

Richtlinien in Markensachen

für folgende Verfahren:

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

Bern, 1.1.2006

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Einsteinstrasse 2 CH 3003 Bern Telefon +41 (0)31 325 25 25 Fax +41 (0)31 325 25 26 <http://www.ige.ch>

Archiv | Archives | Archivio | Archives

Diese Version ist nicht mehr gültig

Cette version n'est plus valable

Questa versione non è più valida

This version is no longer valid

Inhalt

Inhalt	1
Literaturverzeichnis	11
Abkürzungsverzeichnis	12
Teil 1 – Eintragungsverfahren	15
1. Rechtsgrundlagen	15
2. Eingangsprüfung	15
2.1 Hinterlegung	15
2.1.1 Eintragungsgesuch	15
2.1.2 Wiedergabe der Marke	15
2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen	15
2.1.4 Unvollständiges Gesuch	15
2.2 Hinterlegungsdatum	16
3. Formelle Markenprüfung	16
3.1 Hinterlegung	16
3.1.1 Formular	16
3.1.2 Sprache	16
3.1.3 Hinterleger	17
3.1.4 Unterschrift	18
3.1.5 Vertreter	18
3.1.6 Vollmacht	18
3.2 Wiedergabe der Marke	19
3.2.1 Farbanspruch	20
3.2.2 Wortmarken	20
3.2.3 Kombinierte Marken und Bildmarken ohne Farbanspruch	20
3.2.4 Kombinierte Marken und Bildmarken mit Farbanspruch	21
3.2.5 Dreidimensionale Marken	21
3.2.6 Hologramme	21
3.2.7 Akustische Marken	21
3.2.8 (Abstrakte) Farbmarken	22
3.2.9 Positionsmarken	22
3.2.10 Bewegungsmarken	22
3.2.11 Geruchsmarken	22
3.3 Prioritätsanspruch	23
3.3.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft	23
3.3.2 Gegenrechtspriorität	24

3.3.3 Ausstellungspriorität	24
3.4 Beschleunigte Markenprüfung	24
3.5 Gebühren	25
3.6 Fristen	25
3.7 Weiterbehandlung	26
3.8 Änderung der Marke – Datumsverschiebung	27
3.9 Publikation und Gültigkeitsdauer	28
4. Waren und Dienstleistungsverzeichnis	28
4.1 Rechtliche Grundlagen	28
4.2 Die Klassifikation von Nizza	28
4.3 Problemgebiete der Klassifikation von Waren und Dienstleistungen	29
4.4 Hilfestellung von Seiten des Instituts	31
Teil 2 – Registerführung	32
1. Eintragung	32
2. Verlängerungen	32
3. Änderungen und Löschung	33
3.1 Übertragungen	34
3.2 Teilübertragungen	34
3.3 Teilung	34
3.4 Lizenzen	35
3.5 Nutzniessung und Pfandrecht / Zwangsverwertung	35
3.6 Teillöschung	36
3.7 Sonstige Änderungen	36
3.8 Berichtigungen	36
3.9 Löschungen	36
4. Markenregister: Auskünfte – Akteneinsicht	37
4.1 Markenregister	37
4.2 Auskünfte und Akteneinsicht	37
5. Prioritätsbelege	38
Teil 3 – Internationale Registrierungen	39
1. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis	39
1.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems	39
1.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMA/MMP)	40
1.3 Nachträgliche Benennungen (Art. 3 ^{ter} Abs. 2 MMA/MMP, Regel 24 GAFO)	42
1.4 Änderungen betreffend internationale Registrierungen	43
1.4.1 Inhaberänderung (Übertragung und Teilübertragung) (Regel 25.1a)i) GAFO)	43

1.4.2 Einschränkung (limitation) (Regel 25.1)a)ii) GAFO)	44
1.4.3 Schutzverzicht (renonciation) (Regel 25.1)a)iii) GAFO)	44
1.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers (Regel 25.1)a)iv) GAFO)	44
1.4.5 Änderung des Vertreters (Regel 3 und 25.1)a)i) GAFO)	45
1.5 Sonstigen Eintragungen betreffend internationale Registrierungen	45
1.5.1 Lizenz (Regel 20 ^{bis} GAFO)	45
1.5.2 Ersetzung (Art. 4 ^{bis} Abs. 1) MMA/MMP – Regel 21 GAFO)	45
1.5.3 Löschung (Regel 25.1)a)v) GAFO)	46
1.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3 MMA/MMP, Regel 22 GAFO)	46
1.5.5 Umwandlung (Art. 9 ^{quinquies} MMP)	46
1.5.6 Zusammenführung (Regel 27.3 GAFO)	47
1.5.7 Verfügungsbeschränkung (Regel 20 GAFO)	47
1.5.8 Ungültigerklärung (invalidation) (Regel 19 GAFO)	47
1.6 Erneuerung der internationalen Registrierung (Regeln 29 bis 31 GAFO)	48
1.7 Berichtigungen (Regel 28 GAFO)	48
2. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz	49
2.1 Verfahren vor dem Institut	49
2.1.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz	49
2.1.2 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme	49
2.1.3 Legitimation und Vertretung	50
2.1.4 Verfahren in Fällen einer Stellungnahme des Hinterlegers	50
2.1.5 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Hinterlegers	51
2.1.6 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis	52
2.1.7 Beschleunigtes Prüfungsverfahren	52
2.2 Verfahren vor der WIPO	53
2.2.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz	53
2.2.2 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung	53
2.2.3 „Avis d'irrégularités“ (Regel 18 GAFO)	53
2.2.4 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 17.5)a) und 17.5)b) GAFO)	53
2.2.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)	54
2.2.6 Berichtigung (Regel 28 GAFO)	55
Teil 4 – Materielle Markenprüfung	57
1. Rechtsgrundlagen	57
2. Markenfähigkeit	57
3. Allgemeine Grundsätze betreffend absolute Ausschlussgründe	58
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen	58
3.2 Gesamteindruck	58

