

Richtlinien in Markensachen

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

Inhalt

Inhalt	1
Abkürzungsverzeichnis	15
Teil 1 – Allgemeiner Teil	18
1. Einleitung	18
2. Rechtsgrundlagen	18
2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teile 2 und 5)	19
2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)	19
2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teile 4 und 5)	19
2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)	19
2.5 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)	19
3. Parteien	19
3.1 Parteirecht	19
3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung	20
3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung	20
3.1.3 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	21
3.1.3.1 Aktivlegitimation	21
3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz	21
3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers	21
3.1.3.1.3 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	21
3.1.3.2 Passivlegitimation	21
3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren	21
3.1.3.2.2 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	22
3.2 Übertragung	22
3.2.1 Allgemein	22
3.2.2 Besonderheiten	22
3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens	22
3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen	23
3.2.2.3 Konkurs einer Partei	23
4. Vertretung und Zustellungsdomizil	23
4.1 Vertreter	23
4.2 Vollmacht	24
4.3 Zustellungsdomizil	25
5. Allgemeine Verfahrensregeln	25
5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege	25
5.2 Zuständigkeitsprüfung	26

5.3 Ausstand	27
5.4 Feststellung des Sachverhalts	27
5.4.1 Untersuchungsmaxime	27
5.4.2 Mitwirkungspflicht	28
5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit	28
5.4.4 Beweise	29
5.4.4.1 Beweismittel	29
5.4.4.1.1 Grundsätze	29
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln	29
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass	30
5.5 Fristen	30
5.5.1 Allgemeines	30
5.5.2 Berechnung der Fristen	30
5.5.3 Fristerstreckung	31
5.5.4 Einhaltung der Fristen	32
5.5.4.1 Im Allgemeinen	32
5.5.4.2 Elektronische Zustellung	32
5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren	32
5.5.5 Stillstand der Fristen	33
5.5.6 Säumnisfolgen	33
5.5.7 Weiterbehandlung	33
5.5.7.1 Im Allgemeinen	33
5.5.7.2 Ausschluss	33
5.5.7.3 Verfahren	34
5.5.8 Wiederherstellung der Frist	34
5.6 Register- und Akteneinsicht	35
5.6.1 Grundsatz	35
5.6.2 Ausnahmen	35
5.7 Rechtliches Gehör	36
5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern	36
5.7.1.1 Schriftenwechsel	36
5.7.1.1.1 Einparteienverfahren	36
5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren	36
5.7.1.2 Replikrecht	37
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen	38
5.7.2 Beweisangebote	38
5.8 Verfahrenssprache	38
5.8.1 Eintragungsverfahren	38
5.8.2 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	39
6. Sistierung	39
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens	39

6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie	40
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien	40
6.4 Sonstige Sistierungsgründe	40
7. Verfügung	40
7.1 Inhalt und Begründung	40
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid	41
7.2.1 Rückzug	41
7.2.2 Vergleich	42
7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Lösungsanträge	42
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen	42
7.3.1 Eintragungsverfahren	42
7.3.2 Widerspruchs- und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	43
7.3.2.1 Verfahrenskosten	43
7.3.2.2 Parteientschädigungen	43
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen Entscheiden	44
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)	44
7.4 Eröffnung	46
7.4.1 Schriftlichkeit	46
7.4.2 Amtliche Publikation	46
7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen	46
8. Rechtsmittel	47
8.1 Endverfügungen	47
8.2 Zwischenverfügungen	47
9. Rechtskraft	48
9.1 Formelle Rechtskraft	48
9.2 Materielle Rechtskraft	48
10. Wiedererwägung und Revision	49
11. Gebühren	50
11.1 Im Allgemeinen	50
11.2 Pauschalgebühren	50
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel	50
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut	50
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren	51
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren	53
1. Einleitung	53
2. Eingangsprüfung	53
2.1 Hinterlegung	53
2.1.1 Eintragungsgesuch	53

2.1.2 Wiedergabe der Marke	53
2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen	53
2.1.4 Unvollständiges Gesuch	53
2.2 Hinterlegungsdatum	54
3. Formalprüfung	54
3.1 Hinterlegung	54
3.1.1 Formular	54
3.1.2 Hinterleger	54
3.2 Wiedergabe der Marke	55
3.2.1 Farbanspruch	56
3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken	56
3.2.3 Akustische Marken	57
3.2.4 Dreidimensionale Marken	57
3.2.5 Hologramme	58
3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken	58
3.2.7 Muster	59
3.2.8 Positionsmarken	59
3.2.9 Bewegungsmarken	59
3.2.10 Geruchsmarken	60
3.3 Markenart	60
3.4 Prioritätsanspruch	60
3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft	61
3.4.2 Gegenrechtspriorität	62
3.4.3 Ausstellungspriorität	62
3.5 Beschleunigte Markenprüfung	63
3.6 Gebühren	63
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung	63
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer	64
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	64
4.1 Rechtliche Grundlagen	64
4.2 Die Nizza-Klassifikation	65
4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation	66
4.4 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»	67
4.5 Begriffsbestimmung	67
4.6 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung	68
4.7 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen	68
4.8 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»	69
4.9 Die Begriffe «Sets» und «Kits»	69
4.10 Der Begriff «Systeme» als Ware	69
4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42	70
4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»	70

4.13 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40	71
4.14 Problematische Formulierungen	72
4.15 Klassifikationshilfsmittel	72
Teil 3 – Registerführung	74
1. Einleitung	74
2. Eintragung	74
3. Verlängerungen	75
4. Änderungen und Löschung	75
4.1 Übertragungen	75
4.2 Teilübertragungen	76
4.3 Teilung	76
4.4 Lizenzen	77
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung	77
4.6 Teillöschung	78
4.7 Reglementsänderung	78
4.8 Sonstige Änderungen	78
4.9 Berichtigungen	79
4.10 Löschungen	79
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht	79
5.1 Markenregister	79
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht	80
6. Prioritätsbelege	80
Teil 4 – Internationale Registrierungen	81
1. Einleitung	81
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis	81
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems	81
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)	81
2.2.1 Berechnung der Priorität	82
2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut	82
2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI	83
2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder	83
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3 ^{ter} 2) MMP, Regel 24 GAFO)	84
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen	84
2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO)	85
2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO)	85
2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO)	86

2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel 25.1)a)iv) GAFO)	86
2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i) GAFO)	86
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen	86
2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20 ^{bis} GAFO)	86
2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4 ^{bis} 1) MMP – Regel 21 GAFO)	87
2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO)	87
2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)	88
2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9 ^{quinquies} MMP)	88
2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO)	88
2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 GAFO)	89
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31 GAFO)	89
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO)	89
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz	90
3.1 Verfahren vor der OMPI	91
3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz	91
3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18 ^{ter} 1) GAFO	91
3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung	91
3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d'irrégularités», Regel 18 GAFO)	91
3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)	92
3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 18 ^{ter} 2), 3) und 4) GAFO)	93
3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO)	94
3.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO)	94
3.2 Verfahren vor dem Institut	94
3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz	94
3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18 ^{ter} 1) GAFO	95
3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme	95
3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil	95
3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers	96
3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers	97
3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis	97
3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren	97
Teil 5 – Materielle Markenprüfung	99
1. Rechtsgrundlagen	99
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit	99
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe	100

3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen	100
3.2 Gesamteindruck	101
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen	102
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches	102
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise	103
3.6 Berücksichtigte Sprachen	104
3.7 Grenzfälle	105
3.8 Gleichbehandlung	105
3.9 Vertrauensschutz	106
3.10 Ausländische Entscheide	107
3.11 Internetrecherchen	108
4. Gemeingut	108
4.1 Gesetzliche Grundlagen	108
4.2 Der Begriff des Gemeinguts	109
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG	109
4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft	109
4.3.2 Freihaltebedürfnis	111
4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste	112
A. Konventionelle Zeichen	113
4.4 Wortmarken	113
4.4.1 Allgemeines	113
4.4.2 Beschreibende Angaben	113
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben	113
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand	114
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe	114
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen	114
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen	115
4.4.2.6 Synonyme	115
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben	116
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen	116
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben	116
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale	116
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre	117
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise	118
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen	118
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der Dienstleistungen	119
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen	119
4.4.2.7.9 Weitere beschreibende Angaben	120
4.4.2.7.10 International Nonproprietary Names (INN)	120

4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten	120
4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen	121
4.4.4 Übliche Zeichen	121
4.4.5 Slogans	122
4.4.6 Firmen	123
4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern	123
4.4.8 Freizeichen	124
4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	124
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes	125
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente	125
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern	126
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen	126
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele	127
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen	127
4.4.9.5 Mehrere Sprachen	128
4.5 Einfache Zeichen	128
4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern	128
4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen	128
4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen	129
4.5.4 Geometrische Figuren	129
4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen	130
4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	130
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete	130
4.5.6.2 Monogramme	131
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken	131
4.7 Bildmarken	134
4.8 Piktogramme	136
4.9 Akustische Marken	136
B. Nicht konventionelle Zeichen	137
4.10 Muster	138
4.11 Farbmarken	139
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)	140
4.12.1 Begriff	140
4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.	141
4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.	142
4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG	142
4.12.4.1 Wesen der Ware	142
4.12.4.2 Technisch notwendige Form	143
4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)	143
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze	143

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen	147
4.13 Positionsmarken	148
4.14 Bewegungsmarken	149
4.15 Hologramme	150
4.16 Sonstige Markentypen	150
5. Irreführende Zeichen	150
5.1 Allgemeines	150
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr	151
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs	152
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen	152
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen	154
7.1 Allgemeine Bemerkungen	154
7.2 Wappenschutzgesetz	155
7.2.1 Öffentliche Zeichen der Schweiz	155
7.2.1.1 Wappen	155
7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen	156
7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen	156
7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen	157
7.2.2 Öffentliche Zeichen des Auslandes	157
7.2.3 Prüfung der Verwechselbarkeit	158
7.2.3.1 Allgemeine Grundsätze	158
7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs	161
7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen	161
7.2.3.2.2 Bei ausländischen Hoheitszeichen	161
7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen	162
7.3 Schutz des Roten Kreuzes	162
7.4 Internationale Organisationen	163
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe	165
8. Herkunftsangaben	166
8.1 Begriff der Herkunftsangabe	166
8.2 Herkunftsangaben als Marken	167
8.3 Arten von Herkunftsangaben	168
8.3.1 Direkte Herkunftsangaben	168
8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben	168
8.3.3 Einfache Herkunftsangaben	168
8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben	169
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen	169
8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung	170
8.4.2 Unbekannte geografische Namen	171
8.4.3 Symbolische Zeichen	171

8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit	172
8.4.5 Typenbezeichnungen	172
8.4.6 Gattungsbezeichnungen	173
8.4.7 Betriebliche Herkunft	173
8.4.8 Verkaufsort (Messen u.Ä.)	174
8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben	174
8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie	175
8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften	175
8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen	176
8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen	176
8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren	177
8.4.15 Reisedienstleistungen	177
8.5 Gemeingut	177
8.5.1 Direkte Herkunftsangaben	177
8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben	178
8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben	179
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft	179
8.6.1 Grundsatz	179
8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)	181
8.6.3 Korrektive	181
8.6.4 Entlokalisierende Zusätze	182
8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere spezifische Tätigkeiten	182
8.6.6 Einschränkungspraxis	184
8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen	185
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)	186
8.7.1 Bilaterale Verträge	186
8.7.2 TRIPS-Abkommen	187
8.7.3 Stresa-Abkommen	187
8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)	188
8.7.5 Art. 50a MSchG	189
8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen und Zeichen enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG	189
8.8.1 Nationale Herkunftsangaben	189
8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben	190
8.8.2.1 Bilaterale Verträge	190
8.8.2.2 TRIPS	190
8.8.2.3 Übersicht	191
9. Kollektiv- und Garantimarken	191
9.1 Einleitung	191

9.2 Kollektivmarken	191
9.3 Garantiemarken	192
10. Geografische Marken	193
10.1 Allgemeines	193
10.2 Eintragbare Zeichen	193
10.3 Hinterlegungsberechtigte	194
10.4 Markenreglement	195
10.5 Beurteilungsgrundlagen	195
10.6 Sistierung	195
11. Verkehrsdurchsetzung	195
11.1 Allgemeines	195
11.1.1 Begriff	195
11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis	197
11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung	197
11.1.4 Massgebliche Verkehrskreise	198
11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung	199
11.1.6 Hinterlegungsdatum	199
11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen	200
11.2.1 Allgemeines	200
11.2.2 Beweismittel	200
11.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen	200
11.2.4 Ort des Gebrauchs	201
11.2.5 Dauer des Gebrauchs	201
11.2.6 Markenmässiger Gebrauch	201
11.2.7 Abweichender Gebrauch	202
11.2.8 Umfang des Gebrauchs	202
11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie	202
11.3.1 Allgemeines	202
11.3.2 Anwendungsfälle	203
11.3.3 Zu verwendendes Zeichen	203
11.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	203
11.3.5 Ort der Durchführung	204
11.3.6 Art der Erhebung	204
11.3.7 Repräsentativität	205
11.3.8 Zu stellende Fragen	205
11.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung	207
11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage	207
Teil 6 – Widerspruchsverfahren	209
1. Einleitung	209

2. Sachentscheidvoraussetzungen	210
2.1 Widerspruchsschrift	210
2.2 Rechtsbegehren	211
2.3 Begründung	211
2.4 Parteien	211
2.4.1 Aktivlegitimation	211
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke	211
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke	212
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen	212
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts	212
2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit	212
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät	214
2.4.2 Passivlegitimation	214
2.5 Widerspruchsfrist	215
2.6 Widerspruchsgebühr	215
2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe	215
2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts	216
3. Mängel des Widerspruchs	216
3.1 Nicht behebbarer Mängel	216
3.2 Behebbarer Mängel	217
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist	218
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren	218
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke	218
4.2 Sistierung	218
4.3 Information über eingegangene Widersprüche	219
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren	219
5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages	219
5.2 Einrede des Nichtgebrauchs	219
5.3 Karenzfrist	220
5.3.1 Beginn der Karenzfrist	220
5.3.2 Verlängerung der Markeneintragung	221
5.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens	221
5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs	222
5.4.1 Gebrauch in der Schweiz	222
5.4.2 Zeitlicher Gebrauch	222
5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs	223
5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt	223
5.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen	224
5.4.5.1 Subsumption	224
5.4.5.2 Problematik des Teilgebrauchs	224
5.4.6 Gebrauch in abweichender Form	226

5.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen	227
5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung	227
5.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch	228
5.6 Verfahrensrechtliches	228
5.6.1 Schriftenwechsel	228
5.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel	228
5.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs	229
6. Widerspruchsründe	229
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit	230
6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit	231
6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit	231
6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen	231
6.2 Zeichenidentität	233
6.3 Zeichenähnlichkeit	233
6.3.1 Wortmarken	233
6.3.2 Bildmarken	234
6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken	235
6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken)	235
6.4 Verwechslungsgefahr	236
6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr	236
6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr	236
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit	237
6.6 Aufmerksamkeit	237
6.7 Kennzeichnungskraft	238
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch)	240
8. Eröffnung der Verfügung	241
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke	241
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen	241
8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen	241
8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen	241
8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung eines Vertreters	242
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung eines Vertreters innert Frist	242
9. Kasuistik	242
Teil 7 – Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	243
1. Einleitung	243

2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation	243
2.1 Löschantrag	243
2.2 Rechtsbegehren	244
2.3 Begründung des Löschantrags und Beweismittel	244
2.4 Frist zur Einreichung des Löschantrags	244
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs	245
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid	245
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren	246
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel	246
3.2 Mehrere Löschanträge gegen eine Marke	246
4. Lösungsgründe	246
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs	247
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke	247
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch	247
5. Verfahrensabschluss	248
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid	248
5.2 Materieller Entscheid	248
5.2.1 Abweisung des Löschantrags	248
5.2.2 Gutheissung des Löschantrags	248
5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschantrags	249
5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen Registrierungen	249
6. Kasuistik	249
Anhang	250
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)	250

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O.	am angeführten Ort
Abs.	Absatz
a.M.	anderer Meinung
Art.	Artikel
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
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 (Fussionsgesetz, SR 221.301)
GAFO	Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (SR 0.232.112.21)
Gazette	OMPI Gazette der internationalen Marken
GGA	Geschützte Geografische Angabe
GUB/AOP	Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine protégée

HKA	Herkunftsangabe
HR-Auszug	Handelsregister-Auszug
i.d.R.	in der Regel
i.e.S.	im engeren Sinn
IGE-GebV	Gebührenverordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 232.148)
Institut	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinn
KUB/AOC	Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine contrôlée
LGV	Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)
LKV	Verordnung des EDI über die Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln (SR 817.022.21)
LMG	Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
lit.	litera
LwG	Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)
MMA	Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3)
MMP	Protokoll zum Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, SR 232.11)
MSchV	Markenschutzverordnung (SR 232.111)
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
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, 11. Auflage, 1.1.2017
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)

PMMBI	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.04)
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Singapur TLT	Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)
sog.	sogenannt
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
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
TabV	Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, SR 0.632.20)
VGG	Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl.	vergleiche
VPB	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WSchG	Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen 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 Institut geltenden Verfahrensregeln.

2. Rechtsgrundlagen

Das Institut 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 BZP² 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 Institut ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die ZPO zurückzugreifen ist. Das BZP enthält zwar Regelungen für einige im VwVG oder MSchG nicht explizit enthaltene 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 Instituts in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend unterscheiden.

Die verschiedenen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des Instituts 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. Teile 2 und 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. Teile 4 und 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 46a MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV besonders geregelt. Diese durch die GAFO 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 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)

Das Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35a und 35b MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen von Art. 24a bis 24e 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. Dies gilt folglich für natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone,

⁶ BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.

Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.⁷ Als Parteien können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften⁸, Konkursmassen und Erbgemeinschaften⁹ gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften¹⁰ sowie nicht selbstständige öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.¹¹

Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des Instituts 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. 54, für Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 9.2, S.191).

Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt 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 Institut 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 erst später 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. 23).

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 Lösungsverfahren 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. 211). Der Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e 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 Institut schriftlich eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.¹⁶

3.1.3.1.3 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Jede natürliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 19) kann einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a 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 1^{bis} 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 Lösungsverfahren 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. 75) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren mit mehreren Verfahrensbeteiligten:

3.2.2 Besonderheiten

3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens

Bei der Übertragung einer Marke während eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer des Widerspruchsverfahrens sind weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es

¹⁷ Art. 6 MSchG.

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

ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die spezialgesetzlichen Bestimmungen der ZPO zurückzugreifen.¹⁹

Bei der Übertragung einer Marke während des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der veräussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die eintretende Partei haftet für die gesamten Prozesskosten; für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet die ausscheidende Partei solidarisch 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.²¹

3.2.2.3 Konkurs einer Partei

Mit der Konkursöffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das 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).

¹⁹ Vgl. Ziff. 2, S. 18.

²⁰ Das Verfahren wird gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt und der Antritt der Erbschaft feststeht.

²¹ 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.

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

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

4.2 Vollmacht

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

Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art. 5 MSchV).²² Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.

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

Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter 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. 38) einzureichen. Ist die Urkunde in einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2 MSchV).

²² Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 15.15.1, S. 25).

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

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

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).

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so wird sie vom Institut in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen²⁵. Kommt sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das Institut 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 1965²⁶ oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist. 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. 24b Abs. 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 24b Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird dieser Partei durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; vgl. auch Ziff. 7.4.2, S. 46).

5. Allgemeine Verfahrensregeln

5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege

Die Verfahren vor dem Institut werden schriftlich durchgeführt. Folglich bedürfen alle Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) grundsätzlich der Schriftform, um vom Institut berücksichtigt zu werden.²⁷

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. 95).

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

Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnet, hat das Institut bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554, sowie Verzeichnis der Kommunikationswege).²⁸ Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das Institut auch Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten Eingabe als Attachment beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf Rückzug eines Gesuches oder vollständige oder teilweise Löschung einer Marke (Teil 3, Ziff. 4.10, S. 79 und 4.6, S. 78) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren mit Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 210).
- Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75, oder Vollmachten gemäss Ziff. 4.2, S. 24, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.4, S. 60, sofern das Institut die Einreichung verlangt).
- Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das Institut gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 31) oder Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 78).

Fristwährend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das Institut nur, wenn sie an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden.

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

5.2 Zuständigkeitsprüfung

Das Institut prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der ihm eingereichten Gesuche und Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen dem Institut und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VwVG) oder unter den Parteien ist ausgeschlossen.²⁹

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

²⁸ Liste abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/ueber-uns/kontakt/kommunikationswege-des-ige.html>.

²⁹ 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.³⁰

Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim Institut geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.³¹ 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.³²

5.4 Feststellung des Sachverhalts

5.4.1 Untersuchungsmaxime

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

Beim Widerspruchs- und Lösungsverfahren 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

³⁰ BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.

³¹ BGE 138 I 1, E. 2.2.

³² BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.

ähnlich ist.³³ Für die Einleitung und den Umfang von Widersprüchen sowie Löschanträgen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.³⁴ Der Widersprechende bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35a 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 Institut 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.³⁵ Sie gilt vorab gerade für solche Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne vernünftigen Aufwand erheben können.³⁶

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.³⁷

5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit

Da sich beim Widerspruchs- und Lösungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und das Institut 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.³⁸

³³ BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

³⁴ BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. – BALLY / BALU (fig.).

³⁵ BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

³⁶ BGE 128 II 139, E. 2b.

³⁷ 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.).

³⁸ BGE 137 IV 172, E. 2.6.

Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das Institut im Rahmen von Widerspruchs- und Lösungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil verhindert werden muss, dass die Abklärungen des Instituts 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,³⁹ die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke⁴⁰ oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenügend 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 Institut 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 sowie Angaben zu Umsatz oder Werbeausgaben. Geeignet sind zudem Benützungserhebungen und Bestätigungen von Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 247) sowie demoskopische Umfragen (vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2, S. 181, und Ziff. 11.3, S. 202).

Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom Institut, 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 Institut empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis zusammenzufassen und zu numerieren. 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 Institut eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die Beweismittel zu numerieren und ihre Eingabe dahin gehend zu präzisieren, dass für jede

³⁹ RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

⁴⁰ BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das Institut aufgrund der Akten.

5.4.4.2 Beweismäßigung und Beweismass

Das Institut würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.⁴¹ Ein Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer Behauptung überzeugen konnte. Bei den meisten am Institut durchgeführten Verfahren wird diese Beweismäßigungsregel 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 Beweismäßigung wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des Instituts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil.⁴²

5.5 Fristen

5.5.1 Allgemeines

Das Institut legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

In der Regel setzt das Institut zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist fünf Monate. Für eine Stellungnahme zur Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus relativen Schutzverweigerungsgründen, d.h. im Fall eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung, beträgt die Frist jedoch drei Monate.

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 Institut 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 Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder

⁴¹ Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a.

⁴² BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht⁴³ 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.⁴⁴ Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.

Art. 2 MSchV sieht im Übrigen vor: 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.

5.5.3 Fristerstreckung

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).

Die vom Institut gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Die Praxis der Fristerstreckung ist im Institut einheitlich geregelt.⁴⁵

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das Institut in der Regel bis zu drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein und wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden.⁴⁶

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

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

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

⁴³ Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf>.

⁴⁴ BGE 63 II 331, E. 2.

⁴⁵ Vgl. <https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-und-schutzrechtsuebergreifend.html>.

⁴⁶ Für Beispiele vgl. <https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-und-schutzrechtsuebergreifend.html>.

5.5.4 Einhaltung der Fristen

5.5.4.1 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 Händen der Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das Institut 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.⁴⁷

Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, 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 mit einem Aktenstück 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.⁴⁸

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

5.5.4.2 Elektronische Zustellung

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

5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren

Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 51).

⁴⁷ BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H.

⁴⁸ BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.

5.5.5 Stillstand der Fristen

Nach Art. 22a 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.

5.5.6 Säumnisfolgen

Nach Art. 23 VwVG weist das Institut, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen der Versäumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen 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 rechtsverwirkend.⁴⁹ Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit verbundenen subjektiven Rechts führt.

5.5.7 Weiterbehandlung

5.5.7.1 Im Allgemeinen

In der Regel hat das Versäumen einer vom Institut gesetzten Frist nicht zwingend einen Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat der Hinterleger die Möglichkeit, die Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.

5.5.7.2 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. 5.5.7.3, S. 34);
- Inanspruchnahme einer Priorität (Art. 7 und 8 MSchG⁵⁰);
- Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemäss Art. 46a MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);
- Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;

⁴⁹ Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.

⁵⁰ 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).

- Einreichung des Verlängerungsantrags für eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG sowie
- im Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.

Das Institut 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 Institut angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine Wiederherstellung der Frist verlangen.

5.5.7.3 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 nachgeholt⁵¹ und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern kann durch blosser Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das Institut eindeutig ist.⁵²

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. Die Weiterbehandlungsgebühr wird nicht zurückerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.

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

5.5.8 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

⁵¹ Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht.

⁵² Gemäss Art. 6 Abs. 1 IGE-GebV muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.

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 Arbeitsüberlastung oder Ferien.⁵³

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. Im Rahmen des Eintragungsverfahrens ist die Anwendung dieser Bestimmung jedoch ausgeschlossen.

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. 80). Diese Bestimmungen des MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.⁵⁴

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während eines hängigen Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens zu entsprechen.⁵⁵

5.6.2 Ausnahmen

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV) und unterliegen nicht der Akteneinsicht.

Über die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet das Institut nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37 Abs. 4 MSchV). Diesbezüglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 36 Abs. 3 MSchV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder Beschränkung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe des Instituts, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes 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

⁵³ BGE 119 II 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c.

⁵⁴ RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex.

⁵⁵ RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex.

sorgfältige und vollständige Prüfung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden Interessen vorzunehmen.⁵⁶

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.

5.7 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.⁵⁷

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern

5.7.1.1 Schriftenwechsel

Das Institut 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 Einparteienverfahren

Das Institut gibt dem Hinterleger 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. Unter bestimmten Umständen sind zusätzliche Schriftenwechsel denkbar.

5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren

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

Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1 MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen⁵⁸ wird ohne Anhörung

⁵⁶ BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H.

⁵⁷ BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVer B-4820/2012, E. 3.1.1 m.w.H. – ABSINTHE, FÉE VERTE und LA BLEUE.

⁵⁸ Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebührenzahlung, fehlende Begründung usw.

der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Wird eine internationale Registrierung angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen.⁵⁹

Grundsätzlich führt das Institut 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. Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der beiden Marken geäußert hat.

Beim Lösungsverfahren 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 24c Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt für die Replik (des Widersprechenden oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall zusätzlicher Schriftenwechsel.

5.7.1.2 Replikrecht

Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das Institut 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 Institut 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.⁶⁰ Das Institut 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.⁶¹

⁵⁹ Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.

⁶⁰ Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H.

⁶¹ 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).⁶²

5.7.2 Beweisanerbieten

Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise vorzubringen und mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden (Art. 33 Abs. 1 VwVG),⁶³ aber das Institut kann trotzdem auf Abklärungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde.⁶⁴

5.8 Verfahrenssprache

Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem Institut gewährleistet.⁶⁵ Folglich können Eingaben an das Institut 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. 33a 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. 38), 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. 82), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe Mitteilung des Instituts in sic! 1997, 250).

Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

- Wurde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1 BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).

⁶² BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.).

⁶³ BGE 136 I 265, E. 3.2, BGE 135 II 286, E. 5.1, BGE 129 II 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide.

⁶⁴ BGE 130 II 425, E. 2.1, BGE 125 I 127, E. 6c/cc in fine, BGE 124 I 208, E. 4a und zitierte Entscheide.

⁶⁵ BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

- Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe – mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen. Während 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.

5.8.2 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Das Verfahren wird nach Art. 33a Abs. 1 VwVG in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der der Widerspruch bzw. der Lösungsantrag 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.⁶⁶ 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.⁶⁷

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

6. Sistierung

Das Institut kann das Verfahren per Zwischenverfügung⁶⁸ sistieren.

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.⁶⁹ Das Widerspruchs- oder Lösungsverfahren ist z.B. auszusetzen, wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim Institut präjudiziell ist. Bei der Eintragung ist

⁶⁶ BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

⁶⁷ BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H.

⁶⁸ Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 47.

⁶⁹ Vgl. für das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und für das Lösungsverfahren Art. 24d Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.

eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB oder GGA beim BLW, dem Institut, 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 Institut 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. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt, gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6 VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung haben. Es können überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses (z.B. die Rechtsunsicherheit bezüglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmässigkeit des Verfahrens dagegen sprechen. Das Institut verfügt insoweit über einen grossen Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller Parteien nicht dazu verpflichtet.⁷⁰ Bei sehr lange bzw über mehrere Jahre sistierten Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von Vergleichsbemühungen eingefordert werden.

6.4 Sonstige Sistierungsgründe

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

7. Verfügung

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

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.⁷¹

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

⁷⁰ Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VwVG.

⁷¹ BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.

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 Institut wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das Institut nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbestandlichen 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.⁷² Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Gründe an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).

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).

