

## Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Markenbereich (1.7.2005)

### 1. Hintergrund

Das Institut veröffentlichte erstmals 1997 seine Richtlinien für die Markenprüfung und im Jahre 2000 die Richtlinien betreffend das Widerspruchsverfahren. Eine erste Revision der Richtlinien betreffend die Markenprüfung wurde im Juni 2001 publiziert. Aufgrund der regen Rechtsprechung, einer teilweisen Revision der Markenschutzverordnung und der entsprechenden Einführung der elektronischen Anmeldung sowie der Konsolidierung der Prüfungspraxis namentlich im Bereich der nicht konventionellen Zeichen, drängte sich eine zweite Revision der Richtlinien für die Markenprüfung auf. Bedingt durch die umfangreiche Rechtsprechung im Bereich der relativen Ausschlussgründe war auch eine Überarbeitung der Widerspruchsrichtlinien angezeigt.

### 2. Ziel der Revision

Ziel der Revision ist, die Transparenz gegen aussen sicherzustellen und so die Rechtssicherheit zu erhöhen.

Im Bereich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe werden die beiden Aspekte des Gemeingutbestand, die fehlende konkrete Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis ausführlicher dargelegt. Mit der konsequenten Prüfung dieser Schutzausschlussgründe verhindert das Institut die Eintragung von Wörtern oder Wortkombinationen, grafischen oder auch dreidimensionale Gestaltungen, welche die Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen; damit wird der Bildung ungerechtfertigter Monopole sowie einer "Verstopfung" des Registers durch nicht rechtsbeständige Schutztitel entgegen gewirkt.

Zwar gewährt die Eintragung einer Marke im Register dem Inhaber keinen "definitiven" Schutztitel, da die Gültigkeit der Eintragung jederzeit in einem Gerichtsverfahren bestritten werden kann. Gestützt auf die Vermutung ihrer Rechtsgültigkeit verleiht die Registrierung dem Markeninhaber gegenüber seinen Konkurrenten jedoch eine vorteilhafte Position. Ohne systematische Prüfung der absoluten Ausschlussgründe können Konkurrenten gezwungen sein, sich ungerechtfertigterweise gegen Marken zur Wehr setzen zu müssen. Im Streitfall müssten Konkurrenten die Nichtigkeit der Eintragung geltend machen (verbunden mit einem Kostenrisiko) oder Bedingungen einer Abstandsvereinbarung akzeptieren, die naturgemäss weniger vorteilhaft wären als der freie Gebrauch des Zeichens.

Die Richtlinien betreffend das Widerspruchsverfahren sollen den interessierten Kreisen einen Überblick über das Verfahren am Institut sowie über Literatur und Rechtsprechung bezüglich der relativen Ausschlussgründe verschaffen.

### 3. Wichtigste Revisionspunkte

Die Richtlinien sind neu in fünf Teile gegliedert: Eintragungsverfahren (Teil 1), Registerführung (Teil 2), Internationale Registrierungen (Teil 3), materielle Markenprüfung (Teil 4) sowie Widerspruchsverfahren (Teil 5).

#### Teil 1 Eintragungsverfahren

Die hier erfolgten Änderungen sind insbesondere bedingt durch die revidierte Markenschutzverordnung (in Kraft seit 1. Juli 2002) sowie die Vereinheitlichung der Institutspraxis betreffend Stellvertretung und Vollmacht (in Kraft seit 1. Mai 2004). Sie betreffen u.a. die Frage der Unterzeichnung von Eingaben an das Institut sowie die Voraussetzungen der grafischen Darstellbarkeit der neuen Markenformen.

Der Abschnitt betreffend Waren- und Dienstleistungsliste (WDL) zeigt neu einzelne Problembereiche der Klassifikation eingehend auf. Damit wird der Bedeutung, die der Prüfung der WDL im Rahmen des Markenprüfungsverfahrens zukommt, verstärkt Rechnung getragen.

#### Teil 2 Registerführung

Neben den einzelnen Kapiteln betreffend Verlängerung und Änderung von Markenrechten sowie Akteneinsicht enthält dieser Teil allgemeine Erläuterungen zur Registerführung.

#### Teil 3 Internationale Registrierungen

Die revidierten Richtlinien enthalten ein ausführliches Kapitel betreffend internationale Registrierungen. Unter Verweis auf die einschlägigen Normen des Madrider Systems inklusive der Gemeinsamen Ausführungsordnung zu MMA und MMP (GAFO) wird das Verfahren der internationalen Registrierung von Marken mit Schweizer Basis wie auch dasjenige der internationalen Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz eingehend dargestellt. Auf diese Weise wird eine umfassende Information der Hinterleger betreffend das Madrider System gewährleistet.

