zierde – auffassen, ist im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall zu bestimmen.[412] Neben der Unterscheidungskraft des Basiszeichens ist die Wirkung der Position zu berücksichtigen. Besteht auf dem betreffenden Warengebiet eine Kennzeichnungsgewohnheit, dürften die dieser Gewohnheit entsprechenden Positionen leichter als Herkunftshinweise verstanden werden[413] – sofern nicht an der gleichen Position auch dekorative Elemente üblich sind.[414] Der separaten Bewertung von Basiszeichen und Position kommt insofern geringe praktische Bedeutung zu, als das Zeichen im Gesamteindruck zu würdigen ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 118) und sich die Unterscheidungskraft analog der für Formmarken im engeren Sinn geltenden Grundsätze beurteilt: Es reicht nicht aus, dass sich das Zeichen lediglich nach seiner gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss es sich von sämtlichen im beanspruchten Warensegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung üblichen Gestaltungen auffällig unterscheiden, damit ein Verständnis als Herkunftshinweis in Betracht kommen kann.[415]

Eine Positionsmarke ist auch für Dienstleistungen denkbar, sofern sie auf einem Gegenstand angebracht ist, mittels dessen die Dienstleistung erbracht wird. Diesfalls kommen die vorstehend angeführten Grundsätze mutatis mutandis zur Anwendung, und die Frage der Unterscheidungskraft ist in Bezug auf den fraglichen Gegenstand und die betroffene Dienstleistung zu prüfen.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke für Waren nur für die im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu den formellen Erfordernissen betr. die Markenhinterlegung vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.8, S. 66).

---

[411] BGE 143 III 127, E. 3.3.4 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_389/2016, E. 4.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).

[412] BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

[413] BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_389/2016, E. 4.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).

[414] BGer 4A_389/2016, E. 4.4 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke); BVGer B-6953/2018, E. 5.3.6 – Karomuster (Positionsmarke).

[415] BGE 143 III 127, E. 3.3.4 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); vgl. auch BVGer B-6953/2018, E. 5.1.5 – Karomuster (Positionsmarke) und zu den für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien Ziff. 4.12.5, S. 172.

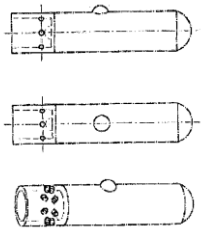
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:

-

CH 533 183, Kl. 7 (Maschinenbestandteile, insbesondere Linear- und Profilschienenführungen)

(Farbanspruch: Rot [Pantone 201C /RAL 3003])

Beispiele für schutzunfähige Zeichen:

- 

Kl. 11 (Taschenlampen) [416]

-

Kl. 25 (Chaussures pour dames à talons hauts)[417]

(Farbanspruch: Rot Pantone Nr. 18-1663TP)

4.14 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 Warensegment 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. 160, Ziff. 4.12.2, S. 169 und Ziff. 4.12.5, S. 172).

[416] BGer 4A_389/2016 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).

[417] BGE 143 III 127 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 160 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 2, Ziff. 3.2.9, S. 66).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:

-

CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte 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›.»

4.15 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. 132, Ziff. 4.6, S. 156 und Ziff. 4.7, S. 160).

Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.5, S. 65.

4.16 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 2, Ziff. 3.2, S. 62). 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.[418] Entscheidend ist grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird[419] und ob die Angabe objektiv geeignet ist, falsche Vorstellungen bzw. Erwartungen zu wecken.[420] Nach der Praxis des IGE besteht keine Gefahr der Irreführung, solange eine korrekte Benutzung des Zeichens für die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen möglich ist.

Ein Zeichen wird somit nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten, und betr. Herkunftsangaben Ziff. 8.6, S. 208).

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[421], oder wenn es widersprüchliche Herkunftsangaben enthält.

Beispiele:

- Ein Zeichen mit dem Wortelement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für Kaffeeersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 50 der Verordnung des EDI über Getränke; SR 817.022.12). Hingegen wird ein solches Zeichen für Oberbegriffe wie Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Nizza-Klassifikation auch solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen und somit auch Kaffee enthalten können.
- Ein Zeichen mit den Wortelementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden Abbildungen wird für Mineralwässer wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil diese Ware ihrer Art nach weder aromatisiert sein noch Fruchtsaftanteile enthalten darf (vgl. zu den Reinheitsanforderungen Art. 6 Abs. 1 und 8 Abs. 1 der Verordnung des EDI über Getränke; SR 817.022.12).[422]
- 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.[423]

---

[418] BGE 148 III 257, E. 3.1.2 – FIFA / PUMA.

[419] Vgl. Ziff. 3.2, S. 118.

[420] BVGer B-6583/2023, E. 2.6 und 6.9 – QUEEN ALOE VERA.

[421] Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ.

[422] Vgl. zur begrifflichen Gleichsetzung von «natürlichem Mineralwasser» und «Mineralwasser» BVGer B-6583/2023, E. 6.6 ff. – QUEEN ALOE VERA.

[423] BGer in PMMBl 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber. Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die beanspruchten Waren ausschliesslich symbolisch 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. 12 Abs. 2 lit. c LGV). Auf dieser Grundlage werden die Elemente MED und PHARM für Lebensmittel[424] sowie für Waren der Klassen 3 und 5, die über keine medizinische oder therapeutische Wirkung verfügen können, als irreführend zurückgewiesen.
- Angaben für alkoholische Getränke, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen, sind verboten (Art. 12 Abs. 2 lit. h LGV[425]). Gleichzeitig verbietet Art. 34 Abs. 3 LIV gesundheitsbezogene Angaben für alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent. Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie MED und PHARM, «stärkend», «kräftigend», «energiespendend», «Energy Boost»[426], «für die Gesundheit», «tonisch» oder «Vitamin»), werden als irreführend zurückgewiesen.
- Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier: Ein Bier mit einem Stammwürzegehalt von unter 10 % darf als Leichtbier bezeichnet werden (Art. 65 Abs. 2 lit. a der VO des EDI über Getränke, SR 817.022.12).
- Ein Zeichen, das zwei widersprüchliche Herkunftsangaben enthält, ist offensichtlich irreführend – denn gemäss der rechtlichen Regelung der Herkunftsangaben und geografischen Angaben kann eine Ware bzw. Dienstleistung nur einen Herkunftsort haben. Als offensichtlich irreführend zurückgewiesen werden auch Zeichen mit Herkunftsangaben, die aufgrund der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen offensichtlich nicht korrekt gebraucht werden können (vgl. Ziff. 8.6.3, S. 209).

5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs

Der Gebrauch eines offensichtlich irreführenden Zeichens 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 (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 209) glaubhaft macht, kann das Zeichen als Marke eingetragen werden.

[424] Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 4 Abs. 3 lit. a LMG.

[425] Vorbehalten bleiben gemäss dieser Bestimmung die vom EDI festgelegten Bezeichnungen traditioneller alkoholischer Getränke.

[426] Vgl. BGer 2C_136/2024, E. 4.7 – Thé vert-Maté-Hibiscus – Energy Boost.

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.[427] 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.[428] Andererseits ist es nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren. Für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, sind auch Fremdwörter sowie der Sinngehalt von Zeichen, die in für die Schweiz unüblichen Schriften gehalten sind, zu berücksichtigen.

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 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 i.d.R. bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.

Sittenwidrig sind z.B. Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religiöse Empfinden verletzenden oder sexuell anstössigen Inhalt haben.[429] Für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend, und nicht bloss die Sichtweise der Abnehmer der konkret betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen.[430] Zeichen, die das sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch auf in der Schweiz lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist.[431] Es kommt auf die Sichtweise eines durchschnittlichen Angehörigen des betroffenen Verkehrskreises (etwa einer Religions- oder ethnischen Gemeinschaft) an.[432] Ein Zeichen wird bereits dann

[427] Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.118.

[428] Vgl. zu veränderten Wertvorstellungen BGer 4A_343/2024, E. 7.2 – BIMBO QSR und zum Wandel des Sprachgebrauchs BVGer B-4934/2023, E. 4.3 – BIMBO QSR.

[429] BGer 4A_343/2024, E. 2.3 – BIMBO QSR; BVGer B-1440/2019, E. 2.2 – Hirsch mit Kreuz (Bildmarke); BVGer B-4729/2018, E. 2.1 – Fisch (Bildmarke); BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR.

[430] BGE 136 III 474, E. 3.3 – Madonna (fig.).

[431] BGer 4A_343/2024, E. 4.2.3 – BIMBO QSR; BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-1440/2019, E. 2.1 – Hirsch mit Kreuz (Bildmarke); BVGer B-883/2016, E. 3.4, 4.5 – MINDFUCK.

[432] BGer 4A_343/2024, E. 2.4 – BIMBO QSR; BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.); BVGer B-4729/2018, E. 5.3 – Fisch (Bildmarke).

zurückgewiesen, wenn einer von mehreren Sinngehalten das Empfinden der betroffenen Kreise verletzt.[433]

Unter dem Aspekt der Verletzung des religiösen Empfindens werden nur solche Zeichen zurückgewiesen, welche ein zentrales Motiv der betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden.[434] Ist dies der Fall, 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.[435] 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[436] oder religiöser Symbole für Schmuckwaren. In engen Grenzen ist möglich, dass weitere im Zeichen vorhandene Elemente relativierend wirken und dazu führen, dass im Gesamteindruck die Sittenwidrigkeit zu verneinen ist.[437]

Beispiele:

ordnungswidrige Zeichen:

- Ignazio Cassis
- Donald Trump
- 11th September 2001

Beide ohne Einverständnis der Berechtigten

[433] BGer 4A_343/2024, E. 4.2.3 – BIMBO QSR: Nur, wenn der fragliche Sinn gegenüber einer unproblematischen Bedeutung vollständig in den Hintergrund tritt, kann das Zeichen eingetragen werden. Vgl. zum analogen Grundsatz bei beschreibenden Angaben Ziff. 4.4.2.5, S. 134.

[434] Vgl. BVGer B-4729/2018, E. 2.3 und 5.3 f. – Fisch (Bildmarke).

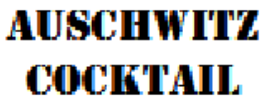
[435] BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-1440/2019, E. 2.3 und 4.3 – Hirsch mit Kreuz (Bildmarke); BVGer B-4729/2018, E. 2.3 und 5.3 – Fisch (Bildmarke); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR.

[436] BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).

[437] BVGer B-1440/2019, E. 4.1 – Hirsch mit Kreuz (Bildmarke); vgl. zum Unterschied zwischen Art. 2 lit. a MSchG, einerseits, und Art. 2 lit. c und d MSchG, andererseits, Ziff. 3.2, S. 118.

-

  CP14-Beispiel[438]. Das Bildelement im Zeichen stellt aufgrund der weissen, mit einer Kapuze versehenen Kutte mit den Insignien der Gruppe eindeutig ein Mitglied der rassistischen terroristischen Hassgruppe Ku Klux Klan (KKK) dar. Zudem hebt die Person ihren rechten Arm auf eine Art, die dem Hitlergruss ähnelt. Die durch das Zeichen vermittelte Botschaft ist so nachdrücklich und stark mit rassistischen und kriminellen Handlungen verbunden, dass sie in keiner Weise als nuanciert angesehen werden kann. Das Zeichen verletzt Grundwerte (wie Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit).

- 

  CP14-Beispiel, Kl. 33: alkoholische Getränke.[439] Das Zeichen bezieht sich auf ein bekanntes tragisches Ereignis.

sittenwidrige Zeichen:

- BIMBO QSR

  u.a. für diverse Lebensmittel sowie Werbe- und Restaurationsdienstleistungen.[440]

- BUDDHA BAR

  u.a. für CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.[441]

- SIDDHARTA

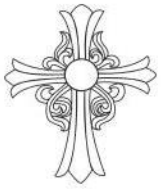
  für Fahrzeuge, Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen.[442]

-

  CP14-Beispiel[443]. Das Zeichen enthält vulgäre Elemente (ein Schimpfwort, eine beleidigende Geste).[444]

[438] Für die Darstellung der gemeinsamen Praxis siehe: https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/practices/2547782.
[439] Vgl. Fn. 438.
[440] BGer 4A_343/2024 – BIMBO QSR.
[441] BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR.
[442] RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTHA.
[443] Vgl. Fn. 438.
[444] Vgl. auch BVGer B-883/2016 – MINDFUCK.

Schutzfähige Zeichen:

–	CH 727 396, Kl. 14[445]
– 	CH 667 807, Kl. 14, 18, 25
– DE SAINT HILAIRE	CH 665 912, Kl. 3, 5, 11, 21 Saint Hilaire (Hilarius von Poitiers) ist keine wichtige Figur der betroffenen Religionen.
–	CP14-Beispiel, Kl. 41: Darbietung von Museumsausstellungen.[446] Die Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht wird, beseitigen jede anstössige oder schockierende Botschaft.

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.

Auf der Grundlage der Bestimmung von Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3 PVÜ kann eine Verletzung geltenden Rechts gegenüber einer international registrierten Marke nur dann als Schutzverweigerungsgrund angeführt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt.[447] Dies ist namentlich der Fall bei Zeichen, die das Rotkreuzgesetz (vgl. Ziff. 7.3, S. 188) verletzen.[448]

[445] Vgl. BVGer B-4729/2018 – Fisch (Bildmarke).

[446] Vgl. Fn. 438.

[447] BGE 135 III 648, E. 2.2 – UNOX (fig.). Unter der PVÜ wird die Täuschung als Unterfall eines Verstosses gegen die guten Sitten bzw. die öffentliche Ordnung behandelt.

[448] Diese Zeichen sind ordnungswidrig; vgl. BVGer B-827/2018, E. 2.4 – SWISS+CLUSIV.

Zurückgewiesen werden Zeichen, die Angaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder staatsvertraglich untersagt ist.[449]

Entscheidend ist, ob das Zeichen erkennbar einen verbotenen Bestandteil enthält. Die Tatsache allein, dass es beliebige weitere (schutzfähige) Elemente enthält, hebt das Eintragungshindernis nicht auf.[450] Bei Zeichen, die aus mehreren Elementen bestehen, spielt der Gesamteindruck nur insoweit eine Rolle, als er für die Frage zu berücksichtigen ist, ob das geschützte Element im Zeichen erkennbar ist. Dabei geht es im Wesentlichen um zwei Konstellationen: Weitere, schutzfähige Zeichenelemente können zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements führen[451] und somit bewirken, dass es nicht in der geschützten Bedeutung erkennbar ist. Zudem greift in einzelnen Fällen der spezialgesetzliche Schutz nicht, wenn in einem aus mehreren Elementen bestehenden Zeichen zwar bei isolierter, zergliedernder Betrachtungsweise ein Element in der Art des geschützten Zeichens auszumachen ist, dieses aber im Gesamteindruck nicht eigenständig wahrgenommen wird, sondern «untergeht».[452]

7.2 Wappenschutzgesetz

Das Wappenschutzgesetz (WSchG) regelt die Bedingungen für den Gebrauch verschiedener schweizerischer und ausländischer Hoheitszeichen und öffentlicher Zeichen. Insoweit als ihr Gebrauch im Sinne von Art. 8 bis 13 WSchG zulässig ist, können öffentliche Zeichen der Schweiz als Marke oder Markenelement eingetragen werden (Art. 14 Abs. 1 WSchG). Ausländische Hoheitszeichen, deren Gebrauch im Sinne von Art. 15 WSchG zulässig ist, können als Marke eingetragen werden (Art. 17 WSchG). Die für öffentliche Zeichen geltenden Prüfungskriterien werden weiter unten im Einzelnen erläutert (vgl. Ziff. 9.4, S. 220).

7.2.1 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen

Das IGE führt ein elektronisches Verzeichnis der öffentlichen Zeichen der Schweiz und der öffentlichen Zeichen, die ihm ausländische Staaten mitgeteilt haben (Art. 18 Abs. 1 WSchG und Art. 3 WSchV). Das Verzeichnis ist elektronisch zugänglich (vgl. Art 18 Abs. 2 WSchG). Das Verzeichnis ist auch in der Schutzrechtsdatenbank «Swissreg» enthalten https://www.swissreg.ch).

7.3 Rotkreuzgesetz

Das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken aus,

[449] Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.5, S. 188 ff. sowie auch Ziff. 4.4.2.7.11, S. 143.

[450] Vgl. BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

[451] BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-59/2022, E. 2.5 und 5 – Zwei rote Halbmonde (Bildmarke); BVGer B-827/2018, E. 3.3 – SWISS+CLUSIV.

[452] Vgl. vorstehende Fn. sowie BVGer B-1104/2018, E. 4.3.3 – Osaka Soda (fig.).

deren Gebrauch nach den Bestimmungen des Rotkreuzgesetzes unzulässig ist. Dies betrifft das Zeichen des roten Kreuzes oder die Worte «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz» oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort (betroffen sind 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 den «roten Kristall»[453] 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.[454] Allerdings anerkennt das IGE Ausnahmen zu diesem Grundsatz und verneint in bestimmten Fällen einer besonderen Gestaltung der betroffenen Motive die Verwechslungsgefahr mit den geschützten Emblemen.

Das Rotkreuzgesetz untersagt die Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, ob sie mit weiteren, schutzfähigen Elementen kombiniert werden.[455] Die Ausnahmen zu diesem Grundsatz liegen dort, wo das geschützte Emblem aufgrund weiterer Elemente im Gesamteindruck nicht eigenständig wahrgenommen wird oder wo es nicht in der geschützten Bedeutung erkennbar ist (vgl. vorstehend Ziff. 7.1, S. 187). Beispielsweise kann einem Kreuz aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» zukommen – im Sinne von «mehr», «zusätzlich» oder (bezogen auf [elektrische] Ladung) «positiv», aber auch im Sinne eines allgemeinen Qualitätshinweises), sodass es nicht als (rotes) Kreuz identifizierbar ist.[456] Betr. die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 9.3.2, S. 216 verwiesen.

Das Benutzungs- bzw. Eintragungsverbot ist nicht davon abhängig, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke beansprucht wird.[457]

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

–

CH 17635/2020; Farbanspruch: violett-rot (rich plum; RGB [125,34,72])[458]

[453] Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer Abkommen.

[454] BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-59/2022, E. 2.4 und 4.5 f. – Zwei rote Halbmonde (Bildmarke); BVGer B-827/2018, E. 2.6 – SWISS+CLUSIV; BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke); vgl. auch BGE 140 III 251, E. 5.3.1 betr. die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

[455] Die Beurteilung erfolgt anhand einer objektivierten Rechtswidrigkeitsprüfung (BVGer B-827/2018, E. 2.6 und 3.3 f. – SWISS+CLUSIV und B-2781/2014, E. 4.3 – CONCEPT+, je mit Verweis auf BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN [fig.]).

[456] Vgl. BVGer B-827/2018, E. 3.3 und 4.1 – SWISS+CLUSIV.

[457] BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke).

[458] BVGer B-59/2022 – Zwei rote Halbmonde (Bildmarke).

Da die vom Rotkreuzgesetz geschützten Zeichen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben stehen, kann die Verwechslungsgefahr durch einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden (die Regelung betr. das Schweizerkreuz – vgl. dazu Ziff. 9.3.3.1, S. 219 – gilt weitgehend analog[459]).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

–

CH 464 394, Kl. 41, 42 (Farbanspruch: Grün)

7.4 Internationale Organisationen

Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährszeichen und -stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6ter PVÜ vor Nachahmung geschützt und dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke[460] oder als Bestandteile solcher eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen (Art. 6ter Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6ter 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 dieses Gesetzes verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen (Sigel), Wappen, Flaggen und andere Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen oder damit verwechselbare Zeichen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) mitgeteilt und veröffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG).[461] Das IGE führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der Website des IGE zu finden (https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/digitales-

[459] Anders als beim Schweizerkreuz wird für die durch das Rotkreuzgesetz geschützten Zeichen beim negativen Farbanspruch kein ausdrücklicher Ausschluss der Farben Schwarz/Weiss verlangt und ein positiver Farbanspruch «Schwarz/Weiss» schliesst entsprechend die Verwechslungsgefahr aus (a.M. BVGer B-2262/2018, E. 7.3 in fine – QR-Code mit Kreuz [Bildmarke]).

[460] Für die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6ter PVÜ auf Dienstleistungsmarken gemäss Art. 16 zwingend.

[461] Diese Zeichen müssen vom IGE publiziert werden. Eine Veröffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das IGE kann das Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veröffentlichung nach wie vor im Bundesblatt (der Schutz beginnt mit dieser Publikation und nicht mit der Aufnahme in die Datenbank «Article 6ter Express» der OMPI).

angebot/datenbanken-und-verzeichnisse/geschuetzte-abkuerzungen). Das Verzeichnis ist auch in der Schutzrechtsdatenbank «Swissreg» enthalten. 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 die Markeneintragung des geschützten Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.

Art. 6ter PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.[462] So bleibt beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6ter 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 weiter als Art. 6ter PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Es ist unbeachtlich, für welche Waren und Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.[463] Der nationale Schutz auf der Grundlage des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen Sinne beschränkt, sondern auf jedes verwechselbare Zeichen schlechthin, ohne Rücksicht auf dessen heraldischen Charakter, erstreckt (Art. 6 NZSchG; zum Begriff der Nachahmung im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 9.3.1, S. 216).

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

-

IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).[464]

-

IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).

- ESA
IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).

[462] BGE 145 III 85, E. 3.1 – adb (fig.); 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.).

[463] 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. 118.

[464] BGE 135 III 648 – UNOX (fig.).

–

IR 1 068 756, Kl. 14, 18, 25 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).[465]

Es kommt nicht darauf an, ob das hinterlegte Zeichen als Ganzes mit dem geschützten Emblem verwechselbar ist.[466] Das NZSchG statuiert grundsätzlich ein absolutes Benutzungs- bzw. Eintragungsverbot, das allerdings Ausnahmen kennt (vgl. vorstehend Ziff. 7.1, S. 187). Wenn ein Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen «untergeht», greift der spezialgesetzliche Schutz nicht.[467] Ebenso wenig greift das Eintragungsverbot gemäss NZSchG, wenn aufgrund des Zusammenspiels mit weiteren Elementen im Gesamteindruck dem geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens im Vordergrund steht.[468] Diese zweite Bedeutung kann unter anderem durch Kombination des geschützten Zeichens mit einem anderen Wort der gleichen Sprache oder in Verbindung mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen im Vordergrund stehen. Diese Regelung greift allerdings nur, sofern die geschützte Bezeichnung innerhalb des Zeichens nicht durch grafische Gestaltung bzw. separate Anordnung hervorgehoben ist.[469]

Zugelassen werden Zeichen, die von der entsprechenden Organisation hinterlegt werden.

Beispiele:

-

CH 633 334, Kl. 3; hier steht aufgrund des weiteren englischen Zeichenbestandteils «lemongrass» 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.

[465] BVGer B-2768/2013 – SC STUDIO COLETTI (fig.).
[466] Vgl. BGE 105 II 135, E. 2c – BIS; BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.).
[467] BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.)
[468] BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).
[469] Vgl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

-	**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.
-	**SmartFit**	CH 698 512, Kl. 5, 35 und 41; hier steht aufgrund des englischen Zeichenbestandteils «smart» für «fit» nicht die geschützte Abkürzung für das «Forum international des transports», sondern der Begriff des englischen Grundwortschatzes im Vordergrund.
-	NESTE OIL	IR 1 161 351, Kl. 4; hier steht aufgrund der beanspruchten Waren, die alle Öle sind, 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 ».
-	**Bank for International Settlements**	CH 691 660, Kl. 16, 35, 36, 38, 41, 42 und 45; Markeninhaberin ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder beliebigen Farbe zu.[470] 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 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. 9.3.3.1, S. 219). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher unzulässig.

[470] BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe

Ganz allgemein gilt, dass Begriffe, deren Benutzung gemäss spezialgesetzlichen Bestimmungen untersagt ist, nur dann gestützt auf Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen werden, wenn das Gesetz sie ausdrücklich nennt und ein Eintragungsverbot als Marke statuiert bzw. wenn aufgrund einer staatsvertraglichen oder spezialgesetzlichen Regelung die Eintragung als Marke eine bestimmte Einschränkung voraussetzt (vgl. zu geografischen Angaben Ziff. 8.7 ff., S. 210 ff.).

Soweit dies nicht der Fall ist, bleibt bei Benutzungsverboten betreffend bestimmte Begriffe der Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG zu prüfen (vgl. zur offensichtlichen Irreführungsgefahr Ziff. 5.2, S. 182).

8. Herkunftsangaben und geografische Angaben

8.1 Allgemeines

8.1.1 Einleitung

Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen von solcher gleichen 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 oder eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht notwendig. Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender bzw. täuschender Herkunftsangaben sowie mit solchen verwechselbaren Bezeichnungen.

Gewissen Herkunftsangaben wird durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen ein besonderer Schutz verliehen (geografische Angaben; vgl. Ziff. 8.1.2, S. 194 und Ziff. 8.3, S. 196).

8.1.2 Abgrenzung zwischen Herkunftsangaben und geografischen Angaben

Herkunftsangaben sind 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. Von geografischen Angaben (GA) spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die geografische Herkunft zurückzuführen sind, wenn m.a.W. die geografischen Verhältnisse (natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Waren haben. Im Rahmen der Markenprüfung berücksichtigt das IGE nur die durch das Völkerrecht oder die spezialgesetzlichen Bestimmungen geschützten Angaben als geografische Angaben und schützt sie entsprechend (vgl. Ziff. 8.3, S. 196).

8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG

Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe 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.[471] 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.[472] Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Name»; letztere werden mit dem Begriff «geografische Bezeichnung» zusammengefasst und umfassen sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren Qualifikation als Herkunftsangaben.

Die Prüfung der Eintragungsfähigkeit als Marke steht auf der Grundlage des Erfahrungssatzes, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung von Waren, nach der Lebenserfahrung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung weckt, die damit bezeichneten Produkte stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die Angabe hinweist.[473]

Die Erwähnung eines geografischen Namens wird folglich in der Regel als Herkunftsangabe verstanden. Dieser vom Bundesgericht entwickelte Erfahrungssatz findet auch auf die aus geografischen und nicht geografischen Elementen bestehenden Zeichen Anwendung[474] und gilt ebenfalls für Dienstleistungen.[475]

Geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG. Bei der Anwendung dieser Bestimmung haben das Bundesgericht und die Praxis Ausnahmen zum oben erwähnten Erfahrungssatz definiert. Unter gewissen besonderen Umständen, die grundsätzlich vom Gesamteindruck des Zeichens abhängen, wird die geografische Bezeichnung nicht als Herkunftsangabe wahrgenommen (Art. 47 Abs. 2 MSchG und Ziff. 8.4, S. 200 ff.).

---

[471] BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-2217/2014, E. 4.5.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-1785/2014, E. 6.3.5 – HYDE PARK.