3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen	59
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches	59
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise	59
3.6 Berücksichtigte Sprachen	60
3.7 Grenzfälle	60
3.8 Gleichbehandlung	60
3.9 Ausländische Entscheide	61
3.10 Internet-Recherchen zur Beurteilung des Gemeingutcharakters	62
4. Gemeingut	62
4.1 Gesetzliche Grundlagen	62
4.2 Der Begriff des Gemeinguts	62
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG	63
4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft	63
4.3.2 Freihaltebedürfnis	64
A. Konventionelle Zeichen	64
4.4 Wortmarken	64
4.4.1 Allgemeines	64
4.4.2 Beschreibende Angaben	65
4.4.2.1 Sachbezeichnungen	66
4.4.2.2 Hinweise auf Eigenschaften	67
4.4.2.2.1 Beschaffenheitsangaben	67
4.4.2.2.2 Ausstattungsmerkmale	67
4.4.2.2.3 Angaben betreffend die Zweckbestimmung oder die Destinatäre	68
4.4.2.2.4 Wirkungsweise	68
4.4.2.2.5 Inhaltsangaben und berühmte Namen	68
4.4.2.3 Allgemeine Qualitätsangaben	69
4.4.2.4 Farbbezeichnungen	69
4.4.2.5 Weitere beschreibende Angaben	70
4.4.2.6 International Nonproprietary Names (INN)	70
4.4.3 Übliche Ausdrücke	70
4.4.4 Slogans	71
4.4.5 Firmen	71
4.4.6 Domainnamen und Telefonnummern	72
4.4.7 Freizeichen	72
4.4.8 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	72
4.4.8.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes	73
4.4.8.1.1 Kombination beschreibender Elemente	73
4.4.8.1.2 Kombinationen beschreibender Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern	73
4.4.8.2 Modifikationen und Mutilationen	74
4.4.8.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele	75

4.4.8.4 Symbolische Bezeichnungen	75
4.4.8.5 Mehrere Sprachen	75
4.5 Einfache Zeichen	76
4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern	76
4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen	76
4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen	76
4.5.4 Geometrische Figuren	77
4.5.5 Interpunktionen	77
4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	78
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete	78
4.5.6.2 Monogramme	78
4.6 Kombinierte Marken	79
4.7 Bildmarken	80
B. Nicht konventionelle Zeichen	81
4.8 Muster	82
4.9 Farbmarken	83
4.10 Dreidimensionale Marken	84
4.10.1 Begriff	84
4.10.2 Gemeingut	85
4.10.2.1 Dreidimensionale Marken im weiteren Sinn	85
4.10.2.2 Dreidimensionale Marken im engeren Sinn	85
4.10.2.3 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG	86
4.10.2.3.1 Wesen der Ware	86
4.10.2.3.2 Technisch notwendige Form	86
4.10.3 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)	87
4.10.3.1 Kombination einer Waren- oder Verpackungsform mit zweidimensionalen Elementen	88
4.11 Positionsmarken	89
4.12 Bewegungsmarken	90
4.13 Hologramme	90
4.14 Akustische Marken	91
4.15 Sonstige Markentypen	91
4.16 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste	92
5. Irreführende Zeichen	92
5.1 Allgemeines	92
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr	93
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs	94
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen	94
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen	96
7.1 Allgemeine Bemerkungen	96
7.2 Wappenschutzgesetz	96