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen 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. 44). 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 Bedingung⁷³ erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der Widerspruch oder Löschungsantrag werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig.

Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das Institut ist ausser bei einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug der Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der Beschwerdeinstanz erklärt werden.⁷⁴

⁷² BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.

⁷³ Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.).

⁷⁴ Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem Widerspruchsverfahren den Entscheid des Instituts (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs) auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen würde (vgl. hierzu BVGer B-4080/2015 – Abschreibungsentscheid vom 31. März 2016). Dies gilt sinngemäss auch für das Löschungsverfahren.

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 Institut einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b 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,⁷⁵ wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

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

⁷⁵ Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.

7.3.2 Widerspruchs- und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

7.3.2.1 Verfahrenskosten

Die Kosten für Widerspruchs- und Lösungsverfahren entsprechen den vom Institut erhobenen Gebühren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebühren, die unabhängig vom Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.⁷⁶

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Frist für die Einreichung des Widerspruchs zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebühr für das Lösungsverfahren ist innerhalb der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35a 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. 35a Abs. 2 MSchG und 50a MSchV eingereichten Lösungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebühr für den Lösungsantrag 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. 24e Abs. 1 MSchV). Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so wird die Hälfte der Widerspruchs- oder Lösungsgebühr zurückerstattet (Art. 24e Abs. 2 MSchV).

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

Da das Widerspruchs- und Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll,⁷⁷ wird pro vom Institut angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.– zugesprochen.⁷⁸ Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten

⁷⁶ Vgl. Ziff. 11.2, S. 50.

⁷⁷ RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

⁷⁸ Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER.

oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen.⁷⁹

7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen Entscheiden

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

Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.⁸⁰ Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.⁸¹ 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.⁸² 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.⁸³

Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen.⁸⁴ In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie bei einem materiellen Entscheid.

⁷⁹ 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.

⁸⁰ Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG.

⁸¹ Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG.

⁸² Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.

⁸³ RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS.

⁸⁴ BGE 105 III 135, E. 4.

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

Soll der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung) gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Für den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen, und der Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten und die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch oder Löschungsantrag trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschlossen werden, wird in Anwendung von Art. 24 Abs. 2 und 24e 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.⁸⁵

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.⁸⁶ Da der Widerspruchsgegner nicht verpflichtet ist, vor einer Markenmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war 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.⁸⁷ Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner jedoch vorgängig rechtzeitig⁸⁸ 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 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.

⁸⁵ 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.

⁸⁶ RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

⁸⁷ RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

⁸⁸ Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Lösungsverfahren. 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 Lösungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Lösungsantrags keine Parteientschädigung auszurichten.

Das Institut 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 Lösungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.

7.4 Eröffnung

7.4.1 Schriftlichkeit

Das Institut 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 Institut seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl) eröffnen:

- gegenüber einer Partei, die unbekanntes Aufenthaltsort ist und keinen erreichbaren Vertreter hat (Art. 36 lit. a VwVG); dies ist der Fall, wenn das Institut trotz zumutbarer Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;⁸⁹
- 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).

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

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. 91) behandelt werden.

⁸⁹ 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.

8. Rechtsmittel

8.1 Endverfügungen

Gegen Endverfügungen des Instituts, 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 Instituts, 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);
- gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn diese einen nicht wiedergutmachenden 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 Nichtwiedergutmachung 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.⁹⁰

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.⁹¹ Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung rechtskräftig.⁹²

Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Lösungsverfahren 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).⁹³ Die materielle Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts (gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).⁹⁴ Wird die Eintragung einer Marke wegen eines Widerspruchs oder Lösungsantrags 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 Lösungsverfahrens ein anderer Streitgegenstand vor.⁹⁵

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

⁹⁰ BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.

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

⁹² Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG

⁹³ BGE 133 III 580, E. 2.1.

⁹⁴ BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a.

⁹⁵ 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.

10. Wiedererwägung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das Institut 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. 36).

Das Institut kann eine Verfügung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom Institut jedoch nicht widerrufen werden.⁹⁶ 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.⁹⁷

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur Wiedererwägung.⁹⁸ Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand.⁹⁹ 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.¹⁰⁰

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

⁹⁶ RKGE in sic! 2004, 932 – BIN LADIN

⁹⁷ BGE 107 V 191, E. 1.

⁹⁸ BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H.

⁹⁹ BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H.

¹⁰⁰ BGE 127 I 133, E. 6.

beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der Behörden können die Parteien also über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.¹⁰¹ In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwägen.¹⁰²

11. Gebühren

11.1 Im Allgemeinen

Das Institut 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 35a Abs. 3 MSchG). Die Einzelheiten sind in der IGE-GebV geregelt.

11.2 Pauschalgebühren

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

11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel

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

Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür vorgesehenes Konto des Instituts oder durch eine andere vom Institut als zulässig erklärte Zahlungsart (Art. 5 IGE-GebV) – zurzeit die Belastung eines beim Institut bestehenden Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. www.ige.ch/ueberuns/zahlungsmethoden.html) – zu bezahlen.

11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen

¹⁰¹ BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H.

¹⁰² BGE 121 II 273, E. 1a/aa.

Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent¹⁰³ hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen. Vermerke wie «Konto belasten» oder «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 Institut 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,¹⁰⁴ bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG).

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren

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

Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 IGE-GebV 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 Instituts belastet wurde.

Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf dem Konto des Instituts 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 Instituts eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.¹⁰⁵ 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.¹⁰⁶

Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des Kontokorrents beim Institut ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut 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 Institut.

Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der Belastungsermächtigung beim Institut. Betrifft die Ermächtigung eine Gebühr, die das Institut noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebühr zusammen mit

¹⁰³ Publiziert auf <https://www.ige.ch/de/ueber-uns/zahlungsmethoden/kontokorrent.html>.

¹⁰⁴ RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

¹⁰⁵ BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.

¹⁰⁶ Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011 m.w.H.

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 Instituts gutgeschrieben wird (Art. 8 IGE-GebV).

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 (vgl. Ziff. 3.7, S. 63) mehr möglich.

2. Eingangsprüfung

2.1 Hinterlegung

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

2.1.1 Eintragungsgesuch

Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom Institut zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (<https://e-trademark.ige.ch> oder tm.admin@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 Elemente, wird dem Hinterleger gemäss Art. 15 MSchV eine Frist zur Vervollständigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).

2.2 Hinterlegungsdatum

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet.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 Instituts gespeichert werden konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an tm.admin@ekommi.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt, zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen.² Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung der Schweizerischen Post zuhänden des Instituts übergeben worden ist (Art. 14a MSchV.) Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.

Die Hinterlegung wird dem Hinterleger 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. 53). Allerdings kann einem Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem, das amtliche, ein vom Institut zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das Institut 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. 20). Eine Ausnahme gilt für Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 5, Ziff. 9.1 f. S. 191). Auch für geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen für die Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 10.3, S. 194).

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

¹ Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 63.

² Vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554.

Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG).

Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger, d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümer nur gemeinschaftlich handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen. Solange weder einer der Hinterleger als Mitteilungsempfänger bezeichnet noch ein gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das Institut 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. 25).

3.2 Wiedergabe der Marke

Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht konventionellen Markentypen³ 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.⁴ Eine Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere Markentypen kann das Institut weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).⁵ Das Institut 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. 59).

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. 57), muss diese insgesamt das angegebene Format einhalten.

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

³ Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme.

⁴ Für Geruchsmarken vgl. BVGer B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

⁵ Mit dieser Bestimmung wird das Institut mit Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten im Rahmen der elektronischen Register- und Aktenführung sowie der elektronischen Publikation ermächtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung für besondere Markentypen weitere Arten der Darstellung zuzulassen.

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. 53).

3.2.1 Farbanspruch

Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt.⁶ 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 mittels eines international anerkannten Farbstandards (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.

Das Institut 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) 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

⁶ BGE 134 III 406, E. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

Steuerzeichen enthalten, müssen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt werden.⁷

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. 56.

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

3.2.3 Akustische Marken

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

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

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

3.2.4 Dreidimensionale Marken

Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein und das Schutzobjekt muss genügend präzise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.⁸ Zudem hat der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk «Dreidimensionale Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom Institut als Bildmarke behandelt.

⁷ 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 benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 249). Als Wortmarke (oder Teil davon) könnten also beispielsweise «¶», «\n» oder «^J» hinterlegt werden.

⁸ 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

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

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 Institut sind Abbildungen der einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusätzlich ist auf dem Eintragungsgesuch anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die Bewegung erfolgt.

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

Beispiel:



CH 585 720, Kl. 35 und 41, 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 würde⁹ (vgl. Ziff. 3.2, S. 55). 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. 55). 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, Garantimärke, 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. 63). Für Garantimarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27c MSchG).¹⁰

3.4 Prioritätsanspruch

Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr. Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 54). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die

⁹ BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

¹⁰ Für Details siehe Teil 5, Ziff. 9.2, S. 191 (für die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 9.3, S. 191 (für die Garantimarken) bzw. Teil 5, Ziff. 10.4, S. 194 (für die geografischen Marken).

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

3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft (sog. Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal 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. Im Weiteren muss gegenüber dem Institut 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).

Das Institut kann im Falle von Unklarheiten die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.¹¹ Verlangt das Institut einen Prioritätsbeleg, so muss der Hinterleger diesen innerhalb von sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).¹² 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.¹³

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

Der Inhaber der prioritätsbegründenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw.

¹¹ Siehe Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610.

¹² Das Institut wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der Frist zur Einreichung des Prioritätsbeleges möglich ist.

¹³ Vgl. RKG in sic! 2006, 182 – KEW.

¹⁴ 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. 25).

Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts.¹⁵ 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 statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch Anwendung.¹⁶

Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.4.1, S. 61.

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.

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

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

¹⁵ Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge hat, akzeptiert das Institut die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbstständigen Übertragung des Prioritätsrechts ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur zusammen mit der Marke übertragbares Recht.

¹⁶ Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das Institut ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, führt, ist somit hinfällig geworden und wurde aufgehoben.

3.5 Beschleunigte Markenprüfung

Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a 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. 18a 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 Institut berechtigt, für die im Zuge des Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die IGE-GebV legt Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 9) und Höhe (Anhang I IGE-GebV) der jeweiligen Gebühr fest.

Die Hinterlegungsgebühr und der allfällige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung geschuldet und binnen der vom Institut 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. 50).

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 diese innert der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier führt Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze Gesuch zurückgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, für welche Klassen das Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen weg, wird der bereits bezahlte Klassenzuschlag 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;¹⁷
- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird oder wenn ein den Gesamteindruck wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefügt oder geändert wird;
- der Schutzzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrössert wird, z.B. durch Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und

¹⁷ Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 – MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden können und sich deren Funktion nicht grundlegend unterscheidet.

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 Instituts eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 54).

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 Institut festgelegte Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swissreg, abrufbar unter <https://www.swissreg.ch>.

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

4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

4.1 Rechtliche Grundlagen

Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen schützenswürdig. Art. 11 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 Schutzzumfangs von registrierten Marken. Eine präzise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu bestimmen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG).¹⁸

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

¹⁸ Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.4.5, S. 223.

der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht.¹⁹

Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert das Institut den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, weist das Institut das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11 MSchV).²⁰ Nach Möglichkeit unterbreitet das Institut Präzisierungsvorschläge. Dies unter der Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die Verantwortung für die rechtsgenügeliche Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem Institut unterbreiteten Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

4.2 Die Nizza-Klassifikation

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

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

- a) Fertigwaren werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere subsidiäre Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt sind, oder ihre Wirkungsweise.
- b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) können gemäss ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien gemäss Absatz (a) anzuwenden.
- c) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsätzlich nach dem Material, aus dem sie bestehen, klassiert.
- d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen Fällen sind die unter (a) genannten Grundsätze anzuwenden.

¹⁹ BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5, vgl. Ziff. 4.3, S. 66.

²⁰ BVer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET.

- 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 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) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsätzlich der gleichen Klasse zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B. Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 35], Finanzierungen in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 45]).

4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation

Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des Instituts genügend präzise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenüberschrift der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse». Die Formulierung «persönliche und soziale Dienstleistungen» und der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» sind zu vage und erlauben auch in Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe «soziale Dienstleistungen» kann beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden, während persönliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (Kl. 44) oder um Dienstleistungen eines Privatausbilders (Kl. 41) handeln könnte. Der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen präzise zu

umschreiben. Persönliche Bedürfnisse können durch Dienstleistungen verschiedener Klassen befriedigt werden, z.B. Bedürfnis nach finanzieller Beratung (Kl. 36), Bedürfnis nach privatem Musikunterricht (Kl. 41) oder Bedürfnis nach Unterkunft (Kl. 43).

Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können.²¹ Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung sämtlicher Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nicht in allen Fällen sämtliche in dieser Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind «Schutzhelme», «Knieschützer für Arbeiter», «Schutzanzüge für Flieger» (Kl. 9), «Notenständer» (Kl. 15), «Bügeln von Wäsche» (Kl. 37), «Presseagenturen» (Kl. 38), «Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)» (Kl. 39), «Vermietung von Generatoren» (Kl. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (Kl. 41). 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.²²

4.4 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»

Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom Institut zwar als dem Erfordernis von Art. 28 Abs. 2 lit. c MSchG genügende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was für die Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt, um als solche akzeptiert werden zu können.²³ Der Hinterleger wird daher in solchen Fällen zur Präzisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Für die Beurteilung, ob der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Präzisierung eine Erweiterung der Waren- und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das Institut von den Oberbegriffen der Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht besser- oder 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).

4.5 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»

²¹ BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 – G5.

²² Vgl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5.

²³ Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.

(vgl. die nachfolgende Ziffer 4.6). Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.2). In einem zweiten Schritt sind der allgemeine Sprachgebrauch und die marktübliche Verwendung miteinzubeziehen,²⁴ solange diese mit der Systematik der Klassifikation vereinbar sind. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch gesetzliche Begriffsdefinitionen.²⁵

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

4.6 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung

Für Waren wird die Klassennummer bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe miteinbezogen und als Teil der Warenausformulierung verstanden. Entsprechend ist ein Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dabei ist aber immer auch die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.5). Folglich werden unpräzise formulierte Begriffe nicht lediglich 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 zulässig, da diese Klasse Motoren enthält. Werden im Verlauf des Verfahrens zusätzlich noch Automotoren (Kl. 12) beansprucht, führt dies zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die ursprüngliche Formulierung fallen.

Auch bei Dienstleistungen wird die Klassennummer bei der Auslegung der Begriffe miteinbezogen. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass 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 auch bei Dienstleistungen nicht dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe den rechtlichen Anforderungen genügen würden.

4.7 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. 38). Das Institut 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.

²⁴ BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 – G5.

²⁵ Vgl. BGE 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).

Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Präzisierung beigefügt werden, z.B. in Klasse 15 «chinesische Trompeten (suona)».

4.8 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 Institut 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.

4.9 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.

4.10 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 «Bremsysteme für Fahrzeuge» (Kl. 12) zugelassen.

4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42

Gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung und weisen weder Inhalt noch Thema auf.²⁶ Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet.

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

4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»

Das Institut lässt die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».²⁷ Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.²⁸ Unter Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.²⁹ 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 Warenklasse einzuordnen.³⁰ Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen «Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35 beansprucht wird.

²⁶ RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

²⁷ Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35.

²⁸ 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.

²⁹ Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 230.

³⁰ BVGer B-516/2008 – AFTER HOURS.

4.13 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.

Zum einen muss die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen. 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.

Zum anderen muss die Formulierung zwingend die Präzisierung enthalten, dass eine Ware sinngemäss den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden bzw. den konkreten Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Diese Voraussetzungen müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern je nach Art der Ware, die hergestellt wird. So kann beispielsweise eine Dentalprothese grundsätzlich nur den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden angepasst sein, während bei der Herstellung von Spezialmedikamenten vermutlich nach einem Rezept oder anderen konkreten technischen Vorgaben vorzugehen ist. Wählt ein Hinterleger eine alternative Formulierung, ist zu prüfen, ob die Formulierung genügend präzise ist und ob die Formulierung geeignet ist, eine Dienstleistung im Sinne von Kl. 40 zu definieren.

Schliesslich müssen die hergestellten Waren präzise genannt werden. Eine präzise Bezeichnung der betr. Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des Schutzzumfangs auf. Es gelten dabei grundsätzlich die gleichen Kriterien zur Prüfung, ob ein Begriff genügend präzise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als genügend präzise erachtet wird (vgl. Ziffer 4.6). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter Berücksichtigung der Klassennummer genügend präzise erachtet und kann ohne zusätzliche Präzisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff muss als «Warennennung» in Klasse 40 präzisiert werden, da der Klassenbezug fehlt.

Formulierungen wie «Waren im Bereich xy» werden nicht akzeptiert. Der Begriff «im Bereich» ist derart vage, dass in der Regel Waren verschiedener Klassen in diesen «Bereich» fallen können. So können beispielsweise «Waren im Bereich Medizin» Waren der Klassen 1, 5, 9, 10, 16 und allenfalls sogar Lebensmittelklassen umfassen.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

«Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach Vorgaben eines Kunden».

«Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den Anforderungen eines Kunden».

4.14 Problematische Formulierungen

Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.³¹ 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.

Unzulässig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschützten geografischen Angaben oder von Marken als Produktbezeichnung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es um den Schutz der Marken oder der geschützte 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.³² Zulässig ist hingegen die Verwendung geschützter geografischer Angaben nicht anstelle, sondern zur näheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann eine Angabe wie «Spirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung <Tequila>» in der Klasse 33 akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung <Gruyère>» in der Klasse 29 oder «Würste mit der geschützten geografischen Angabe <Saucisson Vaudois>» in derselben Klasse.

4.15 Klassifikationshilfsmittel

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

- Die komplette aktuelle Auflage der Nizza-Klassifikation ist in Deutsch und Französisch auf der Website des Instituts (<https://www.ige.ch/>) als PDF-Dokument herunterladbar.
- Auf der Website des Instituts befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den Einträgen in der Datenbank des Instituts und der OMPI sowie den darin integrierten

³¹ Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 – EQUIPMENT.

³² Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.

Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (<http://wdl.ipi.ch>). Dieses Instrument ist in die elektronische Markenmeldung (<https://e-trademark.ige.ch>) integriert und kann beim Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des Instituts ein sehr hoher Übereinstimmungsgrad. Die 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 Institut eine Standardliste von Waren und Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt der Klassifikation als unproblematisch erkannt.
- Das Institut betreibt die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch 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 Institut führt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG). Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem Zweck wird für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt und nachgeführt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche die Marke betr. Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragsverfahren, eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch 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 Institut kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben werden auf <https://www.swissreg.ch> publiziert.

Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Post/Kurier, Telefax oder per E-Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Anträge, für welche Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung Ziff. 4.6, S. 78 und 4.10, S. 79), 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. 75 f.), können diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.

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

2. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 53), der Formalprüfung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 54) und der materiellen Prüfung (Art. 17 MSchV, vgl. Teil 5, S. 99 ff.) trägt das Institut die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind (Art. 30 Abs. 3 MSchG).

Nach der Eintragung erfolgt die Veröffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem Markeninhaber wird 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. 81) und internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 90)

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 I IGE-GebV). Der Antrag auf Verlängerung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden (Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). 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 Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen Vertreter vor dem Ablaufdatum über den Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des Instituts dar, aus deren Unterlassung der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.

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

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 dann zumal 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. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5, Ziff. 10, S. 193). 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, enthalten¹ (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber (falls nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24).

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

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. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75). 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.

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. 17a 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. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von Eintragungsgesuchen ist für jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen.

¹ Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekommm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).

4.4 Lizenzen

Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch überlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e 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 ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz den Lizenznehmer vor einem gutgläubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist die Eintragung der Lizenz im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung des Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde² begleitet sein, aus der die Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz (ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen müssen zudem die Waren und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die Teillizenz erstreckt. Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Lizenzeintragungen zur Verfügung.

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

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 Urkunde³ (Art. 30 MSchV). Wie bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die

² 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. 25).

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. 25).

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 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.

4.7 Reglementsänderung

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

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

4.8 Sonstige Änderungen

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

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

4.9 Berichtigungen

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

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),⁴
- 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),⁶
- die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe, auf die sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird (Art. 35 lit. d MSchG),⁵
- ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).⁶

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

⁴ 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 Institut nicht veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

⁵ 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 Institut nicht veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

5.2 Auskünfte und Akteneinsicht

Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das Institut 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)⁶.

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

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

Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6, S. 35).

6. Prioritätsbelege

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

⁶ Leitentscheide werden in die «Prüfungshilfe» des Instituts (<https://ph.ige.ch>) aufgenommen.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

1. Einleitung

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

Durch die internationale Registrierung nach dem MMA oder dem MMP kann der Markenschutz auf andere Vertragsparteien des Madrider Systems ausgedehnt werden. Am 16. Oktober 2016 gehörten diesem System 98 Vertragsparteien an.

Artikel 9^{sexies} MMP sieht vor, dass bei Verfahren zwischen Staaten, die sowohl dem MMA als auch dem MMP angehören, das MMP zur Anwendung kommt.¹

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. 3^{bis} 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.

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

¹ In Bezug auf die Gebührenentrichtung (siehe Ziff. 2.2.2, S. 82) und die Schutzverweigerungsfrist (siehe Ziff. 3.2.1, S. 94) bestehen jedoch zwei Einschränkungen.

«Gesuch um internationale Registrierung» die internationale Registrierung der Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden.

Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.

2.2.1 Berechnung der Priorität

Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 61) für die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).

Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl. Ziff. 2.1, S. 81), kann die Priorität der schweizerischen Hinterlegung in Anspruch genommen werden, sofern die schweizerische Marke innerhalb von sechs Monaten seit ihrer Hinterlegung in das Markenregister eingetragen wird (dies, weil das Eintragungsdatum der schweizerischen Marke grundsätzlich dem Datum des Empfangs des Gesuchs um internationale Registrierung entspricht; vgl. Regel 11.1) GAFO). Wurde also beispielsweise die Marke am 3. März hinterlegt, muss sie spätestens am 3. September eingetragen sein. Das Institut empfiehlt, das Gesuch um internationale Registrierung so früh wie möglich einzureichen, idealerweise zusammen mit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs.

Wenn für die schweizerische Hinterlegung oder für die internationale Anmeldung die Priorität aus einer früheren Hinterlegung beansprucht worden ist (Art. 4 PVÜ), beginnt die sechsmonatige Frist schon 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. 81), spielt der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke keine Rolle für die Berechnung dieser Frist, sodass diesbezüglich keine besonderen Fristen zu beachten sind. Die Hinterlegung des internationalen Gesuchs muss in einem solchen Fall einfach innerhalb von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgen. Falls allerdings die Schweizer Markenmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prüfung durch das Institut zurückgewiesen wird, kommt es zur Löschung der internationalen Registrierung, ohne dass bereits bezahlte internationale Gebühren zurückerstattet werden.

2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut

Das Gesuch um internationale Registrierung muss vom Inhaber (Hinterleger) der schweizerischen Marke gestellt werden und sich auf die gleichen (oder weniger) Waren und/oder Dienstleistungen und dasselbe Zeichen sowie die gleiche Markenart² beziehen wie die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien müssen bezeichnet werden.

Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Französisch eingereicht werden (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) GAFO). Es kann (zusätzlich) eine Übersetzung der

² Bei einer Garantie-, Kollektiv- oder geografischen Marke wird das Gesuch vom Institut mit dem Vermerk «marque collective, marque certification ou marque de garantie» an die OMPI weitergeleitet (Regel 9)4)x) GAFO).

Waren- und/oder Dienstleistungsliste in Englisch oder Spanisch beigelegt werden, welche die OMPI übernehmen kann (Regel 6.4) a) GAFO); das Institut kontrolliert allerdings nicht, ob diese Übersetzung korrekt ist, und die Bereinigung allfälliger Unstimmigkeiten betreffend die Übersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste hat direkt über die OMPI zu erfolgen.

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

Nach der Prüfung des Gesuchs wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur Bezahlung der nationalen (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die OMPI, IGE-GebV Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 1 bis 3) Gebühren gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebühren und Behebung der formellen Mängel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI übermittelt. Werden die Gebühren nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mängel nicht behoben, wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen.

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 Institut mitgeteilt, jeweils mit dem Vermerk, wer innert welcher Frist den Mangel beheben muss (Regeln 11, 12 und 13 GAFO).

Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der Gazette (Regel 32 GAFO) und schickt dem Hinterleger eine «Eintragungsbescheinigung». Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu überprüfen und das Institut im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziffer 2.7, S. 89).

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. 94).

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

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird, muss die benannte Vertragspartei gemäss Regel 18^{ter} 1) GAFO der OMPI eine Erklärung betr. die Schutzgewährung einreichen (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).

2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3^{ter} 2) MMP, Regel 24 GAFO)

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

Der Antrag auf nachträgliche Benennung kann über das Institut eingereicht oder vom Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden.

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

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

Es kann auch angegeben werden, dass eine nachträgliche Benennung nach der Eintragung einer Änderung behandelt werden soll, wenn diese Änderung auch für die 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. 81).

2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen

Als Änderungen gelten gemäss Regel 25 GAFO die folgenden Eintragungen in das internationale Register: Inhaberänderung (Übertragung, Teilübertragung), Einschränkung, Schutzverzicht, Namens- oder Adressänderung des Inhabers und Änderung des Vertreters. Im Gegensatz zur Regelung des MSchG fällt gemäss GAFO die Eintragung von Lizenzen und Verfügungsbeschränkungen nicht unter den Oberbegriff der Änderung. Sollte die

schweizerische Basiseintragung geändert werden, wird die entsprechende internationale Registrierung nicht automatisch angepasst (eine Ausnahme gilt im Falle des Erlöschens der Wirkung des Basisgesuchs gemäss Art. 6.3) MMP, vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88).

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

Die Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie für alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine Inhaberänderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die Voraussetzungen für die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfüllt (vgl. Ziff. 2.1, S. 81). Diese Voraussetzungen müssen für jede einzelne in der internationalen Registrierung benannte Vertragspartei erfüllt sein; sind sie es nur in einem Teil der benannten Länder, ist nur eine Teilübertragung der Registrierung für diese Länder möglich.

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

Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das Institut – wie von der GAFO vorgesehen – auch Gesuche um Übertragung, die vom neuen Inhaber gestellt werden. Dem Eintragungsgesuch muss insbesondere eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete ausdrückliche Erklärung der Übertragung beiliegen (wobei eine Kopie ausreicht). Genügend können aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein Kaufvertrag oder eine richterliche Verfügung.

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

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

Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschränkung beträchtlich von der Eintragung einer Teillöschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 87). Die Eintragung einer Einschränkung führt nicht zu einem definitiven Wegfall der betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen. Diese sind immer noch im internationalen Register enthalten und können bei einer nachträglichen Benennung neu beansprucht werden, und zwar sogar dann, wenn die Einschränkung für sämtliche benannten Vertragsparteien erklärt worden ist. Bei einer teilweisen Löschung hingegen werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen endgültig aus dem internationalen Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht werden.

Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen und kann direkt bei der OMPI oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG über das Institut eingereicht werden. In letzterem Fall müssen die Waren und/oder Dienstleistungen in

Französisch aufgeführt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der Einschränkung betroffen sind, müssen erwähnt werden. Die Eintragung einer Einschränkung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

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

Im internationalen Register kann der Schutzverzicht für eine oder mehrere der benannten Vertragsparteien für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt werden. Im Gegensatz zur Eintragung einer vollständigen Löschung führt die Eintragung eines Schutzverzichts nicht zum definitiven Wegfall der internationalen Registrierung. Nur die benannte/n Vertragspartei/en, auf die sich der Schutzverzicht bezieht, wird 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 Institut 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) GAFO)

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

2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i) GAFO)

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

2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen

2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20^{bis} GAFO)

Gemäss Regel 20^{bis} GAFO können auch Lizenzen in das internationale Register eingetragen werden. Diese Eintragung entfaltet in den benannten Vertragsparteien, welche eine solche Eintragung erlauben, dieselbe Wirkung wie eine im nationalen Register eingetragene Lizenz. Die Eintragung ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7) und kann entweder direkt bei der OMPI, über die Behörde des Landes des Inhabers der Registrierung oder über die Behörde einer Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, eingereicht werden. Dem Institut müssen Unterlagen eingereicht werden, welche die Lizenzvergabe ausreichend dokumentieren. Als ausreichend gilt eine ausdrückliche Erklärung des Inhabers,

dass er die Benutzungsrechte an den Lizenznehmer abgetreten hat, oder beispielsweise eine Kopie des Lizenzvertrages. Das Institut leitet einen entsprechenden Antrag an die OMPI weiter. Der Antrag muss die Vertragsparteien, für welche die Lizenz erteilt wurde, den Umfang der Lizenz und gegebenenfalls deren Dauer angeben. Bei Teillizenzen muss zudem angegeben werden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Lizenz gewährt wurde; wurde die Lizenz nur für einen Teil des Gebietes einer benannten Vertragspartei erteilt, ist dieses Gebiet anzugeben.

Unterlizenzen können im internationalen Register nicht eingetragen werden.

2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4^{bis} 1) MMP – Regel 21 GAFO)

Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke eingetragen, so gilt die nationale Marke gemäss Art. 4^{bis} 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. 88) liegt.