[472] Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

[473] Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI COLA; BVGer B-4751/2023, E. 5.4.3 – APPENZELLER; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und 4.3 – LUXOR.

[474] BGer 4A_357/2015, E. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. auch BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

[475] Vgl. BGer, sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BVGer B-608/2015, E. 2.3 – MAUI JIM; BVGer B-1279/2008, E. 3.1 – ALTEC LANSING.

Für die Markenprüfung ist die Frage, ob die verwendete geografische Bezeichnung eine Herkunftsangabe darstellt, einerseits für den Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG relevant, soweit die Bezeichnung in Alleinstellung oder mit gemeinfreien Elementen hinterlegt ist (vgl. betr. Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis Ziff. 8.5.1.1 f., S. 205); andererseits ist sie in Bezug auf Art. 2 lit. c MSchG massgebend (vgl. zur offensichtlichen Irreführungsgefahr Ziff. 5.2, S. 182). Schliesslich ist die Frage auch entscheidend, wenn es um die Kennzeichnungskraft der Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens geht (vgl. Teil 6, S. 244 ff.).

8.2.1 Direkte und indirekte 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.[476] Die Namen von Strassen und Plätzen in Alleinstellung sind grundsätzlich keine direkten Herkunftsangaben. Ausnahmen von der Regel sind in den seltenen Fällen anzunehmen, in denen ein besonderer Ruf gegeben ist (wie z.B. bei «Savile Row» für Schneiderei-Dienstleistungen oder «Wall Street» für Finanzdienstleistungen).

Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.[477] Sie weisen nicht ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen[478] auf ein bestimmtes geografisches Gebiet hin.

In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus bzw. von dem Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle am Matterhorn gelegen ist).[479]

8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen als geografische Angaben geschützte Herkunftsangaben

Herkunftsangaben sind nicht nur in Art. 47 ff. MSchG definiert und geregelt. Verschiedene geografische Bezeichnungen verfügen über einen erhöhten Schutz und stellen aufgrund

[476] Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv (BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR; vgl. auch BVGer B-1942/2017, E. 5.2.3 – SWISSCLUSIV).

[477] Vgl. BVGer B-4621/2023, E. 2.3.2 – ALPSTEIN; BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten, sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen (vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA). Indirekte Herkunftsangaben können im Weiteren Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten sein, wie z.B. «Wilhelm Tell», «General Guisan» oder «Uncle Sam» (RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM).

[478] Vgl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG.

[479] Vgl. BVGer B-1785/2014, E. 5.2.1 – HYDE PARK: Der Park kommt nicht als Produktionsort der Waren in Frage .

schweizerischer oder internationaler spezialgesetzlicher Bestimmungen geografische Angaben dar.

Die folgenden geografischen Angaben sind überwiegend unabhängig von ihrer Bekanntheit bei den betroffenen schweizerischen Verkehrskreisen geschützt.[480]

8.3.1 In der Schweiz registrierte GUB und GGA

Das Landwirtschaftsgesetz (LwG) sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung Nr. 1151/2012[481], die ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingeführt hat.

Das Register der GUB und GGA von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen (inklusive Spirituosen) wird vom BLW geführt. Mit dem Register wurden die beiden Begriffe «Geschützte Ursprungsbezeichnung» (GUB) und «Geschützte Geografische Angabe» (GGA) in das schweizerische Schutzsystem der Herkunftsangaben eingeführt. Zurzeit sind 42 Bezeichnungen im Register eingetragen[482].

Art. 41*a* Waldgesetz[483] verweist für die Registrierung und den Schutz der Bezeichnungen für waldwirtschaftliche Erzeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte auf die Regelung des LwG.

Das IGE führt gemäss Art. 50*b* MSchG ein Register für geografische Angaben für Waren, mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Wein sowie waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten. Für die Einzelheiten wird auf die separaten Richtlinien verwiesen (vgl. https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/herkunftsangaben/d/RL_GUB-GGA_Version_D_Genfer_Akte_finale.pdf).

8.3.2 Schweizerische Ursprungsbezeichnungen für Weine

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 BLW ein schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für Weine nach Art. 21.[484] Die Kantone übermitteln dem Bundesamt das Verzeichnis der von

---

[480] Auf die Bekanntheit kommt es in bestimmten Fällen bezüglich der Zugehörigkeit zum Gemeingut an (vgl. Ziff. 8.5.1.1, S. 205).

[481] Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

[482] Vgl. https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-und-geografische-angaben.html.

[483] SR 921.0.

[484] Das Verzeichnis der geschützten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter: https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-spirituosen.html.

ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.

8.3.3 Von einer Branchenverordnung erfasste Bezeichnungen

Gemäss Art. 50 MSchG kann eine Branche dem Bundesrat beantragen, die Voraussetzungen näher zu umschreiben, unter denen eine schweizerische Herkunftsangabe für bestimmte Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden darf. Bis anhin wurde diese Möglichkeit zwei Mal ausgenutzt: Der Bundesrat hat die Verordnung vom 23. Dezember 1971 über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren[485] sowie die Verordnung vom 23. November 2016 über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für kosmetische Mittel[486] erlassen.

8.3.4 Bilaterale Abkommen

Bei der Markenprüfung sind folgende bilaterale Abkommen zu berücksichtigen:

- Die Verträge sog. «alter Generation» über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn und der Tschechoslowakei.[487]
- Die Verträge sog. «neuer Generation» über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben zwischen der Schweiz und der Russischen Föderation, Jamaika und Georgien.[488]
- Das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen[489], 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 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.[490]

---

[485] SR 232.119

[486] SR 232.112.3

[487] Vgl. 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), Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41). Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen Republik und der Slowakei, übernommen worden.

[488] Vgl. Russische Föderation (SR 0.232.111.196.65), Jamaika (SR 0.232.111.194.58); Georgien (SR 0.232.111.193.60).

[489] SR 0.916.026.81.

[490] Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GGA und GUB in der Schweiz geschützt.

Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge beinhalten Listen mit geschützten geografischen Angaben.

8.3.5 Freihandelsabkommen

Die Schweiz hat eine beträchtliche Zahl von Freihandelsabkommen abgeschlossen. Der Grossteil dieser Abkommen enthält in Bezug auf den Schutz von Herkunftsangaben und geografischen Angaben nur allgemeine Regeln, die sich auf das TRIPS-Abkommen und die PVÜ stützen und ohne Einfluss auf die Markenprüfung bleiben.

Gewisse dieser Abkommen beinhalten allerdings Listen mit geografischen Angaben, zu deren Schutz auf ihrem Gebiet sich die Schweiz verpflichtet hat: Zurzeit sind dies das Abkommen vom 19. Februar 2009 über Freihandel und wirtschaftliche Partnerschaft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Japan[491] sowie das Freihandelsabkommen vom 27. November 2000 zwischen den EFTA-Staaten und den Vereinigten Mexikanischen Staaten[492].

8.3.6 TRIPS-Abkommen

Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es unbenommen, einen weiter gehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben vorzusehen.[493]

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. Die Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich folglich nach dem Schutz, der ihr im Ursprungsland gewährt wird.

Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt anwendbar.

Für die Frage, ob eine Angabe im Ursprungsland geschützt ist, stützt das IGE auf das weltweite Verzeichnis der *Organisation for an International Geographical Indications Network* (oriGIn) ab.[494]

[491] SR 0.946.294.632

[492] SR 0.632.315.631.1

[493] BVGer B-6503/2014, E. 2.1 – LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 – HYDE PARK.

[494] https://www.origin-gi.com/worldwide-gi-compilation/.

8.3.7 Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben

Das Lissabonner System, das mit dem Abkommen von Lissabon 1966 in Kraft trat und im Jahr 2015 mit der Genfer Akte (SR 0.232.111.14) modernisiert wurde, macht Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben der internationalen Registrierung zugänglich.[495] Die Genfer Akte ist für die Schweiz am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten und regelt den erhöhten Schutz, den die Vertragsparteien den registrierten Bezeichnungen zu gewähren haben. Soweit die Schweiz diesen Bezeichnungen nicht gestützt auf Art. 50*e* MSchG den Schutz verweigert, sind sie in der Schweiz in gleichem Umfang geschützt, wie die in den Registern des BLW und des IGE eingetragenen Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben.

8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG

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.[496] Die Frage der Wahrnehmung einer geografischen Bezeichnung als Herkunftsangabe ist immer einzelfallweise zu prüfen.

Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Bezeichnungen, die sich in die nachfolgend angeführten Gruppen einordnen lassen.[497]

8.4.1 Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung

Geografischen Bezeichnungen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt zukommen[498]. Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens oder der beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und dominiert,[499] fällt die geografische Bedeutung der Bezeichnung ausser Betracht. Der Umstand allein, dass der Ortsname auch einen Familiennamen darstellt, führt nicht dazu, dass die geografische Bedeutung verdrängt wird.[500]

---

[495] Vgl. die Datenbank der OMPI: https://www.wipo.int/ipdl-lisbon/.

[496] BGer 4A_11/2020, E. 5.1 und 7.3.5 – VALS; BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON.

[497] Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 – HYDE PARK.

[498] Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfällige weitere Sinngehalte in der Fachsprache zu berücksichtigen.

[499] BGer, sic! 2013, 534, E. 3.3.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.3 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.1 – MAUI JIM; BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; RKGE, sic! 1998, 475, E. 3b – Finn Comfort (fig.).

[500] BVGer B-5228/2014, E. 5.3.2 – RENO.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- CH 571 586, Kl. 16 und 41

- CH 611 934, Kl. 35, 41, 43, 44

Aufgrund der Bildelemente dominieren in diesen Beispielen die Bedeutungen als Sakralbau und Gewürzpflanze gegenüber jenen als geografischer Name einer deutschen Universitätsstadt und eines südamerikanischen Landes.

8.4.2 Unbekannte geografische Namen

8.4.2.1 Allgemeines

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.[501] Je abgelegener, weniger bekannt und ohne besonderen Ruf eine Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt erkannt wird, und desto eher wird ihr Name als Fantasiebezeichnung aufgefasst[502]. Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands[503] bringt es mit sich, dass ein allfälliges (zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen bleibt[504]. Für die Beurteilung der Bekanntheit können beispielsweise die folgenden Kriterien herangezogen werden: Bevölkerungszahl[505], Besiedlungsdichte[506], geografische Lage[507], Präsenz in den Medien[508], politische, historische, wirtschaftliche, touristische und kulturelle Bedeutung[509], Infrastruktur bzw. verkehrstechnische Erschliessung[510] (namentlich Autobahnanschlüsse[511] und Eisenbahnverbindungen).

[501] BGer 4A_11/2020, E. 5.1.1 – VALS; BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.). Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1, S. 210.
[502] BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON.
[503] Vgl. Ziff. 4.2 ff., S. 128 ff.
[504] Vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 206.
[505] Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.
[506] Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 5.2.2.2 – TegoPort.
[507] Vgl. BVGer B-4532/2017, E. 5.3 – HAMILTON.
[508] Vgl. BVGer B-4621/2023, E. 4.3.3 – ALPSTEIN; BVGer B-4532/2017, E. 5.4 – HAMILTON.
[509] Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.
[510] BVGer B-4621/2023, E. 2.3.4 – ALPSTEIN; BVGer B-4751/2023, E. 5.4.5 – APPENZELLER.
[511] Vgl. BVGer B-1646/2013, E. 5.2.2.2 – TegoPort.

8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen

Der Schweizerische Städteverband (SSV) und das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichen jedes Jahr ein Dokument, das insbesondere die Definition des Stadtbegriffs als Örtlichkeit mit einer dicht bevölkerten zentralen Zone, Arbeitsplätzen und Logiernächten sowie eine Übersicht über die Städte und der statistisch als solche geltenden Ortschaften enthält[512]. In dieser Übersicht befindliche geografische Namen haben in der Regel über 10'000 Einwohner und gelten als bei den Schweizer Konsumenten bekannt.

Für schweizerische geografische Namen, die sich nicht auf dieser Liste befinden, müssen für die Annahme ihrer Bekanntheit andere der unter Ziff. 8.4.2.1 genannten Kriterien (wie z.B. Präsenz in den Medien oder touristische Bedeutung) erfüllt sein.

Beispiel für einen bekannten geografischen Namen:

- Port (Kl. 6, 19 und 20)[513]

Beispiele unbekannter geografischer Namen:

- Neuheim CH 61484/2011; Kl. 9, 14 und 25
- Berg IR 1263396; Kl. 18, 22 und 25
- Horn CH 689 793; Kl. 14

8.4.2.3 Ausländische geografische Namen

Neben den in Ziff. 8.4.2.1 oben erläuterten allgemeinen Kriterien sind bei der Prüfung der Bekanntheit einer ausländischen geografischen Bezeichnung insbesondere die folgenden Kriterien anzuwenden: Hauptstadt (oder nicht) eines Gliedstaats des betreffenden Landes, Platzierung in der Rangliste der Städte des Landes (nach Bevölkerungszahl), Bestehen von Direktflügen aus der Schweiz und Bestehen einer international anerkannten Universität.

Den schweizerischen Durchschnittkonsumenten sind beispielsweise die folgenden geografischen Namen bekannt:

- LANCASTER CH 52352/2004; Kl. 9, 14, 18 und 25[514]
- Cleveland IR 1259296 – Cleveland GOLF (fig.); Kl. 18, 24-25 und 28

Die folgenden geografischen Namen sind hingegen unbekannt:

- Worcester IR 1 270 036 – WORCESTER POLYTECHNIC IGEE 1865 WPI (fig.) und IR 1 269 648 - WORCESTER POLYTECHNIC IGEE 1865 (fig.); Kl. 41
- Newport IR 661 980 – NEWPORT ; Kl. 14
- HAMILTON CH 63179/2009 ; Kl. 1-5, 7, 9-10, 16, 20, 37, 39, 41-42[515]

[512] Siehe das jeweils aktuellste Dokument «Statistik der Schweizer Städte» unter https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen/uebersichtsdarstellungen/statistik-schweizer-staedte.html

[513] BVGer B-1646/2013 – TegoPort.

[514] BVGer B-5779-2007 – LANCASTER.

[515] BVGer B-4532/2017 – HAMILTON.

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[516] (z.B. ALASKA für mentholhaltige Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser Ausnahmefallgruppe ist beschränkt.[517] Schutzfähig sind Zeichen, bei denen aufgrund des klar erkennbaren[518] Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen kann[519]; dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische, wesentliche[520] Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.[521] Dass der betroffene Ort mit einem «gewissen Lifestyle» bzw. einem «bestimmten Lebensgefühl» in Verbindung gebracht werden kann, genügt in diesem Zusammenhang nicht.[522]

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

- MAGIC AFRICA — IR 967 030: symbolisch für Parfümeriewaren in Kl. 3

- COPACABANA — CH 402 682: symbolisch für Waren in Zusammenhang mit Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20 und 28

8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit

Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht als Herkunftsort der Waren (Art. 48 ff. MSchG) oder Dienstleistungen (Art. 49 MSchG) infrage, gelten die bekannten geografischen Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangabe.[523] In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob sich die Existenz des betroffenen Wirtschaftszweiges vor Ort nachweisen lässt.[524] Die blosse Unwahrscheinlichkeit einer entsprechenden Herkunft reicht nicht aus.[525] Massgebend für die sachliche Unmöglichkeit sind die objektiven Merkmale des betroffenen Ortes.

---

[516] BGer 4A_11/2020, E. 5.1.2 – VALS; BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.).

[517] BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM.

[518] BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

[519] BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON.

[520] BVGer B-5228/2014, E. 5.4 – RENO.

[521] BGer 4A_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-386/2008, E. 7.4 – GB.

[522] BVGer B-2217/2014, E. 5.2 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).

[523] BGer 4A_11/2020, E. 5.1.3 – VALS; BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON.

[524] BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.).

[525] BVGer B-2217/2014, E. 5.1.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-608/2015, E. 3.3 – MAUI JIM; BVGer B-6503/2014, E. 5 – LUXOR; BVGer B-6959/2009, E. 4.2 – CAPRI (fig.).

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

- SAHARA für Papier und Pappe
- MATTERHORN für Bananen

8.4.5 Typenbezeichnungen

Durch die Hinzufügung von Ausdrücken wie «Art», «Typ» oder «style» zu einer Herkunftsangabe kann der Sinngehalt als Hinweis auf die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen nicht ausgeschlossen werden (vgl. Art. 47 Abs. 3bis MSchG[526]).

Eine geografische Bezeichnung kann aber als Typenbezeichnung erkennbar sein, wenn das Zeichen einen in der Schweiz für die betroffenen Waren 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. Diese Bezeichnungen lassen nicht die Vorstellung aufkommen, die so bezeichnete Ware stamme von genanntem Ort.[527]

Beispiel:

- TAG HEUER MONZA	CH 478 864, Kl. 14: der geografische Name MONZA wirkt nicht als Herkunftsangabe für Uhren und Zeitmessinstrumente.

8.4.6 Gattungsbezeichnungen

Als Gattungsbezeichnung gilt der Name eines Erzeugnisses, der sich zwar auf den Ort oder die Gegend bezieht, wo das betreffende Erzeugnis ursprünglich hergestellt wurde, der jedoch zur allgemein üblichen Bezeichnung für das Erzeugnis geworden ist. Diese Namen gelten nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen[528]. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE COLOGNE für Parfümeriewaren.[529]

Die Umwandlung einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin angenommen. Die Bezeichnung muss während eines langen Zeitraums 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.[530] Eine als GUB/GGA/KUB (AOC) in

[526] Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Abkommen über den Schutz von geografischen Angaben und Herkunftsangaben enthalten eine ähnliche Bestimmung.

[527] Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.

[528] Als beschreibende Angaben betr. die Gattung der Waren sind sie gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Ziff. 4.4.2.7.1, S. 135).

[529] Vgl. BGer 4A_11/2020, E. 5.1.6 – VALS.

[530] BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 2.

der Schweiz eingetragene oder über ein internationales Abkommen in der Schweiz geschützte Bezeichnung kann nicht zur Gattungsbezeichnung werden.

8.4.7 Herkunftsangaben, die sich im Verkehr durchgesetzt und/oder eine «secondary meaning» erworben haben

Eine geografische Bezeichnung kann ihre Eigenschaft als Herkunftsangabe verlieren, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt[531] (vgl. Ziff. 12, S. 230) und/oder eine sogenannte «secondary meaning» erworben hat (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 209). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch grundsätzlich absolut freihaltebedürftig und ein Bedeutungswandel wird praxisgemäss nur unter engen Voraussetzungen berücksichtigt (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 208).

8.4.8 Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks

Wenn eine geografische Bezeichnung mit weiteren Elementen kombiniert ist, sind zahlreiche Fälle denkbar, in denen sie aufgrund des Gesamteindrucks nicht als Herkunftsangabe erscheint. Je nach Einzelfall kann die geografische Bezeichnung ein Element ohne klaren Zusammenhang mit den betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen darstellen oder als Hinweis auf andere Merkmale als deren geografische Herkunft erscheinen, wie etwa den Verkaufsort bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistung, den Titel von Medien und Verlagserzeugnissen, den thematischen Inhalt, die betriebliche Herkunft (wie zum Beispiel bei Namen von Luftfahrtgesellschaften [nur für Waren] und in bestimmten Fällen bei Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen sowie Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen), die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche in Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie oder die Destination bei Reisedienstleistungen. Entsprechendes gilt bei Herkunftsangaben in der Gastronomie, sofern die geografische Bezeichnung unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks auf eine andere Eigenschaft als die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Welcher Sinngehalt massgebend ist und ob dieser ein Schutzhindernis begründet, beurteilt sich nach den allgemeinen Grundsätzen (betr. Zugehörigkeit zum Gemeingut vgl. Ziff. 4.4, S. 132, und Ziff. 4.6, S. 156, sowie nachfolgend Ziff. 8.5, S. 205; betr. offensichtliche Irreführungsgefahr vgl. Ziff. 8.6.1, S. 208; betr. Verstoss gegen geltendes Recht vgl. Ziff. 8.7, S. 210).

8.5 Gemeingut

8.5.1 Direkte Herkunftsangaben

8.5.1.1 Unterscheidungskraft

Direkte Herkunftsangaben beschreiben die geografische Herkunft einer Ware bzw. Dienstleistung eindeutig und sind deshalb Gemeingut.[532] Da die angesprochenen Abnehmer

[531] Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1.5 – YUKON.

[532] BVGer B-4612/2022, E. 2.3.2 – ALPSTEIN; BVGer B-4751/2023, E. 5.4.2 – APPENZELLER BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR.

in direkten Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.[533] Gemäss den allgemeinen Regeln (vgl. Ziff. 4.4.9, S. 148) kann in Verbindung mit unterscheidungskräftigen Elementen bzw. bei ausreichenden Modifikationen oder Mutilationen der Ausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG entfallen.[534]

Bei den Angaben, die gestützt auf spezialgesetzliche Bestimmungen[535] in einer Liste bzw. einem Register enthalten sind, wird fingiert, dass sie den massgebenden Verkehrskreisen bekannt sind, weshalb sie nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen werden können. Sie sind in jedem Fall ohne Unterscheidungskraft, also auch bei Hinterlegung des fraglichen Zeichens als Marke durch die Gruppierung von Produzenten, welche den Schutz der Angabe beantragt hat. Die Tatsache, dass das entsprechende Zeichen geschützt wurde, bedeutet nicht, dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre.[536]

Die durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS oder eines der anderen internationalen Abkommen geschützten geografischen Angaben besitzen keine Unterscheidungskraft, sofern sie den schweizerischen Abnehmern bekannt sind (für die Prüfungskriterien vgl. Ziff. 8.4.2, Ziff. 201). Sind sie unbekannt, kommt ihnen zwar Unterscheidungskraft zu, doch das Freihaltebedürfnis bleibt zu beachten (vgl. unten).

8.5.1.2 Freihaltebedürfnis

Da es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die geografische Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, sind direkte Herkunftsangaben freihaltebedürftig. Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus, Industrie) usw.

Dies gilt nicht bloss soweit solche geografischen Bezeichnungen von den massgebenden Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in Verbindung gebracht werden können, sondern auch soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmen angesichts der künftigen wirtschaftlichen Entwicklungen als Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten.[537] Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen, ist die geografische Bezeichnung freihaltebedürftig.[538] Die Doppelfunktion des

---

[533] Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 118.

[534] Vgl. zu GUB RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.). Vgl. zur erforderlichen Einschränkung nachfolgend Ziff. 8.7.1, S. 210.

[535] Vgl. Ziff. 8.3.1 bis 8.3.3, S. 197 ff.

[536] Gemäss Art. 27*a* MSchG bildet Art. 2 lit. a MSchG (fehlende Unterscheidungskraft) kein Eintragungshindernis gegenüber der geografischen Marke (vgl. Ziff. 11, S. 226).

[537] Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.

[538] Vgl. vorstehende Fussnote sowie BVGer B-4751/2023, E. 5.5.2 – APPENZELLER; BVGer B-4621/2023, E. 2.4 – ALPSTEIN.

Gemeinguttatbestands kann dazu führen, dass im Prüfungszeitpunkt aus Sicht der Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen Bezeichnungen der Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses verweigert werden kann[539]. Im Eintragungsverfahren geht das IGE davon aus, dass an unbekannten ausländischen geografischen Bezeichnungen kein Freihaltebedürfnis besteht.[540]

Die durch spezialgesetzliche Bestimmungen (vgl. Ziff. 8.3.1 bis 8.3.3, S. 197 ff.) geschützten geografischen Bezeichnungen unterstehen immer einem Freihaltebedürfnis. Der Gebrauch der geschützten Bezeichnung steht allen Produzenten offen, die die jeweiligen Bedingungen erfüllen (absolutes Freihaltebedürfnis).[541]

Sofern eine ausländische geografische Bezeichnung für gleiche oder gleichartige Waren bzw. Dienstleistungen im Markenregister des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie in der Schweiz als nicht freihaltebedürftig.[542] Diese Praxis greift auch für Bezeichnungen aus dem Gebiet der Europäischen Union, die durch das EUIPO als Unionsmarken eingetragen wurden.[543] Das Freihaltebedürfnis entfällt nicht nur gestützt auf eine identische Marke[544], sondern auch, wenn die ausländische Eintragung gegenüber der Wortmarke nur sehr geringfügige Abweichungen aufweist (namentlich zusätzliche gemeinfreie Wort- oder grafische Elemente).

Für die durch ein internationales Abkommen geschützten ausländischen Angaben entfällt das Freihaltebedürfnis, wenn eine Markeneintragung im Ursprungsland oder – bei geografischen Bezeichnungen aus dem Gebiet der EU – durch das EUIPO vorliegt, die sich auf die gleichen Waren und Dienstleistungen bezieht. Bei den durch die Verträge sog. «neuer Generation» (vgl. Ziff. 8.3.4, S. 198) geschützten Angaben muss die Eintragung im Ursprungsland auf den gleichen Inhaber (bzw. dessen Geschäftsvorgänger) lauten.

Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Schweiz aus. Entscheidend für die Beurteilung dieses Aspekts ist die Sachlage in der Schweiz[545] (vgl. Ziff. 4.3, S. 128 ff., und Ziff. 8.5.1.1 vorstehend).

Entsprechend lässt der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.[546]

---

[539] Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 3.3.3 f. i.V.m. E. 4 – Wilson; BVGer B-5004/2014, E. 8.1.2 – CLOS D'AMBONNAY.

[540] Vgl. BVGer B-4532/2017, E. 6.2 – HAMILTON.

[541] Vgl. Fn. 567 betr. die Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten, für die beim BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist.

[542] Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson; diese Praxis geht zurück auf BGE 117 II 327 ff. – MONTPARNASSE. Vgl. auch BVGer B-5228/2014, E. 6.2 – RENO.

[543] BVGer B-6363/2014, E. 7.1 – MEISSEN.

[544] Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson.

[545] BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE.

[546] BVGer B-6363/2014, E. 6.1 – MEISSEN, a. M. BVGer B-5004/2014, E. 6.2.1.1, 6.2.4 – CLOS D'AMBONNAY.

8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben

Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben grundsätzlich nicht im Gemeingut.[547] Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz – und somit Gemeingut – bilden insbesondere die folgenden, üblicherweise als Herkunftshinweise verwendeten Bildzeichen, soweit sie im konkreten Fall nicht eine unübliche grafische Gestaltung aufweisen:[548] das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden ausländischen Hoheitszeichen.[549] Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der offensichtlichen Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG oder 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. Ziff. 8.4.7, S. 205, und die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 12, S. 230). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in Berücksichtigung des zukünftigen Freihaltebedürfnisses i.d.R. als unentbehrlich zu qualifizieren und daher absolut freihaltebedürftig. Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.

Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedürfnis für direkte Herkunftsangaben sind insbesondere möglich, wenn aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit zu verneinen ist, oder bei ausländischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen für identische oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist[550] (vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 206).