7.2.1 Wappen und Zeichen der Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden	96
7.2.1.1 Inländische Hoheitszeichen und Dienstleistungsmarken	97
7.2.1.2 Prüfung der Verwechselbarkeit	97
7.2.1.3 Das Schweizerkreuz	98
7.2.2 Wappen und andere Hoheitszeichen des Auslandes	98
7.3 Schutz des Roten Kreuzes	99
7.4 Internationale Organisationen	99
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe	100
8. Herkunftsangaben	101
8.1 Begriff der Herkunftsangabe	101
8.2 Arten von Herkunftsangaben	102
8.2.1 Direkte Herkunftsangaben	102
8.2.2 Indirekte Herkunftsangaben	102
8.2.3 Einfache Herkunftsangaben	102
8.2.4 Qualifizierte Herkunftsangaben	103
8.3 Herkunftsangaben für Dienstleistungen	103
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen	104
8.4.1 Unbekannte geografische Namen	104
8.4.2 Symbolische Zeichen	104
8.4.3 Sachliche Unmöglichkeit	105
8.4.4 Betriebliche Herkunft	105
8.4.5 Gattungsbezeichnungen	106
8.5 Besondere nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen nach Fallgruppen	106
8.5.1 Namen von ethnischen Gruppen	106
8.5.2 Angaben mit doppelter Bedeutung	107
8.5.3 Geografische Hinweise in der Gastronomie	107
8.5.4 Namen von Luftfahrtgesellschaften	108
8.5.5 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen	108
8.5.6 Namen von Sport-Dachorganisationen	109
8.5.7 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen	109
8.5.8 Geografische Hinweise bei Tabakwaren	109
8.5.9 Reisedienstleistungen	110
8.5.10 Verkaufsort (Apotheken, Messen u.ä.)	110
8.6 Gemeingut	110
8.6.1 Direkte Herkunftsangaben	110
8.6.2 Indirekte Herkunftsangaben	111
8.6.3 Durchgesetzte Herkunftsangaben	111
8.7 Irreführung über die geografische Herkunft	112
8.7.1 Grundsatz	112

8.7.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung (secondary meaning)	112
8.7.3 Korrektive	113
8.7.4 Entlokalisierende Zusätze	113
8.7.5 Einschränkungspraxis	114
8.7.6 Sich widersprechende Bezeichnungen	115
8.8 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)	115
8.8.1 Bilaterale Verträge	116
8.8.2 TRIPS-Abkommen	116
8.8.3 Stresa Abkommen	117
8.8.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)	117
8.9 Wein und Spirituosen: Beurteilung des Gemeingutcharakters und der Irreführungsfahr von Zeichen, die geografische Angaben enthalten	118
8.9.1 Nationale Herkunftsangaben	118
8.9.2 Ausländische Herkunftsangaben	119
8.9.2.1 Bilaterale Verträge	119
8.9.2.2 TRIPS	119
9. Kollektiv- und Garantimarken	119
9.1 Kollektivmarken	119
9.2 Garantimarken	120
10. Verkehrsdurchsetzung	121
10.1 Grundsatz	121
10.1.1 Absolut freihaltebedürftige Zeichen	121
10.1.2 Nachweis der Verkehrsdurchsetzung – Beweisgrad	122
10.1.3 Markenmässiger Gebrauch	122
10.1.4 Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit	122
10.1.5 Ort und Dauer der Verkehrsdurchsetzung	122
10.1.6 Hinterlegungsdatum	123
10.2 Nachweis mittels Belegen	123
10.3 Nachweis mittels Demoskopie	123
10.3.1 Konventionelle Zeichen	123
10.3.2 Nicht konventionelle Zeichen	124
10.3.2.1 Art der Erhebung	125
10.3.2.2 Verkehrskreise	125
10.3.2.3 Fragestellung	125
10.3.2.4 Grad der Verkehrsdurchsetzung	126
Teil 5 – Widerspruchsverfahren	127
1. Einleitung	127
1.1 Rechtsgrundlagen	127

1.2 Rechtsnatur des Widerspruchsverfahrens	127
1.3 Verfahrensgrundsätze	128
2. Sachentscheidvoraussetzungen	129
2.1 Widerspruchsschrift	129
2.2 Rechtsbegehren	129
2.3 Begründung	130
2.4 Parteien	130
2.4.1 Aktivlegitimation	130
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke	130
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke	130
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen	130
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts	131
2.4.1.3 Berühmte Marke	134
2.4.2 Passivlegitimation	134
2.4.3 Prozessvertretung	135
2.4.4 Legitimation des Lizenznehmers	135
2.4.5 Markenübertragung (Parteiwechsel)	135
2.4.6 Tod einer Partei	136
2.4.7 Konkurs einer Partei	136
2.5 Widerspruchsfrist	136
2.6 Widerspruchsgebühr	137
2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe	137
2.6.2 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut	138
2.6.3 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts	139
2.7 Sprache	139
3. Mängel des Widerspruchs	139
3.1 Nicht behebbare Mängel	139
3.2 Behebbarer Mängel	140
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist	141
4. Schriftenwechsel	141
5. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren	141
5.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke	141
5.2 Sistierung	142
5.3 Verfahrenssprache	142
5.4 Ausschluss vom Verfahren	143
5.5 Akteneinsicht	143
5.6 Information über eingegangene Widersprüche	143
5.7 Fristen	144
5.7.1 Gesetzliche Fristen	144
5.7.2 Vom Institut angesetzte Fristen	144
5.7.3 Fristerstreckungen	144