Gemäss Art. 4^{bis} 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) GAFO)

Der Inhaber hat die Möglichkeit, die internationale Registrierung für alle oder nur einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen aus dem internationalen Register zu löschen. Der Antrag kann über das Institut 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. 85), und die vollständige Löschung hat weiterreichendere Folgen als ein Schutzverzicht (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86).

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

Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung («date d'enregistrement») bleibt der sich aus der internationalen Registrierung ergebende Schutz vom Schicksal der Basiseintragung bzw. des Basisgesuchs abhängig. Der Schutz kann nicht länger in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb dieser fünf Jahre die Wirkung des Basisgesuches bzw. der Basiseintragung teilweise oder ganz erloschen ist (beispielsweise infolge Löschung, Teillöschung oder Zurückziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeit angestrengt wurde, aber erst viel später zum Abschluss gelangt. Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen dieser absoluten Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der sog. Umwandlung (vgl. Ziff. 2.5.5, S. 88).

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. 88), 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 Institut eingereicht werden (Art. 9^{quinquies} MMP; Art. 46a Abs. 1 lit. a MSchG). Die Eintragung einer Umwandlung ist gebührenfrei.

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

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

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

sind und dem gleichen Inhaber gehören, jedoch durch unabhängige internationale Registrierungen entstanden sind.

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

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

Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen Registrierung nicht frei über diese verfügen kann (Regel 20 GAFO). Eine solche Beschränkung kann sich auf die ganze Registrierung oder auch nur auf einzelne benannte Länder beziehen. Die entsprechende Mitteilung kann durch den Inhaber selber oder durch die Behörde des Landes des Inhabers erfolgen. Sie kann zudem durch die Behörde einer benannten Vertragspartei erfolgen, allerdings nur mit Wirkung für diese Vertragspartei. Mögliche Formen der Verfügungsbeschränkungen sind Verpfändung, Pfändung und Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden. Die Aufhebung einer solchen Verfügungsbeschränkung muss durch den Begünstigten der Behörde mitgeteilt werden, welche die Eintragung beantragt hatte. Die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung wird dem Inhaber von der OMPI mitgeteilt und in der Gazette publiziert; sie ist gebührenfrei.

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

Internationale Registrierungen können jeweils für zehn Jahre erneuert werden. Die OMPI teilt dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem Ablaufdatum mit (Art. 7.3) MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Erneuerung herleiten (Regel 29 GAFO). Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (Regel 30 GAFO; Gebührenverzeichnis Ziff. 6; bezüglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachträglichen Benennung vgl. Ziff. 2.3, S. 84). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der OMPI auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und leitet demzufolge weder Erneuerungsanträge an die OMPI weiter, noch nimmt es Gebühreneinzahlungen hierfür entgegen.

2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO)

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

- es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der OMPI beruhen; diesfalls kann die OMPI den Fehler auch von Amtes wegen berichtigen;
- es sich um offensichtliche Fehler handelt und die Korrektur selbstredend ist;

- der Fehler beispielsweise den Namen oder die Adresse des Inhabers, das Datum oder die Nummer der Basiseintragung betrifft.

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

Fehler, die auf einem Versehen der Behörde des Inhabers beruhen und deren Behebung die Rechte an der internationalen Registrierung berührt, können nur berichtigt werden, wenn der Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des fehlerhaften Eintrags bei der OMPI eingeht. Für den Inhaber ist es deshalb von höchster Wichtigkeit, die «Eintragungsbescheinigung» oder die «Mitteilung» der Änderung gleich bei Erhalt auf Fehler in der Eintragung zu überprüfen. Stellt er Fehler fest, hat er unverzüglich das Institut zu benachrichtigen (sofern das Gesuch vom Institut behandelt wurde). Dieses wird die Eintragung einer Berichtigung verlangen.

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

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

3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz

Auf der Grundlage der Bestimmungen in Art. 5.2 MMA wie auch Art. 5.1 MMP prüft das Institut jede international registrierte Marke, für welche die Schutzausdehnung auf die Schweiz mitgeteilt worden ist (vgl. Ziff. 2.2.1, S. 82).³ Wenn materielle oder formelle Mängel vorliegen, erlässt das Institut eine provisorische Schutzverweigerung (Art. 52 MSchV), gegen welche der Hinterleger Stellung nehmen kann.⁴ Betr. die Prüfung relativer Ausschlussgründe bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz wird auf Teil 6 dieser Richtlinien verwiesen.

³ 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.).

⁴ Seit dem 1. Januar 2017 kann das Institut Schutzverweigerungen wegen formeller Gründe erlassen (vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG in Art. 52 MSchV); dies ermöglicht dem Institut 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/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuterungen_DE.pdf.

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 Monate⁵ (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 94). 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. 91) oder der Mitteilung betr. die vorläufige Schutzverweigerung (vgl. Ziff. 3.1.3, S. 91).

3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 1) GAFO

Sind keine Schutzverweigerungsgründe gegeben, schickt das Institut 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 GAFO, Verwaltungsvorschrift 11 und 14). Fristwährend ist somit das Aufgabe- und nicht das Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung die Gründe der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen, 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 GAFO). Das Institut 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 GAFO)

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

⁵ Die Schweiz hat eine entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)

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

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

Ein Inhaber, dem eine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt worden ist, hat die Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen mit Wirkung für die Schweiz einzuschränken. Die entsprechende Mitteilung hat nicht gegenüber dem Institut zu erfolgen, sondern sie ist direkt gegenüber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 85).⁶ Kann ein Zeichen aufgrund der erfolgten Einschränkung zum Schutz zugelassen werden (dies ist dann der Fall, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die sich die vorläufige Schutzverweigerung gerichtet hat, nicht mehr beansprucht werden), teilt das Institut dies der OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 2)i) GAFO wird auf die erfolgte Einschränkung verwiesen. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter.

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

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

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

Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eine oder mehrere der benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86). Der entsprechende Verzicht, der sich auf sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, wird im internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behörden des betroffenen benannten Landes mitgeteilt. Mit dem Verzicht auf den Schutz der internationalen Registrierung in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in

⁶ Akzeptiert der Inhaber eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung, kann er dies ausnahmsweise direkt dem Institut mitteilen (vgl. Ziff. 3.2.5, Bst. C, S. 96).

Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde).

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

Eine Löschung der internationalen Registrierung betrifft sämtliche benannten Vertragsparteien und kann vom Inhaber der Marke für sämtliche oder für einen Teil der ursprünglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklärt werden (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 87). Sie wird gegenüber der OMPI beantragt und nach erfolgter Eintragung im internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende Verfahren haben vollständige und teilweise Löschung folgende Auswirkungen:

- Wenn der Inhaber die internationale Registrierung für sämtliche Waren und/oder Dienstleistungen löschen lässt, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde).
- Erklärt der Inhaber die Löschung der internationalen Registrierung lediglich für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, prüft das Institut die Auswirkungen dieser teilweisen Löschung auf das laufende Verfahren. Falls der internationalen Registrierung für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen der Schutz gewährt werden kann (in Fällen, in denen sich die vorläufige Schutzverweigerung ausschliesslich auf nunmehr gelöschte Waren und/oder Dienstleistungen bezogen hat), teilt das Institut dies der OMPI mit. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wenn hingegen trotz teilweiser Löschung der Grund für die Schutzverweigerung fortbesteht, wird das Verfahren für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den Unterschieden zwischen einer Einschränkung und einer teilweisen Löschung vgl. vorstehend Ziff. 2.4.2, S. 85).

3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 18^{ter} 2), 3) und 4) GAFO)

Ist einmal eine vorläufige Schutzverweigerung der OMPI mitgeteilt worden, wird das Verfahren vor der OMPI mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der teilweisen oder vollumfänglichen Schutzgewährung abgeschlossen. Adressat der entsprechenden Erklärungen gemäss Regel 18^{ter} 2) oder 3) GAFO 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 Institut förmlich verfügt wird, sind die Mitteilungen über die Schutzverweigerung oder teilweise Schutzgewährung gegenüber der OMPI grundsätzlich deklaratorischer Natur.

Reagiert hingegen der Inhaber innert der Frist von fünf Monaten nicht auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung gemäss 18^{ter} 2) oder 3) GAFO durch die OMPI für den Inhaber sowohl die Frist für ein allfälliges Gesuch um Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG als auch die Beschwerdefrist gegen den Entscheid zu laufen. Macht der Inhaber von einer dieser

Möglichkeiten Gebrauch und führt dies zu einem Verfahrensausgang, der nicht der ursprünglichen Erklärung entspricht, muss das Institut der OMPI entsprechend Mitteilung gemäss Regel 18^{ter} 4) GAFO machen.

3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO)

Unter Ungültigerklärung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder widerrufen wird. Die Ungültigerklärung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beschränken. Die Behörde der 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 GAFO)

Fehlerhafte Einträge im internationalen Register können berichtigt werden (Regel 28 GAFO). Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und löst eine (neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Mitteilung einer allfälligen vorläufigen Schutzverweigerung aus, wenn nach der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe bestehen, die für die ursprünglich mitgeteilte internationale Registrierung nicht galten. Ist vor dem Institut bereits ein Verfahren hängig, wird geprüft, ob die Berichtigung Auswirkungen darauf hat, und gegebenenfalls wird eine entsprechend angepasste Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung löst für den Inhaber der internationalen Registrierung wiederum eine Frist von fünf Monaten für die Stellungnahme aus. Führt die Berichtigung dazu, dass die internationale Registrierung in der Schweiz zum Schutz zugelassen werden kann, lässt das Institut der OMPI entsprechend eine Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 2) GAFO zukommen.

3.2 Verfahren vor dem Institut

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,⁷ um eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem Institut steht im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur

⁷ Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. – Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).

Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung.⁸ 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 Institut Gesuche in den meisten Fällen trotzdem innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser Frist ist folglich nur in Ausnahmefällen zu rechnen.

Die internationale Registrierung wird innert kürzerer Frist geprüft, wenn der Inhaber eine beschleunigte Prüfung seiner internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe gemäss Art. 18a MSchV verlangt und die entsprechende Gebühr bezahlt (Ziff. 3.2.8, S. 97).

3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 1) GAFO

Gemäss Regel 18^{ter} 1) GAFO ist eine Erklärung betr. die Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch.⁹ Die Information der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die OMPI (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).

3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme

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

Gemäss Art. 5.1) MMP ist die Schutzverweigerung «nur unter Bedingungen zulässig, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären». Die nach dieser Bestimmung zulässigen Zurückweisungsgründe entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG (vgl. Teil 5).

Der Inhaber hat fünf Monate Zeit, um auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom Institut angesetzte behördliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Sie beginnt mit dem Versand der vorläufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.

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. 25). Ernennet der

⁸ Die Schweiz hat die entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

⁹ Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber über den Stand der Schutzgewährung ihrer internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.

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. 24). Substitutionsvollmachten des bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.

In Fällen, in denen das Institut die vorläufige Schutzverweigerung mit einem konkreten Vorschlag zur Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen (beispielsweise hinsichtlich der Herkunft) oder zur Einschränkung des Schutzobjekts (beispielsweise mittels eines negativen Farbanspruchs) verbindet, kann der Inhaber bzw. sein bei der OMPI eingetragener Vertreter das Einverständnis in einer Amtssprache direkt gegenüber dem Institut erklären, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der internationalen Registrierung wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschränkung der Schutz gewährt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung im Sinne der Regel 18^{ter} 2)ii) GAFO, 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 Institut vollständig oder teilweise an der Schutzverweigerung fest (Art. 17 Abs. 2 MSchV), wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfügung abgeschlossen. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Nach Eintritt der Rechtskraft informiert das Institut die OMPI über den Ausgang des Verfahrens mittels einer Erklärung gemäss Regel 18^{ter} 2) oder 3) GAFO.

B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung

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

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

Falls der Inhaber eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen vorschlägt oder eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung akzeptiert, mit der Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden kann, schliesst das Institut das Verfahren mit der Erklärung der teilweisen Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 2)ii) GAFO 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. 95). Sollte der Inhaber auf sein erklärtes Einverständnis zur Einschränkung zurückkommen wollen, ist dies nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen eines Wiedererwägungsverfahrens möglich.

D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz

Ein Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO kann nicht unmittelbar gegenüber der Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86); das Institut tritt auf entsprechende Anträge folglich nicht ein.

Hat der Inhaber kein Interesse mehr an der Schutzausdehnung für die Schweiz, stehen ihm zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: Er kann entweder das Institut um Erlass einer Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der definitiven und vollständigen Schutzverweigerung gegenüber der OMPI gemäss Regel 18^{ter} 3) GAFO 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 Institut die definitive Schutzverweigerung bzw. die definitive teilweise Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 3) oder 18^{ter} 2)ii) GAFO. Diese Erklärung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthält namentlich einen Hinweis auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG.

Beantragt der Inhaber frist- und formgerecht die Weiterbehandlung, wird das Verfahren, wie vorstehend unter Ziff. 3.2.5, S. 96 beschrieben, fortgesetzt, ohne dass das Institut seine vorgängig erwähnte Erklärung zurückzieht. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens durch Verfügung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt der Erklärung gemäss Regel 18^{ter} 2) oder 3) GAFO bestätigt, wird das Institut gegenüber der OMPI keine neue Erklärung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung gemäss Regel 18^{ter} 4) GAFO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen Erklärung gemäss Regel 18^{ter} 2) oder 3) GAFO (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. 5.5.7, S. 33).

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. 18a MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prüfung werden in Teil 2, Ziff. 3.5, S. 63 dargestellt.

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

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

Stellt der Inhaber den Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung, wird die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe nach Eingang der Gebühr durchgeführt. Kann der internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz gewährt werden, wird dies dem Inhaber über die OMPI mit einer Erklärung gemäss Regel 18^{ter} 1) GAFO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist abgewartet wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund absoluter Schutzausschlussgründe wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls wird das Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 3.2.3 bis 3.2.6, S. 95 ff. ausgeführt.

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

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

Eine beschleunigte Durchführung des Verfahrens 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 Institut 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 27a–27c 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 Wesentlichen¹ 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. 81) 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

¹ Vgl. bezüglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154.

Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen 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 Melodien⁶.

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 grundsätzlich⁷ 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

² BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-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). ((diese Fussnote auf Seite 98 platzieren))

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 Gemeingutbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 109).

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. 154.

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».

Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich 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 Institut bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 113) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl. lit. B, S. 137). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine Anwendung (Art. 27a 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 Mutilationen¹⁴ 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 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke).

¹⁰ BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; BVGer B-684/2009, E. 3.1 – Outperform.Outlast.

¹¹ 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. 131.

¹² Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

¹³ Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements führen; vgl. betr. Herkunftsangaben BGer 4A_357/2015, E. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE sowie z.B. die Konstellationen gemäss Ziff. 8.4.1, S. 169 und 8.4.8, S. 174.

¹⁴ Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 126 und Ziff. 8.6.1, S. 179.

¹⁵ Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 7.2 ff., S. 155 ff. und 8.7 ff., S. 185 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. 67 ff.).¹⁸ Das Institut 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 Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben unberücksichtigt.²¹ Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des Zeichens ausser Betracht.²² 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.²³

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; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 – SNOWSPORT.

¹⁷ Vgl. z.B. betr. Formmarken BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und für beschreibende Angaben BVGer B-283/2012, E. 7.1.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.5 – RADIANT APRICOT. 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. 151).

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

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

²⁰ BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 II 310, E. 3a – The Original (dreidimensionale Marke); BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 und 6 – roter Koffer (dreidimensionale Marke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1 – Paradies.

²¹ BVGer B-4848/2013, E. 4.4 – COURONNÉ; BVGer B-2713/2009, E. 4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

²² BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-4763/2012, E. 2.1 – BETONHÜLSE; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). Vgl. im Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 109.

²³ BVGer B-7425/2006, E. 3.2 – Choco Stars.

3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis eines erheblichen²⁴ bzw. nicht unbedeutenden²⁵ Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Abgestellt wird grundsätzlich auf die potenziellen²⁶ Abnehmer der infrage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen²⁷ – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer und/oder spezialisierte Fachkreise;²⁸ auch Zwischenabnehmer sind zu berücksichtigen.²⁹ Im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der (potenziellen) Konkurrenten.³⁰ Betr. die Beurteilung der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 152.

Massgebend für die Bestimmung der Abnehmer und der Konkurrenten ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemäss Eintragungsgesuch³¹ (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4).

An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgütern der Kennzeichnung von Produkten durch Marken widmen, sind keine übertriebenen Anforderungen zu stellen; es ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.³² Durchschnittsabnehmer sind nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf, dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden.³³ Sind Fachleute betroffen, geht das Institut grundsätzlich von entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen Kenntnissen aus (vgl. zu Sprachkenntnissen nachfolgend Ziff. 3.6).

²⁴ 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.

²⁵ 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.

²⁶ 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-5484/2013, E. 2.1 – COMPANIONS.

²⁷ 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.

²⁸ BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH.

²⁹ BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 – Wilson («auch Fachkreise oder Zwischenhändler können angesprochen werden»); BVGer B-5484/2013, E. 2.3 – COMPANIONS; BVGer B-2418/2014, E. 3.1 – Bouton (Bildmarke).

³⁰ Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 297; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer B-279/2010, E. 3 – Paris Re.

³¹ BVGer B-8005/2010, E. 3 – Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

³² BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

³³ BVGer B-7427/2006, E. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist,³⁴ die Grösse der Verkehrskreise bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle.³⁵ Richtet sich ein Produkt (auch) an Fachkreise, so muss es zurückgewiesen werden, wenn es z.B. allein von diesen als direkt beschreibend verstanden wird.³⁶

3.6 Berücksichtigte Sprachen

In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prüfung in erster Linie bezüglich des Deutschen, des Schweizerdeutschen, des Französischen, des Italienischen und des Rätoromanischen. Jeder Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betr. Verständnisses nicht zum Markenschutz zugelassen werden kann.³⁷

Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.³⁸ Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen,³⁹ wobei davon ausgegangen wird, dass die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstehen.⁴⁰ Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus, dass dieses dem Gemeingut angehört.⁴¹ Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte

³⁴ BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 – IRONWOOD; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET; BVGer B-4053/2009, E. 3 – easyweiss; BVGer B-990/2009, E. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank.

³⁵ Vgl. BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 – Wilson; BVGer B-5296/2012, E. 3 – toppharm Apotheken (fig.); a.M. wohl BVGer B-464/2014, E. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und B-4822/2013, E. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

³⁶ 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.

³⁷ BGer 4A_266/2013, E. 2.1.2 – Ce'Real; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSINKELLER; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 3.2 – PALACE (fig.).

³⁸ Vgl. BVGer B-464/2014, E. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. So können sich Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET). 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. 152).

³⁹ BVGer B-283/2012, E. 4.3 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 – RADIANT APRICOT; BVGer B-1364/2008, E. 3.2 – ON THE BEACH; RKGE in sic! 2003, 802, E. 4 – WE KEEP OUR PROMISES.

⁴⁰ BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 – XPERTSELECT; BVGer B-7410/2006, E. 3 – MASTERPIECE II.

⁴¹ BGE 120 II 144, E. 3aa – YENI RAKI.

Fachkreise auf ihrem Fachgebiet⁴² über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen⁴³ (z.B. ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).

3.7 Grenzfälle

Gemäss Rechtsprechung sind im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt.⁴⁴

Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden⁴⁵, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter⁴⁶ eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.⁴⁷

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.⁴⁸ Gegenüber sich selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.⁴⁹ Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind⁵⁰ (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,⁵¹

⁴² Vgl. BVGer B-5484/2013, E. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET.

⁴³ Vgl. BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK; BVGer B-4762/2011, E. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

⁴⁴ BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 225, E. 5.3 – MASTERPIECE; BVGer B-6503/2014, E. 3.2 – LUXOR; BVGer B-6629/2011, E. 4.4 – ASV.

⁴⁵ BGer in PMMBI 1994 I 76, E. 5 – ALASKA; BVGer B-5451/2013, E. 3.4 – FIRENZA.

⁴⁶ BGE 136 III 474, E. 6.5 – Madonna (fig.); BVGer B-2925/2014, E. 3.5 – Cortina (fig.).

⁴⁷ BVGer B-6363/2014, E. 3.5 – MEISSEN.

⁴⁸ 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.

⁴⁹ BGer 4A_62/2012, E. 3 – Doppelhelix (Bildmarke); BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-2225/2013, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-3304/2012, E. 4.1.2 – Roter Halbmond (Bildmarke).

⁵⁰ Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BVGer B-4710/2014, E. 5 – SHMESSE (fig.) / TGMESE (fig.).

⁵¹ Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lässt sich die Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); auch ist eine reine Wortmarke nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar (BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC) und ein Wort in Alleinstellung nicht mit einer Wortmarke, die einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält (BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z).

Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen⁵²). Ältere Entscheide können für die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein.⁵³

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.⁵⁴ Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden.⁵⁵ Nur wenn das Recht in einer Mehrzahl von Fällen unkorrekt angewendet wird und das Institut unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden.⁵⁶ Hat das Institut seine Praxis geändert, besteht ebenfalls kein Anspruch auf Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall eingeführt worden ist.⁵⁷

Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich ist restriktiv anzuwenden.⁵⁸ Zwar müssen die zu vergleichenden Sachverhalte nicht in allen ihren Elementen identisch sein,⁵⁹ doch können bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein.⁶⁰ Dazu kommt, dass bei der erneuten Beurteilung der Schutzfähigkeit eingetragener Marken Zurückhaltung geboten ist.⁶¹

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,

⁵² Gemäss BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER und BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die Vergleichsmarken für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer B-4848/2009, E. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 – READY2SNACK wird die gegenteilige Auffassung vertreten.

⁵³ Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht Jahre zurückliegt: BVGer B-646/2014, E. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; BVGer B-1165/2012, E. 8.3 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-283/2012, E. 9.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-5786/2011, E. 8.1 – QATAR AIRWAYS; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573, E. 8 – SWISS BUSINESS HUB.

⁵⁴ BGer 4A_261/2010, E. 5.1 – V (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL; BVGer B-2937/2010, E. 6.2 – GRAN MAESTRO.

⁵⁵ Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 6.3 – Silacryl.

⁵⁶ BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer B-2225/2011, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz.

⁵⁷ BGer in sic! 2005, 646, E. 5 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127 II 113.

⁵⁸ Vgl. BVGer B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL.

⁵⁹ BVGer B-1165/2012, E. 8.1 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken).

⁶⁰ BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.); vgl. auch BVGer B-2768/2013, E. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver.

⁶¹ Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.⁶² Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann.⁶³ Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird kein berechtigtes Vertrauen geschaffen.⁶⁴

3.10 Ausländische Entscheide

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung.⁶⁵ Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.⁶⁶

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.⁶⁷ Generell ist zu beachten, dass einerseits das Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann. Andererseits kann – weil jedes Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt⁶⁸ – die Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.⁶⁹

Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten⁷⁰ infrage stehen, sind ausländische Eintragungen unbeachtlich (zur Ausnahme betr. ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 8.8.2, S. 190). Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie das Schweizer Recht. Im Übrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine Praxis, welche von derjenigen der ausländischen Ämter abweicht.

⁶² BVGer B-4818/2010, E. 5.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke); vgl. auch BGE 129 I 161, E. 4.1; BVGer B-915/2009, E. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

⁶³ BGer 4A_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

⁶⁴ BVGer B-5296/2012, E. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-3920/2011, E. 5.4 – GLASS FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 – 5 am Tag.

⁶⁵ BGer 4A_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI; BVGer B-283/2012, E. 10 – NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 – GRAN MAESTRO.

⁶⁶ BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE.

⁶⁷ BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 – AdRank; BGer in sic! 2007, 831, E. 5.3 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 – Silacryl.

⁶⁸ BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.).

⁶⁹ BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-5484/2013, E. 7 – COMPANIONS.

⁷⁰ Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.).

3.11 Internetrecherchen

Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen verstanden wird, stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden; Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird.⁷¹ 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;⁷² Entsprechendes gilt bezüglich der Banalität bzw. Üblichkeit einer Form oder eines Motivs. Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung 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.⁷³

Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens herangezogen werden.⁷⁴ 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. 111).

4. Gemeingut

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 99), 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 PVÜ⁷⁵. 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

⁷¹ BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS.

⁷² Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

⁷³ BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke).

⁷⁴ 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. Gemäss BVGer B-1920/2014, E. 5.3 – Nilpferd (Bildmarke) ist durch das Institut zu belegen, dass auf ausländischen Internetseiten gezeigte Waren auch in der Schweiz angeboten oder dennoch online von einem Schweizer Publikum wahrgenommen werden. Aus Sicht des Instituts entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich die Abnehmer in der Regel auch auf ausländischen Seiten informieren.

⁷⁵ BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce'Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.); BGer 4A_492/2007, E. 2 – GIPFELTREFFEN; BVGer B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD.

- in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind.

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. 99) zu verhindern.⁷⁶ 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. 109), sowie
- Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 111).

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.⁷⁷ 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. 99). 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. 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.⁷⁸ 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

⁷⁶ BGer in RSPI 1992, 222, E. 1.b – Remederm.

⁷⁷ Vgl. BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU.

⁷⁸ Vgl. die Ausführungen betr. übliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 121.

können.^{79,80} Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen, mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten Zeichen als banale Zeichen.

Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden, Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht genügend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die gewöhnlich farbig gestaltet sind.⁸¹

Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen Verständnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen⁸² (vgl. im Einzelnen Ziff. 3.5, S. 103).

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.⁸³ Wurde ein Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht geprüft zu werden.⁸⁴

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

Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;⁸⁵ die originäre Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen.⁸⁶ Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.⁸⁷

⁷⁹ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

⁸⁰ 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. 113.

⁸¹ Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 113 ff.

⁸² 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.

⁸³ BVGer B-4848/2013, E. 4.6 – COURONNÉ; BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; vgl. schon RKGE in sic! 2004, 216, E. 9 – GRIMSELSTROM.

⁸⁴ BGer 4A_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176).

⁸⁵ Vgl. BVGer B-5786/2011, E. 5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

⁸⁶ BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

⁸⁷ Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 11, S. 195.

4.3.2 Freihaltebedürfnis

Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist.⁸⁸ Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen.⁸⁹

Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der (potenziellen) Konkurrenten.⁹⁰ Entscheidend ist, ob diese aktuell oder in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens angewiesen sind.

Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13 MSchG), zu erfolgen.⁹¹ 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.⁹² Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen können,⁹³ 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.⁹⁴

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. 109). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden.

An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 11.1.2, S. 197). Die Regelung von Art. 2 lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 142).

⁸⁸ Vgl. 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.

⁸⁹ BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.).

⁹⁰ Vgl. BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 – Belladern.

⁹¹ BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST.

⁹² 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-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 und 4.4 – SWISSDOOR.

⁹³ BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

⁹⁴ Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

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 der sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen aufgezählt werden) nicht möglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezüglich 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.⁹⁵ Beispielsweise wäre im Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung «Möbel, mit Ausnahme von Gartenmöbeln aus Plastik» unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen Materialien nach wie vor beansprucht sind und somit das Schutzhindernis des beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.
- Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).⁹⁶ Eine Einschränkung auf «Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen für Hosen» beispielsweise wird nicht akzeptiert, da es keine spezifischen Stoffe für Hosen gibt und das Schutzobjekt folglich bei dieser Formulierung nicht klar ist.
- Die negative Einschränkung darf keine Irreführungsgefahr begründen (vgl. Ziff. 5, S. 150). Wird z.B. ein Zeichen ABC WELTKLASSE WEIN für «alkoholische Getränke mit Ausnahme von Wein» beansprucht, werden damit bei den Abnehmern Erwartungen ausgelöst, die aufgrund der Warenliste zwingend nicht erfüllt werden können. Ein solches Zeichen würde deshalb als offensichtlich irreführend zurückgewiesen werden. In Ausnahmefällen vermögen besondere Umstände des Einzelfalls (erhöhte Aufmerksamkeit des Publikums o.ä.) die prinzipiell bestehende Irreführungsgefahr zu beseitigen.

⁹⁵ Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe.

⁹⁶ BGer 4A_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

A. Konventionelle Zeichen

4.4 Wortmarken

4.4.1 Allgemeines

Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft.⁹⁷ Solche Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 109 f.).

Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber üblich sind (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff., S. 121 ff.).

4.4.2 Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.⁹⁸ 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).⁹⁹

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 Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können.¹⁰⁰ In die zweite Kategorie können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen¹⁰¹ (vgl. Ziff. 4.4.3, S. 121).

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.¹⁰²

⁹⁷ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

⁹⁸ BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD.

⁹⁹ BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁰⁰ BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE.

¹⁰¹ 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-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 – ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 – LABSPACE.

¹⁰² BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 – 2LIGHT.

4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand

Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.¹⁰³ Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.¹⁰⁴ Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere Denkarbeit.¹⁰⁵ Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.¹⁰⁶

4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe

Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 101), ist es bei zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich genommen beschreibend sind.¹⁰⁷ Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1 f., S. 125.

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.¹⁰⁸ Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus.¹⁰⁹ In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter Bedeutungsinhalt gesucht.¹¹⁰ Auch neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn

¹⁰³ BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-4848/2013, E. 2.2 – COURONNÉ; BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.

¹⁰⁴ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK; BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-8186/2008, E. 2.2 – BABYRUB.

¹⁰⁵ BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁰⁶ BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

¹⁰⁷ Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

¹⁰⁸ BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

¹⁰⁹ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

¹¹⁰ BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl; BVGer B-3650/2009, E. 5.1 – 5 am Tag; BVGer B-1710/2008, E. 3.3 – SWISTEC.

ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.¹¹¹ 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 werden¹¹² (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2, S. 126). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzzfähigkeit eines Zeichens.¹¹³

4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen

Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen Schutzzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt.¹¹⁴ An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird.¹¹⁵ 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.¹¹⁶ Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich nahe liegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig.¹¹⁷

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.¹¹⁸ Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert, nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.¹¹⁹

¹¹¹ BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 – STENCILMASTER.

¹¹² BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

¹¹³ 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.

¹¹⁴ Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 – GlobalePost (fig.); BGE 116 II 609, E. 2a – FIORETTO; BVGer B-4848/2013, E. 4.3 – COURONNÉ.

¹¹⁵ BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 – ERGO (fig.); BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

¹¹⁶ BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z.

¹¹⁷ BVGer B-1190/2013, E. 3.3 – ERGO (fig.).

¹¹⁸ BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET.

¹¹⁹ BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben

Zu den beschreibenden Angaben zählen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf (tatsächlich vorhandene oder auch nur mögliche¹²⁰) Eigenschaften und Merkmale¹²¹ 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)

4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben

Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken registriert werden.¹²² Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht.¹²³

Beispiele:

- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)¹²⁴
- SMART für Waffen (Kl. 13)¹²⁵

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.¹²⁶

Beispiele:

¹²⁰ 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.

¹²¹ Vgl. BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag.

¹²² Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl.

¹²³ Vgl. BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

¹²⁴ RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT.

¹²⁵ RKGE in sic! 2003, 806 – SMArt.

¹²⁶ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BVGer B-6068/2014, E. 2.2 – GOLDBÄREN; BVGer B-5274/2009, E. 2.2 – SWISSDOOR.

- Ein Zeichen GOLD BAND wird für Tabakwaren zurückgewiesen, weil ein goldenes Band eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung häufig verwendet wird.¹²⁷
- Ein Zeichen ROTRING ist schutzfähig für Werkzeuge,¹²⁸ da rote Ringe nicht zu den üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. deren Verpackung zählen.

Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die vorgenannten Kriterien an; Gemeingut bilden auch Zeichen, die eine Form beschreiben, welche für die betroffenen Waren nicht unerwartet¹²⁹ ist. Dieser Aspekt ist auf der Grundlage der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten.¹³⁰ Als nicht unerwartet gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes darstellen.

4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre

Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.¹³¹ Dabei genügt es, wenn die betroffenen Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks verstehen.¹³² Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen beschrieben werden.¹³³

Beispiele:

- VIAGGIO für Eisenbahnwagen (Kl. 12)¹³⁴
- ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten¹³⁵

¹²⁷ BGer in PMMBI 1967 I 37 – GOLD BAND.

¹²⁸ BGE 106 II 245 – ROTRING.

¹²⁹ Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsätzlich ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2, S. 113) als beschreibende Angabe erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, wo u.a. darauf abgestellt wird, dass die Bärenform für bestimmte Waren möglich und nicht unerwartet ist.

¹³⁰ Vgl. auch Ziff. 4.12.5 zweiter Absatz, S. 143 bezüglich des Vorgehens bei der Ermittlung des banalen Formenschatzes.

¹³¹ Betr. Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladern; betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK.

¹³² BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV.

¹³³ BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297: «die Bezeichnung der avisierten Benutzer oder Empfänger».

¹³⁴ BVGer B-1000/2007 – Viaggio.

¹³⁵ BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise

Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Waren können nicht als Marken geschützt werden.¹³⁶

Beispiele:

- RAPIDE für Arzneimittel (Kl. 5)
- COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)¹³⁷
- FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)¹³⁸

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 möglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, sind grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.¹³⁹

Beispiele:

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

Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen¹⁴⁰ bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen Bestandteil¹⁴¹ werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind schutzfähig.

Beispiele:

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

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

¹³⁶ Vgl. BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver; BVGer B-6291/2007, E. 5 – CORPOSANA.

¹³⁷ RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

¹³⁸ RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS.

¹³⁹ BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

¹⁴⁰ 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).

¹⁴¹ Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 – VENUS (fig.).

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)

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.¹⁴² Sie werden nicht als Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R. Freihaltebedürftig.

Beispiele:

- QATAR AIRWAYS für Transportwesen (Kl. 39)¹⁴³
- FARMER für Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, alkoholische Getränke (Kl. 32 und 33)¹⁴⁴

4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen

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

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

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

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

An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der Verkehrsdurchsetzung entgegensteht.¹⁴⁵

¹⁴² Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.1 – KEYTRADER.

¹⁴³ BVGer B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS.

¹⁴⁴ BVGer B-3550/2009 – FARMER.

¹⁴⁵ Vgl. Ziff. 11.1.2, S. 196.

4.4.2.7.9 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]).¹⁴⁶
- den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),
- einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (BERN 2006 für die Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein [Kl. 33]),
- die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten Hilfsmittels (BAHN CARD für Transportdienstleistungen [Kl. 39]¹⁴⁷; GLASS FIBER NET für Telekommunikation [Kl. 38]¹⁴⁸),
- den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen¹⁴⁹ (SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]) oder
- den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben; vgl. Ziff. 8, S. 166 ff.).

4.4.2.7.10 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.¹⁵⁰ das sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer Gruppe von Wirkstoffen indizieren.¹⁵¹ Zeichen, die eine genügende Abwandlung dieser Bezeichnungen darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt. Dass die massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennen, schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung nicht aus. Beispielsweise stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genügende Abwandlung des INN ROBININ dar.

4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Namen von Pflanzensorten. Als Sachbezeichnungen beschreiben diese direkt die Art bzw. Gattung der beanspruchten

¹⁴⁶ BGE 118 II 181 – DUO.

¹⁴⁷ BGer in sic! 2004, 500 – BahnCard.

¹⁴⁸ BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

¹⁴⁹ BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 – PALACE (fig.).

¹⁵⁰ Vgl. die unter <http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/> einsehbare Liste der WHO.

¹⁵¹ Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.

Pflanzen und sind deshalb auch Freihaltebedürftig. Ist der Name der Pflanzensorte zudem im Sortenschutzregister¹⁵² eingetragen, ist das Gesuch auch wegen Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen (Art. 2 lit. d MSchG).

4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen

Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise¹⁵³) 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;¹⁵⁴ das Gleiche gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren bzw. Dienstleistungen erschöpfen.¹⁵⁵ Zeichen, welche aus der Kombination einer Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.122).

Beispiele:

- MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)¹⁵⁶
- ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)¹⁵⁷

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.¹⁵⁸ Solche Zeichen gelten als banal. Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen. Zudem besteht an solchen Ausdrücken i.d.R. ein Freihaltebedürfnis.

Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses – Zeichen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE¹⁵⁹ oder NETTO¹⁶⁰ für beliebige Produkte.

¹⁵² Vgl. www.blw.admin.ch und www.upov.int.

¹⁵³ Vgl. BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.

¹⁵⁴ Vgl. BGer 4A_343/2012, E. 2.1 – Ein Stück Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95; BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET.

¹⁵⁵ Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BGer 4A_648/2010, E. 2.3 – PROLED (fig.).

¹⁵⁶ BGE 129 III 225 – MASTERPIECE.

¹⁵⁷ RGKE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

¹⁵⁸ 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.

¹⁵⁹ RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE.

¹⁶⁰ RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.

4.4.5 Slogans

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

- Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,¹⁶¹
- allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,¹⁶²
- Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache Aufforderungen¹⁶³ (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen übliche Redewendungen darstellen.

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

In den erwähnten Fällen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Slogans dieser Art sind zudem freihaltebedürftig.¹⁶⁴

Beispiele:

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

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

Beispiel:

- METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) für Futter für Haustiere (Kl. 31)

¹⁶¹ Vgl. BVGer B-4822/2013, E. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

¹⁶² Vgl. BVGer B-464/2014, E. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vgl. zu allgemeinen Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 121.

¹⁶³ BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁶⁴ 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.

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,^{165,166} zumal der Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt.¹⁶⁷ Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.¹⁶⁸

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)
- POMME S.A. für Detailhandel (Kl. 35)

4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern

Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE 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.¹⁶⁹

Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land¹⁷⁰ und werden somit als geografische Angaben geprüft (vgl. Ziff. 8, S. 166).

Beispiele:

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

¹⁶⁵ 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.

¹⁶⁶ Betr. die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen Handelsregisterbehörden unter <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf>.

¹⁶⁷ Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.).

¹⁶⁸ BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON.

¹⁶⁹ Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM.

¹⁷⁰ 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.¹⁷¹ Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden kann.

Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb, sondern als Gemeingut ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. üblichen Bezeichnung verwenden.¹⁷²

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.¹⁷³ 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 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.

¹⁷¹ Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI.

¹⁷² Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI.

¹⁷³ Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

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.¹⁷⁴ Das Institut trägt aus verschiedenen Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck ergibt.

4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente

Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurückgewiesen werden, wenn sie vom Sinngesamt her unmittelbar verständlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend modifiziert oder ungewöhnlich¹⁷⁵ 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 Sinngesamt zukommt.¹⁷⁶

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

Unterscheidungskräftig können im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare sprachliche Unregelmässigkeit aufweisen. Es genügt nicht jede noch so geringe Abweichung; grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird.¹⁷⁷ Auch neue, bisher ungebräuchliche Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2, S. 113). Das blosses Zusammenschreiben zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen.¹⁷⁸ Kann ein Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache¹⁷⁹) ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere Denkarbeit.¹⁸⁰ Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfähigkeit.¹⁸¹

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

¹⁷⁴ BGer 4A_528/2013, E. 5.1 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109.

¹⁷⁵ Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

¹⁷⁶ BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 – NOBLEWOOD.

¹⁷⁷ BVGer B-283/2012, E. 4.6 – NOBLEWOOD.

¹⁷⁸ Vgl. BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 – smartModule und smartCore.

¹⁷⁹ Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.4 – KEYTRADER.

¹⁸⁰ BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁸¹ Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE.

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,¹⁸² während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt.¹⁸³

4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen

Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies bewirken, dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt.¹⁸⁴ Es genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens.¹⁸⁵

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 (vgl. Ziff. 4.4.9, S. 124). Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. übliche Charakter oder der Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles unter Berücksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngehalts zu beurteilen. Der Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens im einen Fall stark verändert werden (namentlich bei kurzen Wörtern und in Fällen, wo der Sinngehalt verändert wird), während er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen ist somit zurückzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig

¹⁸² RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.

¹⁸³ RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH.

¹⁸⁴ Betr. die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 101 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff., S. 150 ff.

¹⁸⁵ Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) – IAM; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.).

erkennbar bleibt¹⁸⁶ 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.¹⁸⁷

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.¹⁸⁸

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)

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.

¹⁸⁶ Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce'Real.

¹⁸⁷ BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT.

¹⁸⁸ Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 – Micropor.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

4.4.9.5 Mehrere Sprachen

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

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

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

- FreshDelica (IR 727 588, Kl. 31)

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

- AQUASWISS

4.5 Einfache Zeichen

4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern

Einfache Zeichen, und als solche grundsätzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen (0 bis 9) und römischen Zahlenreihe.¹⁸⁹ 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).¹⁹⁰

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

- 4WD für Fahrzeuge (4-Rad-Antrieb)

¹⁸⁹ 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.

¹⁹⁰ BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.

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

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

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen

Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie «ZET» für den Buchstaben «Z» oder «ACCA» für den Buchstaben «H» in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig. Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich.

Unterscheidungskräftig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind, wie z.B. «ACHT». Eine Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe betrachtet werden.

4.5.4 Geometrische Figuren

Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.¹⁹¹ 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:



¹⁹¹ BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

4.5.5 Interpunktationen und weitere druckbare Zeichen

Interpunktationen in Alleinstellung gehören zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-). Entsprechendes gilt für weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 250, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 128) 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:

- **N!** (CH 656 895, Kl. 7, 12)¹⁹²
- 1+1 (IR 691 908, Kl. 20)

4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete

Das Institut trägt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften, z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht eintragungsfähig ist z.B. der griechische Buchstabe 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.¹⁹³ 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. 152).

Beispiele:

- **伍尔特** CH 463 814, Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20

¹⁹² Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148.

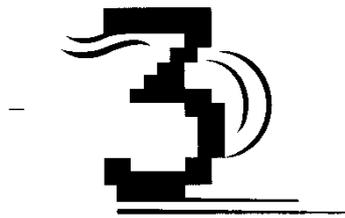
¹⁹³ Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl., Ziff. 8.7.1, S. 185).

– **ОПТИМА** CH 479 392, Kl. 34

4.5.6.2 Monogramme

Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgeprägt, also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfähig, sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.¹⁹⁴

Beispiele schutzfähiger Zeichen:



CH 498 510, Kl. 16, 28, 35



CH 452 689, Kl. 37

4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen¹⁹⁵ sind kombinierte Wort-/Bildmarken¹⁹⁶ nach dem Gesamteindruck zu prüfen.¹⁹⁷

Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden.¹⁹⁸ Das Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.

Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.¹⁹⁹ Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid. Im Einzelnen gilt, was folgt:

¹⁹⁴ 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.).

¹⁹⁵ Vgl. Ziff. 3.2, S. 101.

¹⁹⁶ Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.2, S. 56.

¹⁹⁷ BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

¹⁹⁸ BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

¹⁹⁹ BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

- 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 zu stellen.²⁰⁰ Das Bundesgericht verlangt in diesem Zusammenhang «Originalität» der grafischen Darstellung.²⁰¹
 - Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen;²⁰² z.B. sind etikettenhafte Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.²⁰³
 - Übliche Schriftarten²⁰⁴, regelmässige Handschriften²⁰⁵ und Varianten in der Gross-/Kleinschreibung²⁰⁶ geben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft, ebenso wenig wie Zusammen-/Getrennschreibung²⁰⁷ und Interpunktion²⁰⁸ bei Wortmarken.
 - Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, üblich oder banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 134) reicht grundsätzlich aus, um die Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.
 - Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.²⁰⁹
- b. Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:
- Sofern unterscheidungskräftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 134) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 143 angeführten Kriterien zu bewerten. Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.
 - Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.

²⁰⁰ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.); BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.).

²⁰¹ 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.).

²⁰² BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010, E. 2.2 f. – V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.).

²⁰³ BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

²⁰⁴ Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.).

²⁰⁵ BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II; B-7427/2006, E. 5 – Chocolat Pavot (fig.).

²⁰⁶ BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce'Real; vgl. auch BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer B-6352/2007, E. 9 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 – SMArt.

²⁰⁷ BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER.

²⁰⁸ Vgl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce'Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02.

²⁰⁹ Zum Ungenügen eines einfachen Farbanspruchs vgl. BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.).

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

-  CH 661 953, Kl. 16, 25, 41
-  CH 504 137, div. Klassen

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

-  IR 866 199 Kl. 29, 32²¹⁰
Farbanspruch: Gold
-  CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44²¹¹
Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL 3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), Weiss
-  CH 54082/2006, Kl. 29-33²¹²
-  Farbanspruch: Blau
CH 7299, 7300/2001, Kl. 1, 39²¹³
-  Farbanspruch: Gelb

²¹⁰ BGer 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.).

²¹¹ BVGer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

²¹² BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.).

²¹³ RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).



CH 2755/2005, Kl. 5²¹⁴

Farbanspruch: Blau (Pantone 294)

4.7 Bildmarken

Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen Elementen.²¹⁵

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:



CH 489 939 Kl. 35, 36, 42

Bildzeichen, bestehend aus zwei- oder dreidimensionalen Darstellungen, können gleich wie Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, wahrgenommen werden.²¹⁶ Im Gemeingut stehen übliche bzw. naheliegende bildliche Darstellungen (z.B. die naturgetreue Wiedergabe) insbesondere

- der Ware oder ihrer Verpackung,
- eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung in Form eines Musters²¹⁷),
- der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten Technik²¹⁸, der Zweckbestimmung, der Destinäre oder des Verkaufsortes).

Schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig, sind diejenigen Bildzeichen, die sich entweder in der Art ihrer grafischen Ausgestaltung genügend von banalen bildlichen Darstellungen abheben²¹⁹ oder deren Gegenstand (Motiv) genügend von

²¹⁴ BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

²¹⁵ Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8x8 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.

²¹⁶ Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.

²¹⁷ BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 – Karamuster (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 138.

²¹⁸ 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.

²¹⁹ Vgl. BVGer B-2713/2009, E. 2 und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): Das Bildzeichen ist nicht unterscheidungskräftig ausgestaltet.

den banalen Formen bzw. Motiven des entsprechenden Waren- oder Dienstleistungssegments abweicht.²²⁰

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 Kombination²²¹ grafischer Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl. dazu Ziff. 4.10, S. 138) zu erscheinen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

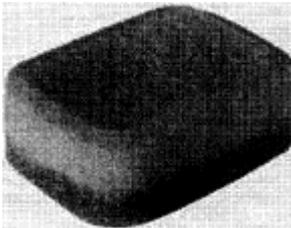


CH 592 766, Kl. 30. Das Zeichen erschöpft sich nicht in einer naturgetreuen, banalen Darstellung der Ware selbst, sondern weist zusätzliche Elemente auf («Eiswürfel», Beleuchtung, Wassertropfen).



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:

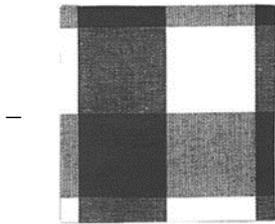


IR 690 455, Kl. 3²²²

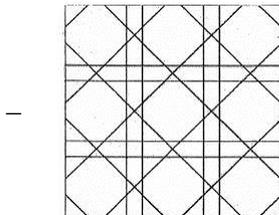
²²⁰ Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke). In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 140) analog zur Anwendung; vgl. BVGer B-1920/2014, E. 3.2 – Nilpferd (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke); BVGer B-6203/2008, E. 3.2 und 4 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.

²²¹ Betr. die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 129.

²²² RKGE in sic! 2003, 498 – Waschmitteltablette (Bildmarke).



IR 744 631, Kl. 20, 24²²³. Das Zeichen zeigt einen Ausschnitt eines banalen Karomusters. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft.



IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21.²²⁴ Das Zeichen zeigt einen Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog. «Wiener Geflecht» entspricht. Im Zusammenhang mit bestimmten Waren der Kl. 3, 20 und 21 (kosmetische Produkte, Kosmetikaccessoires und Möbel) fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

4.8 Piktogramme

Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder Orientierungshilfen vermitteln. Sie können insbesondere über die Verwendung oder die Zweckbestimmung 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.

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:



Das Zeichen hebt sich nicht genügend von den üblicherweise für Verpflegungsdienstleistungen verwendeten Piktogrammen ab.

4.9 Akustische Marken

Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen²²⁵ sowie Mischformen davon.

Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig sind. Musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen sind unter

²²³ RKGE in sic! 2005, 280 – Karomuster (Bildmarke).

²²⁴ BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke).

²²⁵ 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. 57).

anderem dann nicht originär unterscheidungskräftig, wenn den Melodien, Tönen oder Geräuschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein beschreibender Sinngelalt 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. 57. Betr. die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 99.

B. Nicht konventionelle Zeichen

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

Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betr. Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft gelten,²²⁶ kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.²²⁷ 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.²²⁸ 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. 99) wahrgenommen wird, ist es originär unterscheidungskräftig.²²⁹

Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des beanspruchten Warenssegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Unterscheidungskraft besitzen nur diejenigen Zeichen, die auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des entsprechenden Produktsegments abweichen.²³⁰ Aufgrund der im beanspruchten Warenssegment üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind

²²⁶ Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014, E. 3.5 – Bouton (Bildmarke).

²²⁷ 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.

²²⁸ Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

²²⁹ Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

²³⁰ 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).

gedanklich eine oder mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.²³¹

Aus der Tatsache, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen unterscheidet, kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft geschlossen werden.²³² Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte 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. 143).

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.²³³ Dass das Institut 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.²³⁴

4.10 Muster

Ein Muster ist eine sich grundsätzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen Verzierung erscheinen.²³⁵ Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass das Muster die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie das äussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen Herkunftshinweis.

Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten gegeben. Schutzzähig sind Muster, die genügend von den im betroffenen Warensegment

²³¹ BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

²³² BVer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

²³³ Vgl. für Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke).

²³⁴ Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202.

²³⁵ Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken» bezeichnet werden. vgl. dazu die in Ziff. 4.6, S. 131 angeführten Beispiele.

üblichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.²³⁶ 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 Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel.²³⁷

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:



Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)

- Zwei weitere Beispiele finden sich in Ziff. 4.6 S. 131.

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. 137). 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.²³⁸ Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch Farbkombinationen verwendet werden); sie erkennen in Farben oder Farbkombinationen grundsätzlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis, da sich die Hauptfunktion von Farben in

²³⁶ In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken i.e.S. geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung. Gemäss BVGer B-2655/2013, E. 3.6, E. 5.5.1 – Flächenmuster ist die Gemeinfreiheit insbesondere danach zu beurteilen, ob im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt bzw. üblich sind, von denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt.

²³⁷ Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202.

²³⁸ Vgl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

aller Regel in ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke grundsätzlich entgegensteht.

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. Werden im betroffenen Segment unterschiedlichste Farben verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.

Es besteht zudem ein Bedürfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu gestalten bzw. Farben im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu verwenden. Es liegt im Interesse der Konkurrenz, dass die Verfügbarkeit von Farben nicht übermässig eingeschränkt wird. An Farben und Farbkombinationen besteht demnach ein erhebliches Freihaltebedürfnis.

Eine Farbe oder Farbkombination als solche kann sich im Verkehr als Marke durchsetzen, sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis untersteht.²³⁹ 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 Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel.²⁴⁰

Beispiele (durchgesetzte Marken):

- Farbe GELB²⁴¹ (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 oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.²⁴²

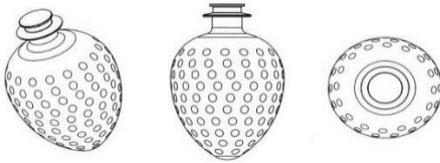
²³⁹ Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natürliche Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot für Tomaten), oder welche für die betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot für Handfeuerlöscher).

²⁴⁰ Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202.

²⁴¹ RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).

²⁴² 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.²⁴³ Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt werden²⁴⁴ (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 wie Kugeln, Prismen, Würfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.

Zu dreidimensionalen Marken i.w.S. gehören auch Formen, welche für Dienstleistungen geschützt werden sollen. Verkörpert die Form einen Gegenstand, um den es bei der Erbringung der Dienstleistung geht (z.B. ein Auto für die Vermietung von Fahrzeugen) oder der dabei üblicherweise zum Einsatz kommt (z.B. eine Schere für Dienstleistungen eines Friseursalons), bringt das Institut im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die für dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 142, Ziff. 4.12.5, S. 143 und Ziff. 4.12.5.2 S. 147) 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.²⁴⁵

²⁴³ 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.

²⁴⁴ Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

²⁴⁵ A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.

Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand zusammen (vgl. lit. B, S. 137). Entsprechend schwierig ist es, die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen. Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform und deren Teilen grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.²⁴⁶ 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.²⁴⁷ Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre funktionalen oder ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dient, ist sie unterscheidungskräftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.

Dreidimensionale Marken i.e.S. werden sowohl auf den Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. a als auch auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG geprüft. Liegt kein Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. b MSchG vor, bleibt stets der Gemeingutcharakter der hinterlegten Form gemäss Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen.

4.12.4 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 Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.

4.12.4.1 Wesen der Ware

Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus rein generischen Formelementen des entsprechenden Warenssegments zusammensetzen. Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung charakterisieren. Falls Warenformen über die wesensbedingten Formelemente hinaus ästhetisch ausgestaltet sind, machen sie grundsätzlich nicht mehr das Wesen der Ware aus. 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.

²⁴⁶ BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-498/2008, E. 2.1 – Sprühflasche (dreidimensionale Marke).

²⁴⁷ BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

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.²⁴⁸ 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 überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann.²⁴⁹ 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.²⁵⁰

Weist eine Waren- oder Verpackungsform neben technisch notwendigen Elementen eine ästhetische Gestaltung auf, so ist der Tatbestand nicht erfüllt. Technisch notwendige Formen mit minimalen ästhetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG.

Von der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte Warenform zu unterscheiden, die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).

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.²⁵¹ Mit anderen Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich auffällig von den im

²⁴⁸ 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).

²⁴⁹ Vgl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).

²⁵⁰ 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).

²⁵¹ BGer 4A_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment banalen Formgestaltungen abhebt²⁵² (vgl. lit. B, S. 137) und dadurch von den betroffenen Verkehrskreisen im Sinne eines Herkunftshinweises verstanden wird.²⁵³

In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten Waren- bzw. Dienstleistungssegment²⁵⁴ üblicherweise verwendeten Formen²⁵⁵ gedanklich eine oder mehrere banale Waren- bzw. Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser Definition der banalen Waren- bzw. Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im betreffenden Segment eine wesentliche Rolle.²⁵⁶ 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,²⁵⁷ sondern als betrieblicher Herkunftshinweis erachtet wird.²⁵⁸ Dementsprechend gilt eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich eine grosse Formenvielfalt herrscht.²⁵⁹

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.²⁶⁰ 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.²⁶¹ Denn entscheidend ist nicht, dass sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.²⁶² 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

²⁵² Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

²⁵³ Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

²⁵⁴ 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).

²⁵⁵ Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). Im Zeitpunkt des Entscheids auf dem Markt erhältliche Nachahmungen sind mit einzubeziehen (BVGer B-1165/2012, E. 5.4 – Mischgerätespitzen [dreidimensionale Marken]).

²⁵⁶ Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 108.

²⁵⁷ BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

²⁵⁸ BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-1920/2014, E. 5.4 – Nilpferd (Bildmarke).

²⁵⁹ Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

²⁶⁰ BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke).

²⁶¹ 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).

²⁶² BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

Herkunftshinweis verstanden wird.²⁶³ 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.²⁶⁴ So kann auch eine unübliche Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch Gebrauchszweck) und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich als rein dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind banal. Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).

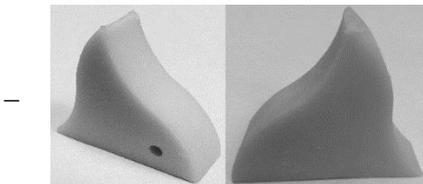
Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3, S. 100) dessen Wahrnehmung durch die angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt werden.

Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 11.3.2, S. 203.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:



IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)



CH 618 695, Kl. 29 und 30

²⁶³ 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.

²⁶⁴ BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:



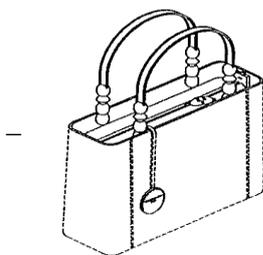
– Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)²⁶⁵



– Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)²⁶⁶



– Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)²⁶⁷ und
43 (Verpflegung von Gästen, Catering)²⁶⁸



– Kl. 18 (u.a. Lederwaren, Handtaschen)²⁶⁹

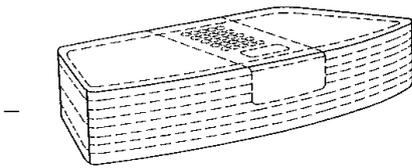
²⁶⁵ BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

²⁶⁶ BGer 4A_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke).

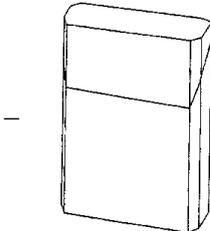
²⁶⁷ BGer 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

²⁶⁸ BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

²⁶⁹ RKGE in sic! 2004, 98 – Handtasche (dreidimensionale Marke).



– Kl. 9 (u.a. Radios)²⁷⁰



– Kl. 16 (Zigaretenschachteln); Kl. 34 (u.a. Zigaretten)²⁷¹

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen

Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wörtelementen, bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend noch funktional sind und sich – soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht – von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.²⁷²

Vorausgesetzt ist im Weiteren, dass die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.²⁷³ Es ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht sind; vielmehr müssen sie bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein.²⁷⁴

Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, die im Vergleich zur Form entweder zu klein sind²⁷⁵ oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

²⁷⁰ RKGE in sic! 2006, 33 – Radiogehäuse (dreidimensionale Marke).

²⁷¹ BGer in sic! 2006, 666 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).

²⁷² 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-1165/2012, E. 5.7 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-498/2008, E. 4.2 – Behälter (dreidimensionale Marken). In der Rechtsprechung wird in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, ob die nicht unterscheidungskräftigen Elemente auf überraschende bzw. originelle Art und Weise kombiniert sind.

²⁷³ BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

²⁷⁴ Vgl. BVGer B-7379/2006, E. 4.4 – Leimtube (dreidimensionale Marke).

²⁷⁵ BVGer B-2676/2008, E. 6.2 – Flasche (dreidimensionale Marke).

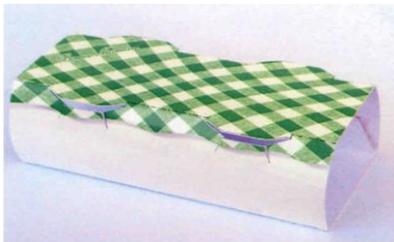


IR 847 313, Kl. 9, 11, 16



IR 879 107, Kl. 29

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:



CH 55569/2004, Kl. 29, 30 (der kaum erkennbare Schriftzug «Bonne Maman» beeinflusst den Gesamteindruck ungenügend; das Karomuster ist nicht unterscheidungskräftig).²⁷⁶

4.13 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement, an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten Grössenverhältnissen auftretend. Die Position alleine ist nicht schutzfähig, die Kombination von Zeichen und Position kann jedoch im Gesamteindruck Unterscheidungskraft haben.