8.6 Irreführung über die geografische Herkunft

8.6.1 Grundsatz

Gemäss ständiger Rechtsprechung ist eine Marke irreführend, wenn sie eine geografische Bezeichnung enthält, die zur Annahme verleiten könnte, die Ware stamme aus dem Ort oder Land, auf das die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.[551] Ob dies gegeben ist, hängt von den Umständen des Gebrauchs in jedem Einzelfall ab[552], bezüglich derer das IGE im Zeitpunkt der Eintragung über keinerlei Informationen verfügt. Die Zurückweisung eines Zeichens gestützt auf Art. 2 lit. c MSchG hat sich daher auf Herkunftsangaben zu beschränken, die offensichtlich irreführend sind (vgl. Ziff. 5.2, S. 182). Es ist Sache des Zivilrichters, den von Art. 47 Abs. 3 lit. a und c MSchG untersagten

[547] Vgl. BVGer B-4621/2023, E. 2.3.2 – ALPSTEIN; BVGer B-4751/2023, E. 5.4.2 – APPENZELLER; BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR.

[548] Vgl. die allgemeinen Ausführungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 160.

[549] Die auf diese Zeichen anwendbaren Prüfungskriterien werden in Ziff. 9 aufgezählt.

[550] Vgl. BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER.

[551] Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.2 – YUKON; BVGer B-6503/2014, E. 3.1 – LUXOR, mit weiteren Hinweisen.

[552] BGer 4A_11/2020, E. 7.1 – VALS.

Gebrauch unzutreffender bzw. irreführender Herkunftsangaben zu sanktionieren; ein solcher Gebrauch ist im Übrigen gemäss Art. 64 MSchG strafbewehrt.

8.6.2 Verlust des Sinngehalts als Herkunftsangabe durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch die Irreführung über die geografische Herkunft (vgl. Ziff. 5.2, S. 182) nicht zu beseitigen vermag.[553] Ausnahmsweise können jedoch Herkunftsangaben aufgrund eines solchen Gebrauchs eine eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.[554] Dies ist nur dann anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die Herkunftsangabe 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 Irreführung bezüglich der geografischen Herkunft im konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann.[555]

Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da nicht die Erlangung der Unterscheidungskraft bzw. 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.[556] Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen Bedeutung liefern.[557] Angesichts des Schutzzwecks von Art. 2 lit. c MSchG sind grundsätzlich höhere Anforderungen an die Beweismittel zu stellen, als für die Verkehrsdurchsetzung.[558] Liegen keine solchen Belegen vor, bleibt die Möglichkeit einer demoskopischen Umfrage.

8.6.3 Untereinander oder in Bezug auf die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen widersprüchliche Bezeichnungen

Ein Zeichen, das sich widersprechende Herkunftsangaben enthält, wie z.B. ABC SCHWEIZER CHINESE oder ST. MORITZ MADE IN JAPAN, kann nicht korrekt benutzt

[553] Vgl. BVGer B-6530/2014, E. 7.1 – LUXOR.

[554] Vgl. BGer in PMMBl 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.

[555] Vgl. BGE 125 III 193, E. 1e – BUDWEISER.

[556] Vgl. BVGer B-151/2018, E. 12.1.2.1 – BVLGARI; BVGer B-6503/2014, E. 7.2 – LUXOR.

[557] Aus den Belegen muss der Verlust der herkunftsbezogenen Bedeutung ersichtlich sein. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Belege zeigen, dass die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren nicht der geografischen Herkunftsangabe im Zeichen entspricht (z.B. indem in den eingereichten Werbeunterlagen auf die Herkunft der Produkte aus einem anderen Land hingewiesen wird).

[558] Vgl. BVGer B–2150/2019, E. 7.1 – esmara see you IN PARIS (fig.).

werden. Es ist offensichtlich irreführend (vgl. Ziff. 5.2, S. 182) und daher gestützt auf Art. 2 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.

Irreführung über die geografische Herkunft und der genannte Ausschlussgrund liegen zudem vor, wenn die Herkunftsangabe in offenem Widerspruch zu den Waren bzw. Dienstleistungen steht, für welche die Marke beansprucht wird (wie z.B. bei SCHWEIZER ÄPFEL für «Äpfel deutscher Herkunft»). Die blosse Tatsache, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht ausdrücklich auf die betroffene Herkunft eingeschränkt sind, begründet keine offensichtliche Irreführung – denn der zutreffende Gebrauch der Herkunftsangabe bleibt möglich.[559]

8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)

8.7.1 Allgemeines

Ein Eintragungsgesuch ist gemäss Art. 2 lit. d MSchG wegen Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen, wenn das Zeichen eine durch das Völkerrecht oder spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte Angabe enthält und die Warenliste nicht entsprechend eingeschränkt ist (vgl. Ziff. 8.7.2).[560] Dies gilt allerdings nicht in Bezug auf sämtlichen geschützten Angaben, sondern nur für jene, die in der folgenden Ziffer aufgelistet werden.

8.7.2 Einschränkung der Waren bzw. Dienstleistungen

Die in der folgenden (abschliessenden) Auflistung angeführten Bezeichnungen dürfen nur unter der Voraussetzung als Marke bzw. Teil einer Marke eingetragen werden, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen regelungskonform eingeschränkt sind. Ohne die erforderliche Einschränkung wird das Eintragungsgesuch gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen.

Das Völkerrecht und das schweizerische Recht betreffend Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben kennen keine mit Art. 47 Abs. 2 MSchG vergleichbare Bestimmung[561]; zudem sind die Bezeichnungen gegen jegliche Nachahmung oder Anspielung geschützt.[562] Die Einschränkung ist daher nicht nur bei Vorliegen einer geschützten Angabe erforderlich, sondern auch bei Bezeichnungen, die mit dieser verwechselbar sind (was insbesondere bei geringfügigen Modifikationen oder Mutilationen

[559] Dies gilt auch in Fällen, in denen der Hinterleger im Zeitpunkt der Markenprüfung die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG nicht erfüllt.

[560] Die genannten Regelungen bezwecken auch den Schutz der Abnehmer vor Täuschung. Im Einzelfall kann das Zeichen zudem offensichtlich irreführend gemäss Art. 2 lit. c MSchG sein (vgl. Ziff. 8.6.3, S. 209) und auch das Schutzhindernis gemäss Art. 2 lit. a MSchG bleibt vorbehalten (vgl. zum Gemeingut Ziff. 8.5, S. 205).

[561] Vorbehalten bleiben die Branchenverordnungen; vgl. Ziff. 8.7.2 Nr. 6, S. 213.

[562] Vgl. beispielsweise Art. 7 Abs. 3 von Anhang 12 des sektoriellen Abkommens; Art. 16 Abs. 7 lit. b LwG; Art. 50*b* Abs. 8 lit. b MSchG; Art. 63 Abs. 6 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 7 lit. b LwG; Art. 3 des bilateralen Abkommens mit Georgien.

der Fall ist).[563] Der Schutz greift auch, wenn die betroffene Angabe mit Zusätzen verwendet wird.[564] Die adjektivische Form wird der geschützten Form gleichgestellt.[565]

1. Landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützte geografische Angaben (GGA), die im Register des BLW oder des IGE eingetragen sind, im Sinne von Art. 16 LwG[566], Art. 50*b* Abs. 7 MSchG[567] und Art. 41*a* Waldgesetz (vgl. Ziff. 8.3.1, S. 197).

   Beispiel:

   CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB) « Sbrinz ».

2. Kontrollierte Ursprungsbezeichnungen für Weine (KUB/AOC), die durch die kantonale Gesetzgebung geregelt und in dem vom BLW gemäss Art. 25 der Weinverordnung veröffentlichten Verzeichnis der KUB/AOC eingetragen sind[568] (vgl. Ziff. 8.3.2, S. 197).

   Beispiel:

« XY Lavaux »	Kl. 33: Weine mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC) « Lavaux ».

[563] Die diesbezüglichen Erwägungen im Urteil des BGer in sic! 2003, 337 – Schlumpagner gelten analog. Vgl. auch BVGer B-1295/2015, E. 5.4.4 – IBEROGAST.

[564] Die Erwägungen im Urteil des BVGer B-1295/2015, E. 2.7.2 f. und 5.1 f. – IBEROGAST gelten analog.

[565] Das im Urteil des BGer 4A.14/2006, E. 3.3 – CHAMP Erwogene gilt analog.

[566] Vgl. betr. landwirtschaftliche GUB/GGA die Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-Vorlage), BBl 2009, 8606 und 8619.

[567] Anmerkung: Art. 16 Abs. 6 1. Satz LwG lautet: «Wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen.» Aus diesem Grund werden Gesuche um Eintragung von Marken mit Angaben, für die ein entsprechendes Gesuch um Eintragung als GUB/GGA beim BLW hängig ist, bis zum endgültigen Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Auf diese Weise garantiert das IGE, dass die hinterlegte Marke die Eintragungsbedingungen erfüllt, indem sie gegebenenfalls sowohl den Anforderungen des Landwirtschaftsgesetzes als auch den Bedingungen von Art. 2 lit. d MSchG entspricht.

[568] Siehe Liste der KUB im Sinne von Art. 63 LwG: https://www.blw.admin.ch/dam/fr/sd-web/bQQd5jj01Ivw/2856a629-aaf1-4279-a28a-c28213ef06a5.pdf.

3. Internationale Registrierungen nach der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, soweit ihnen Schutz für die Schweiz gewährt wird (Art. 50*e* MSchG) (vgl. Ziff. 8.3.7, S. 200).

   Beispiele:

« XY Kampot »	Kl. 30: Pfeffer mit der geografischen Angabe « Kampot »
« XY Kangso »	Kl. 32: Mineralwässer mit der geografischen Angabe « Kangso »

   Eine Einschränkung auf die Herkunft gemäss der geschützten Angabe ist nicht erforderlich, sofern die Bezeichnung mit dem Namen des Hinterlegers oder dessen Geschäftsvorgängers zusammenfällt.[569]

4. Ausländische geografische Angaben, die in Anhang 7, 8 und 12 des sektoriellen Abkommens mit der Europäischen Gemeinschaft angeführt sind, sowie ausländische geografische Angaben (Namen der Länder und Regionen ausgenommen), die in jenen bilateralen Abkommen «neuer Generation» und Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Partnerländern aufgelistet sind, welche bei Markeneintragungsgesuchen für Waren anderer Herkunft die Zurückweisung von Amtes wegen statuieren (aktuell die bilateralen Abkommen mit Russland, Jamaika und Georgien sowie die Freihandelsabkommen mit Japan und Mexiko) (vgl. Ziff. 8.3.4, S. 198).

   Beispiele:

« XY Salame Brianza »[570]	Kl. 29: Fleischerzeugnis mit der geografischen Angabe « Salame Brianza »
« XY Akhalkalaki »[571]	Kl. 31: Kartoffeln mit der geografischen Angabe « Akhalkalaki »

   Nicht erforderlich ist die Einschränkung, sofern die Bezeichnung mit dem Namen des Hinterlegers oder dessen Geschäftsvorgängers zusammenfällt[572] Auf die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens geschützten Bezeichnungen ist diese Ausnahme nicht anwendbar.

5. Ausländische geografische Angaben für Weine und Spirituosen gemäss Art. 23 TRIPS, soweit sie im Ursprungsland als GUB/GGA oder unter einem anderen Titel geschützt

---

[569] Vg. Art. 13 Abs. 2 der Genfer Akte.

[570] Die Bezeichnung « Salame Brianza » ist eine italienische GUB gemäss Anhang 12 des sektoriellen Abkommens.

[571] Die Bezeichnung « Akhalkalaki » ist eine georgische GA, die durch den bilateralen Vertrag mit Georgien geschützt ist.

[572] Vgl. Art. 6 Abs. 1 des Vertrags mit Russland, je Art. 5 Abs. 1 der Verträge mit Jamaika und Georgien sowie Art. 8 Abs. 6 von Anhang 7 und Art. 8 von Anhang 8 zum sektoriellen Abkommen.

sind (massgebend ist das weltweite Verzeichnis der *Organisation for an International Geographical Indications Network* – oriGIn) (vgl. Ziff. 8.3.6, S. 199).

Beispiel:

« XY Mornag » Kl. 33: Weine mit der geografischen Angabe « Mornag »

Sofern die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine Bedeutung in der Allgemeinsprache hat oder dem Namen des Hinterlegers oder dessen Geschäftsvorgängers entspricht[573], ist keine Einschränkung erforderlich.

6. Branchenverordnungen gemäss Art. 50 MSchG (vgl. Ziff. 8.3.3, S. 198).

   Die Einschränkung bezieht sich stets auf die Schweiz. Die Anwendung von Art. 47 Abs. 2 MSchG bleibt vorbehalten.

   Beispiel:

   « XY Switzerland » Kl. 14: Uhren mit der reglementierten Angabe « Schweiz »

9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen

9.1 Einleitung

Die Prüfung der absoluten Ausschlussgründe für Zeichen, die dem WSchG unterstehen, erfolgt anhand spezifischer Kriterien (vgl. Ziff. 9.4 ff.). Bei bestimmten öffentlichen Zeichen bestehen ausserdem Einschränkungen hinsichtlich der Übertragung und der Eintragung von Lizenzen (vgl. Ziff. 9.5).

9.2 Begriffsbestimmungen

9.2.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne

Das Schweizerkreuz ist in Art. 1 WSchG definiert. Es ist ein im roten Feld aufrechtes, freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als breit sind. Die Form des roten Feldes ist für die Qualifizierung des weissen Kreuzes als Schweizerkreuz im Sinne von Art. 1 WSchG nicht entscheidend.

Die Schweizerfahne zeigt ein Schweizerkreuz in einem quadratischen Feld (Art. 3 Abs. 1 WSchG). Die Schweizer Flagge zur See[574] und das Hoheitszeichen auf schweizerischen

[573] Vgl. Art. 24 Abs. 6 und 8 TRIPS.

[574] Bundesgesetz über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (SR 747.30).

Luftfahrzeugen[575] gelten ebenfalls als Schweizerfahne im Sinne von Art. 3 WSchG (Art. 3 Abs. 3 WSchG).

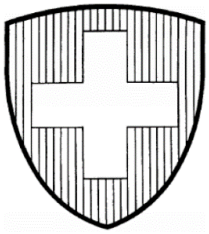
Schweizerfahne (vgl. Anhang 2 zum WSchG):

Rote Farbe: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 / 0; Hexadezimal #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 Verkehrsrot; NCS S 1085-Y90R)

9.2.2 Schweizerwappen

Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 Abs. 1 WSchG).

Schweizerwappen (vgl. Anhang 1 zum WSchG):



Rote Farbe: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 / 0; Hexadezimal #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 Verkehrsrot; NCS S 1085-Y90R)

9.2.3 Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden

Die Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden werden durch das kantonale Recht bestimmt (Art. 5 WSchG).

9.2.4 Amtliche Bezeichnungen

Nach Art. 6 WSchG gelten die folgenden Ausdrücke als amtliche Bezeichnungen: Eidgenossenschaft, Bund, eidgenössisch, Kanton, kantonal, Gemeinde, kommunal und andere Ausdrücke, die auf eine Behörde der Schweiz oder auf eine behördliche oder behördennahe Tätigkeit schliessen lassen. Dasselbe gilt auch für die bekannten Abkürzungen von Behörden (EJPD, VBS, ETH etc.) oder andere Bezeichnungen, die auf das Gemeinwesen oder seine Organe hinweisen.[576]

Zusätzlich zu diesen amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn schützt das WSchG auch Bezeichnungen oder Ausdrücke, die auf eine amtliche Tätigkeit oder eine hoheitliche Funktion schliessen lassen.[577] Dies gilt zum Beispiel für «Polizei[578]» oder «Swiss Military[579]».

[575] Bundesgesetz über die Luftfahrt (SR 748.0).

[576] Swissness-Botschaft, S. 8626.

[577] Swissness-Botschaft, S. 8626.

[578] Swissness-Botschaft, S. 8626.

[579] BVGer, B-850/2016, E. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.

Der Begriff «Schweiz» sowie die Namen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sind an sich keine amtlichen Bezeichnungen. In Verbindung mit anderen Elementen (z.B. IGE oder hoheitliche Tätigkeit) können diese Begriffe eine amtliche oder behördennahe Tätigkeit nahelegen und als amtliche Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 WSchG betrachtet werden.

Beispiele für amtliche Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 lit. g WSchG:

- Swiss Military[580];
- Schweizerisches Institut für Medizinalpflanzen[581];
- Swissmoney Ltd[582];

Beispiele für Zeichen, die keine amtlichen Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 lit. g WSchG sind:

- Schweizerische Depeschenagentur[583]
- Eidgenossenkunst – Dr. Dirk Hanebuth[584]
- Eidgenössisches Turnfest[585].

9.2.5 Nationale Bild- und Wortzeichen

Als nationale Bild- oder Wortzeichen der Schweiz gelten Zeichen, die sich auf nationale Symbole wie Wahrzeichen, Heldengestalten, Stätten oder Denkmäler der Schweiz beziehen (Art. 7 WSchG). Diese Zeichen geniessen den Schutz durch das WSchG. Sie beziehen sich auf nationale Wahrzeichen wie die Stiftsbibliothek St. Gallen, die Tre Castelli von Bellinzona oder das Matterhorn, auf nationale Heldengestalten wie Helvetia oder Wilhelm Tell[586], auf nationale Mythen wie den Rütlischwur, auf nationale Stätten wie das Rütli sowie auf nationale Denkmäler wie das Tell-, Winkelried- oder St. Jakobs-Denkmal.[587]

9.2.6 Ausländische Hoheitszeichen

Die Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen ausländischer Staaten sind ebenfalls geschützt (Art. 15 Abs. 1 WSchG). Geschützt sind die Wappen, Fahnen und sonstigen Hoheitszeichen ausländischer Staaten und Gliedstaaten ausländischer Bundesstaaten[588]. Folglich fallen beispielsweise die Fahnen der deutschen Bundesländer oder der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika in den Anwendungsbereich von Art. 15 WSchG. Für die Fahnen der französischen Departemente oder Regionen gilt dies jedoch beispielsweise nicht.

---

[580] BVGer, B-850/2016, E. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.

[581] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.

[582] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.

[583] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.

[584] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.

[585] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8631.

[586] BGer 4A_28/2021, E. 5 und 6.6.2.2 – Tell / Tellco; vgl. zum Bildzeichen der Helvetia, wie sie auf verschiedenen Schweizer Münzen abgebildet ist, BGer 6B_1328/2019, E. 1.3.1 – Bestecksets.

[587] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8627.

[588] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8637.

9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen

9.3.1 Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG

Der Schutz gemäss WSchG ist nicht auf die genaue Übernahme der gesetzlich geschützten öffentlichen Zeichen und Hoheitszeichen beschränkt, sondern gilt auch für Zeichen, die mit den Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6ter Abs.1 PVÜ. Diese Bestimmung verpflichtet die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von diesen eingeführten amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären.[589] Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz Stilisierung bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den Charakter einer Fahnen- oder Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt.

9.3.2 Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen

9.3.2.1 Im Allgemeinen

Das WSchG schützt die öffentlichen Zeichen nicht nur gegen Nachahmungen im heraldischen Sinn, sondern auch gegen Zeichen, die mit den geschützten Zeichen «verwechselbar» sind. 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 so weit ausreichend abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.

Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlichen Bestandteile kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei häufig verwendeten Fahnen- oder Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.[590]

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der Staatsflagge Österreichs)

[589] Dies sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.

[590] BGer 4A_101/2007, E. 4.2 – Doppeladler: « Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des Doppeladlers ist zunächst – insbesondere als Bildmotiv in Wappen – notorisch derart verbreitet, dass regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung verringern. »

-

CH 598 185 (genügende Abänderung des Adlers des deutschen und des österreichischen Wappens)

-

IR 994 062 (Da der Löwe ein übliches Wappenmotiv darstellt, kann der vorliegende Zeichenbestandteil nicht eindeutig einem Wappen zugeordnet werden. Zudem genügende Abänderung des Löwen der geschützten Hoheitszeichen der deutschen Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz, des österreichischen Bundeslandes Salzburg und des Staatswappens von Senegal)

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

-

IR 1 026 289 (Verwechslungsgefahr mit der Staatsflagge Italiens)

-

IR 1 161 192 (Verwechslungsgefahr mit der Staatsflagge und dem Wappen Italiens)

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich nur das fragliche Element massgebend und die übrigen Teile des Zeichens sind nicht zu berücksichtigen. Ob der fragliche Zeichenbestandteil neben andere grössere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich; es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang grundsätzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt.[591] Die Ausnahme zu diesem Grundsatz liegt dort, wo die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem Bedeutungswandel führen.[592] Sofern dieser offensichtlich ist und dazu führt, dass der fragliche Zeichenbestandteil gar nicht mehr als eines der gesetzlich geschützten Hoheitszeichen erkannt wird, greift das Eintragungsverbot nicht. Beispielsweise liegt bei Zeichen, die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten, keine Verwechslungsgefahr vor, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» zukommt – im Sinne von «mehr», «zusätzlich» oder (bezogen auf [elektrische] Ladung) «positiv», aber

[591] 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.).

[592] Vgl. BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.) für das NZSchG und BGE 134 III 406, E. 5.3 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

auch im Sinne eines allgemeinen Qualitätshinweises – und somit keine Gedankenverbindung zum (Schweizer-)Kreuz hervorgerufen wird.

Beispiel für ein Kreuz, das kein Schweizerkreuz darstellt:

-

CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert: 15/100/100/0], Weiss)

Vom Schutz erfasst ist auch die schwarz-weisse Wiedergabe eines farbigen Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil erkennen lässt. Wenn andere Farben als Rot und Weiss beansprucht werden, kann die Gefahr einer Verwechslung mit dem Schweizerkreuz nicht ausgeschlossen werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Kreuz in einer hellen Farbe (z.B. Weiss, Grau, Beige oder Hellgelb) auf einem Hintergrund in einer dunkleren Farbe (z.B. goldfarben, orange oder violett) dargestellt wird, der mit der roten Farbe verwechselt werden könnte. Wenn die Farben Weiss und Schwarz beansprucht werden, wird eine Verwechselbarkeit mit dem Schweizerkreuz angenommen. Entscheidend ist der Gesamteindruck.

9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen

Für die Verwechslungsgefahr mit einem nach Art. 8 WSchG geschützten Wappen ist entscheidend, ob eine Form verwendet wird, die von den Konsumenten noch als Wappen aufgefasst wird.[593] Die Form des Wappens ist diesbezüglich nicht massgebend. Es genügt, dass die Konsumenten im Zeichen eine Form erkennen, die an die Form des Wappens erinnert. Dies ist der Fall, wenn die Form einem Wappenschild, d.h. einem kleinen Schild, gleichgestellt werden kann.

Mit dem Schweizerwappen verwechselbare Zeichen:

-
CH 709147 (Farbanspruch: Rot und Weiss; Kl. 3, 8 - 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 und 30)

  Der Inhaber besitzt ein Weiterbenützungsrecht für das mit dem Schweizerwappen verwechselbare Zeichen[594]

-

CH 50673/2018 (Kl. 29)

[593] Da das Schweizerwappen und die Schweizerfahne das gleiche Motiv zum Gegenstand haben – ein aufrecht stehendes weisses Kreuz in einem roten Feld –, muss bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit dieser beiden Zeichen eine sinnvolle und nachvollziehbare Abgrenzung gemacht werden können. Ausgangspunkt für eine solche Abgrenzung bildet der Wappenschild (vgl. Swissness-Botschaft, S. 8622 und 8628).

[594] Vgl. unten: Ziff. 9.4.2.2.

Auch das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen als Marken für Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in ihrer charakteristischen Ausführung (wie beispielsweise den stehenden Appenzeller Bären, den schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen) im Zusammenhang mit einem Wappenschild, nicht aber auf das blosse Motiv (Bär, Löwe).[595] Sobald der fragliche Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist bzw. von den Konsumenten nicht mehr als Wappen erkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen und das Zeichen kann als Marke eingetragen werden. Die übrigen Bestandteile des Zeichens können zu einem Verweis auf konkrete Kantons- oder Gemeindewappen beitragen oder nicht.

9.3.3 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs

9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne

Die Definitionen in Art. 1 bis 3 WSchG und die Tatsache, dass für den Durchschnittskonsumenten der Bezug zwischen dem Schweizerkreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist, führen dazu, dass ein Kreuz, das in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz, der Schweizerfahne oder dem Schweizerwappen verwechselt wird.[596] Die Gefahr der Verwechslung kann bei nationalen Markeneintragungsgesuchen durch einen positiven Farbanspruch ausgeschlossen werden (z.B. grünes Kreuz). Ein Farbanspruch «Schwarz/Weiss» ist nicht geeignet, die Verwechslungsgefahr zu beseitigen, da es sich dabei um eine übliche Darstellung dieser Zeichen handelt.[597] Wenn beim Kreuz zusätzlich zur roten Farbe eine dunkle Farbe beansprucht wird, wird keine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz angenommen. Ein negativer Farbanspruch («Das im Zeichen enthaltene Kreuz wird weder in Weiss auf rotem Grund, noch in Weiss auf schwarzem Grund noch in anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz führenden Farben wiedergegeben»[598]) führt zum gleichen Ziel[599] und ist sowohl bei nationalen Eintragungsgesuchen als auch bei Gesuchen um internationale Registrierung möglich.

---

[595] Auch hier ist diese Präzisierung nötig, weil die prägenden Bestandteile der Kantonswappen auch in den entsprechenden Kantonsfahnen enthalten sind. Damit wird ein Widerspruch zu Art. 10 WSchG vermieden. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8628.

[596] RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+.

[597] Siehe Swissness-Botschaft S. 8627-8629.

[598] Bei kombinierten Marken und Bildmarken, wo das fragliche Element ohne klaren Kontrast wiedergegeben ist, sowie generell bei Wortmarken ist ein doppelter negativer Farbanspruch erforderlich, um gleichzeitig die Verwechslungsgefahr bezüglich des roten Kreuzes auszuschliessen: «Das im Zeichen enthaltene Kreuz wird weder in Weiss auf rotem Grund, noch in Weiss auf schwarzem Grund, noch in Rot auf weissem Grund, noch in anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farben wiedergegeben» (vgl. zum Zeichen des Roten Kreuzes Ziff. 7.3, S. 188).

[599] Vgl. zum negativen Farbanspruch betreffend das Schweizerkreuz BVGer B-2262/2018, E. 7.2.3 ff. – QR-Code mit Kreuz (Bildmarke).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

-

CH 566 939, Kl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21 und 25 (Farbanspruch: Weiss, Blau)

9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen

Wenn das ausländische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen Registrierungen kann nur ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung) mitgeteilt werden. Der negative Farbanspruch muss im Einzelfall so formuliert werden, dass eine Verwechslungsgefahr mit einem konkreten ausländischen Hoheitszeichen ausgeschlossen werden kann. Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher unzulässig.