5.7.4 Fristberechnung und Fristwahrung	145
5.7.5 Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung einer Frist	145
5.7.6 Wiederherstellung	146
5.7.7 Weiterbehandlung	146
6. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren	147
6.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages	147
6.2 Einrede des Nichtgebrauchs	147
6.3 Karenzfrist	148
6.3.1 Beginn der Karenzfrist	148
6.3.2 Verlängerung der Markeneintragung	149
6.3.3 Gebrauchsunterbruch	149
6.3.4 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens	149
6.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs	150
6.4.1 Gebrauch in der Schweiz	150
6.4.2 Zeitlicher Gebrauch	150
6.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs	151
6.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt	151
6.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen	152
6.4.6 Gebrauch in abweichender Form	152
6.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen	153
6.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung	154
6.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch	154
6.6 Verfahrensrechtliches	155
6.6.1 Weiterer Schriftenwechsel	155
6.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel	155
6.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs	156
7. Widerspruchsgründe	156
7.1 Zeichenidentität	156
7.2 Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Marken	157
7.2.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr	157
7.2.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr	157
7.3 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit	157
7.4 Aufmerksamkeit	158
7.5 Kennzeichnungskraft	158
7.6 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit	160
7.6.1 Indizien für die Gleichartigkeit	161
7.6.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit	162
7.6.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen	162
7.7 Markenähnlichkeit	163
7.7.1 Wortmarken	164

7.7.2 Bildmarken	165
7.7.3 Kombinierte Marken	165
7.7.4 Formmarken	165
8. Kasuistik	166
8.1 Bundesgericht	166
8.1.1 Verwechslungsgefahr verneint	166
8.1.2 Verwechslungsgefahr bejaht	166
8.2 Rekurskommission	166
8.2.1 Verwechslungsgefahr verneint	166
8.2.2 Verwechslungsgefahr bejaht	167
8.3 Institut	169
8.3.1 Verwechslungsgefahr verneint	169
8.3.2 Verwechslungsgefahr bejaht	171
9. Verfahrensabschluss	172
9.1 Entscheid über den Widerspruch	172
9.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid	172
9.2.1 Rückzug des Widerspruchs	173
9.2.2 Vergleich	173
9.2.3 Gegenstandslosigkeit	173
9.3 Festsetzung der Verfahrenskosten	173
9.4 Kostenverteilung beim Entscheid über den Widerspruch	174
9.5 Kostenverteilung bei Abschreibungsverfügungen	175
10. Rechtsmittel	176
11. Eröffnung der Verfügung	177
11.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke	177
11.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen	177
11.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen	177
11.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen	177
11.2.2.1 Fristwahrung durch den Vertreter in der Schweiz	178
11.2.2.2 Fehlende Fristwahrung durch den Vertreter in der Schweiz	178
12. Rechtskraft	178
12.1 Formelle Rechtskraft	178
12.2 Materielle Rechtskraft	179
13. Wiedererwägung und Revision	179

Literaturverzeichnis

- ADDOR Felix, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, Bern 1997 (zit. ADDOR)
- DAVID Lucas, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999 (zit. DAVID)
- GYGI Fritz, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983 (zit. GYGI)
- KÖLZ Alfred/HÄNER Isabelle, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998 (zit. KÖLZ/HÄNER)
- KUMMER Max, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Auflage, Bern 1984 (zit. KUMMER)
- LANDOLT Kaspar, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993 (zit. LANDOLT)
- MARBACH Eugen, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, (zit. MARBACH)
- MARBACH Eugen, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Band 120, I. Halbband, Heft 3, Basel 2001 (zit. MARBACH, Gleichartigkeit)
- RHINOW René/KOLLER Heinrich/KISS Christina, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996 (zit. RHINOW/KOLLER/KISS)
- ROHNER Christian, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002 (zit. ROHNER)
- STRÖBELE Paul/HACKER Franz, Markengesetz, 7. Auflage, Köln 2003 (zit. STRÖBELE/HACKER)
- VOGEL Oscar, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6. Auflage, Bern 1999 (zit. VOGEL)
- VON BÜREN Roland/MARBACH Eugen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, Bern 2002 (zit. VON BÜREN/MARBACH)
- WILLI Christoph, Markenschutzgesetz, Zürich 2002 (zit. WILLI)
- ZIMMERLI Ulrich/KÄLIN Walter/KIENER Regula, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrecht, Bern 1997 (zit. ZIMMERLI/KÄLIN/KIENER)

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O.	am angeführten Ort
Abs.	Absatz
a.M.	anderer Meinung
aMSchG	altes Markenschutzgesetz (Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890, SR 232.11)
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BGer	Schweizerisches Bundesgericht
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
ders.	derselbe
DesV	Verordnung über den Schutz von Design (Designverordnung, RS 232.121)
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
f./ff.	folgende Seite/Seiten
fig.	figurativ
Fn	Fussnote
GAFO	Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (SR 0.232.112.21)
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, SR 0.632.21)
GGA	Geschützte Geografische Angaben
GUB	Geschützte Ursprungsbezeichnungen
HKA	Herkunftsangabe
HR-Auszug	Handelsregister-Auszug
i.d.R.	in der Regel
i.e.S.	im engeren Sinn
IGE-GebO	Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 232.148)