Durch die Positionierung auf dem Produkt fällt bei der Positionsmarke das zu schützende Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsätzlich zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element erkennen oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware auch einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sehen. Die Unterscheidungskraft ist bei Zeichen gegeben, die sich nicht in einer beschreibenden oder banalen Angabe erschöpfen und sich von den banalen Ausstattungen des betroffenen Warenssegments genügend abheben.²⁷⁷

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

²⁷⁶ BVGer B-7401/2006 – Verpackung (dreidimensionale Marke).

²⁷⁷ In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung.

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. 59).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:



CH 585 153 (Farbanspruch: Schwarz, Gold, gelb)
Kl. 29, 30

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 Warenssegment 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. 134, Ziff. 4.12.2, S. 141 und Ziff. 4.12.5, S. 143).

Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 134 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. 59).

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 «Kleeblatt», 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. 113, Ziff. 4.6, S. 131 und Ziff. 4.7, S. 134).

Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.5, S. 58.

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. 55). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.

5. Irreführende Zeichen

5.1 Allgemeines

Art. 2 lit. c MSchG schließt irreführende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen irreführend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird.²⁷⁸ Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.

Ein Zeichen wird somit grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten).

In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG) eine abweichende Praxis, welche zusätzlich u.a. von den relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens gestützt wird (vgl. Ziff. 8.6.1, S. 179). In diesem Zusammenhang wird nicht auf die Möglichkeit einer korrekten Benutzung abgestellt,

²⁷⁸ Vgl. Ziff. 3.2, S. 101.

sondern muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der Abnehmer ausgeschlossen werden. Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, nur mit einer Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auf die entsprechende Herkunft eingetragen (vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184).

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.^{279, 280}

Beispiele:

- Ein Zeichen mit dem Worтеlement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für Kaffeeersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 64 Verordnung des EDI über alkoholfreie Getränke [insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe, Limonaden], SR 817.022.111). Hingegen wird ein solches Zeichen für Oberbegriffe wie Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation von Nizza auch solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen und somit auch Kaffee enthalten können.
- Ein Zeichen mit den Worтеlementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden Abbildungen wird für Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil jene nicht aromatisiert sein oder Fruchtsaftanteile enthalten dürfen (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 13 und Art. 22 i.V.m. Art. 2 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwässer, SR 817.022.102).
- Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden für synthetische Waren als irreführend zurückgewiesen, für landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.
- Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE), werden für mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irreführend zurückgewiesen.²⁸¹ Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber oder Geschirr. Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die beanspruchten Waren symbolisch und daher fantasievoll erscheint.
- Nicht schutzfähig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 10 Abs. 2 lit. c LGV, vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165). Auf dieser Grundlage werden Elemente wie MED und

²⁷⁹ Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ.

²⁸⁰ Es existieren verschiedene spezialgesetzliche Bestimmungen, welche Verbote der Benutzung irreführender Angaben in Verbindung mit gewissen Waren enthalten. Werden die verpönten Begriffe ausdrücklich genannt, greift zusätzlich der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG (vgl. Ziff. 7.5, S. 165).

²⁸¹ BGer in PMMBI 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

PHARM für Getränke der Klassen 32 und 33 und allgemein für Lebensmittel²⁸² als irreführend zurückgewiesen. Keine Irreführungsgefahr besteht nur für Waren mit medizinischer oder therapeutischer Wirkung, namentlich solche der Klassen 3 und 5.

- Marken für alkoholische Getränke mit mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen keine Angaben enthalten, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (Art. 10 Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV). Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie «stärkend», «kräftigend», «energiespendend», «für die Gesundheit», «tonisch» oder «Vitamin»), werden als irreführend zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165).
- Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier, da bei Unterschreiten eines bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Möglichkeit der Bezeichnung als «Leichtbier» vorgesehen ist (Art. 43 Abs. 3 der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke, SR 817.022.110).
- Zeichenelemente wie «light» oder «mild» werden im Weiteren gemäss Art. 17 TabV für Tabakerzeugnisse wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165).

5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs

Der Gebrauch eines Zeichens, das bei den Abnehmern irreführende Vorstellungen über die gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die Täuschungsgefahr grundsätzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten Umständen ihren irreführenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, die im Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irreführungen praktisch ausgeschlossen werden können («secondary meaning»). Sofern der Hinterleger diese Entwicklung mit geeigneten Mitteln (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 181) glaubhaft macht, kann das Zeichen als Marke eingetragen werden.

Beispiel:

The logo for 'Stalden' is written in a highly stylized, cursive script. The letters are thick and interconnected, with a classic, somewhat ornate feel. The 'S' is particularly large and loops around the 't', and the 'd' has a long, sweeping tail.

CH 351 861, Kl. 29, 32

6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen

Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.²⁸³ Die Beurteilung dieser Begriffe erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es

²⁸² Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 3 LMG.

²⁸³ Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.101.

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.²⁸⁴ Für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend. Zeichen, die das sozialetische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch auf in der Schweiz lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist.²⁸⁵

Bei Zeichen, die das religiöse Empfinden tangieren können, kommt es auf die Sicht eines durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft an.²⁸⁶ Es werden nur solche Zeichen mit religiösem Inhalt zurückgewiesen, welche ein zentrales Motiv der betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden. 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.²⁸⁷ 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 Getränke²⁸⁸ oder religiöser Symbole für Schmuckwaren.

Beispiele:

- ordnungswidrige Zeichen: «Didier Burkhalter» oder «Barack Obama» (ohne Einverständnis der Berechtigten), «11th September 2001».

²⁸⁴ BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR.

²⁸⁵ BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); RKGE in sic! 2001, 34, E. 7 – SIDDHARTA.

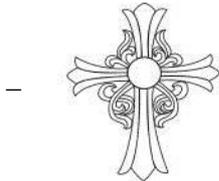
²⁸⁶ BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).

²⁸⁷ BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR.

²⁸⁸ BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).

- sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA BAR u.a. für CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.²⁸⁹ SIDDHARTA für Fahrzeuge, Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen.²⁹⁰

Schutzfähige Zeichen:



CH 667 807, Kl. 14, 18, 25



CH 505 111, Kl. 39, 41, 43, 44

7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen

7.1 Allgemeine Bemerkungen

Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den internationalen, staatsvertraglich begründeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in Konflikt stehen.

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.²⁹¹

Zurückgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder staatsvertraglich ausdrücklich untersagt ist.²⁹² als auch Zeichen, welche Angaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist.²⁹³

Bei der Prüfung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthält, dessen Benutzung aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist, ist einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der

²⁸⁹ BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR.

²⁹⁰ RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTHA.

²⁹¹ BGE 135 III 648, E. 2.2 – UNOX (fig.).

²⁹² Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.4, S. 154 ff. Vgl. weiter auch das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (SR 0.232.163), das die Eintragung einer geschützten Sortenbezeichnung als Marke ausschliesst.

²⁹³ Vgl. Ziff. 7.5, S. 165.

Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung grundsätzlich nicht ausschlaggebend;²⁹⁴ sie werden jedoch im Rahmen der Prüfung bestimmter von der Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berücksichtigt, in denen weitere, schutzfähige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements führen können²⁹⁵ und somit bewirken, dass dieses nicht in der geschützten Bedeutung erkennbar ist.

7.2 Wappenschutzgesetz

Das Wappenschutzgesetz (WSchG) verbietet die Eintragung verschiedener öffentlicher Hoheitszeichen und amtlicher Bezeichnungen als Marken. Soweit die Eintragung gemäss WSchG zulässig ist, beanspruchen ergänzend die in Ziff. 8, S. 166 zu Herkunftsangaben festgehaltenen Grundsätze betr. Art. 2 lit. a und c MSchG Geltung.

7.2.1 Öffentliche Zeichen der Schweiz

Mit der «Swissness»-Gesetzgebung erfährt das WSchG eine Totalrevision. Das Schweizerkreuz darf von jedermann für Waren und Dienstleistungen schweizerischer Herkunft verwendet und entsprechend auch als Markenbestandteil eingetragen werden. Verboten ist demgegenüber die Eintragung von Zeichen als Marken oder Markenbestandteil, deren Gebrauch nach den Art. 8 bis 13 WSchG unzulässig ist. Vom Eintragungsverbot sind Zeichen ausgenommen, für die das EJPD oder die zuständigen kantonalen Behörden ein Weiterbenützungserlaubnis erteilt haben (Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 und 4 WSchG).

7.2.1.1 Wappen

Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 WSchG und Anhang I des Wappenschutzgesetzes). Das Schweizerkreuz ist ein im roten Feld aufrechtes, freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als breit sind (Art. 1 WSchG).

Das Schweizerwappen, die Wappen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen im Zusammenhang mit einem Wappenschild sowie die mit ihnen verwechselbaren Zeichen dürfen nicht als Marke bzw. Markenbestandteil eingetragen werden.²⁹⁶ Davon ausgenommen ist die Eintragung als Marke durch das Gemeinwesen, zu dem diese Zeichen gehören (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 WSchG). Das Eintragungsverbot umfasst auch die Wortzeichen, die sich auf das Schweizerwappen oder das Wappen eines Kantons, Bezirks, Kreises oder einer Gemeinde beziehen (z.B. «Schweizer Schild» oder «Berner Wappen») oder die damit verwechselbar

²⁹⁴ BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

²⁹⁵ BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.).

²⁹⁶ Das Eintragungsverbot gilt auch in den Fällen, in denen Art. 8 Abs. 4 und 5 WSchG den Gebrauch zulassen (Abs. 4 nennt die Fälle, in denen der Gebrauch der Wappen nach Art. 8 Abs. 1 WSchG durch andere Personen als das berechnigte Gemeinwesen zulässig ist (Bst. a bis f); gemäss Abs. 5 können die Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden den Gebrauch ihrer Wappen durch andere Personen auch in weiteren Fällen vorsehen; vgl. auch Swissness-Botschaft, S. 8629 bis 8631).

sind (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 2 WSchG). Diese Bestimmung ist beschränkt auf Wappen, erstreckt sich aber nicht auf die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen, sodass sprachliche Anspielungen auf diese Bestandteile, wie «Basler Stab», «Uri Stier» oder «Berner Bär», zulässig sind.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen des Gemeinwesens:



Logistik
Stadt Bern

CH 683 143, Kl. 35, 39, 40, 41, hinterlegt durch die
Stadt Bern

7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen

Verboten ist die Eintragung amtlicher Bezeichnungen in Alleinstellung (z.B. «Eidgenossenschaft», «Bund», «Kanton», «kantonal», «Gemeinde», «kommunal») und mit diesen verwechselbarer Ausdrücke. Neben den amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn sind auch Bezeichnungen oder Ausdrücke geschützt, die auf eine amtliche Tätigkeit oder eine hoheitliche Funktion schliessen lassen (z.B. «Polizei»). Erfolgt die Anmeldung durch das Gemeinwesen oder durch Personen, die eine behördliche oder behördennahe Tätigkeit ausüben, wird die Eintragung gewährt (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 WSchG).

Wird demgegenüber eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder Bildelementen verwendet, kann sie eine vollkommen andere Bedeutung erhalten und wird in dieser Form nicht mehr als Hinweis auf eine Behörde verstanden. In entsprechender Kombination kann es sein, dass die geschützten Bezeichnungen nicht mit dem Staat oder seinen Organen in Verbindung gebracht werden und auch nicht auf Beziehungen zu den Behörden hinweisen (z.B. «Eidgenössisches Turnfest» oder «Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest», da in diesen beiden Kombinationen dem Begriff «Eidgenössisch» eine Bedeutung zukommt, die nicht auf eine angeblich amtliche Beziehung zum Gemeinwesen hinweist). Hier gilt der allgemeine Vorbehalt, dass ein Zeichen nicht irreführend²⁹⁷ sein, gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen darf (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 WSchG).

7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen

Die Fahnen und die anderen Hoheitszeichen der Eidgenossenschaft (namentlich das Schweizerkreuz), der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie damit verwechselbare Zeichen dürfen als Markenbestandteil eingetragen werden, es sei denn, das Zeichen ist irreführend²⁹⁸ oder verstösst gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes

²⁹⁷ Gemäss Art. 9 Abs. 3 WSchG ist eine Eintragung irreführend, falls die amtliche Bezeichnung fälschlicherweise mit dem Staat und seinen Organen in Verbindung gebracht wird und/oder auf Beziehungen mit den Behörden hinweist. Zur Irreführungsgefahr vgl. auch Swissness-Botschaft, S. 8631.

²⁹⁸ Zur Irreführungsgefahr vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632 bis 8633.

Recht²⁹⁹ (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 WSchG). Insbesondere müssen für eine Eintragung als Marke die Voraussetzungen von Art. 2 lit. c MSchG in Bezug auf die Irreführung über die geografische Herkunft erfüllt sein (Art. 13 WSchG); d.h., das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss entsprechend eingeschränkt werden (vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184).

7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen

Nationale Bild- und Wortzeichen, die sich auf nationale Symbole wie Wahrzeichen, Heldengestalten, Stätten oder Denkmäler der Schweiz³⁰⁰ beziehen, dürfen von jedermann frei gebraucht werden und Bestandteil einer Marke sein. Das Zeichen darf allerdings nicht irreführend³⁰¹ sein und nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 11 WSchG).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:



CH 678 250, Kl. 30, 32, 43, eingetragen mit Einschränkung der Waren auf schweizerische Herkunft und negativem Farbanspruch hinsichtlich des Kreuzes.

7.2.2 Öffentliche Zeichen des Auslandes

Wappen, Fahnen und andere Hoheitszeichen oder mit ihnen verwechselbare Zeichen sowie Bild- und Wortzeichen ausländischer Staaten dürfen nur zugunsten des Staates als Marke oder Bestandteil davon eingetragen werden, zu dem sie gehören (Art. 17 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 WSchG). Eine Ausnahme besteht dann, wenn das berechnigte Gemeinwesen³⁰² eine Ermächtigung erteilt hat (Art. 16 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermächtigung kann insbesondere mittels 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).

²⁹⁹ Zum Verstoß gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten und das geltende Recht vgl. Swissness-Botschaft, S. 8633 bis 8634.

³⁰⁰ Für Beispiele vgl. Swissness-Botschaft zu Art. 7 WSchG, S. 8627.

³⁰¹ Betrifft die geografische Irreführungsgefahr. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8634.

³⁰² Die Eintragung einer EU-Gemeinschaftsmarke gilt nicht als Ermächtigung eines berechtigten Gemeinwesens.

7.2.3 Prüfung der Verwechselbarkeit

7.2.3.1 Allgemeine Grundsätze

Das Eintragungsverbot gilt auch für Zeichen, die mit den gemäss Wappenschutzgesetz geschützten Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6^{ter} Abs. 1 lit. a 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.³⁰³ Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz Stilisierung bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den Charakter einer Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt. Die schweizerische Wappenschutzgesetzgebung verbietet indessen nicht nur die Eintragung von Nachahmungen im heraldischen Sinne, sondern die Eintragung «verwechselbarer Zeichen» schlechthin. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter diejenigen Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit begnügen würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch so weit ausreichend abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.

Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlicher Bestandteile kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei häufig verwendeten Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.³⁰⁴

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der Staatsflagge Österreichs)

³⁰³ Dies sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.

³⁰⁴ 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 eines Zeichens mit einem geschützten Hoheitszeichen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen. Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang grundsätzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt.³⁰⁵ Ob der fragliche Zeichenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich; es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Jedoch ist auch vom Bundesgericht anerkannt, dass die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem

³⁰⁵ 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.).

Bedeutungswandel führen können.³⁰⁶ 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. Dies gilt auch bei Zeichen, die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten: Wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt, und somit keine Gedankenverbindung zum (Schweizer)Kreuz hervorgerufen wird, liegt mit Letzterem keine Verwechslungsgefahr vor.

Beispiel für ein ohne Einschränkung der Warenliste schutzfähiges Zeichen:



CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert: 15/100/100/0], Weiss)

Unter das Eintragungsverbot fällt auch die schwarz-weiße Wiedergabe eines farbigen Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil erkennen lässt.

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.³⁰⁷ 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 blosses Motiv (Bär, Löwe).³⁰⁸ 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.

³⁰⁶ 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.).

³⁰⁷ 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).

³⁰⁸ 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.

7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs

7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen

Die Charakterisierung des Schweizerwappens als Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 und 1 WSchG) sowie die Tatsache, dass für den Durchschnittskonsumenten der Bezug zwischen dem Schweizerkreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist, führt dazu, dass ein Kreuz, welches in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz verwechselt wird.³⁰⁹ Die Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven (z.B. grünes Kreuz) oder negativen Farbanspruch («das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in Weiss auf rotem Grund noch in Rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben») ausgeschlossen werden.³¹⁰ Ein Farbanspruch „schwarz/weiss“ ist nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerwappen zu beseitigen, da es sich dabei um eine übliche Darstellung des Schweizerwappens handelt, wenn keine Farben verwendet werden³¹¹.

Ebenso wird durch einen positiven oder negativen Farbanspruch die geografische Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG, die mit einem mit dem Schweizerkreuz verwechselbaren Zeichenelement einhergeht, beseitigt (vgl. Ziff. 7.2.1.3, S. 156).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:



CH 566 939, Kl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25
(Farbanspruch: Weiss, Blau)

7.2.3.2.2 Bei ausländischen 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 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 im Einzelfall so formuliert werden, dass eine Gefahr der Verwechslung 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.

³⁰⁹ RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+.

³¹⁰ Diese Formulierung schliesst somit auch eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Roten Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3, S. 162.

³¹¹ Siehe Swissness-Botschaft S. 8628.

7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen

Das Institut 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 wird elektronisch veröffentlicht (Art 18 Abs. 2 WSchG) und ist unter <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html> abrufbar.

7.3 Schutz des Roten Kreuzes

Das Bundesgesetz betr. den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken aus, 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 (dies betrifft sowohl Waren- wie auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes gilt für die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund und den «Roten Kristall»³¹² 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.³¹³ Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 7.2.3.1, S. 161). Das Rotkreuzgesetz untersagt die Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden sollen.³¹⁴ Betr. die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 7.2.3, S.158 verwiesen. Bei Zeichen, die neben einem Kreuz weitere Elemente enthalten, greift das Eintragungsverbot nicht, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt und somit keine Gedankenverbindung zu einem (Roten) Kreuz hervorgerufen wird.

³¹² Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer Abkommen.

³¹³ BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke); vgl. auch BGE 140 III 251, E. 5.3.1 betr. die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

³¹⁴ BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

INTERNATIONAL
GREEN CROSS



FOR HEALTH

CH 464 394, Kl. 41, 42 (Farbanspruch: Grün)

7.4 Internationale Organisationen

Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährungszeichen und -stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6^{ter} PVÜ vor Nachahmung geschützt und dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke³¹⁵ oder als Bestandteile solcher eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen (Art. 6^{ter} Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6^{ter} 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).³¹⁶ Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der Website des Instituts zu finden (www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html). Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der Vereinten Nationen der Generalsekretär der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen die dafür zuständigen Stellen die Markeneintragung des geschützten Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.

Art. 6^{ter} PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.³¹⁷ So bleibt beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6^{ter}

³¹⁵ Für die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6^{ter} PVÜ auf Dienstleistungsmarken gemäss Art. 16 zwingend.

³¹⁶ Eine Veröffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das Institut kann das Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veröffentlichung nach wie vor im Bundesblatt.

³¹⁷ 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.).

Abs. 1 lit. c PVÜ das Recht gewährt, die Schutzverweigerung auf Fälle zu beschränken, bei denen das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des Zeichens und der Organisation irregeführt wird. Zudem sieht die PVÜ nur einen Schutz vor Nachahmung im heraldischen Sinne vor.

Demgegenüber geht das NZSchG als Spezialgesetz bewusst weiter als Art. 6^{ter} PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das NZSchG statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht.³¹⁸ und es ist unbeachtlich, für welche Waren und Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.³¹⁹ 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. 7.2.3, S. 158). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit einem geschützten Zeichen verwechselbares Zeichen vorliegt, ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung folglich nicht zu berücksichtigen.³²⁰

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

-  IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen [BGE 135 III 648]).
-  IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).
- ESA IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).

Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemäss NZSchG erfasst werden Fälle der Verwendung einer geschützten Bezeichnung in unveränderter Form, in denen dem geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens³²¹ im Vordergrund steht.³²² Diese Regelung greift allerdings nur, sofern die geschützte Bezeichnung innerhalb des Zeichens nicht durch grafische Gestaltung bzw. separate Anordnung hervorgehoben ist.³²³

Beispiele:

³¹⁸ BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.); BGE 105 II 135, E. 2c – BIS.

³¹⁹ 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. 101.

³²⁰ BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

³²¹ In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens abzustellen.

³²² BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).

³²³ Vgl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).



– CH 633 334, Kl. 3; hier steht nicht die geschützte Abkürzung für die «Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)», sondern die weitere eigenständige Bedeutung als englische Übersetzung für das Wort «Öl» im Vordergrund.

– **UNO, DUE, TRE**

Kl. 25; hier steht nicht die geschützte Abkürzung für die «United Nations Organisation (UNO)», sondern die weitere eigenständige Bedeutung als italienische Übersetzung für die Zahl «eins» im Vordergrund.

Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder beliebigen Farbe zu.³²⁴ 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. 7.2.3.1, S.161). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher unzulässig.

7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe

Verschiedene Bundesgesetze enthalten Verbote der Benutzung bestimmter Begriffe in Verbindung mit gewissen Waren. Zweck dieser Bestimmungen ist der Ausschluss einer möglichen Irreführung. Werden die verpönten Begriffe vom Gesetz genannt, weist das Institut Zeichen, welche diese Angaben enthalten oder aus ihnen bestehen, aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurück. Beispielsweise enthalten Art. 10 Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV im Zusammenhang mit

³²⁴ BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

alkoholischen Getränken das Verbot der Benutzung von Angaben, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (z.B. «stärkend»). Art. 10 Abs. 2 lit. c LGV verbietet u.a. Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben (z.B. «med», «pharm»), und Art. 17 Abs. 3 TabV verbietet die Verwendung von Angaben auf der Verpackung von Tabakerzeugnissen, die den Eindruck erwecken, ein bestimmtes Tabakerzeugnis sei weniger schädlich als ein anderes (z.B. «leicht», «mild»). Der Gebrauch solcher Angaben ist irreführend und stellt gleichzeitig einen Verstoss gegen geltendes Recht dar. Entsprechende Zeichen werden somit sowohl gestützt auf Art. 2 lit. c als auch aufgrund Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 5.2, S.151).

Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betr. den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS; SR 0.632.20) sehen einen Schutz für diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdrücklich auflisten, sowie für alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf den Verstoss gegen geltendes Recht.³²⁵ In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c und – je nach Zeichen – Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl. auch Ziff. 8.8, S. 189).

8. Herkunftsangaben

8.1 Begriff der Herkunftsangabe

Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe (HKA) jeden direkten oder indirekten Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.³²⁶ 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.³²⁷ Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Name»; Letztere umfassen sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren Qualifikation als Herkunftsangaben.

³²⁵ BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274, E. 3.1 f. – Champ.

³²⁶ BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 6.3.5 – HYDE PARK; BVGer B-7407/2006, E. 3.3 – TOSCANELLA.

³²⁷ Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier aber nicht bezüglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.

Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung der geografischen Angabe oder eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht notwendig.³²⁸ Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben oder mit solchen verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch täuschender Herkunftsangaben.

8.2 Herkunftsangaben als Marken

Werden Herkunftsangaben als Marken hinterlegt, finden die absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG Anwendung (vgl. Ziff. 8.5, S. 177 und 8.6, S. 179). Davon ausgenommen sind die geografischen Marken. Auf diese findet Art. 2 lit. a MSchG keine Anwendung (vgl. Ziff. 10, S. 193).

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.³²⁹ Dieser Erfahrungssatz beansprucht auch für die Kennzeichnung von Dienstleistungen Geltung.³³⁰ Allerdings ist die Beziehung zwischen der Dienstleistung und ihrem Herkunftsort i.d.R. nicht derart eng wie zwischen einem Produkt und dem Ort seiner Herstellung, und es sind in diesem Zusammenhang teilweise andere Ausnahmen zum Erfahrungssatz zu beachten als für Waren (vgl. nachfolgend Ziff. 8.4.5 ff., S. 172). Auch bei Zeichen, die aus geografischen und nicht geografischen Elementen bestehen, findet der Erfahrungssatz Anwendung.³³¹

³²⁸ Betr. den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.

³²⁹ 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; BGE 97 I 79, E. 1 – CUSCO; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und 4.3 – LUXOR.

³³⁰ Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

³³¹ BGer 4A_357/2015, E. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESE (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.

8.3 Arten von Herkunftsangaben

8.3.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung: z.B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen, Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern.³³²

8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben

Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.³³³ Sie weisen nicht ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen³³⁴ auf ein bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten, sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen.³³⁵ Indirekte Herkunftsangaben können im Weiteren Namen und bekannte Abbildungen berühmter historischer bzw. allegorischer Persönlichkeiten sein, wie z.B. «Wilhelm Tell» oder «Uncle Sam»³³⁶.

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).³³⁷

Beispiel einer indirekten Herkunftsangabe:

- Freiheitsstatue (Die Freiheitsstatue wird als Hinweis auf die USA aufgefasst.)

8.3.3 Einfache Herkunftsangaben

Als einfache Herkunftsangaben gelten Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird (Art. 47 MSchG). Der Hinweis beschränkt sich ausschliesslich auf die Aussage, dass die Ware oder die Dienstleistung aus einem bestimmten Ort stammt.

Beispiele:

³³² Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv (BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR).

³³³ Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR.

³³⁴ Vgl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG.

³³⁵ Vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA.

³³⁶ RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM.

³³⁷ Wenn geografische Bezeichnungen der genannten Art im konkreten Fall (insbesondere aufgrund sachlicher Unmöglichkeit einer entsprechenden Herkunft; vgl. Ziff. 8.4.4, S. 171) als direkte Herkunftsangaben ausscheiden, bleibt die Prüfung als indirekte Herkunftsangaben vorzunehmen (vgl. betr. den Namen eines Stadtparks BVGer B-1785/2014, E. 6.1 i.V.m. E. 6.2 – HYDE PARK).

- Berner Konfitüre
- Schweizer Teigwaren
- Deutsche Kleider

8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben

Von qualifizierten Herkunftsangaben spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die geografische Herkunft zurückzuführen sind, d.h., wenn die geografischen Verhältnisse (natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Produkte haben. Beispiele für qualifizierte Herkunftsangaben sind «Genève» für Uhren, «Schweiz» für Schokolade oder Uhren, «Carrara» für Marmor, «Alsace» für Honig oder «Kreta» für Olivenöl. Auch bei Dienstleistungen können ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften wesentlich mit ihrer geografischen Herkunft zusammenhängen.

Für die qualifizierte Herkunftsangabe für Waren werden oftmals auch die Begriffe (geschützte) geografische Angabe und (geschützte/kontrollierte) Ursprungsbezeichnung («appellation d'origine») verwendet. Anders als im Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Weinrecht sind die Begriffe der geografischen Angabe und der Ursprungsbezeichnung im Markenschutzgesetz nicht explizit erwähnt, fallen aber unter die Definition von Art. 47 MSchG.³³⁸

8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden können.³³⁹

Nicht als Herkunftsangaben gelten insbesondere³⁴⁰ geografische Namen und Zeichen, die sich in die nachfolgend angeführten Gruppen einordnen lassen.

Werden geografische Namen und Zeichen mit zusätzlichen Elementen verwendet, sind weitere Ausnahmen denkbar, in denen die fraglichen Bezeichnungen aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens keine Herkunftsangaben darstellen.³⁴¹ Voraussetzung dafür ist, dass die geografischen Namen und Zeichen offensichtlich in einem anderen

³³⁸ Betr. den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.

³³⁹ BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON.

³⁴⁰ Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 – HYDE PARK.

³⁴¹ Vgl. BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5480/2009, E. 7.2 – Milanello (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

Sinnzusammenhang stehen und insofern ein Verständnis als Herkunftsangaben ausgeschlossen ist.³⁴²

8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung

Geografischen Namen und Zeichen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt zukommen.³⁴³ Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens und/oder der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und dominiert,³⁴⁴ fällt die geografische Bedeutung ausser Betracht und kann das Zeichen aus diesem Grund nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.

Beispiele:

– PHÖNIX  CH 575 706, Kl. 9, 11, 35

–  münsterverlag 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 mythologischer Vogel, Sakralbau bzw. Gewürzpflanze gegenüber jenen als geografischer Name der Hauptstadt von Arizona, einer deutschen Universitätsstadt bzw. eines südamerikanischen Staates. Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454) für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege usw.) kein unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der antiken Mythologie ersichtlich und folglich die geografische Bedeutung massgebend. Die Wortmarke PHOENIX wurde daher als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend zurückgewiesen.³⁴⁵

³⁴² BGer 4A_357/2015, E. 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA; BVGer B-2303/2007, E. 2.3 und 5.4 f. – Tahitian NONI (fig.).