9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)

9.4.1 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

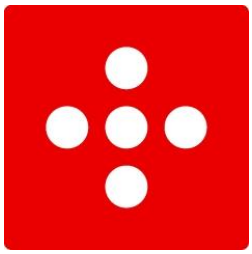
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne

9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft

Das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne sind zwar indirekte Herkunftsangaben, gehören jedoch zum Gemeingut in Sinne von Art. 2 lit. a MSchG. Es handelt sich um Zeichen, die sehr häufig als Hinweis auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen gebraucht werden. Das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne besitzen aufgrund ihrer Üblichkeit keine Unterscheidungskraft.

Bildzeichen mit einem Schweizerkreuz, die sich genügend von den üblichen Darstellungen des Schweizerkreuzes oder der Schweizerfahne abheben, sind unterscheidungskräftig und gehören somit nicht zum Gemeingut.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- 

CH 708 480 (Farbanspruch: Weiss und Rot; Kl. 9, 35 - 36, 38, 42 und 45)

-

CH 707 687 (Farbanspruch: Weiss und Rot; Kl. 32)

9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis

Die unverändert in ein als Marke hinterlegtes Zeichen übernommenen Fahnen gemäss der Definition in Art. 3 WSchG unterstehen einem absoluten Freihaltebedürfnis.

9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung

Mit dem Schweizerkreuz oder der Schweizerfahne verwechselbare Zeichen können sich, sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis unterstehen, im Verkehr durchsetzen, wenn sie keine originäre Unterscheidungskraft besitzen (vgl. dazu: Ziff. 12, S. 230). Die Tatsache, dass ein Zeichen in der Vergangenheit unter Verletzung des aWSchG als Marke gebraucht wurde, stellt kein Hindernis bei seiner Eintragung als Marke mit Verkehrsdurchsetzung dar.

9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden

Die auf das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne anwendbaren Prüfungskriterien hinsichtlich Gemeingutes (Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis) gelten entsprechend auch für die Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden.

9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden

Nach Art. 8 Abs. 1 WSchG sind das Schweizerwappen und die Wappen der Kantone und Gemeinden sowie mit diesen Wappen verwechselbare Zeichen Ausdruck staatlicher Souveränität des entsprechenden Gemeinwesens. Folglich besitzen die Wappen Unterscheidungskraft und gehören somit ungeachtet der Identität des Hinterlegers nicht zum Gemeingut. Falls der Hinterleger nicht das betreffende Gemeinwesen oder ein Dritter mit Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG ist, widerspricht das aus Wappen bestehende Zeichen geltendem Recht und wird in Übereinstimmung mit Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen (vgl. Ziff. 9.4.3.3, S. 224).

9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen

Die als amtliche Bezeichnungen geltenden oder mit solchen Bezeichnungen verwechselbaren Zeichen (vgl. Ziff. 9.2.4, S. 214) sind nach Art. 9 WSchG ebenfalls unterscheidungskräftige Zeichen des betreffenden Gemeinwesens. Folglich handelt es sich auch um unterscheidungskräftige Zeichen.

9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen

Nationale Bild- und Wortzeichen, deren Gebrauch in Verbindung mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblich ist, besitzen keine Unterscheidungskraft. Unterscheidungskräftig sind in diesem Fall Zeichen, die sich genügend von den üblichen Darstellungen des nationalen Bildzeichens abheben.

9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen

Die ausländischen Hoheitszeichen werden in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zum Gemeingut gleich behandelt wie die inländischen.

9.4.2 Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG)

9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen

Das Schweizerkreuz, die Schweizerfahne sowie die Fahnen der Kantone und Gemeinden, die amtlichen Bezeichnungen und die nationalen Zeichen dürfen gebraucht werden, sofern der Gebrauch nicht irreführend ist (Art. 9 Abs. 3 und Art. 10 und 11 WSchG). Die Irreführungsgefahr bedeutet eine Irreführung hinsichtlich der Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen (vgl. dazu nachfolgende Ziff. 9.4.2.2), bezieht sich aber auch auf einen Gebrauch, der objektiv geeignet ist, beispielsweise falsche Vorstellungen über die geschäftlichen Verhältnisse oder angeblich amtliche Beziehungen zum Gemeinwesen zu wecken.[600] So ist eine Marke mit einem Schweizerkreuz im Zusammenhang mit einer privaten Service- und Beratungsstelle für Visaangelegenheiten, die unter dem Namen «Swiss Helping Point, Visa Assistance» auftritt, irreführend, da die angesprochenen Benutzerinnen und Benutzer der Dienstleistung davon ausgehen könnten, dass es sich bei der Beratungsstelle um eine amtliche Stelle handelt.[601]

Da Wappen Zeichen staatlicher Gewalt und Souveränität sind, legen sie eine angebliche, jedoch nicht vorhandene Verbindung zum betreffenden Gemeinwesen nahe, wenn sie nicht von diesem hinterlegt werden. Ausser wenn diese Zeichen von einem Dritten mit Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG hinterlegt werden, werden sie folglich in Anwendung von Art. 2 lit. c MSchG zurückgewiesen.

[600] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632.

[601] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632.

9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe

Die in Art. 8 (Wappen), 10 (Fahnen) und 11 (nationale Zeichen) WSchG genannten öffentlichen Zeichen können als Herkunftsangaben betrachtet werden (Art. 13 WSchG) und betreffend diese Bedeutung sind die Schutzausschlussgründe der offensichtlichen Irreführungsgefahr (vgl. Ziff. 5.2, S. 182, und Ziff. 8.6, S. 208) und des Verstosses gegen geltendes Recht (vgl. Ziff. 8.7.2, Nr. 6, S. 210) zu beachten. Dabei ist die Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise entscheidend. Ausser in Fällen, wo die geografische Bezeichnung durch einen besonderen Titel geschützt ist[602], sind bestimmte Ausnahmen zu beachten, unter denen ein Verständnis als Herkunftsangabe ausscheidet.[603]

9.4.3 Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes Recht verstossen

9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung

Wenn ein Zeichen, das ein Schweizerkreuz oder ein anderes öffentliches Zeichen im Sinne des WSchG enthält, geeignet ist, die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung zu gefährden, widerspricht sein Gebrauch Art. 10 ff. WSchG. Ein solches Zeichen ist folglich in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.

9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht

Ein Zeichen, dessen Gebrauch nach Art. 8 bis 13 WSchG unzulässig ist, kann nicht als Marke eingetragen werden (Art. 14 Abs. 1 WSchG). Ein solches Zeichen verstösst folglich gegen geltendes Recht und wird in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen.

Bei den ausländischen Hoheitszeichen ist die Eintragung einer Marke, die ein solches Zeichen enthält, in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG in Verbindung mit Art. 17 WSchG ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Fall, in dem das berechtigte Gemeinwesen in Übereinstimmung mit Art. 16 WSchG den Hinterleger zum Gebrauch des öffentlichen Zeichens ermächtigt hat (Art. 15 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermächtigung kann insbesondere durch Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die Eintragung des Zeichens als Marke im «Ursprungsland» (Art. 16 Abs. 2 lit. a WSchG) oder durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen ausländischen Behörde erbracht werden (Art. 16 Abs. 2 lit. b WSchG).

---

[602] Die Gegenausnahme bilden Fälle im Anwendungsbereich einer Branchenverordnung (vgl. Ziff. 8.7.2, Nr. 6, S. 210).

[603] Diese Ausnahmen sind: Hinweise auf den Verkaufsort bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistung; Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben; Herkunftsangaben in der Gastronomie, sofern der Gebrauch des öffentlichen Zeichens unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks auf eine andere Eigenschaft als die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinweist; Hinweise auf die betriebliche Herkunft, wie zum Beispiel Namen von Luftfahrtgesellschaften (nur für Waren) und in bestimmten Fällen Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen sowie Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen; Hinweise auf die Reisedestination bei Reisedienstleistungen. Vgl. dazu auch Ziff. 8.4.8, S. 205.

9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen

Wenn das Zeichen Wappen im Sinne von Art. 2 WSchG oder einen damit verwechselbaren Bestandteil oder eine amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6 WSchG enthält und von einem Dritten in Bezug auf das berechtigte Gemeinwesen hinterlegt wird, ist sein Gebrauch nach Art. 8 Abs. 1 WSchG bzw. Art. 9 Abs. 1 WSchG unzulässig. Folglich widerspricht ein solches Zeichen in dieser Konstellation geltendem Recht im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG. Vorbehalten bleibt hinsichtlich der Wappen insbesondere das Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG.[604]

Wenn das Zeichen eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder Bildelementen enthält, ist es vom Schutz ausgeschlossen, insbesondere wenn es an das Bestehen einer Beziehung zum Gemeinwesen glauben lässt (vgl. Art. 9 Abs. 3 e contrario).

9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen

Marken, die Wappen enthalten, können nicht lizenziert und nicht übertragen werden (Art. 8 Abs. 3 WSchG). Diese Einschränkungen betreffen auch Marken, die vor dem Inkrafttreten des WSchG eingetragen wurden.

Marken, die gemäss einem Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen wurden, können ebenfalls nicht lizenziert werden. Sie können nur mit dem Geschäftsbetrieb oder dem Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Zeichen gehört, übertragen werden (vgl. Art. 35 Abs. 6 WSchG sinngemäss).

Gesuche um Übertragung oder Eintragung von Lizenzen bezüglich dieser Marken werden in Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB und Art. 20 Abs. 1 OR zurückgewiesen.

10. Kollektiv- und Garantiemarken

10.1 Allgemeines

Wie die Individualmarke sind auch Kollektiv- und Garantiemarken dazu da, Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber den Waren und/oder Dienstleistungen von anderen Anbietern zu unterscheiden. Darüber hinaus dienen sie aber auch je einen eigenen Zweck: Die Kollektivmarke ermöglicht es Vereinigungen, ihren Mitgliedern ohne Lizenzierung das Recht zum Gebrauch ihrer Kollektivmarke zu geben. Nur Vereinigungen kommen daher als Hinterleger in Frage. Die Garantiemarke gewährleistet stattdessen bestimmte Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen. Sie darf von allen gebraucht werden, deren Waren und/oder Dienstleistungen diese gemeinsamen Merkmale erfüllen (z.B. halal, glutenfrei oder eine geografische Herkunft). Für diese beiden Markenarten muss gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement eingereicht werden, welches deren Gebrauch regelt und welches in einer schweizerischen Amtssprache verfasst sein muss (vgl. Teil 3, Ziff. 4.7, S. 95; Art. 3 Abs. 1 MSchV). Ein Reglement darf zudem nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG). Fehlt ein

[604] Vgl. BGE 145 III 85, E. 3.2 – adb (fig.).

Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das IGE den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 und 3 MSchV).

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien.[605] Es wird auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Die Lizenzierung von Kollektivmarken ist nur mit Registereintrag möglich und bei Garantiemarken nicht zulässig (vgl. Teil 3, Ziff. 4.4, S. 93). Der Wechsel zwischen den Markenarten im Gesuchstadium ist möglich, kann aber zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums führen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.7, S. 70).

10.2 Kollektivmarken

Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). 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 (z.B. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet werden. So kann beispielsweise ein Dachverband eine Kollektivmarke hinterlegen, die alle seine Mitglieder gemäss Statuten gebrauchen dürfen.

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 61 und Ziff. 3.3, S. 67) muss der Hinterleger dem IGE gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben und eine Definition, wer zum Gebrauch der Kollektivmarke berechtigt ist (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Falls im Reglement Lizenzen vorgesehen werden sollen, muss deren Erteilung zur Gültigkeit im Register eingetragen werden (Art. 27 MSchG).

10.3 Garantiemarken

Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird. Sie verfolgt zwei Ziele: Einerseits dient sie dazu, gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen zu gewährleisten, wie z.B. 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 technische Eigenschaften (Produkte mit Typenprüfung). Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der zum Gebrauch der Garantiemarke berechtigten Unternehmen von Waren und/oder Dienstleistungen anderer

[605] Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken» für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer Garantiemarke (vgl. auch Ziff. 3.1, S. 117).

Unternehmen zu unterscheiden.[606] Dementsprechend bietet eine Garantiemarke Markenschutz für ein Zeichen im Zusammenhang mit denjenigen Waren und/oder Dienstleistungen, für welche gemeinsame Merkmale im Reglement festgelegt werden.

Als Hinterleger kommen natürliche und juristische Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 MSchG). Der Markeninhaber darf die Marke selber nicht gebrauchen (Art. 21 Abs. 2 MSchG). Entsprechend bietet die Garantiemarke keinen Markenschutz für ein Zeichen im Zusammenhang mit den vom Markeninhaber angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen. Das Benützungsverbot gilt ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen (z.B. Tochtergesellschaften). Der Markeninhaber hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen (Art. 21 Abs. 1 MSchG). Er hat einem am Gebrauch einer Garantiemarke interessierten Unternehmen den Gebrauch für all jene Waren und/oder Dienstleistungen zu gestatten, welche die im Reglement aufgeführten gemeinsamen Merkmale aufweisen, sofern eine reglementskonforme Kontrolle sichergestellt ist und das am Gebrauch interessierte Unternehmen bereit ist, das allenfalls vorgesehene Entgelt zu bezahlen (vgl. Art. 21 Abs. 3 MSchG). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat das am Gebrauch einer Garantiemarke interessierte Unternehmen ein einklagbares Recht, diese Garantiemarke für seine fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen. Das Verhältnis zwischen dem am Gebrauch der Garantiemarke interessierten Unternehmen und dem Markeninhaber ist damit nicht vertraglich, sondern rein gesetzlich geregelt. Der Zugang zum Gebrauch einer Garantiemarke darf dementsprechend nicht durch weitere Bedingungen des Markeninhabers wie beispielsweise durch Abschluss eines Vertrages eingeschränkt werden.

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). Sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen müssen durch die gemeinsamen Merkmale abgedeckt sein. Dabei können gemeinsame Merkmale alle Waren und/oder Dienstleistungen abdecken (z.B. halal, glutenfrei) oder sie werden im Reglement pro Ware/Dienstleistung spezifisch aufgeführt (z.B. Schraubenzieher müssen gelb sein, Hämmer hingegen schwarz). Ein Garantiemarkenreglement muss objektive gemeinsame Merkmale enthalten, die einer Überprüfung standhalten. Damit ein Reglement vollumfänglich geprüft werden kann, sind auch sämtliche Unterlagen einzureichen, auf welche das Reglement Bezug nimmt (z.B. verbindliche Standards).

11. Geografische Marken

11.1 Allgemeines

Für geografische Marken gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für die übrigen Markenarten. Es wird auf

[606] Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken»; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.

die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen, insbesondere auf das Erfordernis der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ziff. 8.6.1, S. 208 und Ziff. 8.7.2, S. 210). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören (Art. 27*a* MSchG).

Als geografische Marken können unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen beispielsweise sämtliche in ein Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen (z.B. «Gruyère») und geografischen Angaben (z.B. «Waadtländer Saucisson») ebenso wie die auf kantonaler Ebene geschützten Weinbezeichnungen (z.B. «Epesses») eingetragen werden. Dasselbe gilt für geografische Angaben, die in einer Verordnung des Bundesrates geregelt sind (z.B. Uhren).

Eine geografische Marke darf von jeder Person gebraucht werden, sofern die Anforderungen des Reglements erfüllt werden (sog. freier Gebrauch gemäss Art. 27*d* Abs. 1 MSchG). Sie schuldet dafür dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27*c* Abs. 2 MSchG), noch benötigt sie dessen Erlaubnis.

Der Inhaber einer geografischen Marke kann Benutzern lediglich verbieten, diese im geschäftlichen Verkehr für identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, sofern der Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (sog. Verbotsanspruch gemäss Art. 27*d* Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27*e* Abs. 2 MSchG).

11.2 Eintragbare Zeichen

Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgängige Registrierung[607] oder eine von der Schweiz anerkannte ausländische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung, geografische Angabe[608] oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates[609] beziehungsweise eine gleichwertige ausländische Regelung voraus.[610]

Gemäss Art. 27*a* MSchG können geografische Marken eingetragen werden für:

a) eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene geografische Angabe[611] (Art. 27*a* lit. a MSchG),

[607] Vgl. hierzu Fn. 611.

[608] Z.B. eine ausländische Bezeichnung, die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in der Schweiz als Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe anerkannt ist, oder eine ausländische Ursprungsbezeichnung für Wein, welche gemäss BLW den Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht (Art. 27*a* lit. b MSchG).

[609] Vgl. Fn. 615

[610] Art. 27*a* lit. c MSchG.

[611] Sog. landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 13 der GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. Art. 16 Abs. 2bis LwG und die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz.

b) eine nach Art. 50*b* MSchG eingetragene geografische Angabe[612] (Art. 27*a* lit. a MSchG),
c) eine nach Art. 63 LwG geschützte kontrollierte Ursprungsbezeichnung[613] (Art. 27*a* lit. b MSchG),
d) eine ausländische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht[614] (Art. 27*a* lit. b MSchG),
e) eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach Art. 50 Abs. 2 MSchG[615] ist (Art. 27*a* lit. c MSchG),
f) eine ausländische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27*a* lit. c MSchG).

11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe

Die geografische Marke muss identisch sein mit der geschützten Angabe, die ihr als Grundlage dient. Es kann sich grundsätzlich nur um eine Wortmarke handeln. Vorbehalten bleiben die Bildzeichen, die eine durch eine Branchenverordnung oder eine vergleichbare Regelung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 MSchG (Art. 27*a* lit. c MSchG) geschützte geografische Angabe darstellen können.

Bei den auf einer in der Schweiz eingetragenen GUB oder GGA basierenden geografischen Marken bestimmen die Angaben im Pflichtenheft die geografische Marke. Die Kennzeichnungsnormen im Pflichtenheft werden nicht berücksichtigt.

11.4 Hinterlegungsberechtigte

Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemäss Art. 27*b* MSchG nur:

- die Gruppierung, die die Ursprungsbezeichnung oder die geografische Angabe hat eintragen lassen, oder, wenn diese Gruppierung nicht mehr besteht, die repräsentative Gruppierung, die sich für den Schutz dieser Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe einsetzt (Art. 27*b* lit. a MSchG); der Schweizer Kanton, der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung schützt, oder die ausländische Behörde, die für die Regelung von Weinbezeichnungen zuständig ist, welche Art. 63 LwG entsprechen, sowie die Gruppierung, die eine solche ausländische Weinbezeichnung hat schützen lassen (Art. 27*b* lit. b MSchG);

---

[612] Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des IGE eingetragen sind gemäss Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12; für weitere Einzelheiten vgl. Richtlinien des IGE für GUB und GGA nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bern 01.2017, verfügbar unter www.ige.ch .

[613] Sog. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 25 der Weinverordnung des Bundes; SR 916.140.

[614] Wird ein Gesuch um Eintragung einer ausländischen Weinbezeichnung als geografische Marke eingereicht, so konsultiert das IGE das BLW. Dieses prüft, ob die in der Weingesetzgebung festgelegten besonderen Bedingungen für die ausländische Weinbezeichnung erfüllt sind (Art. 17 Abs. 2 MSchV i.V.m. Art. 27*a* lit. b MSchG).

[615] Vgl. die «Swiss made»-Verordnung für Uhren; SR 232.119.

- die Dachorganisation einer Branche, für die der Bundesrat gestützt auf Art. 50 Abs. 2 MSchG eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27*b* lit. c MSchG).

11.5 Markenreglement

Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem IGE ein Reglement über den Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden Regelung genau entsprechen muss (Art. 27*c* Abs. 1 und 2 MSchG). Das Reglement kann sich auf einen Verweis auf das betreffende Pflichtenheft oder die anwendbare Regelung beschränken.

Der Hinterleger darf im Markeneintragungsverfahren keine zusätzlichen Voraussetzungen einführen, welche im Pflichtenheft oder in der massgeblichen Regelung selber nicht vorgesehen sind.

Weiter darf das Reglement für den Gebrauch der geografischen Marke kein Entgelt vorsehen (Art. 27*c* Abs. 2 MSchG).

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert, muss das neue Reglement dem IGE vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27*c* MSchG).

11.6 Beurteilungsgrundlagen

Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Eintragung einer geografischen Marke gemäss Art. 27*a* bis 27*c* MSchG erfüllt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke» in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. d^{bis} MSchV).

Das IGE weist das Eintragungsgesuch für eine geografische Marke zurück, wenn dieses den Erfordernissen der Art. 27*a* bis 27*c* MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV). Art. 2 lit. a MSchG wird nicht geprüft (Art. 27*a* MSchG). Die übrigen absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG werden hingegen geprüft. Um jede Verwechslungsgefahr zu vermeiden, ist folglich die Waren- und Dienstleistungsliste auf die durch das anwendbare Pflichtenheft oder die anwendbare Regelung abgedeckte Ware oder Dienstleistung einzuschränken.

11.7 Sistierung

Erfolgt die Markenanmeldung vor dem rechtskräftigen Abschluss der für die Zeichen gemäss Art. 27*a* MSchG vorgesehenen (Prüfungs-)Verfahren, so wird das Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Entscheid der zuständigen Stellen[616] sistiert.

[616] Das BLW ist zuständig für die landwirtschaftlichen GUB/GGA und ausländischen Weinbezeichnungen, das IGE für die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die ausländische

12. Verkehrsdurchsetzung

12.1 Allgemeines

12.1.1 Begriff

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen. Die Verkehrsdurchsetzung wird nur auf ausdrücklichen Antrag des Hinterlegers geprüft (vgl. Ziff. 12.1.3, S. 232).

Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt – also derivative Unterscheidungskraft erlangt[617] –, wenn es von einem erheblichen Teil der Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.[618] Dies setzt i.d.R. voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden ist.[619] Die blosse Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung gleichzusetzen.[620]

Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage.[621]

Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut freihaltebedürftigen Zeichen (vgl. nachfolgend Ziff. 12.1.2).

Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung[622] («secondary meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 209).

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).[623]

Äquivalenz zur Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG, die Kantone für die Wein-KUB und der Bundesrat für die Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG.

[617] BGer 4A_301/2019, E. 2.1 – Ovale Dose (dreidimensionale Marke).

[618] BGer 4A_587/2021, E. 4.2 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke); BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.2 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-4751/2023, E. 5.6.2 – APPENZELLER; BVGer B-120/2019, E. 2.2 – OLD SKOOL; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

[619] Vgl. BVGer B-5286/2018, E. 3.3 – HYBRITEC; BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke).

[620] Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

[621] BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-4751/2023, E. 9.7 – APPENZELLER; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

[622] BVGer B-151/2018, E. 12.1.2.1 – BVLGARI.

[623] Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.3 – ePostSelect (fig.).

Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers kann ein Zeichen, das aus der Kombination einer durchgesetzten Marke XYZ mit weiteren, nicht unterscheidungskräftigen Elementen besteht, mit dem Vermerk «‹XYZ›: durchgesetzte Marke» im Register eingetragen werden. Zeichenseitig ist hierfür vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.[624] Die Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils wird in jedem Einzelfall unter Abstellen auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der aktuellen Praxis überprüft.[625] Die Berücksichtigung der Durchsetzung kann grundsätzlich nur für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, für welche sie im früheren Verfahren anerkannt wurde.

Wird eine Marke für einen Teil der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen aufgrund originärer Unterscheidungskraft und für einen anderen Teil aufgrund glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung eingetragen, lautet der Vermerk im Register «Teilweise durchgesetzte Marke. Details im Aktenheft.».

12.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis

Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.[626] Sie sind daher selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig.[627]

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[628] angewiesen sind.[629] Neben den in Art. 2 lit. b MSchG aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot», «Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut freihaltebedürftig.[630] Im Weiteren besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 208)[631]

---

[624] Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsätzen, welche für die Ermittlung der originären Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten (vgl. vorstehend Ziff. 4.3.1, S. 128).

[625] Vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.).

[626] Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.1 nicht publ. in BGE 140 III 297; 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-4751/2023, E. 5.6.1 – APPENZELLER; BVGer B-279/2010, E. 4.1 – Paris Re.

[627] 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.

[628] BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 137 III 77, E. 3.3 – «Sterne-Marken»; BVGer B-4751/2023, E. 5.5.1 – APPENZELLER.

[629] BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-4751/2023, E. 5.5.1 – APPENZELLER; BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

[630] BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER; vgl. BVGer B-1493/2023, E. 3.2.2 – MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.); BVGer B-2792/2017, E. 2.3 – IGP.

[631] 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.

und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder banalen Zeichen[632] und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 153). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung[633] des Zeichens sowie die Tatsache, dass es durch zahlreiche gleichwertige Alternativen[634] ersetzt werden kann.

12.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft erworben hat, wird vom IGE nur auf Antrag geprüft.[635] Ein Antrag ist im Weiteren erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 12.1.1, S. 230).

Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.[636] Im Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens glaubhaft gemacht wird.[637] Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht[638], auch wenn noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten.[639]

Ob die Verkehrsdurchsetzung auch erst im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden kann, ist aufgrund der Rechtsprechung unklar.[640] Das Vorbringen führt zu einer Ausweitung des Streitgegenstands und kann daher nur ausnahmsweise aus prozessökonomischen Gründen berücksichtigt werden, sofern, erstens, die neue Streitfrage spruchreif ist, zweitens, ein hinreichend enger Bezug zum bisherigen Streitgegenstand besteht und, drittens, das IGE

---

[632] BGer 4A_227/2022, E. 2.1.1 – Lambda (Bildmarke); BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

[633] BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.4 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

[634] BGE 137 III 77, E. 3.2 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BVGer B-4751/2023, E. 5.5.1 und 5.6.1 – APPENZELLER; BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5169/2011, E. 2.3 – OKTOBERFEST-BIER. Abgeänderte Schreibweisen, die nur vereinzelt im Verkehr anzutreffen sind, stellen keine gleichwertigen Alternativen dar (vgl. BVGer B-2791/2016, E. 3.3 und 6.4 – Wing Tsun).

[635] Vgl. BGer 4A_607/2023, E. 2.3 – WORLD ECONOMIC FORUM; BGer 4A_178/2023, E. 7 – TRUEDEPTH; BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-412/2024, E. 6.5 – Metallschachtel (dreidimensionale Marke); BVGer B-4751/2023, E. 4.2.4 – APPENZELLER; BVGer B-1456/2016, E. 8.1 – Schweiz Aktuell.

[636] BVGer B-4751/2023, E. 4.2.4 und 9.7 – APPENZELLER; BVGer B-684/2016, E. 6.8.4 – POSTAUTO; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

[637] BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-4751/2023, E. 4.2.4 – APPENZELLER; BVGer B-3904/2021, E. 6.1.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

[638] BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

[639] BVGer B-5169/2011, E. 2.11 – OKTOBERFEST-BIER.