Institut	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IR-Marke	international registrierte Marke
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinn
lit.	litera
MMA	Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3)
MMP	Protokoll zum Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, SR 232.11)
MSchV	Markenschutzverordnung (SR 232.111)
N	Note
Nizza-Abkommen	Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)
LMV	Lebensmittelverordnung (SR 817.02)
OG	Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (SR 173.110)
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht) (SR 220)
PatV	Verordnung über die Erfindungspatente (Patentverordnung, SR 232.141)
PMMBI	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.04)
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum
SHAB	Schweizerisches Handelsamtsblatt
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
SMI	Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht
sog.	sogenannt
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
TabV	Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)
TLT	Markenrechtsvertrag (SR 0.232.112.1)

TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, SR 0.632.20)
UNO-Gesetz	Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23)
vgl.	vergleiche
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WDL	Waren- und Dienstleistungsliste
WIPO	World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum)
WSchG	Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)
ZertES	Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (Bundesgesetz über die elektronische Signatur, SR 943.03)
Ziff.	Ziffer
ZGB	schweizerische Zivilgesetzbuch (SR 210)

Teil 1 – Eintragungsverfahren

1. Rechtsgrundlagen

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

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; es kann persönlich im Institut abgegeben werden. Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom Institut zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (insbesondere <https://e-trademark.ige.ch>).

Aus den Gesuchsangaben muss die Identität des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name (bei natürlichen Personen) 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, nachfolgend WDL, enthält.

2.1.4 Unvollständiges Gesuch

Fehlt eines der genannten Elemente, wird das Gesuch gemäss Art. 15 MSchV beanstandet. 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, WDL) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet¹. 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 Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung der schweizerischen Post zuhänden des Instituts übergeben worden ist (in Analogie zu Art. 2 Abs. 1 PatV und Art. 14 DesV).

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

3. Formelle Markenprüfung

3.1 Hinterlegung

3.1.1 Formular

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

3.1.2 Sprache

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

Ausnahmen gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 3.3.1 S. 23), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die WDL von Basisgesuchen für internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 3, Ziff. 1.2 S. 40), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV). Die Sprache, in welcher die WDL abgefasst worden ist, bestimmt die Verfahrenssprache für das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem Verfahren in eine andere Amtssprache gewechselt

¹ Betreffend Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.8 S. 27.

werden; falls die Publikation in dieser neuen Sprache gewünscht wird, ist eine Übersetzung der WDL nachzureichen.

Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

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

3.1.3 Hinterleger

Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein Eintragungsgesuch einreichen. Hinzu kommen Personengesellschaften mit beschränkter Rechtspersönlichkeit (Kollektiv- und Kommanditgesellschaft) und öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten, die selbständige Rechtsträger sind (z.B. kantonale Polizeidepartemente, Bundesämter). Soll die Marke für eine juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter zusammen (als mehrere Hinterleger, s.u.) aufzutreten. Eine Ausnahme gilt für Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 4, Ziff. 9.1 S. 119).

Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die, resp. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das Institut dem Hinterleger unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines Handelsregister-Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 28 MSchG).

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

Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss zwingend ein in der Schweiz niedergelassener Vertreter bezeichnet werden (Art. 42 Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. 3.1.5 S. 18).

3.1.4 Unterschrift

Das Eintragungsgesuch muss nicht unterzeichnet werden. Das Institut kann weitere Dokumente bestimmen, für welche die Unterschrift nicht nötig ist (Art. 6 Abs. 3 MSchV)². Alle übrigen Eingaben an das Institut bedürfen jedoch der Unterschrift (Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchV). Fehlt auf einer Eingabe die Originalunterschrift, wird nach Art. 6 Abs. 2 MSchV eine einmonatige Nachfrist zur Einreichung des Originals angesetzt. Das ursprüngliche Einreichungsdatum wird anerkannt, wenn innert dieser Frist das Original oder eine inhaltlich identische und unterzeichnete Eingabe nachgereicht wird.

Auch bei per Telefax oder Email gemachten Eingaben fehlt eine Originalunterschrift und wird entsprechend eine einmonatige Nachfrist gemäss Art. 6 Abs. 2 MSchV angesetzt.

3.1.5 Vertreter

Verfügt der Hinterleger über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz, muss gemäss Art. 42 Abs. 1 MSchG zwingend ein Vertreter mit Niederlassung in der Schweiz bestellt werden. Wird im Eintragungsgesuch kein solcher bezeichnet, wird in analoger Anwendung von Art. 21 MSchV eine Nachfrist dafür angesetzt und das Gesuch bei unbenütztem Fristablauf zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 16 MSchV und Art. 42 MSchG).

In allen anderen Fällen ist es dem Hinterleger grundsätzlich unbenommen, einen Vertreter einzusetzen. Vertreter können neben natürlichen Personen, die in der Schweiz niedergelassen sind, auch juristische Personen und Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften) mit Sitz oder Zweigniederlassung in der Schweiz sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird ein Vertreter eingesetzt, ist ausschliesslich dieser Ansprechpartner für das Institut (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 gilt bei Widerruf der Vollmacht).