³⁴³ Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfällige weitere Sinngehalte in der Fachsprache zu berücksichtigen.

³⁴⁴ BGer in 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; vgl. schon RKGE in sic! 1998, 475, E. 3b – Finn Comfort (fig.).

³⁴⁵ RKGE in sic! 2004, 428 – PHOENIX.

8.4.2 Unbekannte geografische Namen

Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist einzelfallweise zu prüfen. Die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als Fantasiezeichen und können nicht als Herkunftsangaben verstanden werden.³⁴⁶ Je abgelegener und je weniger bekannt eine Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt erkannt wird, und desto eher wird der Name der Ortschaft oder Landesgegend als Fantasiebezeichnung aufgefasst.³⁴⁷ Die Doppelfunktion des Gemeingutbestands³⁴⁸ bringt es mit sich, dass ein allfälliges (zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen bleibt.³⁴⁹ Für die Beurteilung der Bekanntheit werden u.a. die folgenden Kriterien herangezogen: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische, wirtschaftliche (Tourismus, Industrie) und kulturelle Bedeutung,³⁵⁰ besonderer Ruf.

Beispiele für unbekannt geografische Namen:

- YUKON (IR 659 288; Kl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32)³⁵¹
- NYALA (CH 543 179; Kl. 10, 25 und 28)

8.4.3 Symbolische Zeichen

Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden³⁵² (z.B. ALASKA für mentholhaltige Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser Ausnahmefallgruppe ist beschränkt.³⁵³ Schutzzähig sind Zeichen, bei denen aufgrund des klar erkennbaren³⁵⁴ Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen

³⁴⁶ BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1, S. 185.

³⁴⁷ BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON.

³⁴⁸ Vgl. Ziff. 4.2 f., S. 109 f.

³⁴⁹ Vgl. Ziff. 8.5.1, S. 177.

³⁵⁰ Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.

³⁵¹ BGE 128 III 454 – YUKON.

³⁵² BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

³⁵³ BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM.

³⁵⁴ BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

kann;³⁵⁵ dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.³⁵⁶

Beispiele:

- MAGIC AFRICA (IR 967 030) für Parfümeriewaren in Kl. 3
- COPACABANA (CH 402 682) symbolisch für Waren in Zusammenhang mit Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20, 28

8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit

Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht als Herstellungsort oder als Herkunftsort der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile der Waren oder als Herkunftsort der Dienstleistungen infrage.³⁵⁷ gelten die bekannten geografischen Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangabe. In diesem Zusammenhang spielt es zum einen keine Rolle, ob sich die Existenz des betroffenen Wirtschaftszweiges vor Ort nachweisen lässt.³⁵⁸ zum anderen reicht die blosse Unwahrscheinlichkeit einer entsprechenden Herkunft nicht aus.³⁵⁹

Beispiele:

- SAHARA für Papier und Pappe
- MATTERHORN für Bananen

8.4.5 Typenbezeichnungen

Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, werden nicht als Herkunftsangaben verstanden.³⁶⁰

Eine Typenbezeichnung kann offensichtlich als solche unter den weiteren Markenbestandteilen erkennbar sein.

Beispiel:

SCHLAFZIMMER MODELL VENEDIG

Eine Typenbezeichnung kann aber auch dann gegeben sein, wenn das Zeichen einen in der Schweiz 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.

³⁵⁵ Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1.2 – YUKON.

³⁵⁶ BGer 4A_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM; BVGer B-386/2008, E. 7.4 – GB.

³⁵⁷ BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON.

³⁵⁸ BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.).

³⁵⁹ 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.).

³⁶⁰ BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.

Beispiel:

TAG HEUER MONZA CH 478 864, Kl. 14 (Uhren und Zeitmessinstrumente)

Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in der Marke enthaltene Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt. In diesem Fall begründet der Ruf eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft der Waren.

8.4.6 Gattungsbezeichnungen

Herkunftsangaben, die ihren ursprünglichen Sinngehalt verloren haben und von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, sondern nur noch als Bezeichnung der Art, der Sorte oder der Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, sind als Gattungsbezeichnungen zu qualifizieren. Entsprechend besteht auch keine Gefahr mehr, dass die Konsumenten durch die Verwendung solcher Angaben als Marke oder Bestandteil einer Marke über die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen irregeführt werden. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE COLOGNE für Parfümeriewaren.

Gattungsbezeichnungen stehen zum freien Gebrauch offen und gelten als Zeichen des Gemeinguts, weshalb sie nicht als Marken eingetragen werden können. Die Umwandlung einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin angenommen. Die Bezeichnung muss während Jahrzehnten als Sachbezeichnung verwendet worden sein, und die damit gekennzeichnete Ware darf nicht mehr mit dem ursprünglichen Herkunftsort in Verbindung gebracht werden. Zudem darf die Umwandlung erst dann als abgeschlossen angesehen werden, wenn sich bei allen beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung durchgesetzt hat, dass es sich bei der Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung handelt.³⁶¹

8.4.7 Betriebliche Herkunft

Nicht als Herkunftsangaben gelten u.a. Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich³⁶² als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Waren verstanden werden. Mit diesen Angaben verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine geografischen Herkunftserwartungen.³⁶³ In der Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise zeichnet sich eine solche Angabe durch Besonderheiten aus, die eine Gedankenverbindung zum entsprechenden geografischen Ort im Sinne eines Hinweises auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren ausschliessen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn (erstens) das Zeichen einen Hinweis auf einen «Betrieb» (im engeren oder weiteren Sinne) sowie (zweitens) bestimmte, ohne Weiteres erkennbare Informationen bezüglich seines

³⁶¹ BGer in PMMBI 1974 I 11, E. 2 – HOLIDAY PILS.

³⁶² Es genügt nicht, wenn das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird (BVGer B-3259/2007, E. 11 – OERLIKON).

³⁶³ RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

Tätigkeitsfeldes enthält und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der Herstellung der beanspruchten Waren zu tun hat.

Erkennen die Abnehmer in geografischen Namen und Zeichen einzig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft, dann entfällt grundsätzlich eine Irreführungsgefahr betr. die Herkunft der beanspruchten Waren. Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in der Marke enthaltene Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt. In diesem Fall begründet der Ruf eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft der Waren. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Konsumenten des Hinweises auf ein bestimmtes Unternehmen bewusst sind. Bei Uhren oder Schokolade muss beispielsweise grundsätzlich eine Einschränkung auf schweizerische Herkunft vorgenommen werden, falls ein Zeichen einen Hinweis auf die Schweiz beinhaltet.

Das Kriterium des betrieblichen Herkunftshinweises findet sich in verschiedenen Bereichen (vgl. Ziff. 8.4.11, S. 175 betr. Namen von Luftfahrtgesellschaften, Ziff. 8.4.12, S. 176 betr. Namen von Sportorganisationen).

8.4.8 Verkaufsort (Messen u.Ä.)

Geografische Hinweise auf den Verkaufsort, welche deutlich auf den Ort des Angebots Bezug nehmen, werden weder für die beanspruchten Waren noch für Dienstleistungen als Herkunftsangabe aufgefasst.

Beispiele:



CH 615 653, Kl. 12 und 42³⁶⁴



CH 669 700, Kl. 25, 35, 39

8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben

Zeichen, welche für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-) Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Namen enthalten, stellen dann

³⁶⁴ Die deutliche Bezugnahme auf den Verkaufsort erfolgt in diesem Beispiel mit dem Zeichenbestandteil „Auktion“; bezüglich der Würdigung der nationalen Top Level Domain vgl. Ziff. 4.4.7, S. 123.

keine Herkunftsangaben dar, wenn die geografische Bezeichnung auf den Titel, das Thema oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten, bespielte CDs und Videofilme (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16) fallen; er gilt nicht für unbespielte Kassetten, unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien, Druckereierzeugnisse und Drucksachen usw.

Beispiele:



CH 595 560: ohne Einschränkung zugelassen für Verlagserzeugnisse.



CH 504 253: keine Einschränkung für Fotos³⁶⁵

8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie

Im Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Bezeichnungen nicht als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf eine bestimmte Art von Gericht oder Getränk hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie (Kl. 43) sind geografische Namen und Zeichen keine Herkunftsangaben, wenn sie klar erkennbar auf einen anderen Aspekt als die Herkunft der angebotenen Dienstleistung hinweisen, z.B. auf die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder Verpflegung.

Beispiele:

- ABC PIZZA HAWAII: Dieses Zeichen kann ohne Einschränkung der Warenliste zugelassen werden, da «Pizza Hawaii» nur auf ein bestimmtes Gericht hinweist.
- ABC Swiss Chalet: Dieses Zeichen kann für Verpflegungsdienstleistungen (Kl. 43) ohne Einschränkung der Dienstleistungsliste zugelassen werden, da «Swiss Chalet» nur einen Hinweis auf die Ausstattung des Lokals darstellt.

8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften

Bei Zeichen, die klar auf eine Luftfahrtgesellschaft hinweisen, gelten geografische Namen und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangaben. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten hingegen dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).

³⁶⁵ RKGE in sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

Beispiel:

- ABC AIR KÖLN (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Für Biere (Kl. 32) gilt KÖLN als Herkunftsangabe, da die Stadt für diese Waren einen besonderen Ruf genießt. Bei allen anderen Waren steht der betriebliche Herkunftshinweis im Vordergrund. Bezüglich Dienstleistungen besteht hingegen eine Herkunftserwartung; entsprechend müssen die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein.

8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen

Geografische Namen und Zeichen in Bezeichnungen, die klar auf einen Sportverband oder eine kulturelle Organisation hinweisen, werden i.d.R. für Waren nicht als Herkunftsangaben aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).

Beispiele:



CH 621 086; ohne Einschränkung zugelassen für Kl. 14, 16, 18, 21, 24–25, 28, 35, 41.



CH 513 168; ohne Einschränkung zugelassen insbesondere für Kl. 25

8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen

Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass werden geografische Namen und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangabe aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. für den besonderen Ruf Ziff. 8.4.7, S. 173).

Beispiel:

- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (Kl. 1–32): für die Waren der Kl. 9 (elektronische Geräte) und Kl. 12 (Fahrzeuge) gilt JAPAN als Herkunftsangabe, da das Land für diese Waren einen besonderen Ruf genießt.

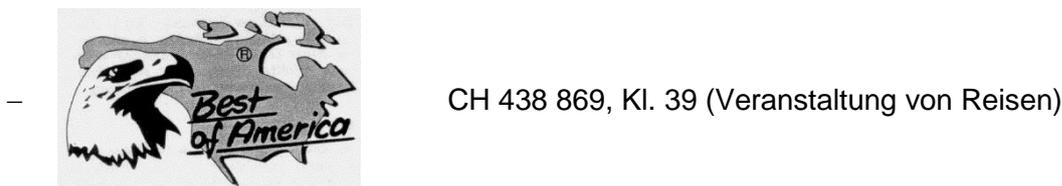
8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren

Geografische Hinweise im Zusammenhang mit Tabakwaren gelten grundsätzlich als Herkunftsangaben. Nicht als Herkunftsangaben gelten hingegen Zeichen, die aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens einzig als Hinweis auf die besondere Tabakmischung wahrgenommen werden (z.B. AMERICAN BLEND).

8.4.15 Reisedienstleistungen

In Zeichen, die geografische Namen und Zeichen enthalten und für Reisedienstleistungen hinterlegt werden, wird i.d.R. kein Herkunftshinweis erkannt, sondern werden die geografischen Namen und Zeichen als Hinweis auf die Reisedestination verstanden.

Beispiele:



8.5 Gemeingut

8.5.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte (einfache oder qualifizierte, vgl. Ziff. 8.3.1, S. 168 ff.) Herkunftsangaben beschreiben die geografische Herkunft eines Produkts eindeutig und sind deshalb Gemeingut.³⁶⁶ Dies gilt nicht bloss, soweit solche geografische Bezeichnungen von den massgebenden Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden können, sondern auch, soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten.³⁶⁷ Da die angesprochenen Abnehmer in direkten Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es

³⁶⁶ BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4710/2014, E. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.).

³⁶⁷ BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.

diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.³⁶⁸ Dazu kommt, dass es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen; direkte Herkunftsangaben sind deshalb auch freihaltebedürftig. In diesem Zusammenhang wird neben den aktuellen Verhältnissen auch darauf abgestellt, ob die geografische Bezeichnung in Zukunft – unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung – als Herkunftsangabe für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnte.³⁶⁹ Herkunftsangaben gelten daher so lange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen.³⁷⁰

Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus, Industrie) usw. Die Doppelfunktion des Gemeingutbestands kann dazu führen, dass im Prüfungszeitpunkt aus Sicht der Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen Namen und Zeichen der Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses aus Sicht der Konkurrenten zu verweigern ist.

Sofern eine ausländische Herkunftsangabe für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen im Register des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie (auch) in der Schweiz als nicht freihaltebedürftig.³⁷¹ Diese Praxis greift auch, wenn eine Eintragung durch das EUIPO erfolgt ist.³⁷² 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 Schweiz³⁷³ (vgl. Ziff. 4.3. S. 109 f.). Entsprechend lässt der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.³⁷⁴

8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben

Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben grundsätzlich nicht im Gemeingut.³⁷⁵ Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz – und somit Gemeingut – bilden insbesondere die folgenden Bildzeichen, soweit sie üblicherweise als Herkunftshinweise verwendet werden und im konkreten Fall nicht eine unübliche grafische Gestaltung aufweisen:³⁷⁶ das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der

³⁶⁸ Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 101.

³⁶⁹ Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.

³⁷⁰ BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson.

³⁷¹ Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson; diese Praxis geht zurück auf BGE 117 II 327 ff. – MONT-PARNASSE. Nach der Praxis des Instituts kann der ausländische Eintrag nicht berücksichtigt werden, wenn er eine kombinierte Marke betrifft (a.M. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson).

³⁷² BVGer B-6363/2014, E. 7.1 – MEISSEN.

³⁷³ BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE.

³⁷⁴ Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis ist nur dann relevant, falls der ausländischen Herkunftsangabe in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt.

³⁷⁵ BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4080/2008, E. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

³⁷⁶ Vgl. die allgemeinen Ausführungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 134.

Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden ausländischen Hoheitszeichen.³⁷⁷ Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG³⁷⁸ 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. dazu die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 11, S. 195). 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 Waren oder Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist.³⁷⁹

8.6 Irreführung über die geografische Herkunft

8.6.1 Grundsatz

Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zulässt.³⁸⁰ Nach der Lebenserfahrung weckt eine als Marke oder deren Bestandteil verwendete geografische Bezeichnung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung, die Waren und Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die Angabe hinweist (vgl. zu diesem Erfahrungssatz im Einzelnen vorstehend Ziff. 8.2, S. 167). Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das geografische Namen und Zeichen enthält – und sei es nur als untergeordneten Bestandteil³⁸¹ – oder aus solchen besteht und die angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf das oder den die Angabe hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.³⁸² In Fällen der Kombination mit weiteren Elementen ist zu prüfen, ob diese dem Zeichen im Gesamteindruck einen Sinngehalt geben,

³⁷⁷ Bezüglich allen genannten in- und ausländischen Zeichen bleiben die Verbotsbestimmungen des Wappenschutzgesetzes vorbehalten; vgl. Ziff. 7.2, S. 155.

³⁷⁸ BVGer B-2925/2014, E. 3.3 – Cortina (fig.).

³⁷⁹ BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER.

³⁸⁰ Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 3.2 – AFRI-COLA; BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); RKGE in sic! 2004, 428, E. 2 – PHOENIX. Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 101.

³⁸¹ BGer in PMMBI 1977 I 18, E. 3 – COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5^e (fig.).

³⁸² Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 – Champ; BVGer B-6503/2014, E. 3.1 – LUXOR; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 – Milanello (fig.).

der ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die infrage stehenden Waren und Dienstleistungen ausschliesst³⁸³ (vgl. vorstehend Ziff. 8.4). Entscheidend ist, ob das Zeichen bei den Abnehmern eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt.³⁸⁴ Auch eine mutilierte oder modifizierte geografische Bezeichnung kann herkunftsbezogene Erwartungen wecken und daher irreführend sein.³⁸⁵ Dies ist der Fall, wenn ihr geografischer Sinngehalt trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt – und gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig sein sollte (vgl. vorstehend Ziff. 3.2, S. 101).

Das Verbot der Irreführungsgefahr³⁸⁶ betr. Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder Dienstleistungen,³⁸⁷ und dies ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.³⁸⁸ Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen.³⁸⁹ Aus diesem Grund gilt die Regel, wonach bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind, nur für die Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7, S. 105).

Gemäss langjähriger Praxis des Instituts, welche vom Bundesgericht bestätigt wurde,³⁹⁰ werden Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in Anwendung von Art. 47 i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses ausgeschlossen werden kann³⁹¹ (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 8.6.6, S. 184). Mit anderen Worten reicht – anders als nach den allgemeinen Regeln betr. irreführende Zeichen (vgl. Ziff. 5.1 f., S. 150 ff.) – die Möglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben nicht aus für die Erteilung des Markenschutzes. Das Erfordernis der Einschränkung hat einerseits präventive Wirkung und verkleinert de facto die Irreführungsgefahr; andererseits wird damit der Schutzzumfang beschränkt (der sich gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG nur auf die auf eine bestimmte Herkunft eingeschränkten Waren bezieht, mit der Folge, dass ein Gebrauch für Waren anderer Herkunft keinen rechtserhaltenden Gebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG darstellt)³⁹². Eine Lockerung dieser Praxis würde den nationalen und

³⁸³ Vgl. BGer 4°_357/2015, E. 4.5 und 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

³⁸⁴ BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-5451/2013, E. 3.3 – FIRENZA.

³⁸⁵ BVGer B-5451/2013, E. 4.3 – FIRENZA; vgl. auch BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA und BVGer B-4710/2014, E. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.).

³⁸⁶ BGer 4A_357/2015, E. 4.2 und 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; tatsächlich eingetretener Täuschungen bedarf es nicht: BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.).

³⁸⁷ BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGer in PMMBI 1994 I 76, E. 5 – ALASKA.

³⁸⁸ BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-1223/2010, E. 2.2 – TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 – bticino (fig.).

³⁸⁹ BGE 132 III 770, E. 3.2 – COLORADO (fig.).

³⁹⁰ BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 4 – COLORADO (fig.); vgl. auch BVGer B-915/2009, E. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 – bticino (fig.).

³⁹¹ Ob die in Art. 48a bis 48d MSchG statuierten Vorgaben im konkreten Einzelfall erfüllt sind, wird vom Institut im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nicht geprüft.

³⁹² BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

internationalen Verpflichtungen (aus dem TRIPS-Abkommen und den internationalen Verträgen) der Schweiz widersprechen. Eine Einschränkung nach der geografischen Herkunft wird auch in Bezug auf Dienstleistungen verlangt³⁹³ (vgl. dazu wiederum Ziff. 8.6.6, S. 184).

8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag.³⁹⁴ Ausnahmsweise können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen Gebrauchs eine eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.³⁹⁵ Dies ist nur dann anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die ursprünglich irreführende Angabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat und dass zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im Vordergrund steht, dass eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft im konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann.³⁹⁶

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 Sinngesamt verloren und eine zweite eigenständige Bedeutung erlangt hat.³⁹⁷ Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen Bedeutung liefern. Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Möglichkeit einer demoskopischen Umfrage.

8.6.3 Korrektive

Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer Marke. Massgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Korrektivs sind in materieller

³⁹³ Vgl. in diesem Zusammenhang den erläuternden Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom 2.9.2015, S. 23

(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuterungen_DE.pdf). Der Grund für die Einschränkung liegt unter anderem im Umstand, dass es den Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen würde, die Erfüllung der in Art. 49 MSchG statuierten kumulativen Vorgaben zu überprüfen; die Einschränkung ist verhältnismässig und erlaubt eine analoge Berücksichtigung der mit dem Urteil des BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE für Waren angestellten Erwägungen.

³⁹⁴ BVGer B-6530/2014, E. 7.1 – LUXOR.

³⁹⁵ Vgl. BGer in PMMBI 1996 I 26, E. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 I 290, E. 6 – Dorset / La Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVGer B-915/2009, E. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

³⁹⁶ Vgl. auch BGE 125 III 193, E. 1e – BUDWEISER.

³⁹⁷ Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 7.2 – LUXOR.

Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grösse, Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.

Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert werden kann, müssen beide Herkunftsangaben den massgebenden Verkehrskreisen als solche bekannt sein. Unechte Korrekturen wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrekturen können auch mittels Bildelementen erfolgen.

Beispiel:

- ABC CAMBRIDGE (Kl. 25 [Kleider]. Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien und in den USA. Das Institut würde dieses Zeichen für Waren US-amerikanischer Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefügt wird [z.B. «made in USA»]. Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der Waren auf britische Herkunft erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.)

8.6.4 Entlokalisierende Zusätze

Sog. entlokalisierende Zusätze, wie etwa «Typ», «Art», «nach Rezept», «Genre», «méthode», «style» und «façon», die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen verwendet werden, schliessen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffende Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus (Art. 47 Abs. 3^{bis} MSchG). Solche Zusätze sind nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen.³⁹⁸ Im Gegenteil werden sie meist bewusst mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nähe von Produkten zu rücken, die tatsächlich aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut lässt ein Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die Warenliste auf die Herkunft eingeschränkt wird, die dem verwendeten geografischen Namen und Zeichen entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt würde.

8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere spezifische Tätigkeiten

Bezieht sich eine geografische Bezeichnung im Gesamteindruck des Zeichens klar nur auf eine spezifische Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ware (etwa Forschung, Design, Prüfung, Verpackung; vgl. Art. 47 Abs. 3^{ter} MSchG), löst sie keine Erwartungen an die geografische Herkunft der Ware als solcher, sondern auf die Herkunft der entsprechenden Tätigkeit aus. Damit die Bezeichnung im Gesamteindruck lediglich als Hinweis auf die Herkunft eines Produktionsschrittes verstanden wird, muss die grafische Gestaltung derart sein, dass ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die Herkunft der Waren ausgeschlossen ist. Dabei sind das Schriftbild und ein allfälliger Farbanspruch zu

³⁹⁸ BGer in PMMBI 1974 I 11, E. 5 – HOLIDAY PILS.

berücksichtigen. Beispielsweise muss aufgrund der Angaben «designt in der Schweiz» für Schuhe oder «geräuchert in Österreich» für Lachs keine Einschränkung auf die Herkunft der beanspruchten Waren vorgenommen werden, sondern nur auf die entsprechenden Produktionsschritte des Designs («Schuhe, deren Design vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat») bzw. des Räucherns («Lachse, die vollumfänglich in Österreich geräuchert wurden»).

Beispiel eines mit Einschränkung auf die Herkunft der entsprechenden Tätigkeit schutzfähigen Zeichens:



(Farbanspruch: Schwarz, Weiss. «Waren, deren Design vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat»)

Fehlt es an der genannten klaren und ausschliesslichen Bezugnahme auf eine spezifische Tätigkeit, sind die Waren auf die entsprechende Herkunft einzuschränken.

Beispiele von Zeichen, die nur mit Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft schutzfähig sind:



CH P-513 768 («Innovation» ist keine spezifische Tätigkeit).



CH P-519 511 (Weder ist «Technologie» eine spezifische Tätigkeit, noch bezieht sich «Swiss» aufgrund der unterschiedlichen Typografie klar auf «Tec»).



Mit der Wortmarke sind die Elemente «SWISS» und «DESIGN» auch in unterschiedlichen Farben geschützt, sodass sich «SWISS» nicht klar auf «DESIGN» bezieht.

8.6.6 Einschränkungspraxis

Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf die geografische Herkunft, so ist seine Eintragung als Marke nur für Waren und Dienstleistungen zulässig, welche diesem Hinweis auch entsprechen; daher muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf der Grundlage der Erwartungen der Konsumenten so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung ausgeschlossen wird (vgl. vorstehend Ziff. 8.6.1, S. 179). Folgende Fallgruppen können unterschieden werden:

- Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.3, S. 168) für Waren wird auf das betreffende Herkunftsland eingeschränkt.³⁹⁹
- Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben für Dienstleistungen wird ebenfalls auf das betreffende Land eingeschränkt (vgl. Art. 47 Abs. 4 MSchG).
- Bei qualifizierten schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.4, S. 169) wird auf die fragliche Angabe (Ort, Region oder Land) als solche eingeschränkt, weil bei diesen eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen im Wesentlichen auf die geografische Herkunft zurückzuführen sind. Zu nennen sind insbesondere folgende Kategorien:
 - Bodenprodukte wie Früchte, Gemüse; Wein und Spirituosen⁴⁰⁰ und gewisse Milchprodukte.
 - Industrielle Produkte (ein besonderer Ruf bzw. eine bestimmte Qualität sind z.B. bei folgenden Herkunftsangaben zu berücksichtigen: ST. GALLEN für Stickereierzeugnisse, oder HEREND für Porzellanwaren).
 - Dienstleistungen (ein besonderer Ruf ist z.B. bei folgenden Herkunftsangaben zu berücksichtigen: GENÈVE für kundenspezifische Herstellung von Uhren oder DAVOS für medizinische Dienstleistungen eines Lungenanatoriums).
 - Mineralwässer, die aus einer bestimmten Quelle stammen. Beinhaltet ein Zeichen die Angabe der Quelle (source, fonte und dergleichen), so hat die Einschränkung der Waren bezüglich ihrer Herkunft auf die entsprechende Quelle zu erfolgen. Beispiel: Ein Zeichen ABC RHEINFELDER CRISTALIN-THERME erfordert eine Einschränkung auf Mineralwasser aus der Cristalin-Quelle Rheinfelden.
 - Bei geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützten geografischen Angaben (GGA) gemäss Landwirtschaftsrecht (vgl. Ziff. 8.7.4, S. 188) und gemäss Art. 50a MSchG bezieht sich die Einschränkung auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnungen definierte geografische

³⁹⁹ BGE 132 III 770, E. 2.3 i.V.m. E. 4 – COLORADO (fig.); BGE 117 II 327, E. 2 – MONTPARNASSE.

⁴⁰⁰ Für die Prüfung der Irreführungsgefahr bei Wein und Spirituosen und die allfällige Einschränkung der Warenliste vgl. Ziff. 8.8, S. 189.

Gebiet. Die Einschränkung erfolgt deshalb auf die geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe⁴⁰¹.

Beispiel:



CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung «Sbrinz».

- Eine Einschränkung auf die geschützte Bezeichnung ist im Weiteren aufgrund staatsvertraglicher Verpflichtungen erforderlich (vgl. zum sektoriellen Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft sowie den bilateralen Verträgen Ziff. 8.7.1, S. 186).
- Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf eine grenzüberschreitende Region, muss sich die Einschränkung grundsätzlich auf den angesprochenen Raum (Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend bestimmt ist. Eine engere Einschränkung erfolgt dann, wenn ein in der Region enthaltenes Land einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren genießt.

Beispiel:



IR 714593, Kl. 32: kohlenstoffhaltiges Wasser und Apfelsaft enthaltende Getränke; alle vorgenannten Waren aus der Bodensee-Region

8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen

Als entlokalisierender Zusatz (vgl. 8.6.4, S. 182) gilt auch die Verwendung von zwei sich widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich, weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

⁴⁰¹ Hinweis: Art. 16 Abs. 6, 1. Satz, LwG sieht vor, dass «wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen muss». Aus diesem Grund werden Markeneintragungsgesuche mit Angaben, für die beim BLW ein entsprechendes Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist, bis zum definitiven Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Damit stellt das Institut sicher, dass die hinterlegte Marke – als Voraussetzung für die Eintragung – gegebenenfalls den Anforderungen der Landwirtschaftsgesetzgebung und somit auch Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.

8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)

Es wird auf die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 7.1, S. 154 verwiesen. Für Herkunftsangaben ergeben sich in Bezug auf die Schutzfähigkeit besondere Regeln, da neben verschiedenen staatsvertraglichen Verpflichtungen auch die Bestimmungen des Landwirtschaftsrechts zu beachten sind.

8.7.1 Bilaterale Verträge

Bei der Markenprüfung sind insbesondere folgende bilaterale Verträge zu berücksichtigen:

- Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, der Tschechoslowakei⁴⁰², der Russischen Föderation sowie Jamaika.⁴⁰³
- Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81), insbesondere dessen Anhang 7 über den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8 über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke sowie Anhang 12 zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.⁴⁰⁴

Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge beinhalten Listen mit geschützten geografischen Bezeichnungen.⁴⁰⁵ Diese geschützten Namen gelten in der Schweiz unabhängig davon, ob sie den angesprochenen Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben; es gilt das Ursprungslandprinzip. Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwähnten völkerrechtlichen Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschützt werden kann und in unterscheidungskräftiger Kombination eine Eintragung grundsätzlich nur im Falle einer Einschränkung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft möglich ist (gemäss der geschützten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen); vgl. nachfolgend Ziff. 8.8.2.1, S. 190.

⁴⁰² Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen Republik und der Slowakei, übernommen worden.

⁴⁰³ 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), der Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41), der Russischen Föderation (SR 0.232.111.196.65) sowie Jamaika (SR 0.232.111.194.58).

⁴⁰⁴ Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GUB und GGA in der Schweiz geschützt.