[640] Tendenziell ablehnend BVGer B-6068/2014, E. 1.2 – GOLDBÄREN; a.M. noch BVGer B-6629/2011, E. 9.3.5 – ASV; BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-3394/2007, E. 6 - SALESFORCE.COM.

im Lauf des Verfahrens Gelegenheit hatte, sich zu der neuen Streitfrage zu äussern.[641] Jedenfalls könnte dies für den Markenhinterleger – auch im Falle des Obsiegens – die Übernahme der entsprechenden Kosten des Beschwerdeverfahrens zur Folge haben.[642]

Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 12.3, S. 238) ermittelt werden.[643] Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern (vgl. nachfolgend Ziff. 12.2.2, S. 235). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder nicht, ist anhand sämtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden (bezüglich der Beweiswürdigung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 33). Das IGE erachtet die Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel;[644] angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisanforderungen jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.[645] Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel (Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich.[646] Jedoch können mittels Demoskopie ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert werden.

12.1.4 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 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.[647]

---

[641] BVGer B-4751/2023, E. 9.2 f. – APPENZELLER sowie leicht abweichend BVGer B-4839/2022, E. 8.1.2 f. – FACE ID (wo offengelassen wurde, ob ein hinreichend enger Bezug besteht, da bei Geltendmachen erst anlässlich der öffentlichen Verhandlung die dritte Bedingung nicht erfüllt ist).

[642] BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV.

[643] BGer 4A_587/2021, E. 4.2 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke); 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).

[644] So auch BGer 4A_587/2021, E. 4.2 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke) und BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); vgl. auch BVGer B-3904/2021, E. 6.1.5 und 6.2.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

[645] BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

[646] BGer 4A_587/2021, E. 4.8 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

[647] BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; vgl. auch BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke): Die Durchschnittsabnehmer und nicht bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmässig Energy Drinks konsumieren, sind massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks (da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht

Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulässige Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung zu einer entsprechenden Einschränkung der Abnehmerkreise führen.[648] Eine Einschränkung der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist ausgeschlossen.[649]

12.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht werden.[650] Für Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 12.2.4, S. 236 und betr. Demoskopien Ziff. 12.3.5, S. 239.

12.1.6 Hinterlegungsdatum

Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen[651] und bei der Eintragung noch andauern[652]. 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.[653]

12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen

12.2.1 Allgemeines

Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen als Marke durchgesetzt hat, kann sich auf Tatsachen stützen, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben.[654] Dazu

alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getränken haben).

[648] Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke).

[649] Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von «Designmöbeln» unzulässig; vgl. auch BVGer B-5183/2015, E. 4 – Rosa (Farbmarke).

[650] 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-3904/2021, E. 6.1.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-120/2019, E. 2.2 – OLD SKOOL; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

[651] BVGer B-120/2019, E. 2.3 – OLD SKOOL; BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell; BVGer B-6363/2014, E. 7.3 – MEISSEN.

[652] BVGer B-3904/2021, E. 6.1.5 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell.

[653] 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).

[654] BGer 4A_587/2021, E. 4.2 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit

gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen.[655] Soweit der Hinterleger diesbezüglich Belege einreicht, müssen diese aufzeigen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen, in welchem Gebiet und Umfang, durch wen 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.[656]

12.2.2 Beweismittel

Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezüglich der geeigneten Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu erbringen vgl. den Grundsatz in Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 32. 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 wird[657] – vorausgesetzt, sie geben nicht bloss eine subjektive, nicht repräsentative Einschätzung zum Zeichenverständnis wieder, sondern geben Aufschluss über die Umstände des Zeichengebrauchs.[658] Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen.[659]

Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch Dritte (vgl. Teil 3, Ziff. 5.2, S. 96, letzter Abschnitt).

12.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen

Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung nicht auf andere Waren- und Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie glaubhaft gemacht wurde.[660] Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Oberbegriff nach sich.[661] Gebrauchsbelege müssen daher sämtliche Waren

---

Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-4751/2023, E. 5.6.2 – APPENZELLER; BVGer B-120/2019, E. 2.2 – OLD SKOOL.

[655] BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BVGer B-4751/2023, E. 5.6.2 – APPENZELLER.

[656] Vgl. BVGer B-7397/2006, E. 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).

[657] Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima.

[658] Vgl. BVGer B-3904/2021, E. 6.2.1– Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

[659] BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 – ASV; vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 12.1.6, S. 234.

[660] BVGer B-3904/2021, E. 6.1.6 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-120/2019, E. 2.3 – OLD SKOOL; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; vgl. schon RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung erbracht wird).

[661] BVGer B-3904/2021, E. 6.1.6 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-5286/2018, E. 3.4 – HYBRITEC; BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; so zieht

und Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen als durchgesetzte Marke eingetragen werden soll.

Es liegt in der Mitwirkungspflicht des Hinterlegers (vorne, Teil 1, Ziff. 5.4.2, S. 31), aufzuzeigen, auf welche Waren bzw. Dienstleistungen sich die einzelnen eingereichten Belege beziehen.[662]

12.2.4 Ort des Gebrauchs

Grundsätzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.[663] 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.[664]

Bei internationaler Vermarktung kann die Situation im Ausland aber im Rahmen der Beweiswürdigung als Indiz für eine vergleichbare Zeichenrezeption in der Schweiz gelten.[665]

12.2.5 Dauer des Gebrauchs

Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das IGE den Nachweis eines zehnjährigen markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen.[666] Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.[667] Die eingereichten Belege müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.

Je nach Intensität des Gebrauchs und/oder der aufgewendeten Werbemittel kann in besonderen Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der Gebrauch während eines kürzeren Zeitraums genügen.[668] Gleiches gilt für den Nachweis eines kontinuierlich gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums.[669]

12.2.6 Markenmässiger Gebrauch

Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen.[670] Die blosse Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher

---

beispielsweise die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung für «Hosen» nicht die Verkehrsdurchsetzung für «Bekleidung» nach sich, da darunter u.a. auch «Mäntel» fallen.

662 Vgl. BVGer B-1456/2016, E. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL.

663 BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER.

664 BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.

665 Vgl. BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

666 Vgl. auch BVGer B-3904/2021, E. 6.1.5 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-120/2019, E. 2.3 – OLD SKOOL.

667 Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 12.1.6, S. 234.

668 BVGer B-3904/2021, E. 6.1.5 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BVGer B-5286/2018, E. 3.4 – HYBRITEC; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS.

669 BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

670 Vgl. betr. ein als Bildmarke angemeldetes Zeichen, das als Teil der Gestaltung der Ware verwendet wird BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1, 6.3.4 f. – Bouton (Bildmarke).

Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 12.1.1, S. 230). Nicht anrechenbar sind Belege, die einen rein dekorativen[671], firmenmässigen[672] oder einen Gebrauch für Hilfswaren[673] zeigen.

Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Angeboten, Katalogen, Prospekten, Preislisten und Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen ersichtlich ist.[674] An einem solchen 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.

12.2.7 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.[675] Der langjährige Gebrauch eines originär schutzunfähigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen schliesst Rückschlüsse auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung nicht in jedem Fall aus.[676] Soweit die Belege eine solche Verwendung zeigen, ist der Gesamteindruck zu würdigen. Entscheidend für die Anrechnung der Belege 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.[677] Der Gesamteindruck kann aber auch durch nicht unterscheidungskräftige Elemente wesentlich beeinflusst werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung i.d.R. nur mittels einer direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 12.3, S. 238).

Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2 MSchG) keine Anwendung.[678]

---

[671] BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

[672] BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.

[673] BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

[674] Vgl. BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell; BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke).

[675] Vgl. BGer in PMMBl 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVGer B-5286/2018, E. 5.3 – HYBRITEC; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

[676] BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS.

[677] Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-120/2019, E. 6.1 – OLD SKOOL.

[678] BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST.

12.2.8 Umfang des Gebrauchs

Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.[679] Dafür geeignet sind beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen, Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.

12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie

12.3.1 Allgemeines

Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie) stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu klären.[680] Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl. dazu oben Ziff. 12.1.6, S. 234) als Marke wahrgenommen wird. Die Demoskopie muss fachmännisch erstellt werden und insbesondere die Kriterien der Wiederholbarkeit, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit beachten.[681] Sind diese Voraussetzungen erfüllt, tut der Umstand, dass es sich bei einer vom Hinterleger in Auftrag gegebenen Demoskopie um ein Parteigutachten handelt, deren Beweiseignung keinen Abbruch.[682] Das demoskopische Gutachten als Urkunde unterliegt der freien Beweiswürdigung und dabei können Zweifel bzw. Mängel sowohl der inhaltlichen Ausgestaltung der Umfrage (Studiendesign; Methodik der Fragestellung) als auch des Ablaufs und der Durchführung der Erhebung (etwa: Auswahl der befragten Personen) im Rahmen der konkreten Beweiswürdigung in Anschlag gebracht werden.[683]

12.3.2 Anwendungsfälle

Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfügung stehenden Belege den vorstehend in Ziff. 12.2.3 bis 12.2.8 angeführten Vorgaben nicht gerecht werden. Demgegenüber stellt sie in folgenden Fällen lediglich das geeignetste Beweismittel dar:[684]

---

[679] BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BVGer B-5169/2011, E. 2.7 – OKTOBERFEST-BIER.

[680] BGE 148 III 409, E. 4.5.3 und 4.5.5 – «Goldhase» (dreidimensionale Marke) sowie die nicht publizierte E. 4.2 dieses Urteils [4A_587/2021]; BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

[681] Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 2.8 – OKTOBERFEST-BIER; vgl. BVGer B-1818/2011, E. 5.2.2 – SAVANNAH.

[682] Vgl. BGE 148 III 409, E. 4.5.3 f. – «Goldhase» (dreidimensionale Marke) .

[683] BGE 148 III 409, E. 4.5.6 – «Goldhase» (dreidimensionale Marke) sowie die nicht publizierte E. 4.8 dieses Urteils [4A_587/2021].

[684] Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein ausgeschlossen.

- Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.[685]
- Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen, wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 166), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11 S. 167) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 168). Anders als Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen, sondern als die Gestaltung der Ware selber,[686] deren Funktion oder dekorative Ausstattung.

12.3.3 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.

12.3.4 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.[687]

12.3.5 Ort der Durchführung

Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 12.1.5, S. 234), 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.[688] Glaubhaft zu machen ist diesfalls

---

[685] Vgl. BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

[686] BGer 4A_587/2021, E. 4.9 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

[687] RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

[688] BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.[689]

Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen.[690]

12.3.6 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 (beispielsweise 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 grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet.[691] Sie sollten sinnvollerweise vor der Durchführung mit dem IGE abgesprochen werden.[692]

Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken infrage. Bei allen anderen Markentypen scheitert diese Methode daran, dass den Befragten das Zeichen nicht wie hinterlegt vorliegt.

12.3.7 Repräsentativität

Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 12.1.4, S. 233) ist daraus i.d.R. 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.

---

[689] BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

[690] 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 Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen.

[691] Insbesondere ist möglich, eine Umfrage betreffend eine Form gestützt auf eine zweidimensionale Abbildung vorzunehmen – soweit sichergestellt ist, dass die Befragten die Abbildung in adäquater Grösse sehen (vgl. zur Zulässigkeit einer online Umfrage BGer 4A_587/2021, E. 4.8 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» [dreidimensionale Marke]).

[692] Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen muss namentlich die Repräsentativität in Bezug auf die Altersstruktur der Befragten gewährleistet werden. Weiter muss wie bei den schriftlichen Umfragen 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 vorgängig gegebene Antwort verändert werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo die Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden Fragen ebenfalls gewährleistet sein muss.

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 IGE eine Ausgangszahl von mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen sind,[693] und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von Fachkreisen zu ermitteln ist.

12.3.8 Zu stellende Fragen

Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der gestellten Fragen abhängig.[694] Die Fragestellung darf den Befragten nicht von Anfang an auf eine bestimmte Antwort lenken, sondern muss neutral sein.[695] Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits durchgeführten Demoskopie durch das IGE aufgrund konzeptioneller Mängel in Methodik und Durchführung als ungenügend bewertet werden,[696] empfiehlt sich eine vorgängige Absprache der geplanten Umfrage mit dem IGE. Die Fragen müssen im Zusammenhang mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-, des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen.[697] Die Reihenfolge der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten muss bei der Hälfte der Befragungen umgestellt werden, um eine Häufung bei einer Antwortvorgabe aufgrund der Abfolge, in welcher sie vorgegeben wird, zu vermeiden.

Für den Fragebogen empfiehlt das IGE im Kern folgenden Aufbau:[698]

a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades

   Fragebeispiel: *Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] 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 infrage stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.

---

[693] BVGer B-1818/2011, E. 5.2.4 – SAVANNAH.

[694] BVGer B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

[695] Vgl. BVGer B-1818/2011, E. 5.2.6.1 – SAVANNAH.

[696] Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST.

[697] Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

[698] Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das vorliegend aufgeführte 4-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes und seit Jahren bewährtes Modell.

b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades

Fragebeispiel: *Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] 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.

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 / usw.] 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 betr. 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, beispielsweise durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist.[699] Klare Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads abzuziehen.[700]

[699] BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); vgl. auch BVGer B-4751/2023, E. 5.6.2 – APPENZELLER; BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

[700] BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, beispielsweise zum Zweck der Bestimmung der massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 12.1.4, S. 233) 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.

12.3.9 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 Prozent verwiesen, den es in einem weiteren Entscheid betr. die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen hatte.[701]

Bei einem unter 50 Prozent liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen nachweislich bzw. per logischen Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.

12.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage

Das demoskopische Gutachten ist dem IGE unter übersichtlichem und neutral dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das IGE 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 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.[702] 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. Wird die Demoskopie im Rahmen einer Mehrthemen-Umfrage («Omnibus») durchgeführt, ist es zweckdienlich, auch die vorangehenden Fragen offenzulegen.[703] Als Mindestanforderung verlangt das IGE eine Bestätigung, dass die vorher gestellten Fragen die eingereichte Umfrage nicht beeinflusst haben.

[701] BGer 4A_587/2021, E. 4.7 [nicht publ. in BGE 148 III 409] – «Goldhase» (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp.

[702] BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

[703] BVGer B-1818/2011, E. 5.2.5 – SAVANNAH.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

1. Einleitung

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 IGE, 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[1] und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke beantragt.

Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein.[2] Es handelt sich insoweit um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist.[3] Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen.[4] Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig 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;[5] darüber-hinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen-, namens- oder vertragsrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen.[6] Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes ist im Widerspruchsverfahren die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots jedoch nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem

[1] Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie bei der Markenprüfung.

[2] BVGer B-3923/2023, E. 1.4 – Cannamed / Swiss CannaMed (fig.); BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.).

[3] BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer; BVGer B-3824/2015, E. 2.3.1 – JEAN LEON / Don Leone (fig.).

[4] BVGer B-8006/2010, E. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.).

[5] BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL.

[6] BGer in sic! 2021, 245, E. 3.3 – VON ROLL et al. / VONROLL HYDRO (fig.) et al.; BVGer B-938/2021, E. 7.5 – VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt.

Verfahren zur Verfügung stehen.[7] Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden.[8]

Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15 MSchG) kann im Widerspruchsverfahren ebenfalls nicht geltend gemacht werden.[9] 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.

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 IGE 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).[10] Dazu kann das vom IGE zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden.[11] Ein Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift müssen unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einem durch elektronische Eingabe übermittelten Dokument 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 durch das IGE nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV).[12] Eingaben per E-Mail müssen an die speziell für elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse (tm.admin@ekomm.ipi.ch) geschickt werden.[13] 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;

---

[7] BVGer B-5129/2016, E. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS.

[8] BVGer B-3923/2023, E. 1.4 – Cannamed / Swiss CannaMed (fig.).

[9] BVGer B-938/2021, E. 7.5 – VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt.

[10] Auch sämtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerauszüge usw. sind (ausser bei elektronischer Eingabe) in zwei Exemplaren einzureichen.

[11] Es kann beim IGE bestellt oder direkt über das Internet heruntergeladen werden https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/MA_F_Widerspruch_D_2025.pdf.

[12] BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

[13] Vgl. https://ekomm.ipi.ch.

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 z.B. angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle «gleichartigen Waren oder Dienstleistungen». Der Antrag muss vielmehr so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann.[14] Bei teilweisen Widersprüchen sind die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen welche sich der Widerspruch richtet, in derjenigen Sprache anzugeben, in welcher sie im Register eingetragen sind. Das IGE hat betreffend Gesuche um internationale Registrierung erklärt, dass das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und 2) AusfO). In Analogie gilt dies auch für Anträge betreffend den Widerruf oder die Löschung von Waren und/oder Dienstleistungen: die zu widerrufenden bzw. zu löschenden Waren und/oder Dienstleistungen in Verfahren gegen internationale Registrierungen sind somit immer auf Französisch zu formulieren.

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.[15]

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 entscheidrelevanten Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

2.4 Parteien

2.4.1 Aktivlegitimation

Für die Berechtigung zur Erhebung eines Widerspruchs vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.1, S. 23.

[14] RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. – LUK (fig.) / LuK.

[15] RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 – BalTec / B.A. Tech.

2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke

Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 bis 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 eine Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG). Der Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Priorität ist ein Widerspruch ausgeschlossen.

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. 6bis 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. 6bis 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[16] findet Art. 6bis 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 materiellrechtliche Frage.[17]

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. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken.[18]

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 (Art. 3 Abs. 2 lit. b MschG). Da die Mitgliedsstaaten der PVÜ auch nicht eingetragene Marken schützen, ist es nicht unbedingt notwendig, dass die angeblich notorisch bekannte ausländische Marke in einem Register eingetragen ist. Wenn

[16] SR 0.632.20 Anhang 1 C.

[17] BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 – internet.com / InternetCom (fig.).

[18] BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).

im Ausland Markenrechte auch lediglich aus der Nutzung der Marke abgeleitet werden können, ist der Beweis einer entsprechenden Praxis und Nutzung derselben ausreichend.[19] 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.[20]

2.4.1.2.3 Erforderlicher Bekanntheitsgrad

Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke.[21] Die PVÜ spricht 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 blosse 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.[22] Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 6.7, S. 281). So hält auch das Bundesgericht fest, «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire».[23] Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus.

Nach der gemeinsamen Empfehlung betr. 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:[24] der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, 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 wirtschaftlichen Kreise genannt.

Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke weder deren Gebrauch in der Schweiz[25] noch deren Förderung in der Schweiz[26] voraussetzt und sich

---

[19] BVGE 2019 IV/5, E. 3.3 – THINK DIFFERENT/Tick different (fig.).

[20] BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus Conelli.

[21] Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

[22] RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

[23] BGer in sic! 2001, 318, E. 3c – CENTRAL PERK.

[24] Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f. s.; vgl. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/833/pub833.pdf (Französisch).

[25] BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp.

[26] BGer 4A_371/2010, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass aus praktischen Gründen eine Marke die in der Schweiz weder gefördert noch verwendet wird, in der Schweiz wohl nicht notorisch bekannt sein kann.[27] Im Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht näher umschrieben.[28]

Es genügt, wenn die Marke in einem der massgeblichen Verkehrskreise notorisch bekannt ist.[29] Letzterem muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht wird.[30] Es reicht hingegen nicht, dass es als Personen- oder Firmenname bekannt ist.[31] Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Richtet sich eine Marke zugleich an die Endverbraucher und an die Spezialisten eines Sektors, genügt es nachzuweisen, dass die Marke den Endverbrauchern oder den Spezialisten bekannt ist.[32]

Dies wird i.d.R. 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 Verkehrskreisen beurteilt.[33] 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.[34] Eine Ausdehnung des Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden.[35]

2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät

Der «eingeschränkte» Untersuchungsgrundsatz im Widerspruchsverfahren (Teil 1, Ziff. 5.4, S. 30) 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

[27] BGer 4A_371/2010, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.); BVGE 2019 IV/5, E. 3.4 - THINK DIFFERENT/Tick different (fig.).

[28] BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.

[29] BGE 130 III 267, E. 4.7.2 – Tripp Trapp.

[30] BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.

[31] BVGer B-5462/2019, E. 6.8 - Nusr-Et (fig.) / Nusr-Et (fig.).

[32] BVGer B-5177/2017, E. 2.8.2 – RITZ / RITZCOFFIER.

[33] BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

[34] RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

[35] BGE 130 III 267, E. 4.9 – Tripp Trapp.

er sein Recht nachweist.[36] Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit seines Kennzeichens nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.

Um die Notorietät der Marke zu beweisen, eignet sich eine Meinungsumfrage am besten.[37]

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, 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.[38] 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.[39]

Die Notorietät der Marke im Sinn von Art. 3 Abs. 2 lit. b MschG kann auch auf der Basis einer von der Behörde notorisch bekannten Tatsache akzeptiert werden.[40] Das IGE erkennt die Notorietät einer notorisch bekannten Marke jedoch nur mit Vorbehalt an. Dies bedingt einen an Sicherheit grenzenden Evidenzgrad. Diese Qualifikation muss den Marken vorbehalten sein, deren Notorietät aufgrund ihrer Verbreitung im Handel oder ihrer Einbettung in die Volkskultur nicht vernünftig erörtert werden kann.[41]

2.4.2 Passivlegitimation

Bzgl. Passivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.2, S. 23.

2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE 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).

---

[36] RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

[37] BVGer B-5177/2017, E. 2.9.1 – RITZ /RITZCOFFIER.

[38] 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.

[39] BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-7524/2016, E. 2.7 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).

[40] BVGE 2019 IV/5, E. 6.5.1 und 7.1 – THINK DIFFERENT / Tick different (fig.).

[41] BVGer B-5177/2017, E. 4.5.1 – RITZ / RITZCOFFIER.

Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: https://www.swissreg.ch) publiziert.

Die internationalen Registrierungen werden im 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 AusfO).

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).

Bezüglich der Fristberechnung wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5.2, S. 34).

Beispiele für die Fristberechnung:

Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 19. Juli 2022: Fristbeginn 19. Juli 2022 um 24 Uhr; Fristablauf 19. Oktober 2022 um 24 Uhr.

Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette vom 19. Juli 2022: Fristbeginn am 1. August 2022 um 24 Uhr; Fristablauf am 1. November 2022 um 24 Uhr.

2.6 Widerspruchsgebühr

2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird für jede Marke ein selbstständiges Verfahren eröffnet.[42] Dasselbe gilt auch, wenn sich der Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr zu bezahlen.[43] Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzumfanges einer Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet.[44]

Bezüglich der Zahlungsmittel und der Zahlungsfrist wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 und 11.5, S. 58 f.).

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 IGE angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt ist.[45]

---

[42] Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7.

[43] BVGer B-5177/2017, E. 4.7 – marque prétendument notoire RITZ / RITZCOFFIER.

[44] BVGer B-5076/2011, E. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).

[45] Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 – Chalet.

Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht mehr möglich, und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen.[46]

2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des IGE

Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des IGE verlangt wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss GebV-IGE zu bezahlen (vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff, S. 58).

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 Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG).[47] 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;[48]
- bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, fehlt (Art. 20 MSchV);
- bei dem die Aktivlegitimation,[49] die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.

3.2 Behebbare Mängel

Behebbare 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,

---

[46] Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.

[47] RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

[48] Nach Ansicht des IGE ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die «Eintragung» richtet, ausgeschlossen.

[49] BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

- bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein solches noch fehlt,
- bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das IGE jedoch Zweifel über das Vertretungsverhältnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);
- der keine Unterschrift enthält.[50]

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).[51] Untergeordnete Mängel können auch ohne Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden.[52]

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 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.». Beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein reines Registerverfahren, bei welchem ein Gestaltungsurteil (beispielsweise eine Umformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses) nicht möglich ist. 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.[53]

Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen.[54] 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 IGE 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 IGE nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).

3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist

Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom IGE 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

[50] Vgl. Ziff. 2.1, S. 245.

[51] BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

[52] RKGE in sic! 2001, 813, E. 9 – Viva / CoopViva (fig.).

[53] RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. – LUK (fig.) / LuK.

[54] Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden.

4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

4.1 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 Anzahl oder die Höhe der Widerspruchsgebühren.[55]

Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betr. weitere Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das IGE einen Widerspruch entscheiden und die Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.

4.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel (vgl. auch Teil 1, Ziff. 6, S. 46) 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[56] in ein nationales Gesuch zu beantragen (Art. 9^{quinquies} MMP und Art. 46*a* MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim IGE 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 abgeschrieben.

4.3 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,

[55] Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 251.

[56] Teil 4, Ziff. 2.5.5, S. 105.

Rückschlüsse auf den Beginn der fünfjährigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der folgenden Statusinformationen angezeigt:

- *kein Widerspruch erhoben*
- *hängig beim IGE*
- *Entscheid IGE 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.[57] Die Publikation dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.

Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das IGE frühestens zwei Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch erhoben worden ist.

5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

5.1 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun[58] (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Die Einrede des Nichtgebrauchs kann auch während der Karenzfrist schon vorsorglich erhoben werden.[59] Nach Ablauf der ihm gewährten Frist zur Einreichung seiner Antwort auf den Widerspruch verwirkt[60] diese Einrede und bleibt unberücksichtigt.[61] Die Behauptung des Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. [62] Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt.[63] 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.

---

[57] Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei der Zustellung oder Bearbeitung.

[58] Vgl. BVGer B-371/2023, E. 3.2 – S8 / ES8; BVGer B-938/2021, E. 3.2 – VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt.

[59] Vgl. BVGer B-1958/2022, E. 3.3 u. 3.4 – f2 (fig.) / F2 (fig.).

[60] Vgl. BVGer B-5828/2023, E. 4.1 – Canna (fig.) / CANNAVITAS.

[61] BVGer B-6675/2016, E. 7.2 – GERFLOR; BVGer B-7202/2014, E. 3.1 f. – GEO / Geo influence.

[62] BVGer B-938/2021, E. 3.2 – VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt.

[63] BVGer B-5226/2015, E. 2.2.1.4 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).

Ist die Karenzfrist im massgebenden Urteilszeitpunkt noch nicht abgelaufen[64] (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV) 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[65], auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird.[66] 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.

5.2 Karenzfrist

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Die Einrede des Nichtgebrauchs kann auch während der Karenzfrist schon vorsorglich erhoben werden.[67]

5.2.1 Beginn der Karenzfrist

Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem 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[68], analog zur Situation bei Schweizer Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.

Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusfO[69] erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen.[70]

---

[64] Vgl. BVGer B-3923/2023, E. 2.2 – Cannamed / CannaMed (fig.); BVGer B-1958/2022, E. 3.1 in fine – f2 (fig.) / F2 (fig.) mit Verweis auf BVGer B-6675/2016, E. 9.1.2 – Gerflor / Gemflor.

[65] Vgl. BVGer B-6734/2023, E. 2.3 in fine – BURGER KING / Burek BK King (fig.).

[66] BVGer B-6665/2010, E. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-5312/2015, E. 4.2 – JOY (fig.) / enjoy (fig.).

[67] Vgl. BVGer B-1958/2022, E. 3.3 u. 3.4 – f2 (fig.) / F2 (fig.) und unter Ziff. 5.1 hiervor.

[68] Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfügung auf nationaler Ebene oder mit Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter AusfO. Vgl. zur Fristberechnung auch BVGer B-576/2009, E. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die Rechtsprechung.