3.1.6 Vollmacht

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

Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art. 5 MSchV). Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer

² Das Gesuch für die erste und zweite Fristverlängerung muss nicht unterschrieben werden (vgl. Ziff. 3.6 S. 25 sowie Ziff. 5.7.3 von Teil 5 auf S. 144).

Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.

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

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

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 3.1.2 S. 16) einzureichen. Ist die Urkunde in einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2 MSchV).

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

3.2 Wiedergabe der Marke

Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei nicht konventionellen Markentypen³ mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10 Abs. 3 MSchV) zu ergänzen.

Mit dem Eintrag in das öffentliche Register wird die Marke allen interessierten Kreisen, seien dies zuständige Behörden, Wirtschaftsteilnehmer oder das breite Publikum, zugänglich gemacht. Die Darstellung muss für alle Markentypen in sich abgeschlossen, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein. 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 fine⁴). Das Institut verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes sicherzustellen (vgl. zum Beispiel Ziff. 3.2.10 S. 22).

Die Abbildung darf das Format von maximal 8 x 8 cm nicht überschreiten. Wird das Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer

³ Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologrammen, akustische Marken.

⁴ 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.

dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.5 S. 21), muss diese insgesamt das angegebene Format einhalten.

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

Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4 S. 15).

3.2.1 Farbanspruch

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

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

Beispiel für einen teilweisen Farbanspruch:



Farbanspruch gelb

3.2.2 Wortmarken

Wortmarken sind alle Wörter in üblicher Gross- und/oder Kleinschreibung (zum Beispiel Apfel) sowie alle üblichen Schrift- und Tastaturzeichen, also Buchstaben, Zahlen und sonstige Zeichen (wie beispielsweise +, -, ?, !, @, \$, £), die in der vom Institut verwendeten üblichen Druckschrift eingetragen werden sollen. Wortmarken, für welche Farben beansprucht werden, gelten hingegen als kombinierte Marken.

3.2.3 Kombinierte Marken und Bildmarken ohne Farbanspruch

Kombinierte Marken sind Wörter mit einer unüblichen Gross- und Kleinschreibung (wie beispielsweise APfeL) sowie Kombinationen von Wörtern bzw. üblichen Schrift- und Tastaturzeichen und einer Grafik. Bildmarken bestehen aus einer Grafik allein.

3.2.4 Kombinierte Marken und Bildmarken mit Farbanspruch

Gesuchen betreffend diese Marken ist eine farbige Abbildung beizulegen (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Formular müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten umschrieben werden. Vgl. betreffend teilweisen Farbanspruch Ziff. 3.2.1 S. 20.

3.2.5 Dreidimensionale Marken

Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein. Aus diesem Grund sind perspektivische Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig⁵. Zudem hat der Hinterleger auf dem Formular den Vermerk „Dreidimensionale Marke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.2.6 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 Anmeldeformular Abbildungen jedes dieser Gegenstände enthalten.

Auf dem Anmeldeformular 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 „Hologramm-Marke“.

3.2.7 Akustische Marken

Eine akustische Marke ist mit Hilfe 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 Marken), ist auf dem Anmeldeformular der Hinweis „akustische Marke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

⁵ Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

3.2.8 (Abstrakte) Farbmarken

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

Unter Farbanspruch (Ziffer 9 des Anmeldeformulars) sind die beanspruchten Farben zu nennen und in einem international anerkannten Farbstandard (z. B. Pantone oder RAL) zu präzisieren.

Unter Marke oder Bemerkungen (Ziffer 4 bzw. 10 des Anmeldeformulars) ist zusätzlich der Vermerk „Farbmarke“ anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

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

3.2.9 Positionsmarken

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

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

3.2.10 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 Anmeldeformular anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die Bewegung erfolgt.

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

Beispiel:



CH 495 047, Kl. 5, Publierte Bemerkung: „Bewegungsmarke: die Farbe verändert sich in den Wellen kontinuierlich von rot in grün in der Richtung von unten links nach oben rechts und innerhalb einer Zeitspanne von 8 Sekunden.“

3.2.11 Geruchsmarken

Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde (vgl.

Ziff. 3.2 S. 19). 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. 19). Geruchsmarken können deshalb erst nach einer allfälligen Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das Institut elektronisch dargestellt werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).

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

3.3 Prioritätsanspruch

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

3.3.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft (sogenannte Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal 6 Monate vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 7 MSchG). Der Fristenlauf beginnt einen Tag nach der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). 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. 14 Abs. 1 MSchV). Die Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist bis maximal 6 Monate nach der schweizerischen Hinterlegung ein Prioritätsbeleg einzureichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).

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 stammen, von dieser unterzeichnet sein und im Original eingereicht werden.

Wird eine der genannten Fristen nicht eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 14 Abs. 1 MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt; als Hinterlegungsdatum gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG).