⁴⁰⁵ Die mit den Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge schützen die betreffenden Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der Verträge).

8.7.2 TRIPS-Abkommen

Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es unbenommen, einen weiter gehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben vorzusehen.⁴⁰⁶

Gemäss Art. 22 Abs. 3 TRIPS lehnen die «Mitglieder [...] von Amts wegen, sofern ihre Rechtsvorschriften dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei die Eintragung einer Marke ab, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, oder erklären sie für ungültig, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betr. Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen.» Dieser Schutz bezieht sich auf qualifizierte Herkunftsangaben (vgl. Art. 22 Abs. 1 TRIPS).⁴⁰⁷

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet, greift der weiter gehende Schutz gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhängig vom Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt. Es ist somit irrelevant, ob die betreffende geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist.⁴⁰⁸ Die Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich nach dem Schutz, der ihr im Ursprungsland gewährt wird.

Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt anwendbar.

8.7.3 Stresa-Abkommen

Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom 1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der Benennungen für Käse (Stresa-Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgeführt sind, können nur für Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend eingeschränkt.

Die Benennungen im Anhang B (z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als erste anwandte und auch über eine behördliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Käsesorte verfügte. Sie dürfen hingegen auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet einer anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Käse den vom betr. Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke können diese Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das

⁴⁰⁶ BVGer B-6503/2014, E. 2.1 – LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 – HYDE PARK.

⁴⁰⁷ Vgl. dazu im Einzelnen BGer 4A_674/2010, E. 3.2 ff. – ZACAPA.

⁴⁰⁸ BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA.

Ursprungsland gemäss dem Abkommen eingeschränkt (z.B. BRIE NATIONAL: Einschränkung auf Käse französischer Herkunft). Enthält demgegenüber die Marke einen Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland (z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).

8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)

Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für geografische Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung Nr. 1151/2012⁴⁰⁹, welche ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingeführt hat.

Das Register für qualifizierte Herkunftsangaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen (GUB/GGA-Register) wird vom 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 (Stand Januar 2017) sind 34 Bezeichnungen im Register eingetragen:

<https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichnungen-und-geografische-angaben.html>. GUB und GGA sind Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG. Dies gilt auch für die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch die Gruppierung von Produzenten, welche die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat. Die Tatsache, dass das entsprechende Zeichen im GUB/GGA-Register aufgenommen wurde, bedeutet nicht, dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre. Da mit der Eintragung im GUB/GGA-Register der Gebrauch der geschützten Bezeichnung allen Produzenten offensteht, welche das Pflichtenheft erfüllen, verstärkt der Registereintrag das Bedürfnis, die Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten (absolutes Freihaltebedürfnis).⁴¹⁰ Demgegenüber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke eingetragen werden, wenn es weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente enthält.⁴¹¹

Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges Zeichen mit einer GUB/GGA nur eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche Produkt auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet eingeschränkt wird.⁴¹² Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184.

⁴⁰⁹ Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

⁴¹⁰ Vgl. Fn. 401, betr. Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten oder aus solchen bestehen, für die beim BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist.

⁴¹¹ Vgl. RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

⁴¹² Dies gilt auch, wenn eine ungenügende Modifikation oder Mutilation der geschützten GUB/GGA infrage steht, bei welcher die Gefahr der Verwechselbarkeit besteht.

8.7.5 Art. 50a MSchG

Das Institut führt gemäss Art. 50a 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. www.ige.ch).

Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges Zeichen mit einer geschützten geografischen Angabe gemäss Art. 50a MSchG nur eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche Produkt auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet eingeschränkt wird. Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.6 S. 184.

8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen und Zeichen enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG

Geografische Namen und Zeichen im Zusammenhang mit Wein und Spirituosen werden grundsätzlich als qualifizierte Herkunftsangaben behandelt (vgl. Ziff. 8.3.4 f., S. 169 und 8.7.1 f., S. 186). Der Schutz betr. Weinbauerzeugnisse und Spirituosen aufgrund des nationalen Rechts, aufgrund von Staatsverträgen (bilaterale Verträge sowie TRIPS-Abkommen) sowie das Bestehen von kantonalen Regelungen betr. Qualitätsanforderungen sind entscheidend für die Prüfung von Zeichen, die ausschliesslich aus geografischen Namen und Zeichen bestehen oder solche beinhalten.

8.8.1 Nationale Herkunftsangaben

Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führt und veröffentlicht das BLW ein schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für Weine nach Art. 21.⁴¹³ Die Kantone übermitteln dem Bundesamt ihr Verzeichnis der von ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.

- Art. 2 lit. a MSchG: Besteht ein Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, so stellt das Zeichen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.
- Art. 2 lit. c MSchG: Bei Zeichen, die eine gemäss kantonalem Recht geschützte Herkunftsangabe enthalten, muss das Warenverzeichnis entsprechend auf die in der kantonalen Gesetzgebung aufgeführte Bezeichnung eingeschränkt werden. Geniessen die geografischen Namen und Zeichen gemäss kantonalem Recht keinen Schutz, ist entscheidend, ob am entsprechenden Ort Wein produziert wird; je nachdem erfolgt die Einschränkung auf den Ort oder die Schweiz.

⁴¹³ 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>.

- Art. 2 lit. d MSchG: Fehlt eine Einschränkung gemäss vorstehendem Lemma ist das Zeichen auch aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen.

Die geschützten Ursprungsbezeichnungen für Spirituosen sind dem ebenfalls vom BLW geführten Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-Register) zu entnehmen; vgl. dazu vorstehend Ziff. 8.7.4, S. 188).

8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben

8.8.2.1 Bilaterale Verträge

Auf der Grundlage des Ursprungslandprinzips (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186) gilt Folgendes:

- Art. 2 lit. a und d MSchG: Ist die Herkunftsangabe in den von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführt (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186), stellt sie in Alleinstellung Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar und eine Eintragung als Marke ist ausgeschlossen.
- Art. 2 lit. c und d MSchG: Bei Zeichen, die neben unterscheidungskräftigen Elementen⁴¹⁴ eine gemäss einem bilateralen Vertrag geschützte Ursprungsbezeichnung telquel oder in veränderter Form beinhalten, muss die Warenliste auf die geschützte Ursprungsbezeichnung eingeschränkt werden, sofern aus Sicht der Schweizer Konsumenten eine Verwechslungsgefahr besteht.⁴¹⁵ Wurde die geschützte Bezeichnung telquel übernommen und erscheint das Zeichen im Gesamteindruck als Name, greifen besondere Bestimmungen.⁴¹⁶

8.8.2.2 TRIPS

- Art. 2 lit. a, c und d MSchG: Geniesst das Zeichen keinen Schutz gemäss bilateralen Verträgen, so prüft das Institut gestützt auf das TRIPS-Abkommen, ob das Zeichen einen Ort bzw. eine Region (unabhängig von deren Bekanntheit in der Schweiz) bezeichnet, der oder die einen Bezug zu Wein oder Spirituosen hat. Falls ja, ist eine Eintragung nur mit einer Einschränkung der Warenliste auf den jeweiligen Ort (bzw. die Region) möglich. Besteht das Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, stellt es Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.

⁴¹⁴ Es kann sich um grafische oder weitere Wortelemente handeln.

⁴¹⁵ BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser; BVGer B-30/2009, E. 3.7 – ALVARO NAVARRO.

⁴¹⁶ Unter dem Vorbehalt der Irreführung ist die Eintragung als Marke unter der Voraussetzung zulässig, dass es sich um den Namen des Anmelders (bei juristischen Personen: den Namen des Gründers) handelt und ein schutzwürdiges Interesse nachgewiesen wird.

8.8.2.3 Übersicht

Der Eintragung eines Zeichens für Wein oder Spirituosen, das eine staatsvertraglich erfasste ausländische Herkunftsangabe enthält, stehen somit je nach Einzelfall Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG entgegen:

- Art. 2 lit. d MSchG: Ein Zeichen, das gegen einen bilateralen Vertrag oder das TRIPS-Abkommen verstösst, ist wegen Verletzung von geltendem Recht zurückzuweisen.
- Art. 2 lit. a MSchG: Besteht das Zeichen einzig aus geografischen Namen und Zeichen, die unter die bilateralen Verträge oder das TRIPS-Abkommen fallen, stellt das Zeichen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.
- Art. 2 lit. c MSchG: Ohne Einschränkung der Warenliste auf den betreffenden Ort (bzw. die Region) oder auf die geschützte Ursprungsbezeichnung nach dem jeweiligen bilateralen Vertrag ist das Zeichen irreführend gemäss Art. 2 lit. c MSchG.

9. Kollektiv- und Garantiemarken

9.1 Einleitung

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien.⁴¹⁷ Es wird auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Ein Eintragungsgesuch für eine Garantie- oder Kollektivmarke ist gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG zudem zurückzuweisen, wenn das Reglement nicht den Erfordernissen der Artikel 21 bis 23 MSchG entspricht (vgl. nachstehende Ausführungen). Das Reglement muss in einer schweizerischen Amtssprache verfasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV).

9.2 Kollektivmarken

Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Mit der Kollektivmarke soll in erster Linie auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Vereinigung hingewiesen werden. Als Hinterleger kommen keine natürlichen Personen infrage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur Vereinigungen. Diese brauchen indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt, dass die Vereinigung Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als Inhaber kommen deshalb nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere Körperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet werden.

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54 und Ziff. 3.3, S. 60) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Kreis der Berechtigten und

⁴¹⁷ Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken» für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer Garantiemarke.

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Das Reglement darf nicht gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2 MSchV).

9.3 Garantiemarken

Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und zum einen dazu dient, gemeinsame Merkmale wie die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die geografische Herkunft (Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der Herstellung (Produkte aus biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung, umweltfreundliche Herstellung) oder andere gemeinsame Merkmale (technische Eigenschaften: Produkte mit Typenprüfung oder aus fairem Handel) von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten. Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der Gruppe von Unternehmen, die zum Gebrauch der Garantiemarke berechtigt sind, von Waren und/oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁴¹⁸

Als Hinterleger kommen alle Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 MSchG). Der Markeninhaber, der die Marke selber nicht gebrauchen darf (Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG), hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen. Das Benützungsverbot gilt ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen.

Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das folgenden Mindestinhalt aufweisen muss:

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben, Inhaber der Marke, gemeinsame Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie angemessene Sanktionen für den Fall des unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2 MSchG).

Das Reglement darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2 MSchV).

Der Markeninhaber muss jedermann gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen (Art. 21 Abs. 3 MSchG).

⁴¹⁸ Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken»; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.

10. Geografische Marken

10.1 Allgemeines

Für geografische Marken gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für die übrigen Markenarten. Es wird auf 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. 179 und 8.6.6, S. 184). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören (Art. 27a 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. 27d Abs. 1 MSchG). Sie schuldet dafür dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27c 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. 27d Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

10.2 Eintragbare Zeichen

Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgängige Registrierung⁴¹⁹ oder eine von der Schweiz anerkannte ausländische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung, geografische Angabe⁴²⁰ oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates⁴²¹ beziehungsweise eine gleichwertige ausländische Regelung voraus.⁴²²

Gemäss Art. 27a MSchG können geografische Marken eingetragen werden für:

⁴¹⁹ Vgl. hierzu Fn. 423.

⁴²⁰ 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. 27a lit. b MSchG).

⁴²¹ Vgl. Fn. 427.

⁴²² Art. 27a lit. c MSchG.

- eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene geografische Angabe⁴²³ (Art. 27a lit. a MSchG),
- eine nach Art. 50a MSchG eingetragene geografische Angabe⁴²⁴ (Art. 27a lit. a MSchG),
- eine nach Art. 63 LwG geschützte kontrollierte Ursprungsbezeichnung⁴²⁵ (Art. 27a lit. b MSchG),
- eine ausländische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht⁴²⁶ (Art. 27a lit. b MSchG),
- eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach Art. 50 Abs. 2 MSchG⁴²⁷ ist (Art. 27a lit. c MSchG),
- eine ausländische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27a lit. c MSchG).

10.3 Hinterlegungsberechtigte

Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemäss Art. 27b 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. 27b 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. 27b lit. b MSchG);
- 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. 27b lit. c MSchG).

⁴²³ 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. 2^{bis} LwG und die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz.

⁴²⁴ Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des Instituts eingetragen sind gemäss Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12.

⁴²⁵ Sog. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 25 der Weinverordnung des Bundes; SR 916.140.

⁴²⁶ Wird ein Gesuch um Eintragung einer ausländischen Weinbezeichnung als geografische Marke eingereicht, so konsultiert das Institut 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. 27a lit. b MSchG).

⁴²⁷ Vgl. die «Swiss made»-Verordnung für Uhren; SR 232.119.

10.4 Markenreglement

Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem Institut ein Reglement über den Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden Regelung genau entsprechen muss (Art. 27c Abs. 1 und 2 MSchG).

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. 27c 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 Institut vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).

10.5 Beurteilungsgrundlagen

Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Eintragung einer geografischen Marke gemäss Art. 27a bis 27c MSchG erfüllt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke» in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. d^{bis} MSchV).

Das Institut weist das Eintragungsgesuch für eine geografische Marke zurück, wenn dieses den Erfordernissen der Art. 27a bis 27c MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV).

10.6 Sistierung

Erfolgt die Markenmeldung vor dem rechtskräftigen Abschluss der für die Zeichen gemäss Art. 27a MSchG vorgesehenen (Prüfungs-)Verfahren, so wird das Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Entscheid der zuständigen Stellen⁴²⁸ sistiert.

11. Verkehrsdurchsetzung

11.1 Allgemeines

11.1.1 Begriff

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.

⁴²⁸ Das BLW ist zuständig für die landwirtschaftlichen GUB/GGA und ausländischen Weinbezeichnungen, das Institut für die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die ausländische 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

Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.⁴²⁹ Dies setzt i.d.R. voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden ist.⁴³⁰ Die blosser Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung gleichzusetzen.⁴³¹

Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage.⁴³²

Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut freihaltebedürftigen Zeichen (vgl. nachfolgend Ziff. 11.1.2).

Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsfahr (Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung («secondary meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 181).

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).⁴³³

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.⁴³⁴ 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.⁴³⁵ Die Berücksichtigung der Durchsetzung kann grundsätzlich nur für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, für welche sie im früheren Verfahren anerkannt wurde.

⁴²⁹ 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.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

⁴³⁰ BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke).

⁴³¹ Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

⁴³² BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴³³ Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.3 – ePostSelect (fig.).

⁴³⁴ 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. 109).

⁴³⁵ Vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.).

11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis

Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.⁴³⁶ Sie sind daher selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig.⁴³⁷

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 Dienstleistungen⁴³⁸ angewiesen sind.⁴³⁹ Neben den in Art. 2 lit. b MSchG aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot», «Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut Freihaltebedürftig.⁴⁴⁰ Im Weiteren besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 179)⁴⁴¹ und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder banalen Zeichen⁴⁴² und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 128). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung⁴⁴³ des Zeichens sowie die Tatsache, dass es durch zahlreiche gleichwertige Alternativen⁴⁴⁴ ersetzt werden kann.

11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.⁴⁴⁵ Ein Antrag ist im Weiteren erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 11.1.1 in fine S. 195).

⁴³⁶ 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-279/2010, E. 4.1 – Paris Re.

⁴³⁷ 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.

⁴³⁸ BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS.

⁴³⁹ BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

⁴⁴⁰ BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.

⁴⁴¹ 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.

⁴⁴² BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁴⁴³ BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121, E. 4.4 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁴⁴⁴ BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121, E. 4.4 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

⁴⁴⁵ BVGer B-2609/2012, E. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 – Rhätische/Bernina-/Albulabahn.

Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.⁴⁴⁶ Im Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens glaubhaft gemacht wird.⁴⁴⁷ Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht.⁴⁴⁸ Die Verkehrsdurchsetzung kann nicht erst im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden.⁴⁴⁹ Dies kann aber für den Markenhinterleger – auch im Falle des Obsiegens – die Übernahme der Kosten des Beschwerdeverfahrens zur Folge haben.⁴⁵⁰

Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 11.3, S. 202) ermittelt werden.⁴⁵¹ Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern (vgl. nachfolgend Ziff. 11.2, S. 200). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder nicht, ist anhand sämtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden (bezüglich der Beweiswürdigung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 30). Das Institut erachtet die Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel,⁴⁵² angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisforderungen jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.⁴⁵³ Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel (Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich.⁴⁵⁴ Jedoch können mittels Demoskopie ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert werden.

11.1.4 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

⁴⁴⁶ BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS mit Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a – Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER.

⁴⁴⁷ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴⁴⁸ BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴⁴⁹ So tendenziell BVGer B-6068/2014, E. 1.2 – GOLDBÄREN; a.M. noch BVGer B-6629/2011, E. 9.3.5 – ASV.

⁴⁵⁰ BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV.

⁴⁵¹ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 128 III 441, E. 1.4 – Appenzeller (fig.).

⁴⁵² Vgl. BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁴⁵³ BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴⁵⁴ BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsächlichen auch alle potenziellen Abnehmer.⁴⁵⁵

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.⁴⁵⁶ Eine Einschränkung der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist ausgeschlossen.⁴⁵⁷

11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht werden.⁴⁵⁸ Für Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 11.2.4, S. 201 und betr. Demoskopien Ziff. 11.3.5, S. 204.

11.1.6 Hinterlegungsdatum

Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen⁴⁵⁹ und bei der Eintragung noch andauern. Ist die Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, für den der entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden.⁴⁶⁰

⁴⁵⁵ 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 alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getränken haben).

⁴⁵⁶ Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke).

⁴⁵⁷ Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von «Designmöbeln» unzulässig.

⁴⁵⁸ BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BGE 120 II 144, E. 3c – YENI RAKI; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 – ASV; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.

⁴⁵⁹ BVGer B-6363/2014, E. 7.3 – MEISSEN; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen – Paris Re; BVGer B-3394/2007, E. 6.1 – SALESFORCE.COM.

⁴⁶⁰ 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).

11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen

11.2.1 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.⁴⁶¹ Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen.⁴⁶² 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.⁴⁶³

11.2.2 Beweismittel

Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezüglich der geeigneten Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu belegen vgl. Grundsatz in Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 29. 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.⁴⁶⁴ Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen.⁴⁶⁵

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. 80, letzter Abschnitt).

11.2.3 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.⁴⁶⁶ Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den

⁴⁶¹ BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 9.3.1 – ASV.

⁴⁶² BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST.

⁴⁶³ Vgl. BVGer B-7397/2006, E. 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).

⁴⁶⁴ Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima.

⁴⁶⁵ BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 – ASV; vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199.

⁴⁶⁶ BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2999/2011 E. 8 – DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung erbracht wird).

entsprechenden Oberbegriff nach sich.⁴⁶⁷ Gebrauchsbelege müssen daher sämtliche Waren und Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen als durchgesetzte Marke eingetragen werden soll.

11.2.4 Ort des Gebrauchs

Grundsätzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.⁴⁶⁸ 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,⁴⁶⁹ können aber in Ausnahmefällen ein zusätzliches Indiz darstellen.

11.2.5 Dauer des Gebrauchs

Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das Institut den Nachweis eines zehnjährigen markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen. Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.⁴⁷⁰ Die eingereichten Belege müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.

Je nach Intensität des Gebrauchs und der aufgewendeten Werbemittel kann in besonderen Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der Gebrauch während eines kürzeren Zeitraums genügen.⁴⁷¹ Gleiches gilt für den Nachweis eines kontinuierlich gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums.⁴⁷²

11.2.6 Markenmässiger Gebrauch

Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen.⁴⁷³ Die blosser Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 11.1.1, S.195). Nicht anrechenbar sind Belege, die einen rein dekorativen⁴⁷⁴, firmenmässigen⁴⁷⁵ oder einen Gebrauch für Hilfswaren⁴⁷⁶ zeigen.

Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten und

⁴⁶⁷ So zieht beispielsweise die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung für «Hosen» nicht die Verkehrsdurchsetzung für «Bekleidung» nach sich, da darunter u.a. auch «Mäntel» fallen.

⁴⁶⁸ BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER.

⁴⁶⁹ BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.

⁴⁷⁰ Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199.

⁴⁷¹ BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER; BVGer B-788/2007, E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEEN (fig.).

⁴⁷² BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

⁴⁷³ 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).

⁴⁷⁴ BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

⁴⁷⁵ BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.

⁴⁷⁶ BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen ersichtlich ist.⁴⁷⁷ 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.

11.2.7 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.⁴⁷⁸ 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.⁴⁷⁹ 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.⁴⁸⁰ 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. 11.3, S. 202).

Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2. MSchG) keine Anwendung.⁴⁸¹

11.2.8 Umfang des Gebrauchs

Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.⁴⁸² Dafür geeignet sind beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen, Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.

11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie

11.3.1 Allgemeines

Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie) stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu

⁴⁷⁷ Vgl. BVerG B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke).

⁴⁷⁸ Vgl. BGer in PMMBI 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVerG B-3550/2009, E. 4.3.3 – FARMER.

⁴⁷⁹ BVerG B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS.

⁴⁸⁰ Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴⁸¹ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST.

⁴⁸² BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST.

klären.⁴⁸³ Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl. dazu oben Ziff. 11.1.6, S. 199) als Marke wahrgenommen wird.

11.3.2 Anwendungsfälle

Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfügung stehenden Belege den vorstehend in Ziff. 11.2.3 bis 11.2.8 angeführten Vorgaben nicht gerecht werden. Demgegenüber stellt sie in folgenden Fällen lediglich das geeignetste Beweismittel dar.⁴⁸⁴

- Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.⁴⁸⁵
- Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen, wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 138), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11 S. 139) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 140). 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,⁴⁸⁶ deren Funktion oder dekorative Ausstattung.

11.3.3 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.

11.3.4 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.⁴⁸⁷

⁴⁸³ BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁴⁸⁴ Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein ausgeschlossen.

⁴⁸⁵ Vgl. BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴⁸⁶ BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴⁸⁷ RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

11.3.5 Ort der Durchführung

Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 11.1.5, S. 199), 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.⁴⁸⁸ Glaubhaft zu machen ist diesfalls zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.⁴⁸⁹

Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen.⁴⁹⁰

11.3.6 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 nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden.⁴⁹¹

⁴⁸⁸ BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁴⁸⁹ BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁴⁹⁰ 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.

⁴⁹¹ Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen ist namentlich die Repräsentativität in Bezug auf die Altersstruktur der Befragten nicht gewährleistet (vgl. nachfolgend Ziff. 11.3.7, S. 204). Bei diesen wie bei den schriftlichen Umfragen muss die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die Mithilfe Dritter ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere sicherzustellen, dass nicht zu einer vorherigen Frage «zurückgesprungen» und die Antwort verändert werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo zusätzlich die Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden Fragen gewährleistet sein muss.

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.

11.3.7 Repräsentativität

Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) 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.

Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können. Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.

Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: Je grösser die Anzahl der Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen sind,⁴⁹² und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von Fachkreisen zu ermitteln ist.

11.3.8 Zu stellende Fragen

Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der gestellten Fragen abhängig.⁴⁹³ Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund konzeptioneller Mängel in Methodik und Durchführung als ungenügend bewertet werden,⁴⁹⁴ empfiehlt sich eine vorgängige Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die Fragen müssen im Zusammenhang mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-, des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen.⁴⁹⁵

⁴⁹² B-1818/2011, E. 5.2.4 – SAVANNAH.

⁴⁹³ B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴⁹⁴ Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST.

⁴⁹⁵ Vgl. BVer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau:⁴⁹⁶

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.

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?*

⁴⁹⁶ 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.

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.⁴⁹⁷ Klare Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads abzuziehen.⁴⁹⁸

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. 11.1.4, S. 198) 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.

11.3.9 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.⁴⁹⁹

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.

11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage

Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis (entsprechend 100 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.⁵⁰⁰

⁴⁹⁷ BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

⁴⁹⁸ BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴⁹⁹ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp.

⁵⁰⁰ BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

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.

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 Instituts, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift¹ 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 Insoweit handelt es sich 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 des 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- oder namensrechtliche 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.⁷ Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann jedoch im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden.⁸

¹ Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie bei der Markenprüfung.

² BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.).

³ BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer.

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 BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

⁷ BVGer B-40/2013, E. 1.2 – EGATROL / EGATROL.

⁸ BVGer B-6665/2010, E. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-2678/2012, E. 6.2.1 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

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 Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.1 Widerspruchsschrift

Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV).¹⁰ Dazu kann das vom Institut zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden.¹¹ Ein Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift müssen unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt. Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgültige Unterschrift, so wird das ursprüngliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung des Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Eingaben per E-Mail müssen an die speziell für elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse (tm.admin@ekommm.ipi.ch) geschickt werden.¹² Es genügt hierbei die Einreichung eines einzigen Exemplars der Eingabe.

Art. 20 MSchV bestimmt die notwendigen Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:

- a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;
- b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
- c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers;
- d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
- e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.

⁹ BVGer B-3663/2011, E. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; BVGer B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

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 Institut bestellt oder direkt über das Internet heruntergeladen werden (https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/d/m551d.doc).

¹² Vgl. <https://ekommm.ipi.ch>.

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.¹³ Um Differenzen bei der Übersetzung zu vermeiden, wird empfohlen, bei teilweisen Widersprüchen die Waren, gegen welche sich der Widerspruch richtet, in derjenigen Sprache anzugeben, in welcher sie im Register eingetragen sind. Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Widerspruchs auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist zulässig ist, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung dagegen nicht.¹⁴

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben, um das Rechtsbegehren zu präzisieren.

2.3 Begründung

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begründet sein muss. Eine kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheiderelevanten Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

2.4 Parteien

2.4.1 Aktivlegitimation

Für die Berechtigung zur Erhebung eines Widerspruchs vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.1, S. 21.

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 die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG). Der Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Priorität ist ein Widerspruch ausgeschlossen.

¹³ RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. – LUK (fig.) / LuK.

¹⁴ RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 – BalTec / B.A. Tech.

2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke

2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen

Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben, dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist lediglich auf Art. 6^{bis} 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 TRIPS¹⁵ findet Art. 6^{bis} 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.¹⁶

2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen ist. Art. 6^{bis} PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken.¹⁷

Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch ohne weitere Prüfung der erforderlichen Bekanntheit des Widerspruchszeichens bereits aus diesem Grund abzuweisen.¹⁸

2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit

Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke.¹⁹ Die PVÜ spricht im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff «notorisch bekannte» Marke von

¹⁵ SR 0.632.20 Anhang 1 C.

¹⁶ BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 – internet.com / InternetCom (fig.).

¹⁷ BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).

¹⁸ BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus Conelli.

¹⁹ Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

«marque notoirement connue» bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von «well-known mark». Entsprechend genügt die blossе Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr «notorisch» bekannt sein, um im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können.²⁰ Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 6.7, S. 238). So hält auch das Bundesgericht fest, «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire».²¹ 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:²² 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 Händler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht näher umschrieben.²³

Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist.²⁴ Den massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht wird.²⁵ Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Dies wird 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

²⁰ RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Rlichemont / Richmond Swiss Watch.

²¹ BGer in sic! 2001, 318, E. 3c – CENTRAL PERK.

²² Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.

²³ BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.

²⁴ BGE 130 III 267, E. 4.7.2 – Tripp Trapp.

²⁵ BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.

Verkehrskreisen beurteilt.²⁶ 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.²⁷ Eine Ausdehnung des Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden.²⁸

2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät

Der «eingeschränkte» Untersuchungsgrundsatz im Widerspruchsverfahren (Teil, 1, Ziff. 5.4.1 f., S. 27) gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So, wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass er sein Recht nachweist.²⁹ Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit seines Kennzeichens nicht rechtsgenüchlich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.

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.³⁰ 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.³¹

2.4.2 Passivlegitimation

Bzgl. Passivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.2.1, S. 21.

²⁶ BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

²⁷ RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

²⁸ BGE 130 III 267, E. 4.9 – Tripp Trapp.

²⁹ RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

³⁰ 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.

³¹ BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22 Abs. 1 VwVG), und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG).

Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: <https://www.swissreg.ch>) publiziert.

Die internationalen Registrierungen werden in dem von der OMPI bestimmten Publikationsorgan (zurzeit «Gazette OMPI des marques internationales») veröffentlicht (Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).

Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgelöst. Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.

Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der entsprechenden Schutzausdehnung in der Gazette folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Bezüglich der Fristberechnung wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5.2, S. 30).

Beispiele für die Fristberechnung:

Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2014: Fristbeginn 17. Juli 2014 um 24 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2014 um 24 Uhr.

Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette vom 17. Juli 2014: Fristbeginn am 1. August 2014 um 24 Uhr; Fristablauf am 1. November 2014 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). Die Höhe der Gebühr beträgt CHF 800.–.³² Das Widerspruchsverfahren ist dabei auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird für jede Marke ein selbstständiges Verfahren eröffnet.³³ Dasselbe gilt auch, wenn sich der Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr zu bezahlen.³⁴ Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzzumfanges einer Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet.³⁵

³² IGE-GebV Anhang I.

³³ Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7.

³⁴ RKGE in sic! 2004, 103, E. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

³⁵ BVGer B-5076/2011, E. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).

Bezüglich der Zahlungsmittel und der Zahlungsfrist wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 und 11.5, S. 50 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 Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebühreinzahlung bestimmt ist.³⁶ Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht mehr möglich, und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen.³⁷

2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts

Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebV zu bezahlen (vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff, S. 50).

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).³⁸ 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;³⁹
- bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);

³⁶ Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 – Chalet.