[69] Gemäss Regel 18ter 1) AusfO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (AusfO-Änderung vom 1. September 2009).

[70] Dies aus Gründen der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl für den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich.

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung oder Schutzgewährung gemäss Art. 18ter 1 AusfO im Register eingetragen wurde, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet. Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die 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 4, Ziff. 3.2.1, S. 112), sowie vom Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») ab.

Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung 18 Monate (Art. 5.2)b) MMP).[71] Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum der Mitteilung («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) AusfO). Dieses Datum kann ohne Weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register abweichen.

Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 9sexies 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») zu laufen.

5.2.2 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.

5.2.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens

Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt oder bevor das IGE seinen Entscheid erlässt[72] die Karenzfrist abgelaufen, so muss der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG). Gegebenenfalls ist die Instruktion wieder aufzunehmen und der widersprechenden Partei die Gelegenheit zu geben, die entsprechenden Gebrauchsnachweise einzureichen.[73]

Ist die Karenzfrist zu diesen Zeitpunkten noch nicht abgelaufen bzw. läuft sie erst während des Beschwerdeverfahrens ab, bleibt die Einrede unbeachtlich.[74] Wird die Einrede erst

[71] Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.

[72] Vgl. BVGer B-3923/2023, E. 2.2 – Cannamed / CannaMed (fig.); BVGer B-1958/2022, E. 3.1 in fine – f2 (fig.) / F2 (fig.) mit Verweis auf BVGer B-6675/2016, E. 9.1.2 – Gerflor / Gemflor.

[73] Vgl. BVGer B-1958/2022, E. 3.4 – f2 (fig.) / F2 (fig.).

[74] Vgl. BVGer B-3923/2023, E. 2.2 bis 2.3.2 – Cannamed / CannaMed (fig.).

nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt.[75] Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht berücksichtigt wird.[76]

5.3 Glaubhaftmachung des Gebrauchs

5.3.1 Gebrauch in der Schweiz

Gemäss dem Territorialitätsprinzip ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich.[77] Der Gebrauch muss in direktem Zusammenhang mit in der Schweiz erworbenen Produkten oder geleisteten Dienstleistungen stehen, oder die Werbung dafür muss speziell auf die Schweiz zugeschnitten oder mehr oder weniger regelmässig gezielt ausgestrahlt worden sein.[78]

Im Gegensatz zur Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens als Marke (vgl. Teil 5, Ziff. 12.1.5, S. 234) ist der Gebrauch in allen Sprachregionen nicht Voraussetzung; ein lokaler Gebrauch reicht aus, um Art. 11 MSchG zu entsprechen.[79]

Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen vom 13. April 1982 zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz.[80] Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend.[81] Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind.[82] 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

[75] Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV in der Fassung vor dem 1. Dezember 2021, d.h. Art. 22 Abs. 3 aMSchV (AS 1993 226).

[76] BVGer B-7202/2014, E. 3.1 f. – GEO / Geo influence.

[77] Vgl. BGE 107 II 356, E. 1c – La San Marco; BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP; BVGer B-5828/2023, E. 4.6 – Canna (fig.) / CANNAVITAS; BVGer B-7524/2016, E. 2.6 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).

[78] Vgl. BVGer B-6169/2020, E. 2.9 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung; BVGer B-6253/2016, E. 6.1 – PROSEGUR / PROSEGUR mit Hinweisen.

[79] BVGer B-6856/2014, E. 3.4 – sportdirect.com (fig.)/sportdirect.com (fig.).

[80] SR 0.232.149.136; BVGer B-681/2016, E. 2.6 – FACEBOOK / StressBook (fig.).

[81] Vgl. BVGer B-6169/2020, E. 2.9 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung.

[82] BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP; BVGer B-6169/2020, E. 5.5.2 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung.

Vertragsstaaten haben.[83] Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein.[84] Die Registrierungen müssen nicht identisch sein. Es reicht, wenn die Hauptmerkmale übereinstimmen.[85] Demnach bilden sowohl eine EU-Marke wie auch eine internationale Registrierung, welche Deutschland betreffen, in Deutschland einen angemessenen Schutz angesichts der vom Staatsvertrag verlangten Doppelregistrierung.[86]

Es ist hervorzuheben, dass Deutschland diesen Staatsvertrag per 31. Mai 2022 gekündigt hat. Das IGE ist der Ansicht, dass der Staatsvertrag für jedes Widerspruchsverfahren, in welchem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird,[87] künftig anwendbar bleibt, sofern die Prüfperiode für den Gebrauch vor dem effektiven Kündigungsdatum liegt. Daraus ergibt sich, dass nach dem 31. Mai 2022 datierte Beweismittel zum Gebrauch in Deutschland vom IGE nicht mehr berücksichtigt werden.[88]

Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG auch ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt und berücksichtigt die Tatsache, dass Produkte, die einzig für den Export intendiert sind, nicht auf Schweizer Boden vertrieben werden.[89] Damit die Ausnahme einer Exportmarke zum tragen kommt, muss die Marke in der Schweiz auf den Produkten (oder auf deren Verpackung) angebracht werden.[90] Der Gebrauch auf dem ausländischen Markt wird nur im Rahmen einer Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs in Betracht gezogen.[91]

5.3.2 Zeitlicher Gebrauch

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke im Prinzip während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).[92] 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

[83] BGE 124 III 277, E. 2c – Nike; BVGer B-6169/2020, E. 5.3.1 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung; BVGer B-6505/2017, E. 5.1 – Puma (fig.) / MG PUMA.

[84] BVGer B-6169/2020, E. 5.3.2 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.); BVGer B-576/2009, E. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.).

[85] BVGer B-6169/2020, E. 5.3.2 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung und Lehre; BVGer B-6253/2016, E. 6.4.4 – PROSEGUR / PROSEGUR.

[86] BVGer B-6253/2016, E. 7.4 – PROSEGUR / PROSEGUR.

[87] Dasselbe gilt für jedes Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.

[88] Newsletter 2022/05 Marken und Designs; vgl. BVGer B-6169/2020, E. 5.2.4 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung.

[89] BGer 4A_509/2021, E. 3.3 – UNIVERSAL GENEVE; BGer 4A_515/2017, E. 2.2.1 – BENTLEY.

[90] BGer 4A_509/2021, E. 3.3 – UNIVERSAL GENEVE; BGer 4A_515/2017, E. 2.2.1 – BENTLEY.

[91] BGer 4A_509/2021, E. 3.3 – UNIVERSAL GENEVE; BGer 4A_515/2017, E. 2.3 – BENTLEY.

[92] BVGer B-5828/2023, E. 4.1 – Canna (fig.) / CANNAVITAS; BVGer B-6169/2020, E. 2.2 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung; BVGer B-938/2021, E. 3.2 in fine – VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt.

zugeordnet werden können.[93] Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen datierbaren berücksichtigt werden.[94]

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs vorsorglich während der Karenzfrist erhoben worden und läuft letztere während des Verfahrens vor dem IGE ab, ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke gemäss BVGer nicht während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung der Nichtgebrauchseinrede glaubhaft zu machen, sondern vor Ablauf der Karenzfrist.[95] Das IGE lässt jedoch die Frage des Gebrauchs der Widerspruchsmarke während der Benutzungsschonfrist offen, da die Nichtbenutzung in diesem Zeitraum keine Auswirkungen auf das Markenrecht im Widerspruchsverfahren hat.[96] Es genügt, dass die widersprechende Partei in diesen fünf Jahren die Absicht hat, die Marke nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist zu benutzen[97], was im Rahmen des Verfahrens vor dem IGE nicht in Frage gestellt wird.

5.3.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, sie für einen tatsächlichen Geschäftszweck zu benutzen, unabhängig davon, ob diese Tätigkeit gewinnbringend ist oder nicht[98] bzw. der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen.[99] 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.[100] Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch[101], welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden.[102] Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale

[93] BVGer B-6169/2020, E. 2.4 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.); BVGer B-40/2013, E. 2.5, Egatrol / Egatrol; B-4465/2012, E. 2.9 – Lifetec / Life Technologies; BVGer B-3416/2011, E. 4.2 – mylife (fig.) / mylife (fig.).

[94] Vgl. BVGer B-5828/2023, E. 4.3.1 – Canna (fig.) / CANNAVITAS; BVGer B-6169/2020, E. 2.4 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung; BVGer B-6222/2019, E. 2.4 – Crunch / Tiffany Crunch n Cream.

[95] Vgl. BVGer B-6675/2016, E. 9.4.2.2 – Gerflor / Gemflor; BVGer B-1958/2022, E. 3.4 – f2 (fig.) / F2 (fig.).

[96] Vgl. BGE 127 III 160, E. 1 – SECURITAS; BGer 4C.82/2007, E. 2.1.5 – GMAIL; BGE 139 III 424, E. 2.2 – MWATCH; BGE 130 III 371, E. 2.3 – FOCUS.

[97] Vgl. BGer 4A_234/2018, E. 2.2.3 – WILD HEERBRUGG.

[98] BVGer B-6169/2020, E. 2.6 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung.

[99] BVGer B-2910/2012, E. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER.

[100] Vgl. BVGer B-6169/2020, E. 2.6 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung; BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.2 – APTIS / APTIV.

[101] Vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; BGer 4A_299/2017, E. 5.3 Abanca (fig.) / Abanka (fig.); BVGer B-6169/2020, E. 2.6 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung.

[102] BGE 81 II 284, E. 1 – Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

Marktbearbeitung durch den Markeninhaber.[103] Letzterer muss seine Absicht zeigen, jegliche Nachfrage abzudecken, sofern sie die optimistischsten Erwartungen nicht übertrifft. Er muss ausserdem den Markt bearbeiten und eine während einem längeren Zeitraum andauernde minimale Aktivität unter Beweis stellen können.[104] Das Bundesgericht hat es bisher abgelehnt, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen.[105] Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern.[106] Die minimale oder kurz andauernde Nutzung einer Marke für Produkte des Massenkonsums stellt keinen ernsthaften Gebrauch der Marke dar.[107] Blosse Einzelaktionen sind ebenfalls kein ernsthafter Markengebrauch.[108]

5.3.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt oder Dienstleistung

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen, sie kann auch auf andere Art und Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren verwendet werden.[109] 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.[110] Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.[111]

An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke.[112] Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein identifizierendes Unterscheidungsmerkmal für Produkte oder Dienstleistungen dar, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen.[113] So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmässiger Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen übereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder

[103] BVGer 3745/2022, E. 3.8 – SHELBY.

[104] BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1 – APTIS / APTIV.

[105] BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS; BVGer 3745/2022, E. 3.8 – SHELBY; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

[106] BVGer 3745/2022, E. 3.8 – SHELBY; BVGer B-6169/2020, E. 2.6 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung; BVGer B-7487/2010, E. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.

[107] BVGer B-6287/2020, E. 2.4 – JUVEDERM / JUVEDERM.

[108] Vgl. BVGer B-6169/2020, E. 4.4.3 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.); BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

[109] BGer 4A_299/2017, E. 5.3 – Abanca [fig.] / Abanka [fig.] mit Hinweisen.

[110] BVGer B-5530/2013, E. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

[111] BVGer B-2678/2012, E. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

[112] BVGer B-5530/2013, E. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

[113] BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

Rechnungspositionen in einen direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird.[114] Für Dienstleistungen, die offensichtlich die Haupttätigkeit des Inhabers darstellen, würde ein derartiger Gebrauch hingegen als ausreichend erachtet. [115]

Die blosse Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, stellt als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind.[116]

5.3.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

5.3.5.1 Subsumtion

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 oder Dienstleistungen, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen (vgl. Teil 2, Ziff. 4.6, S. 78). 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.[117] Allfällige Einschränkungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sind zu beachten. Ist beispielsweise eine Marke nur für Waren einer bestimmten geografischen Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.[118] Der Gebrauch der Marke für ein Produkt oder eine Dienstleistung, die der registrierten Ware ähnlich sind, reicht nicht, um den Gebrauch der registrierten Marke oder Dienstleistung zu belegen.[119]

5.3.5.2 Problematik des Teilgebrauchs

Teilgebrauch liegt vor, wenn der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht wird. Es stellt sich in dieser Konstellation die Frage, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt.

---

[114] BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY.

[115] BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY.

[116] BVGer B-4552/2020, E. 2.8 – E*trade (fig.) / e trader (fig.); BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER.

[117] BVGer B-1686/2012, E. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 2, Ziff. 4.4, S. 77.

[118] BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-5226/2015, E. 2.5 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).

[119] BVGer B-2153/2020, E. 5.4.3.2 – SWISSVOICE; BVGer B-7505/2006, E. 5 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

Damit der Markeninhaber nicht über Gebühr in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, wirkt der Gebrauch gemäss Bundesverwaltungsgericht nicht nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, für welche der Gebrauch glaubhaft gemacht wurde[120].

Das Bundesverwaltungsgericht wendet eine erweiterte Minimallösung an, nach welcher der Gebrauch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise bestimmt werden kann[121]. Zudem müssen die Waren und Dienstleistungen ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören[122]. Gemäss Bundesverwaltungsgericht entspricht dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts[123], welche im Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der Europäischen Union angewendeten Praxis übereinstimmt.

Vor diesem Hintergrund wendet das IGE auch die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen, welche in der Praxis entwickelt werden müssen, wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtlichen gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff[124] ausgedehnt werden, d.h. auf eine Kategorie, welche eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst[125]. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können[126]. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften

[120] BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer B-5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

[121] BVGer B-5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

[122] BVGer B-5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

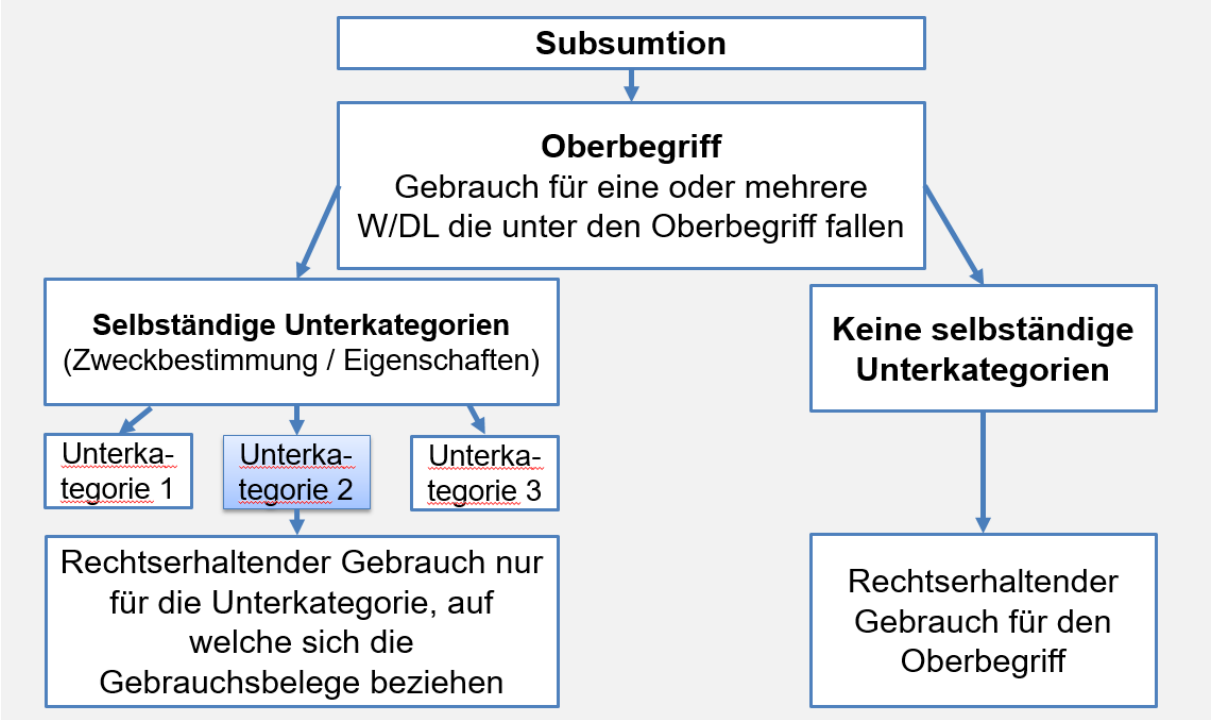
[123] BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.).

[124] BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer B-5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

[125] Vgl. in diesem Sinne BVGer B-5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

[126] Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; EuG T-256/04, Ziff. 26 – RESPICUR.

und die Zweckbestimmung[127] im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können[128].



5.3.6 Gebrauch in abweichender Form

Die nachstehend dargelegten Prüfungsgrundsätze entsprechen der im EUIPN-Konvergenzprogramm vereinbarten Praxis zur «Benutzung einer Marke in einer anderen als der eingetragenen Form» (CP8).[129] Es ist daher möglich, sich auf die Kriterien dieser gemeinsamen Praxis zu berufen, wobei zu beachten ist, dass diese Praxis manchmal eine andere Terminologie verwendet.

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.[130] 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

[127] Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 45 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten /Circanetten New.

[128] Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten /Circanetten New.

[129] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_de.pdf.

[130] 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.

das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt.[131] Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird[132] und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.[133] 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.[134] 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.[135] 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 sind stets die Verhältnisse des konkreten Falls massgebend.[136] Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen.[137]

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. [138] 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 und anpreisende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R. nicht.[139] Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils im Einzelfall zu bestimmen.[140]

---

[131] BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

[132] Vgl. BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-6169/2020, E. 2.7 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung.

[133] BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-5828/2023, E. 4.4 – Canna (fig.) / CANNAVITAS; BVGer B-6251/2013, E. 2.4 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C.

[134] BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

[135] BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).

[136] BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp.

[137] BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

[138] BVGer B-6169/2020, E. 2.7 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung.

[139] BGer 4A_510/2018, E. 2.3.1.3 - TECTON / DEKTON.

[140] BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

5.3.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen

Die Benutzung einer Marke in Verbindung mit Hilfswaren oder -dienstleistungen macht das Recht auf die Marke für solche Waren oder Dienstleistungen nicht gültig. Als solche gelten Produkte oder Dienstleistungen, die Teil des Angebots des Hauptprodukts oder der Hauptdienstleistung sind und als Zubehör dazu dienen, ohne selbstständig vermarktet zu werden.[141] Sie werden in der Regel kostenlos abgegeben[142] und dienen lediglich als Unterstützung für das Hauptprodukt/die Hauptdienstleistung. Waren oder Dienstleistungen, die zwar eine Nebenleistung zur Hauptware oder -dienstleistung darstellen, aber gegen Entgelt angeboten werden, können – vorbehaltlich von Situationen, in denen die Gegenleistung nur symbolisch ist – nicht mehr als Hilfsware/-dienstleistung angesehen werden.[143]

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.[144] 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 usw.), sog. «Merchandising-Artikeln», fehlt i.d.R. 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.

5.3.8 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 hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt.[145] Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per prokura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer.[146]

---

[141] BGer 4A_257/2014, E. 3.3 – ARTHUR'S.

[142] BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola.

[143] BGer 4A_257/2014, E. 3.3 – ARTHUR'S.

[144] RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 – Le Meridien / Meridiani.

[145] BVGer B-3294/2013, E. 3.10 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

[146] Vgl. BVGer B-6169/2020, E. 2.8 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung; BVGer B-6287/2020, E. 2.5 – JUVEDERM / JUVEDERM mit Hinweisen.

Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden.[147] Das blosse Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar.[148] Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird.[149]

Gegenüber dem IGE 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.

5.4 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).[150] Es muss sich um Umstände handeln, die ausserhalb des Willens des Inhabers und ausserhalb seines Machtbereichs liegen und die die Benutzung der Marke unmöglich machen oder so erschweren, dass sie dem Inhaber nicht zugemutet werden kann. So stellen Fälle höherer Gewalt (Zerstörung des Unternehmens durch Naturkatastrophen oder Krieg) einen wichtigen Grund dar. Auch ein rechtliches Hindernis kann eine Rolle spielen, wie z. B. eine fehlende Marktzulassung (bei der Zulassung eines Medikaments) oder ernsthafte rechtliche Angriffe auf die Marke, wie z. B. ein laufendes Widerspruchsverfahren im Herkunftsland der Marke.[151] Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen.[152]

5.5 Verfahrensrechtliches

5.5.1 Schriftenwechsel

Es wird auf die Ausführungen in Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.3, S. 43 verwiesen.

5.5.2 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

[147] Vgl. BVGer B-6169/2020, E. 3.5.2.2 in fine – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf die Rechtsprechung; BVGer B-892/2009, E. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

[148] BVGer B-40/2013, E. 2.6 – EGATROL / EGATROL.

[149] BVGer B-2910/2012, E. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.

[150] Vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; BGer 4A_509/2021, E. 2 – U Universal Geneve (fig.) / Universal Geneve; BVGer 3745/2022, E. 3.3 in fine – SHELBY.

[151] BVGer B-2153/2020, E. 7.1 – SWISSVOICE.

[152] RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 – Anchor / Ancora.

beweisbelastet[153] und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen.[154] Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sog. notorische) Tatsachen nicht Beweis geführt werden muss. Bei Notorietät des Gebrauchs kann das IGE auf die Abnahme von Beweisen zum bestrittenen Markengebrauch verzichten.[155] Von Notorietät ist nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt werden.

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.[156] Das bedeutet, dass das IGE bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.

Auch hat das IGE die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen, falls die Einrede zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise anerkannt wird.[157] Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke gebraucht wird, bindet das IGE und muss von diesem aufgrund der im Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime[158] als Urteilsgrundlage so hingenommen werden.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft»[159] zu machen (bezüglich der Glaubhaftmachung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 33).

Bezüglich der Beweismittel wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 32).

Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen.[160] Gemäss Praxis des IGE 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

[153] BGer B-4A_52/2025, E. 4.1.1.

[154] BGer B-4A_17/2025, E. 3.1.4.; BVGer B-2910/2012, E. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

[155] BVGer B-681/2016, E. 4.4 mit Hinweisen – FACEBOOK / StressBook (fig.).

[156] BVGer B-5828/2023, E. 5.3.2 – Canna (fig.) / CANNAVITAS; BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL. BVGer B-5530/2013, E. 2.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

[157] BVGer B-5732/2009, E. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

[158] RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 – LUK (fig.) / LuK.

[159] BGer B-4A_52/2025, E. 4.1.1; BVGer B-7210/2017, E. 3.3 – Schellen-Ursli / Schellenursli; BVGer B-5902/2013, E. 2.6 – Wheels / Wheely; BVGer B-3294/2013, E. 3.7 - Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

[160] BVGer B-3294/2013, E. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.).

rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des IGE in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenüglichen Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden.[161] Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche Erklärungen als reine Parteibehauptungen.[162]

5.6 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.[163]

6. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. lit. a bis 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, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
- einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Die nachstehend dargelegten Prüfungsgrundsätze entsprechen der im EUIPN-Konvergenzprogramm vereinbarten Praxis zur «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).[164] Es ist daher möglich, sich auf die Kriterien dieser gemeinsamen Praxis zu berufen, wobei zu beachten ist, dass diese Praxis manchmal eine andere Terminologie verwendet.

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

---

[161] BVGer B-5828/2023, E. 4.3.2 – Canna (fig.) / CANNAVITAS.

[162] BVGer B-4552/2020, E. 2.12 – E*trade [fig.] / e trader [fig.]; BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 – WHEELS / WHEELY.

[163] BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

[164] https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2718942/CP15_Common+Communication_Comparison+of+goods+and+services_de.pdf/5ce22b09-329b-4220-9d7c-0e512721edaf.

Unternehmen hergestellt.[165] 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.[166]

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. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant.[167] 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.[168]

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können.[169] Dabei ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip).[170] In einem ersten Schritt ist daher zu bestimmen, welche Bedeutung den Waren und Dienstleistungen zukommt und welche Waren und Dienstleistungen effektiv unter diese Begriffe fallen (vgl. Teil 2, Ziff. 4.6, S. 78). Eine fehlende Gleichartigkeit lässt sich nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde.[171] Eine Ausnahme von Letzterem wird lediglich 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.[172]

6.1.1 Gleichartigkeit zwischen Waren

6.1.1.1 Indizien für die Warengleichartigkeit

Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.[173]

---

[165] BVGer B-380/2020, E. 2.2 – somfy (fig.) / COMFY.

[166] BVGer B-5739/2017, E. 4.2 – AREA INTERNATIONAL / AREAMoney (fig.); BVGer B-1105/2021, E. 4.1 – Kris (fig.) / KISS.

[167] BVGer B-2473/2022, E. 2.3 – acara / AICARE (fig.); BVGer B-2490/2025, E. 5.4.1 – VISIONCOAT / VISIONPACK.

[168] BVGer B-5404/2021, E. 2.2 – VIFOR / VITOP.

[169] BVGer B-1808/2021, E. 6.1 – ELLE / StrukturELLE (fig.).

[170] BGE 128 III 96, E. 2b – Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water; BGer in sic! 2022, 34, E. 6.4 – Tellco Holding / Tell et al.; BVGer B-2585/2020, E. 4.3 – Happy-Cola / Happy Cola (fig.).

[171] BVGer B-2729/2019, B-2732/2019, E. 4.1 – GENIUS GROVE (fig.), GENIUS BAR / GeniusAcademy (fig.).

[172] BVGer B-938/2021, E. 7.5 – VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt.

[173] BVGer B-3126/2010, E. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.); BVGer B-2585/2020, E. 4.4 – Happy-Cola / Happy Cola (fig.).

Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.[174]

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.[175]

Gleiche Vertriebskanäle[176]: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute fast alle denkbaren Waren anbieten.[177] Hingegen kann der Verkauf von Waren in Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.[178]

6.1.1.2 Indizien gegen die Warengleichartigkeit

Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.[179]

Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches Herstellungs-Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit.[180]

Hauptware/Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine Gleichartigkeit.[181] Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.

Rohstoffe/Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht gleichartig zur Fertigware.[182] 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.[183]

6.1.2 Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen

Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis.[184] Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die

---

[174] BVGer B-1064/2019, E. 4.2.2 und 4.2.4 – ECOWATER CHC / ECOAQUA.

[175] BVGer B-380/2020, E. 2.2 und 4.3 – somfy (fig.) / COMFY.

[176] BVGer B-1808/2021, E. 6.1 – ELLE / StrukturELLE (fig.); BVGer B-5404/2021, E. 5.2 – VIFOR / VITOP.

[177] BVGer B-644/2011, E. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

[178] BVGer B-6822/2013, E. 5.3.3 – MAMABEL / MAMARELLA.

[179] BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

[180] BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.); BVGer B-5422/2019, E. 3.2 – Canna (fig.) / Cannatonic.

[181] BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.); BVGer B-1064/2019, E. 4.2.2 – ECOWATER CHC / ECOAQUA.

[182] BVGer B-5916/2015, E. 4, 5.1 – LUX / LUTZ (fig.); BVGer B-1342/2018, E. 7.3 – [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE.