#### Teil 4 Materielle Markenprüfung

##### *1. Allgemeine Prüfungsgrundsätze – Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis*

Die allgemeinen Prüfungsgrundsätze werden unter Verweis auf die aktuelle Rechtsprechung ausführlich dargestellt. Neu werden die Ausführungen zur Prüfung des Gemeingutcharakters eines Zeichens durch eine Darstellung der beiden Aspekte des Gemeingutbestandes fehlende konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis eingeleitet. Die Richtlinien erläutern das Verhältnis der Schutzausschlussgründe zueinander sowie deren konkrete Anwendung in der Markenprüfung. Damit trägt das Institut einerseits der Lehre Rechnung (Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, SIWR III, Basel 1996, 1 ff.; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 2 N 38 ff.), andererseits findet die Doppelfunktion des Ausschlussgrundes "Gemeingut" ihre Stütze auch in der Rechtsprechung (BGer in sic! 2005, 373 – SMARTIES; BGer in sic! 1997, 159 – ELLE; RKGE in sic! 2004, 216 – GRIMSELSTROM; RKGE in sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER).

Die teilweise unterschiedliche Terminologie im Zusammenhang mit der Beurteilung der Unterscheidungskraft der einzelnen Markentypen wird vereinheitlicht. Neu gilt, dass

„banalen“ Zeichen die konkrete Unterscheidungskraft fehlt. Die Richtlinien zeigen das Vorgehen betreffend die Beurteilung der Abweichung von einem banalen Zeichen auf.

## *2. Konventionelle / Nicht konventionelle Markentypen*

Das Kapitel materielle Markenprüfung ist neu aufgeteilt in die beiden Unterabschnitte konventionelle und nicht konventionelle Markentypen. Zu ersteren gehören Wort-, Bild- und kombinierte Marken, zu letzteren insbesondere die neuen Markentypen. Diese Aufteilung erfolgt im Hinblick auf die unterschiedliche Wahrnehmung der nicht konventionellen Markentypen durch die angesprochenen Abnehmer. Während die Konsumenten gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht notwendigerweise in gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster. Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfallen, erkennen die Konsumenten grundsätzlich keine Marke, sondern lediglich einen Aspekt der Ware selbst, beispielsweise deren Form oder Oberflächengestaltung. Entsprechend schwieriger ist es, die Unterscheidungskraft dieser Zeichen – sei es originär oder als durchgesetzte Marke – feststellen zu können.

Zu den nicht konventionellen Zeichen werden nicht nur die neuen Markentypen gezählt, sondern auch die Muster; auch hier fällt das Zeichen mit der äusseren Gestaltung der Ware zusammen, und ist demzufolge die Wahrnehmung des Zeichens eine andere, als bei den konventionellen Zeichentypen.

Die konsequente Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft von Zeichen bezweckt die Verhinderung ungerechtfertigter Monopolisierungen durch einen Einzelnen. In Bezug auf nicht konventionelle Zeichen (insbesondere Waren- und Verpackungsformen) dient dies auch einer besseren Abgrenzung zwischen Marken- und Designrecht.

Im weitern gehen die revidierten Richtlinien auch auf die Unterschiede ein, die sich zwischen konventionellen und nicht konventionellen Zeichen in Bezug auf die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ergeben. Während bei konventionellen Zeichen in der Regel der Nachweis eines markenmässigen Gebrauchs mittels Belegen ausreicht, erachtet das Institut bei nicht konventionellen Zeichen eine demoskopische Umfrage als geeignetstes Beweismittel.

## *3. Dreidimensionale Marken*

### *- Technische Notwendigkeit (Art. 2 lit. b MSchG)*

Eine Form ist nicht technisch notwendig, wenn für die Konkurrenten zumutbare technische Alternativen zur Erfüllung der gleichen technischen Funktion zur Verfügung stehen (vgl. BGE 129 III 514 – LEGO).

### *- Wesen der Ware (Art. 2 lit. b MSchG)*

Das Wesen der Ware gemäss Art. 2 lit. b MSchG stellen Warenformen dar, deren wesentliche Merkmale sich aus rein generischen Formelementen des entsprechenden Warenssegments zusammensetzen.

Unter diesen Ausschlussgrund fallen neu auch aus rein generischen Elementen bestehende Verpackungen für Waren, die nur verpackt vermarktet werden können (insbesondere flüssige und pulverförmige Waren); dies gilt auch dann, wenn die Form für die Ware als solche und nicht bloss für die Verpackung hinterlegt wird. (BGE in sic! 2005, 369 – SMARTIES).

### *- Berücksichtigung von zweidimensionalen Elementen bei den Ausschlussgründen gemäss Art. 2 lit. b MSchG*

Bei der Beurteilung, ob eine Form technisch notwendig ist oder das Wesen der Ware ausmacht, werden neu zweidimensionale Elemente nicht mehr berücksichtigt. Mit dieser Änderung trägt das Institut dem Umstand besser Rechnung, dass der Gesetzgeber mit den Ausschlussgründen gemäss Art. 2 lit. b MSchG ungerechtfertigte Monopole an Waren- und Verpackungsformen ausschliessen wollte (betreffend ungerechtfertigte Monopolisierungen vgl. Bemerkungen zu Ziff. 2 "Ziele der Revision"). Dritten könnten Registrierungen entgegengehalten werden, die einzig aus einer gemäss Art. 2 lit. b MSchG vom Markenschutz ausgeschlossenen Form kombiniert mit 2D-Elementen bestehen. Dies gilt es umso mehr zu verhindern, als Dritte nur mit Schwierigkeiten auf andere Formen ausweichen können.