³⁷ Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.

³⁸ RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

³⁹ Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die «Eintragung» richtet, ausgeschlossen.

- bei dem die Aktivlegitimation,⁴⁰ die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.

3.2 Behebbarer Mängel

Behebbarer Mängel liegen vor, wenn für den Widerspruch wesentliche Elemente zwar vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbarer Mängel wird eine Nachfrist angesetzt mit dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde (Art. 23 VwVG).

Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,

- bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein solches noch fehlt,
- bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das Institut Zweifel über das Vertretungsverhältnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);
- der keine Unterschrift enthält.⁴¹

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).⁴² Untergeordnete Mängel können auch ohne Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden.⁴³

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.⁴⁴

Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen.⁴⁵ Kann die Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

⁴⁰ BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁴¹ Vgl. Ziff. 2.1, S. 209.

⁴² BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁴³ RKGE in sic! 2001, 813, E. 9 – Viva / CoopViva (fig.).

⁴⁴ RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. – LUK (fig.) / LuK.

⁴⁵ Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).

3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist

Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Wird der Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden.

4. 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.⁴⁶

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 Institut 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. 39) 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 Umwandlung⁴⁷ in ein nationales Gesuch zu beantragen (Art. 9^{quinquies} MMP und Art. 46a MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von

⁴⁶ Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 214.

⁴⁷ Teil 4, Ziff. 2.5.5, S. 88.

drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim Institut beantragt werden. Das aus einer Umwandlung hervorgegangene Gesuch wird sodann einer materiellen Prüfung auf absolute Ausschlussgründe unterzogen. Das Widerspruchsverfahren wird in diesen Fällen bis zum Abschluss dieser Prüfung sistiert. Wird keine Umwandlung beantragt, wird das Verfahren nach Ablauf der dreimonatigen Frist abgeschlossen.

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, Rückschlüsse auf den Beginn der fünfjährigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der folgenden Statusinformationen angezeigt:

- *bisher kein Widerspruch*
- *hängig beim Institut*
- *Entscheid Institut vom ...*
- *hängig bei BVGer*
- *Entscheid RKGE bzw. BVGer vom ...*

Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als zwei Wochen vergangen, kann angenommen werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist.⁴⁸ Die Publikation dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.

Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens zwei Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch erhoben worden ist.

5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im Register eingetragen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen.⁴⁹

5.2 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt.⁵⁰ Die Behauptung des

⁴⁸ Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei der Zustellung oder Bearbeitung.

⁴⁹ BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.).

⁵⁰ BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. 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.⁵¹ Ist nach den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsächlich den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren. Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen, wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt.

Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht geprüft werden.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird.⁵² 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.

5.3 Karenzfrist

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten.⁵³

5.3.1 Beginn der Karenzfrist

Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenützttem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens zu laufen,⁵⁴ analog zur Situation bei Schweizer Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.

⁵¹ BVGer B-5641/2012, E. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

⁵² BVGer B-6665/2010, E. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office.

⁵³ BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL.

⁵⁴ Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfügung auf nationaler Ebene oder mit Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} GAFO. Vgl. zur Fristberechnung auch BVGer B-576/2009 E. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die Rechtsprechung.

Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 1) GAFO⁵⁵ erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen.⁵⁶

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung oder Schutzgewährung gemäss Art. 18^{ter} 1 GAFO 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, Ziffer 3.2.1, S. 94), 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).⁵⁷ 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) GAFO). Dieses Datum kann ohne Weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register abweichen.

Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 9^{sexies} 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») zu laufen.

Findet das MMA Anwendung, so beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung ein Jahr. Die Karenzfrist beginnt folglich in diesen Fällen zwölf Monate nach dem Datum der Mitteilung («date de notification»).

5.3.2 Verlängerung der Markeneintragung

Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG), noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden.

5.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens

Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der

⁵⁵ Gemäss Regel 18^{ter} 1) GAFO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (GAFO-Änderung vom 1. September 2009).

⁵⁶ Dies aus Gründen der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl für den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich.

⁵⁷ Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.

Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).

Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt.⁵⁸ Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht berücksichtigt wird.⁵⁹

5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs

5.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz.⁶⁰ Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz.⁶¹ Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind.⁶² Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben.⁶³ Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein.⁶⁴

Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für die Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend.⁶⁵

5.4.2 Zeitlicher Gebrauch

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen

⁵⁸ Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV.

⁵⁹ BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

⁶⁰ BVGer B-6251/2013, E. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C.

⁶¹ SR 0.232.149.136; BVGer B-6251/2013, E. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C.

⁶² BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP.

⁶³ BGE 124 III 277, E. 2c – Nike; BVGer B-3294/2013, E. 3.6 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

⁶⁴ BVGer B-576/2009, E. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.).

⁶⁵ BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

(Art. 32 MSchG).⁶⁶ Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden.⁶⁷ Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: Solange niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).

5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen.⁶⁸ 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.⁶⁹ Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden.⁷⁰ Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen.⁷¹ Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern.⁷² Blosser Einzelaktionen sind kein ernsthafter Markengebrauch.⁷³

5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen usw. sein.⁷⁴ Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.⁷⁵

⁶⁶ BVGer B-3294/2013, E. 4.3 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

⁶⁷ BVGer B-6251/2013, E. 2.6 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C.

⁶⁸ BVGer B-2910/2012, E. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER.

⁶⁹ BVGer B-6251/2013, E. 2.3 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C.

⁷⁰ BGE 81 II 284, E. 1 – Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

⁷¹ BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

⁷² BVGer B-7487/2010, E. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.

⁷³ BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

⁷⁴ BVGer B-5530/2013, E. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

⁷⁵ BVGer B-2678/2012, E. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke.⁷⁶ Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar.⁷⁷ 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 Rechnungspositionen in einen direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird.⁷⁸

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.⁷⁹

5.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

5.4.5.1 Subsumption

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen (vgl. Teil 2, Ziffer 4.5, S. 67). 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.⁸⁰ Allfällige Einschränkungen der Waren- und Dienstleistungsliste 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.⁸¹

5.4.5.2 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.

⁷⁶ BVGer B-5530/2013, E. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

⁷⁷ BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

⁷⁸ BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY.

⁷⁹ BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER.

⁸⁰ BVGer B-1686/2012, E. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 2, Ziff. 4.3 S. 66.

⁸¹ BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

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 wurde⁸².

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 kann⁸³. Zudem müssen die Waren ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören⁸⁴. Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht entspricht dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts⁸⁵, welche im Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der EU angewendeten Praxis übereinstimmt.

Vor diesem Hintergrund wendet das Institut 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 sämtliche 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 Oberbegriff⁸⁶ ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst⁸⁷. 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 können⁸⁸. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften

⁸² BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita

⁸³ BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita

⁸⁴ BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita

⁸⁵ BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.)

⁸⁶ BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita

⁸⁷ Vgl. in diesem Sinne BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita

⁸⁸ Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; EuG T-256/04, Ziff. 26 - RESPICUR

und die Zweckbestimmung⁸⁹ im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können⁹⁰.

5.4.6 Gebrauch in abweichender Form

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag.⁹¹ Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt.⁹² Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.⁹³ 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.⁹⁴ 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.⁹⁵ 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.⁹⁶ 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.⁹⁷

⁸⁹ Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 45 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten /Circanetten New

⁹⁰ Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten /Circanetten New

⁹¹ 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.

⁹² BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

⁹³ BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-6251/2013, E. 2.4 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C.

⁹⁴ BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

⁹⁵ BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).

⁹⁶ BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp.

⁹⁷ BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R. nicht. Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils im Einzelfall zu bestimmen.⁹⁸

5.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen

Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der Promotion des Hauptproduktes dienen und i.d.R. unentgeltlich abgegeben werden.⁹⁹ 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.¹⁰⁰ 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.

5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt.¹⁰¹ Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden.¹⁰²

⁹⁸ BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

⁹⁹ BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola.

¹⁰⁰ RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 – Le Meridien / Meridiani.

¹⁰¹ BVGer B-3294/2013, E. 3.10 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

¹⁰² BVGer B-892/2009, E. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

Das blosses Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar.¹⁰³ Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird.¹⁰⁴

Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingsstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

5.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen.¹⁰⁵

5.6 Verfahrensrechtliches

5.6.1 Schriftenwechsel

Es wird auf die Ausführungen in Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.2, S. 36 verwiesen.

5.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen.¹⁰⁶ 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.¹⁰⁷ Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.

¹⁰³ BVGer B-40/2013, E. 2.6 – EGATROL / EGATROL.

¹⁰⁴ BVGer B-2910/2012, E. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰⁵ RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 – Anchor / Ancora.

¹⁰⁶ BVGer B-2910/2012, E. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰⁷ BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL. BVGer B-5530/2013, E. 2.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

Auch hat das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen, falls die Einrede zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise anerkannt wird.¹⁰⁸ Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der im Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime¹⁰⁹ als Urteilsgrundlage so hingenommen werden.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (bezüglich der Glaubhaftmachung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30).

Bezüglich der Beweismittel wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 5, Ziff. 5.4.4.1, S. 29).

Ohne Beweiskraft sind Ausdrücke 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.¹¹⁰ Gemäss Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügelichen Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche Erklärungen als reine Parteibehauptungen.¹¹¹

5.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.¹¹²

6. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. lit. a bis c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die

¹⁰⁸ BVGer B-5732/2009, E. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

¹⁰⁹ RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 – LUK (fig.) / LuK.

¹¹⁰ BVGer B-3294/2013, E. 3.8 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.)

¹¹¹ BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 – WHEELS / WHEELY.

¹¹² BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

- 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

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt.¹¹³ 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.¹¹⁴

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.¹¹⁵ 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.¹¹⁶

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können.¹¹⁷ Dabei ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip).¹¹⁸ 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, Ziffer 4.5, S. 67). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann.¹¹⁹

¹¹³ BVGer B-2710/2012, E. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).

¹¹⁴ BVGer B-2710/2012, E. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 5.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹¹⁵ BVGer B-531/2013, E. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); BVGer B-6099/2013, E. 4.2.1 – CARPE DIEM / carpe noctem.

¹¹⁶ BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.).

¹¹⁷ BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA.

¹¹⁸ BGE 128 III 96, E. 2b – Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water; BVGer B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

¹¹⁹ Vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.1, S. 27.

6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit

Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.¹²⁰

Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.¹²¹

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.¹²²

Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute fast alle denkbaren Waren anbieten.¹²³ Hingegen kann der Verkauf von Waren in Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.¹²⁴

6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit

Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.¹²⁵

Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches Herstellungs-Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit.¹²⁶

Hauptware/Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine Gleichartigkeit.¹²⁷ Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.

Rohstoffe/Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht gleichartig zur Fertigware.¹²⁸ 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.¹²⁹

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.¹³⁰ Wegen des

¹²⁰ BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-3126/2010, E. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹²¹ BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹²² BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹²³ BVGer B-644/2011, E. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹²⁴ BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU (fig.).

¹²⁵ BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹²⁶ BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

¹²⁷ BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.); BVGer B-7485/2006, E. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

¹²⁸ BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

¹²⁹ RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex.

¹³⁰ BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

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.¹³¹ 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.¹³² So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»)¹³³ Auch zwischen dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.¹³⁴ Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.¹³⁵

Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. 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.¹³⁶ 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.¹³⁷

¹³¹ BVGer B-8105/2007, E. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.).

¹³² BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹³³ BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

¹³⁴ BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus.

¹³⁵ BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).

¹³⁶ 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.

¹³⁷ Vgl. Teil 2, Ziff. 4.12, S. 70; RKGE in sic! 2007, 39, E. 4 ff. – Sud Express / Expressfashion.

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.

6.3 Zeichenähnlichkeit

Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen.¹³⁸ 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.¹³⁹ 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.¹⁴⁰ Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben.¹⁴¹

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.¹⁴² Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird.¹⁴³ 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.¹⁴⁴ 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.¹⁴⁵

6.3.1 Wortmarken

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt.¹⁴⁶ Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt i.d.R., um eine

¹³⁸ BVGer B-3012/2012, E. 6.1.1 mit Hinweisen – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹³⁹ 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.

¹⁴⁰ BVGer B-5641/2012, E. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

¹⁴¹ BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS.

¹⁴² BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

¹⁴³ BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM.

¹⁴⁴ BVGer B-201/2009, E. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T.

¹⁴⁵ BVGer B-1009/2010, E. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁴⁶ BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen.¹⁴⁷ Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst. Indizien für Zeichenähnlichkeit sind eine identische Vokalfolge¹⁴⁸ sowie der Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen.¹⁴⁹ Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet.¹⁵⁰ 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.¹⁵¹

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngesamt entscheidend sein.¹⁵² In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngesamte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngesamt 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.¹⁵³ Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngesamt der konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompensieren.¹⁵⁴

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.¹⁵⁵

6.3.2 Bildmarken

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngesamte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen.¹⁵⁶ Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine

¹⁴⁷ BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer B-4260/2010, E. 4 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁴⁸ BVGer B-6732/2014, E. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA.

¹⁴⁹ BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-4864/2013, E. 5.3 – OMEGA / OU MI JIA (fig.).

¹⁵⁰ BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁵¹ BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE.

¹⁵² BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger.

¹⁵³ BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 – SANSAN / Santasana.

¹⁵⁴ BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2 mit Hinweisen – CARPE DIEM / carpe noctem.

¹⁵⁵ 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.

¹⁵⁶ BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 – (fig.) / (fig.).

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.¹⁵⁷ Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung.¹⁵⁸

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.¹⁵⁹ Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente.¹⁶⁰ Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermaßen prägen.¹⁶¹ Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden.¹⁶²

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.¹⁶³ Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.¹⁶⁴ Übereinstimmungen in schutzunfähigen Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit.¹⁶⁵

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

¹⁵⁷ BVGer B-1494/2011, E. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) / MARCUARD HERITAGE (fig.).

¹⁵⁸ BVGer in sic! 2007, 914, E. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

¹⁵⁹ BVGer B-7505/2006, E. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁶⁰ BVGer B-7367/2010, E. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

¹⁶¹ BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.).

¹⁶² BVGer in sic! 2008, 36, E. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7367/2010, E. 6.7 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

¹⁶³ Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁶⁴ RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.).

¹⁶⁵ Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

ausgestaltet wird.¹⁶⁶ 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.¹⁶⁷ Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist, dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann.¹⁶⁸

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.¹⁶⁹ Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt.¹⁷⁰

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.¹⁷¹

¹⁶⁶ Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).

¹⁶⁷ Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).

¹⁶⁸ Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).

¹⁶⁹ 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.).

¹⁷⁰ BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat.

¹⁷¹ 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-6099/2013, E. 2.3 – CARPE DIEM / carpe noctem.

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. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.¹⁷²

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.¹⁷³ Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung.¹⁷⁴ 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.¹⁷⁵

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.¹⁷⁶ Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.¹⁷⁷

Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R. mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft.¹⁷⁸ 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

¹⁷² BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE 122 III 385, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3663/2011, E. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE.

¹⁷³ BGE 128 III 96, E. 2c – ORFINA; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan.

¹⁷⁴ BVGer B-6732/2014, E. 2.1 – CALIDA / CALYANA.

¹⁷⁵ BVGer B-644/2011, E. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹⁷⁶ BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3508/2008, E. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

¹⁷⁷ BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁷⁸ BVGer B-1760/2012, E. 4.2 mit Hinweisen – ZURCAL / ZORCALA.

Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht.¹⁷⁹ Gleiches gilt für Dienstleistungen der Klassen 42 (wissenschaftliche und industrielle Dienstleistungen) und 44 (medizinische Dienstleistungen und medizinische Informationsdienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen.¹⁸⁰ Hingegen werden Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.¹⁸¹ 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.¹⁸² 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.¹⁸³ Gleiches gilt für Waren 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.¹⁸⁴ 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.¹⁸⁵ Als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30¹⁸⁶, Getränke der Klasse 32¹⁸⁷ sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)¹⁸⁸.

6.7 Kennzeichnungskraft

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine

¹⁷⁹ BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁸⁰ BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁸¹ BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁸² BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁸³ BVGer B-531/2013, E. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.).

¹⁸⁴ BVGer B-2630/2012, E. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

¹⁸⁵ BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA.

¹⁸⁶ BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva; BVGer B-5557/2011, E. 7 – (fig.) / (fig.).

¹⁸⁷ BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella.

¹⁸⁸ BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 – Kamillosan / Kamillan.

hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen¹⁸⁹. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.¹⁹⁰ 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.¹⁹¹

Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element.^{192, 193} Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken.¹⁹⁴ 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.¹⁹⁵ Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke.¹⁹⁶

Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen.¹⁹⁷ Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus,

¹⁸⁹ Vgl. hierzu die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger und schwacher Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr (KP5), welche der Praxis des Instituts im Ergebnis entspricht. Die Kriterien dieser gemeinsamen Praxis können herangezogen werden. Weiter Informationen unter: <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

¹⁹⁰ 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.

¹⁹¹ BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁹² BVGer B-8242/2010, E. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

¹⁹³ Vgl. Fn. 189.

¹⁹⁴ RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 – (fig.) / (fig.).

¹⁹⁵ BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; BVGer B-3757/2011, E. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.).

¹⁹⁶ BGE 127 III 160, E. 2d/bb – Securitas (fig.).

¹⁹⁷ BGE 122 III 382, E. 2a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. – Lifetex / LIFETEA.

weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind.¹⁹⁸

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 Institut im Rahmen des Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in Wörterbüchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen müssen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehör eingeräumt.

Bekannte Marken¹⁹⁹ verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft²⁰⁰. Im Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten.²⁰¹ 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 rechtsgenügend nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.

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 Schutzzumfang.²⁰² Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzzumfang.²⁰³

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).

¹⁹⁸ BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 5, Ziff. 3.7, S. 105.

¹⁹⁹ 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.

²⁰⁰ BVGer B-4260/2010, E. 9.2 – BALLY / BALU (fig.).

²⁰¹ BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

²⁰² BVGer B-7017/2008, E. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

²⁰³ RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

8. Eröffnung der Verfügung

8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder 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 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 beauftragt 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. 11b Abs. 1 VwVG).

Bezeichnet bzw. benennt der Widerspruchsgegner kein Zustellungsdomizil bzw. keinen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG).²⁰⁴ 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 beauftragt wird, ein Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu

²⁰⁴ RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

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. 100 ff.) ganz oder teilweise zugelassen werden, wird dieser Entscheid eröffnet und das Widerspruchsverfahren fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche Beschwerdemöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschlossen 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. 25).²⁰⁵ Wird daraufhin weder Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos abgeschlossen. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die Abschreibungsverfügung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

9. Kasuistik

Sämtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind über die Prüfungshilfe des Instituts (<https://ph.ige.ch/ph/>) einsehbar.

²⁰⁵ 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 – Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

1. Einleitung

Mit dem Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a 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.

2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation

Jede Person kann die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen (Art. 35a Abs. 1 MSchG; für weitere Einzelheiten zur Aktivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.3, S. 21). Der Lösungsantrag, der sich sowohl auf eine schweizerische Eintragung als auch auf eine internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz beziehen kann, kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG) (siehe auch Ziff. 2.4, S. 244).

2.1 Lösungsantrag

Der Lösungsantrag 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.

Der Lösungsantrag muss folgende Angaben enthalten (Art. 24a lit. a bis e MSchV):

- a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Antragstellers;
- b) die Registernummer der Markeneintragung, deren Löschung beantragt wird, sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers;
- 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.

Ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs kann auch parallel zu einem Widerspruchsverfahren gestellt werden (vgl. Teil 1, Ziff. 6.1, S. 39). Für einen vom Widerspruchsgegner gestellten Antrag auf Löschung gelten die gleichen Zulässigkeitsbedingungen wie für einen von einem Dritten gestellten Lösungsantrag. Folglich ist der Antragsteller, der gleichzeitig Widerspruchsgegner im Widerspruchsverfahren ist, insbesondere verpflichtet, die Lösungsgebühr zu bezahlen und den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen; er 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 Institut 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. 218). 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;¹ wird der Antrag auf Löschung hingegen teilweise gutgeheissen, behandelt das Institut den Widerspruch auf der Grundlage der teilweise gelöschten Marke.

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. 24a lit. c MSchV). Richtet sich der Lösungsantrag 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 Lösungsantrags auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Einleitung des Verfahrens zulässig ist.

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. 30). Bei unbenütztem Fristablauf wird auf das Gesuch nicht eingetreten.

2.3 Begründung des Lösungsantrags und Beweismittel

Der Antrag auf Löschung muss begründet sein und dabei insbesondere den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG (Art. 24a lit. d MSchV) glaubhaft machen. Folglich sind mit dem Gesuch die entsprechenden Beweismittel einzureichen, auf die sich die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs stützt (Art. 24a lit. e MSchV) (siehe auch Ziff. 4.1, S. 247).

Fehlt eine Begründung oder werden keine angemessenen Beweismittel eingereicht, wird dem Gesuchsteller eine Frist zur Nachreichung angesetzt (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Wenn diese Mängel innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht behoben werden, wird auf das Gesuch nicht eingetreten.

2.4 Frist zur Einreichung des Lösungsantrags

Der Lösungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a 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. 219).

¹ Siehe Teil 6, Ziff. 2.4, S. 210.

Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2) MMP²), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18^{ter} 1) GAFO) zu laufen.³ 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 Lösungsantrag tritt das Institut gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG nicht ein.

2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs

Die Gebühr ist innerhalb der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Es handelt sich um eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die Gebühr beträgt CHF 800.–⁴

Wird die Gebühr nicht innert Frist bezahlt (zu den Zahlungsbedingungen und der Beachtung der Zahlungsfrist vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff, S. 50), gilt der Lösungsantrag als nicht gestellt und es wird nicht auf ihn eingetreten (Art. 35a Abs. 3 MSchG).

2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid

Bei einem offensichtlich unzulässigen Antrag auf Löschung wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 24c MSchV). In diesem Fall teilt das Institut einen Nichteintretensentscheid ohne vorgängige Anhörung den Parteien mit.

Ein nicht offensichtlich unzulässiger Lösungsantrag wird dem Markeninhaber zur Stellungnahme zugestellt (Art. 24c Abs. 1 MSchV; zum Schriftenwechsel vgl. Teil 1, Ziff. 5.7.1.1, S. 36 ff).

² Die Verpflichtung zum Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 1) GAFO besteht erst seit dem 1.1.2011.

³ Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht, einsehbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/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.

⁴ Vgl. Anhang IGE-GebV.

3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Nach Art. 35b MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu machen. Gelingt dies, hat der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (zum Begriff der Glaubhaftmachung: Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30). Die Parteien sind für die jeweiligen Tatsachen beweisbelastet und haben die entsprechenden Beweismittel beizubringen.⁵

3.2 Mehrere Lösungsanträge gegen eine Marke

Die Behandlung mehrerer Lösungsanträge gegen dieselbe Marke kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art. 24d 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 Lösungsantrag hängig ist, kann das Institut weitere Lösungsanträge sistieren (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 MSchV). Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut über einen der Lösungsanträge entscheiden und die Behandlung der übrigen Anträge aussetzen.

4. Lösungsgründe

Nach Art. 35a 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. 24a lit. d MSchV (vgl. Ziff. 4.1, S. 247)).

Der Antragsgegner hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Lösungsantrag zu reagieren: Er kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke anfechten (vgl. Ziff. 4.1, S. 247) und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (vgl. Ziff. 4.2, S. 247). Ferner hat er die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Ziff. 4.3, S. 247).

Wenn sich der Antragsgegner darauf beschränkt, die vom Antragsteller geltend gemachte Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das Institut keinen zweiten Schriftenwechsel an.

Die Würdigung der Fragen zum Gebrauch der Marke im Rahmen des Lösungsverfahrens erfolgt in zwei Schritten. Zuerst prüft das Institut, 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.

⁵ Vgl. zu den Beweismitteln: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 29.

Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat, prüft das Institut in einem zweiten Schritt, ob der Antragsgegner den Gebrauch der Marke gemäss den Anforderungen von Art. 11 MSchG glaubhaft gemacht hat oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

Nach Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu machen. Diese Bedingung entspricht Art. 12 Abs. 3 MSchG. Sie hängt jedoch von den konkreten Gesamtumständen des jeweiligen Falls ab. Folglich zieht das Institut 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.

Der Antragsteller hat geeignete Beweismittel (beispielsweise Benutzungsrecherchen, Bestätigung von Dritten) einzureichen. Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs i.d.R. nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt.

Unter diesem Gesichtspunkt kann der Antragsgegner die Behauptungen und Beweismittel des Antragstellers anfechten. Des Weiteren kann er Beweismittel vorlegen, die ernsthafte Zweifel an der Glaubhaftmachung der Behauptung des Nichtgebrauchs durch den Antragsteller aufkommen lassen.

Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Lösungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die vom Antragsgegner eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

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 Lösungsverfahrens nach Art. 35a 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. Siehe diesbezüglich die Erklärungen weiter oben (vgl. Teil 6, Ziff. 5.4 ff., S. 222 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. 5.5, S. 228).

5. Verfahrensabschluss

5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Wenn die Bedingungen für ein Eintreten auf den Antrag nicht erfüllt sind,⁶ erklärt das Institut den Antrag auf Löschung für unzulässig und fällt keinen materiellen Entscheid.

Das Lösungsverfahren kann auch bei Rückzug, Vergleich und gegenstandslos gewordenen Anträgen ohne materiellen Entscheid abgeschlossen werden (vgl. Teil 1, Ziff. 7.2, S. 41 f).

5.2 Materieller Entscheid

Sofern der Antrag zulässig ist (vgl. Ziff. 2, S. 243 ff), schliesst das Institut das Verfahren mit einem materiellen Entscheid ab.⁷ Je nach Verfahrensausgang weist es den Lösungsantrag ab oder heisst ihn vollständig oder teilweise gut (Art. 35b 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. 35b Abs. 3 MSchG).⁸

5.2.1 Abweisung des Lösungsantrags

In den folgenden Fällen weist das Institut den Lösungsantrag ab:

- a) Der Antragsteller macht den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG) (siehe: Ziff. 4.1, S. 247).
- b) Der Antragsgegner und Inhaber der angefochtenen Marke macht den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft (Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG) (siehe: Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3, S. 247).

5.2.2 Gutheissung des Lösungsantrags

Wenn der Antrag berechtigt ist, wird er vom Institut gutgeheissen. Ab dem Inkrafttreten⁹ des Lösungsentscheids löscht das Institut die betreffende Eintragung ganz oder teilweise (Art. 35 lit. e MSchG), wobei der Umfang der Löschung vom Umfang des Rechtsbegehrens im Gesuch abhängt (vgl. Ziff. 2.2, S. 244).

⁶ Vgl. Ziff. 2, S. 242 ff.

⁷ Zum Inhalt des Entscheids vgl. Teil 1, Ziff. 7.1, S. 40 ff.

⁸ Vgl. Teil 1, Ziff. 7.3, S. 42 ff.

⁹ Vgl. Teil 1, Ziff. 9, S. 48 ff.

5.2.3 Teilweise Gutheissung des Lösungsantrags

Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft macht oder macht der Antragsgegner den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft, heisst das Institut den Antrag nur für einen Teil gut (Art. 35b Abs. 2 MSchG) und die Eintragung wird teilweise gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG). In diesem Zusammenhang ergibt sich daraus die Frage nach der Auswirkung des teilweisen Gebrauchs der Marke auf die Bezeichnung der im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen, insbesondere wenn sie in Bezug zu einem Oberbegriff eingetragen ist.

Beim Lösungsverfahren wendet das Institut die gleiche Lösung wie im Widerspruchsverfahren an, nämlich die sogenannte erweiterte Minimallösung¹⁰. 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 lediglich für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen wird der Lösungsantrag nur für den übrigen Teil der Waren oder Dienstleistungen gutgeheissen. Zudem wird, wenn eine Marke für einen Oberbegriff eingetragen ist, wird die Eintragung der Marke nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen aufrecht erhalten, 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. 35b 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 Institut eine Mitteilung nach Regel 18^{ter} 4) GAFO an die Weltorganisation für geistiges Eigentum.

6. Kasuistik

Die formellen Grundsatzentscheide sowie sämtliche materiellen Entscheide können in der Prüfungshilfe des Instituts (<https://ph.ige.ch/ph/>) abgerufen werden.

¹⁰ Vgl. Teil 6, Ziff. 5.4.5.2, S. 223.

Anhang

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)

0	/	©	æ	l	Ò	U
1	@	¬	B	i	ò	u
2	[®	b	í	Ô	Ú
3	\	°	C	í	ô	ú
4]	µ	c	ì	Ö	Ù
5	^	¶	Ç	ì	ö	ù
6	_	·	ç	î	Õ	Û
7	`	€	D	î	õ	û
8	{	¹	d	ï	Ø	Ü
9		²	Đ	ï	ø	ü
'	}	³	đ	J	Œ	V
-	~	À	E	j	œ	v
!	¡	á	e	K	P	W
:	¢	ª	É	k	p	w
;	£	Á	é	L	Q	X
?	+	á	È	l	q	x
»	<	À	è	M	R	Y
"	=	à	Ê	m	r	y
#	>	Â	ê	N	S	Ý
\$	±	â	Ë	n	s	ý
%	«	Ä	ë	Ñ	Š	ÿ
&	×	ä	F	ñ	š	ÿ
(÷	Ã	f	O	ß	Z
)	¢	ã	G	o	T	z
*	£	Å	g	°	t	ž
,	¥	å	H	Ó	þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	