[183] RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex; BVGer B-1342/2018, E. 5.5 – [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE.

[184] BGer in sic! 2015, 37, E. 4.4 – Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA; BVGer B-380/2020, E. 2.2 – somfy (fig.) / Comfy.

Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.[185] Blosse thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen.[186]

6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen.[187] 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.[188] Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.[189] So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»).[190] 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 Parametrierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.[191] Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der

[185] BVGer B-5179/2012, E. 3.2 – TIVO / tivù sat HD (fig.); BVGer B-3417/2020, E. 5.4 – Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.).

[186] BVGer B-3808/2021, E. 2.2 mit Hinweisen – TX group (fig.) / TX GROUP AG.

[187] BVGer B-5179/2012, E. 3.2 – TIVO / tivù sat HD (fig.); BVGer B-1327/2019, E. 3.4 – MOBALPA / Mobalpa.

[188] BVGer B-5145/2015, E. 6.1.2 – The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) / SWISSCELL; BVGer B-256/2020, E. 4.3 – pasta ZARA (fig.) / ZARA.

[189] BGer 4A_57/2025, E. 3.4.2 – Baxter / Baxter; BGer in sic! 2019, 495, E. 2.3.4 – Tecton / Dekton; BVGer B-1327/2019, E. 3.4 – MOBALPA / Mobalpa.

[190] BVGer B-5179/2012, E. 3.2 und 5.1 – TIVO / tivù sat HD (fig.); BVGer B-7202/2014, E. 6.1 und 6.2 – GEO / GEO influence.

[191] BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus; BVGer B-1615/2014, E. 4.6 – Gridstream AIM / aim (fig.); BVGer B-2256/2019, E. 6.3.1 – carl software (fig.) / TC CARL (fig.).

Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.[192]

Die Gleichartigkeit zwischen einer Ware und einer Dienstleistung ist nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Ware bei der Dienstleistungserbringung zum Einsatz kommt. Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden.[193] Die sog. 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 usw. 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.[194] 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.[195] Die Dienstleistungen «Detailhandel» resp. «Versandhandel» decken nur die verkaufsspezifische Sortimentsauswahl und -präsentation ab, und nicht deren Verkauf als solchen. Gemäss schweizerischer Praxis fallen Absatz und Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Dienstleistung Detailhandel, sondern sind in der entsprechenden Warenklasse enthalten, unbesehen von der Art des Vertriebs.[196]

6.2 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.

---

[192] BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.); BVGer B-1327/2019, E. 3.4 – MOBALPA / Mobalpa.

[193] BVGer B-2729/2019, B-2732/2019, E. 4.3.6.2 und 4.3.7.3 – GENIUS GROVE (fig.), GENIUS BAR / GeniusAcademy (fig.).

[194] 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; BVGer B-5145/2015, E. 6.3.4.2 – The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) / SWISSCELL.

[195] Vgl. Teil 2, Ziff. 4.14, S. 82; BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

[196] BVGer B-1327/2019, E. 4.2 – MOBALPA / Mobalpa mit Hinweisen auf die europäische Rechtsprechung; vgl. auch BGer in sic! 2020, 25, E. 2.2.2 – OTTO'S II.

6.3 Zeichenähnlichkeit

Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen.[197] Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen.[198] 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.[199] Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben.[200]

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.[201] Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird.[202] Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden.[203] Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges 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 selbstständiges Element erscheint.[204]

6.3.1 Wortmarken

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt.[205] Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt i.d.R., um eine

---

[197] BVGer B-6628/2019, E. 2.3 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.); BVGer B-4714/2020, E. 3.3 – DOLOCYL / DOLOCAN.

[198] 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; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUE.

[199] BVGer B-3209/2017, E. 3.5 – PARADIS / BLANC DU PARADIS, ROUGE DU PARADIS; BVGer B-6628/2019, E. 2.3 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.).

[200] BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS; BVGer B-5338/2023, E. 5.1.1 – LA FABRIQUE (fig.) / LA FABRIK BOUTIQUE EXPÉRIENCE (fig.); BVGer B-5591/2021, E. 5.1.1 – CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.) / C Chianti Gran Selezione (fig.).

[201] BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

[202] BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM.

[203] BVGer B-201/2009, E. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T.

[204] BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.); BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – Giardino / giardino (fig.).

[205] BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.2.1 – Tellco Holding / Tell et al.; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen.[206] Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst.[207] Indizien für Zeichenähnlichkeit sind eine identische Vokalfolge[208] sowie der Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen.[209] Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet.[210] Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben einschliesst, sodass in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken im Allgemeinen nicht auf die Gross- und Kleinschreibung zu achten ist.[211] Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben.[212]

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein.[213] 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 wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt.[214] Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngehalt der konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompensieren.[215]

Gemäss Rechtsprechung steht bei aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken gewöhnlich der Familienname als charakteristisches Element der Marke, an welchem sich das Publikum in der Regel orientiert, im Vordergrund. Dieser Erfahrungssatz ist bei der Beurteilung der

---

[206] BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) und al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer B-2200/2021, E. 5 mit Hinweisen – HERVYYTA / Enhervyda (fig.).

[207] BVGer B-2338/2022, E. 5.1.3 – ZARA (fig.) / zämä (fig.); BVGer B-5404/2021, E. 2.2.2 – VIFOR / VITOP.

[208] BVGer B-6732/2014, E. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA.

[209] BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-4864/2013, E. 5.3 – OMEGA / OU MI JIA (fig.).

[210] BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BVGer B-3464/2020, E. 2.5 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.).

[211] BVGer B-1306/2021, E. 3.3.3 – YT / EYT (fig.).

[212] BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUE; BVGer B-2473/2022, E. 2.4 und 6.3 mit Hinweisen – acara / AICARE (fig.); BVGer B-4103/2021, E. 7.1 – VYQUELVO / FYDENVO.

[213] BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger; BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.2.1 – Tellco Holding / Tell et al.

[214] BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BVGer B-3792/2022, E. 5.5.3 – WEST / ZEST.

[215] BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2 mit Hinweisen – CARPE DIEM / carpe noctem; BVGer B-7768/2015, E. 8.4 – Capsa / CUPSY (fig.).

Zeichenähnlichkeit indessen nicht absolut zu verstehen und auch bei aus Vor- und Nachnamen bestehenden Mehrwortmarken stets zu prüfen, inwieweit den jeweiligen Vor- und Familiennamen im massgeblichen Gesamteindruck des Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.[216]

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.[217]

6.3.2 Bildmarken

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen.[218] Allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel keine Markenähnlichkeit.[219] 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.[220] Doch auch hier sind der sich aus dem Bildmotiv und dessen gestalterischer Umsetzung ergebende Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung.[221]

6.3.3 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 Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu.[222] Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente.[223] Enthält eine Marke

---

[216] BVGer B-3401/2024, E. 2.6.3 ff. mit Hinweisen – FRIDA KAHLO / FRIDA.

[217] 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; BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.2.1 – Tellco Holding / Tell et al.; BVGer B-3792/2022, E. 2.4 – WEST / ZEST.

[218] BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 – (fig.) / (fig.); BVGer B-6628/2019, E. 2.3.2 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.).

[219] BVGer B-1974/2022, E. 2.4 – [Apfel] (fig.), [Apfel] (fig.) / (fig.), mit Verweis auf BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.).

[220] BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 f. – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.); BVGer B-6628/2019, E. 2.3.2 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.).

[221] BGer 4A_540/2023, E. 3.3 – (fig.; geometrische Formen) / (fig.; geometrische Formen); BVGer B-2387/2023, E. 2.4.2 – [Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.); BVGer B-1974/2022, E. 2.4 – [Apfel] (fig.), [Apfel] (fig.) / (fig.).

[222] BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.); BVGer B-1808/2021, E. 7.2.1 – ELLE / StrukturELLE (fig.).

[223] BVGer B-3808/2021, E. 2.4.2 – TX group (fig.) / TX GROUP AG.

sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren.[224] Stimmen zwei Zeichen in einem kennzeichnungskräftigen Bildelement überein, vermag in der Regel auch ein unterschiedliches Wortelement die Verwechslungsgefahr nicht zu verhindern.[225] Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden.[226]

6.3.4 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.[227] Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente vorzunehmen.[228] Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.[229] Übereinstimmungen in schutzunfähigen Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit.[230]

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.[231] 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.[232] Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist, dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann.[233]

---

[224] BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.).

[225] BVGer B-6628/2019, E. 6.6 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.).

[226] BVGer B-6173/2018, E. 5.2.3 – World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.); BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.).

[227] Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

[228] BGer in sic! 2023, 119, E. 8.3 – Goldhase II.

[229] RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.).

[230] Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

[231] IGE in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).

[232] IGE in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).

[233] Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).

6.4 Verwechslungsgefahr

6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr[234], sofern es keine Begrenzung gibt aufgrund der Geltendmachung von Nichtgebrauch.[235] 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.[236] Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt.[237]

6.4.2 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.[238]

6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – i.e.S. oder i.w.S. – 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.

---

[234] 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.); BGer in sic! 2022, 34, E. 6.5 – Tellco Holding / Tell et al.

[235] BVGer B-2354/2016, E. 3.2.1 – Allianz / Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung; BVGer B-531/2013, E. 2.2 – Gallo / Gallay [fig.], jeweils mit Hinweisen.

[236] BVGer B-4669/2019, E. 3.1 – Carglass (fig.) / CARGEST (fig.).

[237] BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat.

[238] 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-6734/2023, E. 2.2 – BURGER KING / Burek BK King (fig.).

Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren- und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.[239]

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 Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.[240] Dasselbe gilt auch umgekehrt.[241] Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung.[242] 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.[243]

6.6 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.[244] Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.[245]

Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R., und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Waren des täglichen Gebrauchs.[246] 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

---

[239] BGer in sic! 2020, 93, E. 3.3.1 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.); 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-4714/2020, E. 3.1 – DOLOCYL / DOLOCAN.

[240] BGer in sic! 2022, 34, E. 6.5 – Tellco Holding / Tell et al.; BGE 128 III 96, E. 2c – ORFINA; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan.

[241] BGer 4A_57/2025, E. 3.4.2 – Baxter / Baxter.

[242] BVGer B-3808/2021, E. 2.4.2 – TX group (fig.) / TX GROUP AG; BVGer B-2200/2021, E. 2.1 – HERVYYTA / Enhervyda (fig.); BVGer B-6732/2014, E. 2.1 – CALIDA / CALYANA.

[243] BGer 4A_57/2025, E. 3.4.1 m.w.H. – Baxter / Baxter; BVGer B-2490/2025, E. 5.5 – VISIONCOAT / VISIONPACK.

[244] BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.; BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3464/2020, E. 3.1 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.).

[245] BGer in sic! 2020, 93, E. 3.3.1 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.); BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.).

[246] BVGer B-7544/2024, E. 5.2.1.1 – SIRIO, SIRIO, Sirio (fig.) / SiBio (fig.); BVGer B-6639/2023, E. 4 – Traumeel / Traumagel.

und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht.[247] Gleiches gilt für Dienstleistungen der Klasse 42 (wissenschaftliche und industrielle Dienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen.[248] Bei Dienstleistungen der Klasse 38 (Telekommunikations- und Übermittlungsdienstleistungen), die sich sowohl an Fachkreise als auch an Durchschnittskonsumenten richten, ist gemäss Rechtsprechung von einem zumindest leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit auszugehen.[249] Hingegen werden Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.[250] Gleiches gilt bezüglich medizinischer Dienstleistungen und Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen der Klasse 44, die sich an ein breites, einschlägig interessiertes Publikum richten, welches diese mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachfragt.[251] Waren der Klasse 9, insb. Datenträger, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, richten sich an eine mediengewöhnte und –konsumierende Letztabnehmerschaft, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden.[252] 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.[253] Betreffend Uhren hat das Bundesgericht präzisiert, dass aufgrund der abstrakten Produktebenennung zwar von einer "durchschnittlichen" Aufmerksamkeit auszugehen sei. Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass auch billigere Uhren in der Regel vor dem Kauf geprüft und anprobiert würden, weshalb die Aufmerksamkeit der Abnehmer zumindest leicht erhöht sei.[254] Ebenfalls ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad wird beim Erwerb von alkoholischen Getränken (Klasse 33) angenommen: Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen.[255] Gleiches gilt für Waren

[247] BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.; BVGer B-429/2022, E. 3 – Zwei Kreise (fig.) / Savl (fig.); BVGer B-2236/2022, E. 3.2 – KLARNA / Klarpay (fig.).

[248] BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

[249] BVGer B-2729/2019, B-2732/2019, E. 3.3.4 – GENIUS GROVE (fig.), GENIUS BAR / GeniusAcademy (fig.).

[250] BVGer B-970/2019, E. 4.2 – clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

[251] BVGer B-5868/2019, E. 3.2 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA.

[252] BVGer B-2387/2023, E. 4.1 – [Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.); BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.).

[253] BVGer B-2717/2015, E. 3.1 – JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON; BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.).

[254] BGer in sic! 2020, 93, E. 3.3.2 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.).

[255] BVGer B-1105/2021, E. 3.3.2 f. – Kris (fig.) / KISS; BVGer B-3072/2021, E. 3.2 mit Hinweisen – PRINZ / PRINZENHAUS.

der Klasse 34: Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak und Rauchwaren an ein breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf.[256] Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.[257] Als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30[258], Getränke der Klasse 32[259] sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)[260].

6.7 Kennzeichnungskraft

Der Schutzumfang 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[261]. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.[262] 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.[263]

Der Schutzumfang 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 Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende

---

[256] BVGer B-4728/2014, E. 3.3 – WINSTON / Wilson; BVGer B-2630/2012, E. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

[257] BVGer B-1342/2018, E. 6.2 – APPLE / APPLE BOUTIQUE; BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA.

[258] BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva; BVGer B-1219/2025, E. 3.2 – Pretzel Pete / PRETELIZED.

[259] BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella; BVGer B-444/2022, E. 3 – RED BULL / RED DRAGON; BVGer B-4104/2021, E. 4.2 – CAPRI-SUN / PRISUN.

[260] BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA; BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 – Kamillosan / Kamillan.

[261] Vgl. hierzu die im Rahmen des EUIPN-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger und schwacher Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr (CP5), welche der Praxis des IGE im Ergebnis entspricht. Die Kriterien dieser gemeinsamen Praxis können herangezogen werden. Weitere Informationen unter: https://www.tmdn.org/network/converging-practices.

[262] BGer in sic! 2022, 34, E. 6.5 – Tellco Holding / Tell et al.; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner.

[263] BVGer B-6222/2019, E. 9.2 – CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM; BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

Element.[264, 265] Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken.[266] 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.[267] Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke.[268]

Doch selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden.[269] Solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen.[270] Zwar kann sich der Schutz einer Marke nicht auf einzelne gemeinfreie Elemente als solche beziehen.[271] Solche Elemente sind jedoch hinsichtlich ihres Einflusses auf den Gesamteindruck zu prüfen, weil der Zeichenvergleich sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren würde.[272] Die Wechselwirkung der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise[273] wie auch der massgebliche Gesamteindruck der Marken dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen ist insbesondere eine übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile[274], wenn die Vergleichszeichen ihre Kennzeichnungskraft nicht aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kombination für sich genommen schwacher Bestandteile schöpfen und insoweit in ihrem Aufbau resp. der Zeichenstruktur[275] übereinstimmen.

---

[264] BVGer B-5591/2021, E. 7.3.1.1 – CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.) / C Chianti Gran Selezione (fig.); BVGer B-2554/2021, E. 6.6 – CANNABE / CANNAMIGO; BVGer B-3464/2020, E. 2.7 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.).

[265] Vgl. Fn. 261.

[266] BVGer B-3757/2011, E. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.); RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 – (fig.) / (fig.).

[267] BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; BVGer B-6734/2023, E. 2.7 – BURGER KING / Burek BK King (fig.); BVGer B-3464/2020, E. 2.8 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.).

[268] BGE 127 III 160, E. 2d/bb – Securitas (fig.); BVGer B-87/2020, E. 2.4 – e (fig.) / pick e bike (fig.); BVGer B-1084/2020, E. 6 und 6.3.1 ff. – INVISALIGN / SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.).

[269] BGE 122 III 382, E. 5b – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-7544/2024, E. 8.5.4 – SIRIO, SIRIO, Sirio (fig.) / SiBio (fig.); BVGer B-970/2019, E. 6.1 – clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.).

[270] BGE 122 III 382, E. 5b – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-6194/2024, E. 2.7 – ONe (fig.) / one (fig.); BVGer B-684/2017, E. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners.

[271] BVGer B-3464/2020, E. 2.7 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.); BVGer B-1481/2015, E. 10.1.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.).

[272] BVGer B-2711/2016, E. 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

[273] BVGer B-7202/2014, E. 4.7 – GEO / Geo influence.

[274] BVGer B-6173/2018, E. 6.5 – World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.); BVGer B-2711/2016, E. 6.2 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

[275] BVGer B-1481/2015, E. 11.3.2.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (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 Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen.[276] 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.[277]

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 sog. «schwache» Marken eingetragen werden (müssen), muss das IGE im Rahmen des Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das IGE 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.[278]

Bekannte Marken[279] verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft.[280] 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 IGE diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das IGE über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten.[281] Wer sich auf eine gesteigerte Bekanntheit seiner Marke beruft, hat diese vielmehr auch glaubhaft zu machen, wobei entsprechende Belege einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen müssen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann.[282] Die Marke

[276] BGE 122 III 382, E. 2a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. – Lifetex / LIFETEA.

[277] BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 5, Ziff. 3.7, S. 123; BVGer B-6639/2023, E. 7.2 – Traumeel / Traumagel.

[278] Vgl. auch RKGE in sic! 2005, 199, E. 2 – Lipton Ice Tea / Nes Fusion.

[279] 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.

[280] BVGer B-2232/2019, E. 5.2 und 6.3 – JB Blancpain (fig.) / Reapain (fig.); BVGer B-4260/2010, E. 9.2 – BALLY / BALU (fig.).

[281] BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

[282] BGer 4A_540/2023, E. 2.2.2 – (fig.; geometrische Formen) / (fig.; geometrische Formen); BVGer B-6734/2023, E. 2.8 – BURGER KING / Burek BK King (fig.); BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3.1 und 6.1.3.3 – RICHARD MILLE / Richard Man (fig.).

muss zudem in der ganzen Schweiz bekannt sein.[283] Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren.[284] Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (z.B. die Bekanntheit der Marke «Coca-Cola» für Getränke). Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das IGE geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.[285]

Die Kennzeichnungskraft sog. «durchgesetzter Marken» beurteilt sich gleich wie die Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke als «durchgesetzte Marke» gibt noch keine Auskunft über deren Schutzumfang.[286] 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 Schutzumfang.[287]

7. Verfahrensabschluss (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. Eröffnung der Verfügung

8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder ihrem Vertreter in der Schweiz oder gegebenenfalls an das angegebene Zustellungsdomizil in der Schweiz zugestellt (das Datum der Eröffnung ergibt sich aus den Belegen der eingeschriebenen Postzustellung).

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.

8.2 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

---

[283] BVGer B-5493/2023, E. 6.1.2 mit Hinweisen – AFP (fig.) / [O]FP (fig.); BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3.4 – RICHARD MILLE / Richard Man (fig.).

[284] BVGer B-1306/2021, E. 3.4 – YT / EYT (fig.).

[285] BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4 – CAPRI-SUN / PRISUN; BVGer B-5659/2018, E. 6.3.8 – RICHARD MILLE / Richard Man (fig.); BVGer B-4538/2017, E. 14.3 - MONSTER REHAB, MONSTER ENERGY ZERO ULTRA, MUSCLE MONSTER / nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.).

[286] BVGer B-361/2021, E. 2.3 – Valser (fig.) / Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu; BVGer B-7017/2008, E. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

[287] BVGer B-3706/2016, E. 8.2 – PUPA / Fashionpupa; BVGer B-2521/2018, E. 7.3 – MICASA / SWICASA; BVGer B-6173/2018, E. 6.3 – World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.).

bezeichnen bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen (Art. 42 MSchG).

8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung («refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner aufgefordert wird, ein Zustellungsdomizil oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden nur relative Ausschlussgründe geltend gemacht. Erfolgt die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. 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. 11*b* 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 (Art. 36 lit. a und b VwVG)[288] resp. gemäss Regel 23bis AusfO über die OMPI eröffnet (vgl. Teil 1, Ziff. 7.4.4, S. 54) eröffnet. 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.

8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung («refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner aufgefordert wird, ein Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen 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:

8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung eines Vertreters

Wird innert Frist ein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. ein Vertreter benannt und kann die Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe (vgl. Teil 5, Ziff. 3 ff., S. 117 ff.) ganz oder

[288] RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

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.

8.2.2.2 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 absoluter Ausschlussgründe) erlassen (vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 27).[289] Wird daraufhin weder Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos abgeschrieben. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die Abschreibungsverfügung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt resp. gemäss Regel 23bis AusfO über die OMPI (vgl. Teil 1, Ziff. 7.4.4, S. 54) eröffnet.

9. Kasuistik

Sämtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind über die Prüfungshilfe des IGE (https://ph.ige.ch) einsehbar.

[289] 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.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

1. Einleitung

Mit dem Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35*a* MSchG erhält jede Person die Möglichkeit, die Löschung einer Eintragung wegen Nichtgebrauchs der Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu beantragen. Vorbehalten bleiben wichtige Gründe für den Nichtgebrauch.

Beim Löschungsverfahren gemäss Art. 35*a* ff. MSchG handelt es sich um ein Verfahren summarischer Natur,[1] das gegenüber dem Zivilverfahren einfacher und kostengünstiger ist.[2] Sinn und Zweck des Löschungsverfahrens ist es, im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten Markenregister, ungültige Marken unkompliziert zu löschen können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.[3] Gegenstand des Löschungsverfahrens ist nach Art. 35*a* Abs. 1 und 35*b* Abs. 1 MSchG allein die Prüfung, ob die Marke gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wird oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.[4] Die Nichtigkeit des angefochtenen Zeichens wegen absoluter Ausschlussgründe oder andere Argumente als der rechtserhaltende Gebrauch bzw. Nichtgebrauch der Marke müssen in einem Nichtigkeitsverfahren vor einem Zivilgericht vorgebracht werden.[5]

Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt.[6] Im Löschungsverfahren kann der Rechtsmissbrauch, wie im Widerspruchsverfahren, nur in Bezug auf Argumente eingewendet werden, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (vgl. zum Widerspruchsverfahren: Teil 6, Ziff. 1, S. 244).[7] Weil der Löschungsantrag nach Art. 35a Abs. 1 MSchG von jeder Person gestellt werden kann, sind Fälle einer rechtsmissbräuchlichen Antragsstellung denkbar.[8] Der Gesetzgeber hat jedoch zwei Massnahmen gegen missbräuchliche Anträge getroffen:[9] Der Nichtgebrauch muss mit dem

---

[1] Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8613.

[2] BVGer B-2382/2020, E. 2.3 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-2627/2019, E. 3.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S; beide mit Hinweis auf die Swissness-Botschaft, S. 8533 f.

[3] BVGer B-2382/2020, E. 2.3 – PIERRE DE COUBERTIN.

[4] BVGer B-2126/2023, E. 5.3.2 – ROMPIDEE; BVGer B-2133/2023, E. 5.3.2 – TRE TERRE; BVGer B-2382/2020, E. 2.4 und 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN.

[5] BVGer B-2126/2023, E. 5.3.2 – ROMPIDEE; BVGer B-2133/2023, E. 5.3.2 – TRE TERRE; BVGer B-2382/2020, E. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

[6] BVGer B-2382/2020, E. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

[7] BVGer B-2126/2023, E. 5.3.2 – ROMPIDEE; BVGer B-2133/2023, E. 5.3.3 – TRE TERRE; BVGer B-2382/2020, E. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-2627/2019, E. 6.3 – SHERLOCK, SHERLOCK'S; beide mit Hinweis auf BVGer B-5129/2016, E. 5 – Chrom-Optics / Chrom-Optics.

[8] BVGer B-2382/2020, E. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

[9] Vgl. BVGer B-2382/2020, E. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

Antrag begründet[10] und glaubhaft[11] gemacht werden (vgl. Art. 24*a* lit. d MSchV). Mit einer genügend hohen Gebühr soll sich zudem ein missbräuchlicher Antrag nicht lohnen.[12] Wenn im Widerspruchsverfahren die Einrede des Nichtgebrauchs gegen die Widerspruchsmarke nicht erhoben wurde, ist der parallel gestellte Löschungsantrag jedoch deswegen nicht rechtsmissbräuchlich.[13]

2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation

Jede Person kann die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen[14] (Art. 35*a* Abs. 1 MSchG; für weitere Einzelheiten zur Aktivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1, S. 23). Dies ist auf das öffentliche Interesse an der Registerbereinigung zurückzuführen.[15] Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, weil sie die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion nicht (mehr) erfüllt.[16] Sie schafft eine erhebliche Rechtsunsicherheit.[17] Darum ist das Löschungsverfahren als Popularrechtsbehelf ausgestaltet und ein jeder zur Stellung des Löschungsgesuchs legitimiert.[18] Ein besonderes Interesse bzw. das Bestehen eines Rechtsschutzinteresses muss von der antragstellenden Partei nicht nachgewiesen werden.[19] Das verwaltungsrechtliche Löschungsverfahren vor dem IGE kennt die dem Zivilprozess eigene Klagevoraussetzung eines privaten Rechtschutzinteresses als «Aktivlegitimitation» nicht.[20]

Der Löschungsantrag, der sich sowohl auf eine schweizerische Eintragung als auch auf eine internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz beziehen kann, kann

---

[10] Diese Substantiierungspflicht unterscheidet das Löschungsverfahren der Schweiz vom "Verfallsantrag" nach EU-Markenrecht, wo das Gesuch zwar sogenannt begründet (wofür die Angabe der gesetzlichen Bestimmung genügt), der Nichtgebrauch der Marke aber nicht glaubhaft gemacht werden muss (vgl. BVGer B-2627/2019, E. 5.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S).

[11] Die schweizerische Lösung stellt einen Mittelweg dar zwischen dem deutschen Recht, in dem es genügt, die Löschung zu beantragen, und dem europäischen Recht, in dem der Inhaber den Nachweis der ernsthaften Benutzung seiner Marke erbringen muss (vgl. BVGer 2153/2020, E. 3.6 – SWISSVOICE).

[12] BVGer B-2382/2020, E. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

[13] Vgl. BVGer B-65/2021, E. 3.9 – VISARTIS.

[14] BGer 4A_464/2022, E. 3.2 - TRILLIUM; BGer 4A_509/2021, E. 2 – UNIVERSAL GENEVE.

[15] BVGer B-2382/2020, E. 2.2 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-65/2021, E. 3.3 – VISARTIS; BVGer B-2627/2019, E. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S; alle mit Hinweis auf die Swissness-Botschaft, S. 8538, 8613.