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

Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts⁶. Ausserdem muss es sich um gleiche oder im Gesamteindruck nur unwesentlich voneinander abweichende Marken handeln.

Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte WDL weiter gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die übereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf dem Gesuchsformular unter Ziff. 8 mit „Teilpriorität“ zu vermerken. Ist die WDL der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität umfassend geltend gemacht werden.

3.3.2 Gegenrechtspriorität

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

Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.3.1 S. 23.

3.3.3 Ausstellungspriorität

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

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

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

3.4 Beschleunigte Markenprüfung

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

⁶ „Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge hat, akzeptiert das Institut die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbständigen Übertragung des Prioritätsrechts ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur zusammen mit der Marke übertragbares Recht.“

3.5 Gebühren

Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das Institut berechtigt, für die im Zuge des Markenprüfungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die IGE-GebO legt Zahlungsmodalitäten (Art. 3 bis 8) und Höhe (Anhang I) der jeweiligen Gebühr fest.

Bei der Rückerstattung einer nicht geschuldeten (z.B. Doppelzahlung) oder nicht vollständig bezahlten Gebühr wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben (Art. 8 IGE-GebO), wenn der Grund für die Rückerstattung dem Kunden zuzurechnen ist.

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

Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als zwei Klassen beansprucht, ist ab der dritten Klasse für jede zusätzliche Klasse eine Gebühr geschuldet (Klassengebühr). Auch hier führt Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze Gesuch zurückgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, für welche Klassen das Zeichen eingetragen werden soll. Im Unterschied zur Hinterlegungsgebühr wird die Klassengebühr zurückerstattet, falls es nicht zur Eintragung der Marke kommt (Art. 18 Abs. 3 MSchV). Wenn der Grund für die Rückerstattung der Klassengebühr dem Hinterleger zuzurechnen ist, wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben (Art. 8 IGE-GebO).

Fristgerechte Zahlung bedeutet Zahlungseingang, also Gutschrift auf dem Institutskonto (Art. 6 Abs. 1 IGE-GebO) am letzten Tag der Zahlungsfrist. Ebenfalls genügend ist der Poststempel des letzten Tages der Frist auf der Einzahlungsscheinquittung o.ä. (Art. 6 Abs. 2 IGE-GebO). Die Frist ist im Weiteren gewahrt, wenn beim Sammelauftragsdienst (SAD) Post als Fälligkeitsdatum spätestens der letzte Tag der Frist angegeben und der Datenträger innert dieser Frist der Post übergeben worden ist (BGE 118 Ia 12).

3.6 Fristen⁷

In der Regel werden zweimonatige Fristen angesetzt. Eine Frist wird erstreckt, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Eine solche Erstreckung ist bis zu zweimal möglich. Das entsprechende Gesuch muss nicht unterschrieben sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung wird nur ausnahmsweise gewährt; es müssen wichtige Gründe⁸ glaubhaft gemacht werden, und das Gesuch muss unterschrieben sein.

⁷ Die hier dargestellte Praxis wird auch bei der Registerführung (Teil 2) angewendet.

⁸ Z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters (vgl. Rechtsprechung zu Art. 24 VwVG in Fn 100 von Teil 5).

Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen⁹ einmal um einen Monat erstreckt.

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

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

- die Fristen im Zusammenhang mit der Geltendmachung einer Auslandpriorität gemäss PVÜ (vgl. Ziff. 3.3.1 S. 23).
- die Fristen im Zusammenhang mit der Weiterbehandlung (vgl. Ziff. 3.7 S. 26).
- die Frist für das Nachreichen einer Originalunterschrift oder des Originals eines Dokuments (Art. 6 MSchV).

Die Frist ist gewahrt, wenn die betreffende Handlung spätestens am letzten Tag der Frist vorgenommen wird (vorbehaltlich der in Art. 24 VwVG aufgelisteten Wiederherstellungsgründe). Schriftliche Eingaben müssen somit dem Institut bis zum Ende der Geschäftszeit direkt eingereicht oder bis Mitternacht zu Händen des Instituts der schweizerischen Post übergeben (Datum Poststempel) resp. bis Mitternacht per Telefax abgesendet worden sein (Art. 21 Abs. 1 VwVG). Wird die Eingabe rechtzeitig an eine unzuständige Behörde gemacht, gilt die Frist als gewahrt (Art. 21 Abs. 3 VwVG). Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, läuft die Frist am nächsten darauf folgenden Werktag ab (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Gesetzliche Feiertage sind eidgenössische Feiertage sowie am (Wohn-)Sitz des Hinterlegers bzw. am Domizil des Vertreters kantonale anerkannte Feiertage.

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

Das Institut trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in welcher eine Frist angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Bei Einschreibebriefen, die vom Adressaten nicht abgeholt wurden, gilt der letzte Tag der Abholfrist als Zustellungszeitpunkt¹⁰.

Betreffend Zahlungsfristen vgl. Ziff. 3.5 S. 25.