- *Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) und zweidimensionale Elemente*

Bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelemente, bildliche Darstellungen oder Farben) kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die zweidimensionalen Elemente die Form als Ganzes umfassen. Ein unterscheidungskräftiger Schriftzug beispielsweise, der nur auf einer Seite einer banalen, quaderförmigen Verpackung angebracht ist, vermag den dreidimensionalen Charakter der Verpackung nicht wesentlich zu beeinflussen. Ziel dieser Praxisänderung ist es sicherzustellen, dass Markeninhaber nicht ungerechtfertigterweise Dritte – die aufgrund der Registerbemerkung "dreidimensionale Marke" betreffend das Schutzobjekt irreführt werden könnten – am Gebrauch banaler Formen hindern (faktische Sperrwirkung).

#### *4. Akustische Marken*

Nach bisheriger Praxis liess das IGE akustische Zeichen in der Regel zum Markenschutz zu, wenn neben den formellen Voraussetzungen eine merkfähige Melodie vorlag. Neu wird grundsätzlich das Vorliegen der originären Unterscheidungskraft von Melodien ohne Textelemente verneint, weil die Abnehmer gewöhnlich eine Melodie lediglich als ansprechende, werbemässige Untermalung und nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrnehmen.

#### *5. Herkunftsangaben*

Die konsequente Prüfung des Schutzausschlussgrundes "fehlende konkrete Unterscheidungskraft" zieht im Bereich der Herkunftsangaben eine Änderung der auf den Bundesgerichtsentscheid MONTARNASSE (BGE 117 II 327) gestützten Prüfungspraxis nach sich. Die Tatsache der Eintragung einer Herkunftsangabe im Ursprungsland lässt keine Rückschlüsse betreffend die Unterscheidungskraft des Zeichens in der Schweiz zu. Dementsprechend kann das Institut trotz Eintragung im Ursprungsland nicht von der Prüfung der Unterscheidungskraft einer Herkunftsangabe absehen. Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis ist nur dann relevant, falls der ausländischen Herkunftsangabe in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt. In diesem Fall kann der Markeninhaber glaubhaft machen, dass das Freihaltebedürfnis bereits Gegenstand einer Prüfung durch die ausländische Behörde war. Das IGE kann diesen Umstand berücksichtigen.

Im weiteren wird, gestützt auf den Entscheid der Rekurskommission in Sachen ÖKK (in sic! 2003, 429), die Praxis betreffend den betrieblichen Herkunftshinweis präzisiert.

## 6. Verkehrsdurchsetzung

Die Voraussetzungen der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung sind neu gegliedert und ausführlicher dargestellt. Besonderes Gewicht erhalten dabei die Demoskopie und insbesondere der Aufbau einer Umfrage.

Bezüglich der Prüfung von ausländischen Herkunftsangaben wird neu die Verkehrsdurchsetzung im Ursprungsland nicht mehr berücksichtigt. Die Verkehrsdurchsetzung im Ausland kann nichts über die Unterscheidungskraft einer Herkunftsangabe in der Schweiz aussagen. Somit wird die auf den Bundesgerichtsentscheid HAACHT (BGE 100 Ib 351) zurückgehende Praxis, im Ursprungsland durchgesetzte Herkunftsangaben in der Schweiz aufgrund Verkehrsdurchsetzung zum Markenschutz zuzulassen, aufgegeben. Eine ausländische geografische Angabe kann nur zum Markenschutz zugelassen werden, falls sie in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt hat. Betreffend Freihaltebedürfnis kann der Markeninhaber jedoch glaubhaft machen, dass dieses bereits Gegenstand einer Prüfung durch die ausländische Behörde war. Das IGE kann diesen Umstand berücksichtigen.

### Teil 5 Richtlinien für das Widerspruchsverfahren

Die Richtlinien betreffend das Widerspruchsverfahren sind vollständig überarbeitet und zu einem grossen Teil neu geschrieben worden. Zu einem grossen Teil handelt es sich dabei nicht um eine Praxisänderung, sondern lediglich um eine Aktualisierung.

Ausführlicher dargestellt werden die Praxis bezüglich der notorischen Marke (Ziff. 2.4.1.2), der Verwechslungsgefahr (Ziff. 7.2.) und des Verfahrensabschlusses (Ziff. 9). Zusätzlich sind die Richtlinien mit der aktuellen Rechtsprechung der Rekurskommission und des Bundesgerichts ergänzt und die Kasuistik auf den neuesten Stand gebracht worden.

22.6.2005