[16] BVGer B-2382/2020, E. 2.2 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-65/2021, E. 3.3 – VISARTIS; BVGer B-2627/2019, E. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S; alle mit Hinweis auf BGE 139 III 424, E. 2.2.1 – Mondaine Watch und BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp.

[17] BVGer B-2627/2019, E. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S mit Hinweis auf BGE 140 III 297, E. 5.2 – Keytrader.

[18] BVGer B-2627/2019, E. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S m.w.H.

[19] Vgl. BVGer B-605/2021, E. 5.1 – TRILLIUM; BVGer B-2153/2020, E. 3.4 – SWISSVOICE; BVGer B-2382/2020, E. 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-2627/2019, E. 5.3 – SHERLOCK, SHERLOCK'S.

[20] Vgl. BVGer B-2627/2019, E. 6.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S mit Hinweis auf Art. 52 und 55 MSchG und BGE 120 II 144, E. 2a – Yeni Raki.

frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35*a* Abs. 2 lit. a und b MSchG; siehe auch Teil 7, Ziff. 2.4, S. 290).

2.1 Löschungsantrag

Der Löschungsantrag ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen und muss unterzeichnet werden. Die Einreichung kann per E-Mail an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch erfolgen. In diesen Fall erübrigt sich die Eingabe in zwei Exemplaren.

Der Löschungsantrag muss folgende Angaben enthalten (Art. 24*a* lit. a bis e MSchV):

a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse der antragstellenden Partei;

b) die Registernummer der Markeneintragung, deren Löschung beantragt wird, sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers, d.h. der antragsgegnerischen Partei;

c) die Erklärung, in welchem Umfang die Löschung beantragt wird;

d) eine Begründung des Antrags auf Löschung, die insbesondere den Nichtgebrauch glaubhaft macht;

e) entsprechende Beweismittel (vgl. dazu Ziff. 4.1, S. 294).

Ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs kann auch parallel zu einem Widerspruchsverfahren gestellt werden (vgl. Teil 1, Ziff. 6.1, S. 46). Ein Löschungsverfahren und ein Widerspruchsverfahren sind, auch wenn sie dieselbe Marke betreffen, voneinander unabhängig. Ziel des Löschungsverfahrens ist die im öffentlichen Interesse stehende Registerbereinigung (vgl. Teil 7, Ziff. 2, S. 262). Die Einrede des Nichtgebrauchs wirkt sich grundsätzlich nur auf das betreffende Widerspruchsverfahren aus.[21]

Für einen von der widerspruchsgegnerischen Partei gestellten Antrag auf Löschung gelten die gleichen Zulässigkeitsbedingungen wie für einen von einer dritten Partei gestellten Löschungsantrag. Folglich ist die antragstellende Partei, die gleichzeitig widerspruchsgegnerische Partei im Widerspruchsverfahren ist, insbesondere verpflichtet, die Löschungsgebühr zu bezahlen und den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen; sie kann sich nicht darauf beschränken, den Nichtgebrauch der Marke geltend zu machen.

Wenn parallel zu einem Widerspruchsverfahren ein Antrag auf Löschung gestellt wird, kann das IGE nach Art. 23 Abs. 4 MSchV das Widerspruchsverfahren aussetzen und zuerst über den Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs entscheiden (Teil 6, Ziff. 4.2, S. 254).[22] Im Fall einer vollständigen Löschung der vom Antrag auf Löschung betroffenen Eintragung wird das Widerspruchsverfahren grundsätzlich unzulässig, weil es sich nicht mehr auf eine ältere Marke stützt;[23] wird der Antrag auf Löschung hingegen teilweise gutgeheissen, behandelt das IGE den Widerspruch auf der Grundlage der teilweise gelöschten Marke.

[21] Vgl. BVGer B-65/2021, E. 3.9 – VISARTIS.

[22] Vgl. BVGer B-65/2021, E. 3.9 – VISARTIS.

[23] Siehe Teil 6, Ziff. 2.4, S. 246.

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Löschung einer bestimmten Marke in einem bestimmten Umfang wegen Nichtgebrauchs beantragt wird (vgl. Art. 24*a* lit. c MSchV). Richtet sich der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben. Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Löschungsantrags auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Einleitung des Verfahrens zulässig ist.

Wenn der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gerichtet ist, hat der Antragsteller anzugeben, in welchem Umfang die Löschung beantragt wird (Art. 24*a* lit. c MSchV). Dabei sind die Waren und/oder Dienstleistungen, bezüglich derer die Marke angefochten wird, in der Sprache des Registereintrags anzugeben. Bei den internationalen Registrierungen hat das IGE festgelegt, dass die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen auf Französisch einzureichen ist (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1) a) und 2) AusfO). Diese Regel gilt entsprechend auch für Anträge auf Löschung von Waren und/oder Dienstleistungen. Im Rahmen von gegen internationale Registrierungen gerichteten Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs sind folglich die Waren und/oder Dienstleistungen, deren Löschung beantragt wird, immer auf Französisch zu nennen.

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Antragsteller eine kurze Nachfrist angesetzt, um das Rechtsbegehren zu präzisieren (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 33). Bei unbenütztem Fristablauf wird auf den Löschungsantrag nicht eingetreten.

2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel

Der Antrag auf Löschung muss begründet sein und dabei insbesondere den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft machen (Art. 24*a* lit. d MSchV). Folglich sind mit dem Antrag die entsprechenden Beweismittel einzureichen, auf die sich die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs stützt (Art. 24*a* lit. e MSchV) (siehe auch Ziff. 4.1, S. 294).

Fehlt eine Begründung oder werden keine angemessenen Beweismittel eingereicht, wird dem Antragsteller eine Frist zur Nachreichung angesetzt (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 33). Wenn diese Mängel innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht behoben werden, wird auf den Antrag auf Löschung nicht eingetreten.

2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags

Der Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35*a* Abs. 2 lit. a und b MSchG).

Bei Schweizer Marken kann aufgrund der in Swissreg veröffentlichten Angaben der Zeitpunkt bestimmt werden, ab dem ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs gestellt werden kann (vgl. zu diesem Punkt: Teil 6, Ziff. 4.3, S. 254).

Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50*a* MSchV). Wenn keine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der Frist, die dem IGE zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2) MMP[24]), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18ter 1) AusfO)[25] zu laufen.[26] Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der Schweiz zu laufen.

Auf einen vor Ablauf dieser Fristen eingereichten Löschungsantrag tritt das IGE gemäss Art. 35*a* Abs. 1 MSchG nicht ein.

2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs

Die Gebühr ist innerhalb der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Es handelt sich um eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst.

Wird die Gebühr nicht innert Frist bezahlt (zu den Zahlungsbedingungen und der Beachtung der Zahlungsfrist vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff., S. 58), gilt der Löschungsantrag als nicht gestellt und es wird nicht auf ihn eingetreten (Art. 35*a* Abs. 3 MSchG).

2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid

Bei einem offensichtlich unzulässigen Antrag auf Löschung wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 24*c* MSchV). In diesem Fall teilt das IGE einen Nichteintretensentscheid ohne vorgängige Anhörung den Parteien mit.

Ein nicht offensichtlich unzulässiger Löschungsantrag wird der antragsgegnerischen Partei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 24*c* Abs. 1 MSchV; zum Schriftenwechsel vgl. Teil 1, Ziff. 5.7.1.1, S. 42 ff).

---

[24] Die Verpflichtung zum Erlass eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusfO besteht seit dem 01.01.2011.

[25] Vgl. BVGer B-6675/2016, E. 8 – GERFLOR, GERFLOR / GEMFLOOR.

[26] Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht, einsehbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuterungen_DE.pdf: Die Berechnung der Frist fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob die internationale Registrierung Gegenstand einer Schutzverweigerung in der Schweiz war oder nicht. Falls eine vorläufige Schutzverweigerung – aus absoluten oder relativen Schutzausschlussgründen – erlassen wurde, beginnt die Frist nach rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens. Wurde keine Schutzverweigerung erlassen, beginnt sie nach Ablauf der Frist für die Mitteilung der Schutzverweigerung, welche zwölf oder 18 Monate beträgt, je nachdem, ob das MMA oder das MMP Anwendung findet. Falls eine Erklärung über die Schutzgewährung erlassen wurde, was beispielsweise der Fall ist, wenn die beschleunigte Prüfung verlangt worden ist, beginnt die Frist mit Erlass dieser Schutzgewährung.

3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Nach Art. 35*b* MSchG hat die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft[27] zu machen. Gelingt dies, kann die antragsgegnerische Partei gemäss Art. 35*b* MSchG den Gebrauch ihrer Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft machen. Weiter kann sie die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten (vgl. zu den drei Möglichkeiten: Teil 7, Ziff. 4, S. 293 und zur Glaubhaftmachung: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1.1, S. 32).[28]

Bei der Glaubhaftmachung muss die Behörde nicht von der Richtigkeit der behaupteten Tatsache überzeugt sein.[29] Aufgrund objektiver Anhaltspunkte muss der Eindruck vermittelt werden, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (vgl. zum Begriff der Glaubhaftmachung: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1.1, S. 32).[30] Im Löschungsverfahren[31] genügt es für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs, dem IGE aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der in Frage stehenden Tatsache zu vermitteln, ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Verhältnisse sich auch anders gestalten könnten.[32]

Auch wenn der Beweisgrad für die Parteien im Löschungsverfahren gemäss Gesetz derselbe ist (in beiden Fällen die Glaubhaftmachung), ist zu berücksichtigen, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs einer Marke leichter zu erbringen ist als der Nichtgebrauch, welcher eine negative Tatsache darstellt.[33] Letzterer muss indirekt auf der Grundlage eines Indizienbündels glaubhaft gemacht werden (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 294).[34]

---

[27] Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ist als Kompensation für die sehr breite Aktivlegitimation anzusehen (vgl. BVGer B-2153/2020, E. 3.6 – SWISSVOICE).

[28] BGer 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; BVGer B-605/2021, E. 5.3.1.2 – TRILLIUM; BVGer B-2382/2020, E. 2.6 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-65/2021, E. 3.4 – VISARTIS; BVGer B-2597/2020, E. 5.1.2 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE; BVGer B-2627/2019, E. 5.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S.

[29] BVGer B-605/2021, E. 5.3.1.2 – TRILLIUM; BVGer B-2153/2020, E. 5.1.2 – SWISSVOICE; BVGer B-2382/2020, E. 2.6 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-2597/2020, E. 5.1.2 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE.

[30] BGer 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; BVGer B-605/2021, E. 5.3.1.2 – TRILLIUM; BVGer B-2382/2020, E. 2.6 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-65/2021, E. 3.4 – VISARTIS; BVGer B-2597/2020, E. 5.1.2 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE; BVGer B-2627/2019, E. 5.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S.

[31] Es gilt derselbe Beweisgrad, der sich aus Art. 32 MSchG für das Widerspruchsverfahren ergibt (vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 m.w.H – TRILLIUM).

[32] BGer 4A_464/2022, E. 3.2 m.w.H – TRILLIUM.

[33] Vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 m.w.H – TRILLIUM.

[34] Vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 m.w.H – TRILLIUM.

Die Parteien sind für die jeweiligen Tatsachen beweisbelastet und haben die entsprechenden Beweismittel beizubringen.[35]

3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke

Die Behandlung mehrerer Löschungsanträge gegen dieselbe Marke kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art. 24*d* MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl und die Höhe der zu entrichtenden Gebühren für die Löschung.

Wenn gegen dieselbe Marke bereits ein Löschungsantrag hängig ist, kann das IGE weitere Löschungsanträge sistieren (Art. 24*d* MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 MSchV). Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das IGE über einen der Löschungsanträge entscheiden und die Behandlung der übrigen Anträge aussetzen.

4. Löschungsgründe

Nach Art. 35*a* Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird.

Der Antragsteller muss in seinem Antrag den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (Art. 24*a* lit. d MSchV (vgl. Ziff. 4.1, S. 294).

Der Antragsgegner hat drei Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag zu reagieren:[36] Er kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke anfechten (vgl. Ziff. 4.1, S. 294) und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (vgl. Ziff. 4.2, S. 296). Ferner hat er die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Ziff. 4.3, S. 296).

Wenn sich der Antragsgegner darauf beschränkt, die vom Antragsteller geltend gemachte Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das IGE keinen zweiten Schriftenwechsel an.

Die Würdigung der Fragen zum Gebrauch der Marke im Rahmen des Löschungsverfahrens erfolgt in zwei Schritten. Zuerst prüft das IGE, ob der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat. Diese Prüfung erfolgt von Amtes wegen, selbst wenn der Antragsgegner die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht formell bestreitet. Die Frage der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs kann selbst dann nicht offengelassen werden, wenn die antragsgegnerische Partei, um die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zu bestreiten, Argumente bezüglich der Benutzung der angefochtenen Marke vorbringt.[37] Wenn

[35] Vgl. zu den Beweismitteln: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 32.

[36] Vgl. BVGer B-605/2021, E. 5.3.2.1 – TRILLIUM; BVGer B-5149/2021, 3.3 – GALADRIEL; BVGer B-2153/2020, E. 3.6 – SWISSVOICE; BVGer B-65/2021, E. 3.2 – VISARTIS; BVGer B-2597/2020, E. 3.6 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE.

[37] Vgl. BVGer B-605/2021, E. 9.4.2 – TRILLIUM mit Hinweis auf BVGer B-2597/2020, E. 5.4 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.) / UNIVERSAL GENEVE.

der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat, prüft das IGE in einem zweiten Schritt, ob der Antragsgegner den Gebrauch seiner Marke gemäss den Anforderungen von Art. 11 MSchG glaubhaft gemacht hat oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

Lässt sich die antragsgegnerische Partei in der Sache nicht vernehmen, wird basierend auf den Ausführungen der antragstellenden Partei entschieden.[38]

4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

4.1.1 Im Allgemeinen

Nach Art. 35*b* Abs. 1 lit. a MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu machen.[39] Diese Bedingung entspricht Art. 12 Abs. 3 MSchG.[40] Sie hängt jedoch von den konkreten Gesamtumständen des jeweiligen Falls ab. Folglich zieht das IGE insbesondere die Art der Waren und/oder Dienstleistungen in Betracht, in deren Zusammenhang der Gebrauch der Marke bestritten wird. Zudem ist auch die Person des Hinterlegers zu berücksichtigen.

Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG. Der Antragsteller hat geeignete Beweismittel einzureichen. Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das IGE die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest.[41] Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs i.d.R. nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt.[42]

Die folgenden Beweismittel wurden als geeignet erachtet:

- Handelsregisterauszug (in Kombination mit anderen Beweismitteln);
- von einem Drittunternehmen erstellter Gebrauchsrecherchenbericht (vgl. unten Teil 7, Ziff. 4.1.2);[43]
- Auszug von Internetsuchanfragen (z.B. auf der Suchmaschine) einschliesslich Suchanfragen in den Internetarchiven zum Gebrauch (oder Nichtgebrauch) während des fraglichen Zeitraums;

---

[38] Vgl. BVGer B-2382/2020, E. 2.5 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-65/2021, E. 3.1 – VISARTIS; beide mit Hinweis auf Swissness-Botschaft, S. 8614 und Art. 32 VwVG.

[39] Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ist als Kompensation für die sehr breite Aktivlegitimation anzusehen (vgl. BVGer B-2153, E. 3.6 – SWISSVOICE).

[40] BVGer B-2597/2020, E. 5.1.1 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE.

[41] BGer 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; BVGer B-605/2021, E. 9.3 – TRILLIUM mit Hinweis auf BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANCA (fig.) /ABANKA (fig.); BVGer B-2597/2020, E. 5.1.1 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE.

[42] Vgl. BGer 4A_464/2022, E. 6.1 m.w.H. – TRILLIUM; BVGer B-605/2021, E. 9.3.1 – TRILLIUM.

[43] BGer 4A_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM; BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANCA (fig.) / ABANKA (fig.).

- Bestätigung des Gebrauchs durch Dachorganisationen oder Konkurrenten.[44]

Angesichts der Komplexität bestimmter Situationen und der Tatsache, dass Art. 35*b* Abs. 1 lit. a MSchG lediglich die Glaubhaftmachung der Nichtbenutzung verlangt, kann von der antragstellenden Partei nicht erwartet werden, dass sie sehr detaillierte Beweismittel vorlegt. Von der antragstellenden Partei kann insbesondere nicht verlangt werden, dass sie den Nichtgebrauch in irgendeinem Nischenmarkt glaubhaft macht.[45]

Die antragsgegnerische Partei kann ihrerseits die Behauptungen und Beweismittel der antragstellenden Partei anfechten. Des Weiteren kann sie Beweismittel vorlegen, die ernsthafte Zweifel an der Glaubhaftmachung der Behauptung des Nichtgebrauchs durch die antragstellende Partei aufkommen lassen. Ist das IGE der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschungsantrag ab,[46] ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.[47]

4.1.2 Zum Gebrauchsrecherchenbericht

Ein von einer Drittfirma professionell erstellter Markenrecherchenbericht, welcher als besonders substantiierte Parteibehauptung anerkannt wird,[48] ist geeignet den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen.[49]

Das Bundesgericht ist zwar der Ansicht, dass ein solcher Bericht für sich alleine genommen nicht ausreichend ist, um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.[50] Das IGE ist jedoch der Auffassung, dass, auch wenn es nicht an die Schlussfolgerungen des Berichts gebunden ist,[51] ein solcher Gebrauchsrecherchenbericht aufgrund des summarischen Charakters des Löschungsverfahrens allein den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen vermag, wenn die darin erwähnten Recherchen ein Bündel von Indizien bilden, das ausreichend breit ist und dem entspricht, was der Antragsteller selbst durch seine eigenen Recherchen hätte aufdecken können. Dies ist der Fall, wenn der Gebrauchsrechercherchenbericht unter anderem eine Internetrecherche, eine Umfrage bei Händlern des betreffenden Tätigkeitsgebiets oder eine Aussage von Fachleuten der betreffenden Branche, z. B. von Dachverbänden, umfasst.[52]

---

[44] Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM.

[45] BVGer B-605/2021, E. 9.3.2 – TRILLIUM mit Hinweis auf BVGer B-2153/2020, E. 4.2.2.4 – SWISSVOICE und BVGer B-2627/2019, E. 5.1 und 5.2 – SHERLOCK und SHERLOCK'S.

[46] BGer 4A_464/2022, E. 3.2; BVGer B-2382/2020, E. 2.6 – PIERRE DE COUBERTIN.

[47] BVGer B-5149/2021, E. 3.4 – GALADRIEL mit Hinweis auf BVGer B-2153, E. 8.1 – SWISSVOICE.

[48] BVGer B-2382/2020, E. 3.3 – PIERRE DE COUBERTIN.

[49] BGer 4A_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM.

[50] Vgl. BGer 4A_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM.

[51] BVGer B-605/2021, E. 9.3.1 – TRILLIUM.

[52] Vgl. BGer 4A_464/2022, E. 6.1 - TRILLIUM; BGer 4A_299/2017, E. 4.1 ABANCA (fig.) / ABANKA (fig.); BVGer B-605/2021, E. 9.3.1 – TRILLIUM; BVGer B-2382/2020, E. 3.3 – PIERRE DE COUBERTIN; *e contrario* BVGer B-6389/2023, E. 5.5 – S SKINS (fig.).

4.1.3 Umfang der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

Gemäss Rechtsprechung muss der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht werden. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass ein Bündel von Indizien, das den Nichtgebrauch für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung glaubhaft macht, auch den Nichtgebrauch für weitere eingetragene Waren oder Dienstleistungen glaubhaft zu machen vermag. Die diesbezügliche Prüfung muss restriktiv durchgeführt werden.[53]

Gemäss Bundesverwaltungsgericht erstreckt sich die Wirkung der Nichtbenutzung, welche für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung glaubhaft gemacht wird, auf alle im Register enthaltenen Bezeichnungen, die sich auf diese bestimmte Ware oder Dienstleistung beziehen.[54] Die obigen Erläuterungen zur Subsumtionsfrage können daher analog angewendet werden.[55]

4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke

Der Antragsgegner kann auch den Beweis der Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner Marke gemäss den Anforderungen von Artikel 11 MSchG erbringen. Dazu hat er alle geeigneten Beweismittel vorzulegen.

Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 35*a* MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn der Widersprechende auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat.[56] Siehe diesbezüglich die Erklärungen weiter oben (vgl. Teil 6, Ziff. 5.3 ff., S. 258 ff.).

4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Wenn die Marke nicht gebraucht wird, kann der Antragsgegner das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch geltend machen. Als wichtige Gründe gelten Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betr. die Waren, für die die Marke geschützt ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind die weiter oben in den Markenrichtlinien enthaltenen Erwägungen zum Widerspruchsverfahren zu beachten (siehe dazu: Teil 6, Ziff. 5.4, S. 267).

---

[53] Vgl. BVGer B-2153/2020, E. 5.5.1 – SWISSVOICE.

[54] Vgl. BVGer B-2153/2020, E. 5.5.2 – SWISSVOICE.

[55] Vgl. Teil 6, Ziff. 5.3.5.1, S. 262.

[56] Vgl. BVGer B-605/2021, E. 5.3.1.1 – TRILLIUM; BVGer B-2153/2020, E. 3.3 – SWISSVOICE mit Hinweis auf BVGer B-2382/2020, E. 2.5-2.7 – PIERRE DE COUBERTIN; BVGer B-65/2021, E. 3.1 – VISARTIS; BVGer B-2597/2020, E. 3.3 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.) / UNIVERSAL GENEVE und BVGer B-2627/2019, E. 3.3 – SHERLOCK, SHERLOCK'S.

5. Verfahrensabschluss

5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Wenn die Bedingungen für ein Eintreten auf den Antrag nicht erfüllt sind,[57] erklärt das IGE den Antrag auf Löschung für unzulässig und fällt keinen materiellen Entscheid, sondern einen Nichteintretensentscheid (vgl. Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.3, S. 43).

Das Löschungsverfahren kann auch bei Rückzug, Vergleich und gegenstandlos gewordenen Anträgen ohne materiellen Entscheid abgeschlossen werden. In diesen Fällen fällt das IGE einen formellen Entscheid (vgl. Teil 1, Ziff. 7.2, S. 48 f).

5.2 Materieller Entscheid

Sofern der Antrag zulässig ist (vgl. Ziff. 2, S. 288 ff), schliesst das IGE das Verfahren mit einem materiellen Entscheid ab.[58] Je nach Verfahrensausgang weist es den Löschungsantrag ab oder heisst ihn vollständig oder teilweise gut (Art. 35*b* Abs. 1 und 2 MSchG). Gleichzeitig entscheidet es, ob und in welchem Masse die Kosten (Gebühr und Parteientschädigung) der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35*b* Abs. 3 MSchG).[59]

Falls der von einer Drittfirma erstellte Gebrauchsrecherchenbericht (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 294 ff) für die Beurteilung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidrelevant ist, werden die Kosten des Berichts vom IGE im angemessenen Umfang entschädigt,[60] sofern der Antragsteller dies beantragt.

5.2.1 Abweisung des Löschungsantrags

In den folgenden Fällen weist das IGE den Löschungsantrag ab:

a) Der Antragsteller macht den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft (Art. 35*b* Abs. 1 lit. a MSchG) (siehe: Ziff. 4.1, S. 294).
b) Der Antragsgegner macht den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft (Art. 35*b* Abs. 1 lit. b MSchG) (siehe: Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3, S. 296).

5.2.2 Gutheissung des Löschungsantrags

Wenn der Antrag berechtigt ist, wird er vom IGE gutgeheissen. Ab dem Inkrafttreten[61] des Löschungsentscheids löscht das IGE die betreffende Eintragung ganz oder teilweise (Art. 35

[57] Vgl. Ziff. 2, S. 288 ff.

[58] Zum Inhalt des Entscheids vgl. Teil 1, Ziff. 7.1, S. 48 ff.

[59] Vgl. Teil 1, Ziff. 7.3, S. 50 ff.

[60] Vgl. Art. 8 Abs. 2 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren und Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE).

[61] Vgl. Teil 1, Ziff. 9, S. 55 ff.

lit. e MSchG), wobei der Umfang der Löschung vom Umfang des Rechtsbegehrens im Antrag abhängt (vgl. Ziff. 2.2, S. 290).

5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags

Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft macht oder der Antragsgegner den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft macht, heisst das IGE den Antrag nur für einen Teil gut (Art. 35*b* Abs. 2 MSchG) und die Markeneintragung wird teilweise gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG). In diesem Zusammenhang ergibt sich die Frage nach der Auswirkung des teilweisen Markengebrauchs auf die Bezeichnung der im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen, insbesondere wenn sie für Oberbegriffe eingetragen sind.

Hat die antragsgegnerische Partie auf den Löschungsantrag nicht geantwortet oder den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht, so löscht das IGE die angefochtene Marke im Umfang der Waren und Dienstleistungen, für die der Nichtgebrauch glaubhaft gemacht worden ist.[62]

Bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftmachung des Gebrauchs wendet das IGE die gleiche Lösung wie im Widerspruchsverfahren an, nämlich die sogenannte erweiterte Minimallösung.[63] Der Teilgebrauch wirkt für diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, welche unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Bei lediglich teilweisem Gebrauch der Marke oder bei Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen wird der Löschungsantrag nur für den übrigen Teil der Waren oder Dienstleistungen gutgeheissen. Zudem wird, wenn eine Marke für einen Oberbegriff eingetragen ist, die Eintragung der Marke nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen aufrechterhalten, für welche der Gebrauch gemäss den Kriterien der erweiterten Minimallösung glaubhaft gemacht wurde. Für die übrigen Waren oder Dienstleistungen wird die Markeneintragung gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG in Verbindung mit Art. 35*b* Abs. 2 MSchG). Der eingetragene Oberbegriff wird mit anderen Worten durch eine neue Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ersetzt.

5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen Registrierungen

Nach Rechtskraft des Entscheides, der die teilweise oder vollständige Löschung einer internationalen Registrierung anordnet, übermittelt das IGE eine Mitteilung nach Regel 19 AusfO an die Weltorganisation für geistiges Eigentum.

[62] Vgl. BVGer B-2153/2020, E. 8.1 – SWISSVOICE.

[63] Vgl. Teil 6, Ziff. 5.3.5.2, S. 262.

6. Kasuistik

Die formellen Grundsatzentscheide sowie sämtliche materiellen Entscheide können auf der Website des IGE (https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs.html) abgerufen werden.

Anhang

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)

0	/	©	æ	I	Ò	U
1	@	¬	B	i	ò	u
2	[	®	b	Í	Ô	Ú
3	\	°	C	í	ô	ú
4	]	µ	c	Ì	Ö	Ù
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
-	~	A	E	j	œ	v
!	¡	a	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
)	¢	ã	G	o	T	z
*	£	Å	g	º	t	ž
,	¥	å	H	Ó	Þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	