3.7 Weiterbehandlung

In der Regel hat das Versäumen einer Frist während des Hinterlegungsverfahrens für den Hinterleger nicht zwingend einen Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen besteht die

⁹ Vgl. Fn 8. Geldmangel stellt grundsätzlich keinen wichtigen Grund zur Erstreckung einer Zahlungsfrist dar.

¹⁰ Vgl. zur Praxis bei der Zustellung von Einschreibebriefen BGE 115 Ia 12, Erw. 3a.

Möglichkeit, das Verfahren weiterzuführen. Eine Weiterbehandlung ist gemäss Art. 41 Abs. 4 MSchG nicht möglich betreffend die Fristen in Zusammenhang mit einer Priorität (Abgabe der Prioritätserklärung) und die Frist für das Stellen des Weiterbehandlungsantrages selber. Werden diese Fristen versäumt, ist das entsprechende Recht verwirkt.

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden; innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Das Institut sieht aufgrund der Rechtsprechung der Rekurskommission¹¹ vom Erfordernis der Schriftlichkeit für Weiterbehandlungsanträge ab. Entsprechende Anträge können insbesondere auch auf elektronischem Weg oder durch blosser Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren eindeutig ist.

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

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

3.8 Änderung der Marke – Datumsverschiebung

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

- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird;
- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird oder wenn ein den Gesamteindruck prägender 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 WDL (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Oberbegriffen oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen ist).

Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe (vgl. Ziff. 2.2 S. 16).

¹¹ RKGE in sic! 2005, 207 - VISIOSWISS.

3.9 Publikation und Gültigkeitsdauer

Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert (Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom Institut festgelegte Publikationsorgan ist das Schweizerische Handelsamtsblatt SHAB (Art. 43 MSchV).

Ebenfalls publiziert werden Übertragungen, eingetragene Lizenzen, Verlängerungen, Änderungen von eingetragenen Angaben, Widerrufe und Löschungen von Eintragungen (Art. 38 MSchG und Art. 42 MSchV).

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 schützbar. Sie kann nur für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen geschützt werden. Art. 11 Abs. 1 MSchV schreibt entsprechend vor, dass die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen sind. Die Schweiz ist als Mitglied des Abkommens von Nizza verpflichtet, die Waren und Dienstleistungen gemäss der Klassifikation von Nizza zu klassieren. Insbesondere müssen die entsprechenden Klassennummern verwendet und nach Möglichkeit die in der Klassifikation von Nizza enthaltenen Begriffe übernommen werden (Art. 11 Abs. 2 MSchV).

Fehlt bei einem Eintragungsgesuch die Waren- und Dienstleistungsliste, wird dies im Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 i.V.m. Art. 11 MSchV) und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass der Hinterleger die Oberbegriffe der betreffenden Klassen beansprucht.

4.2 Die Klassifikation von Nizza

Die in der Klassifikation enthaltenen erläuternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie die alphabetische Liste mit derzeit ca. 7350 Warenbegriffen in 34 Klassen und ca. 780 Dienstleistungsbegriffen in 11 Klassen erlauben direkt oder per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und Dienstleistungen.

Falls eine Ware mit Hilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten 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.
- e) Soweit Waren – unabhängig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht – nach dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen Materialien bestehen, werden sie grundsätzlich nach dem Material klassiert, das überwiegt.
- f) Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind, werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betreffenden Waren eingeordnet.
Falls eine Dienstleistung mit Hilfe 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 mit Hilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen (z.B. Vermietung von Telefonen, Kl. 38).
 - c) Dienstleistungen, welche die Beratung oder die Vermittlung von Informationen beinhalten, werden grundsätzlich der gleichen Klasse zugeordnet wie diejenigen Dienstleistungen, welche Gegenstand der betreffenden Beratungen und Informationen sind; z.B.: Beratung im Bereich des Transportwesens (Kl. 39), Finanzberatung (Kl. 36), Beratung im Bereich der Geschäftsführung (Kl. 35), Schönheitsberatung (Kl. 44). Die Art der Übermittlung dieser Beratung oder Informationen (z.B. telefonisch oder mittels Computers) hat keinen Einfluss auf die Klassierung.

4.3 Problemgebiete der Klassifikation von Waren und Dienstleistungen

Trotz all dieser Hilfestellungen gibt es einzelne Bereiche, die einer zusätzlichen Erläuterung bedürfen.

Das Institut lässt die Verwendung der Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation generell zu. Einzige Ausnahme bildet die Klasse 45; die Formulierung „Von Dritten erbrachte, persönliche und gesellschaftliche Dienstleistungen zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse“ wird zurückgewiesen und eine Präzisierung verlangt.

Durch die Oberbegriffe werden jedoch nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen abgedeckt, welche diesen effektiv zugeordnet werden können. Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung sämtlicher Oberbegriffe einer Klasse nicht in allen Fällen sämtliche in dieser Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht unter die Oberbegriffe fallender Produkte sind z.B. „elektrische Abschminkgeräte“ oder „Schutzhelme, Knieschützer für Arbeiter, Schutzanzüge für Flieger“ (Kl. 9), „Zimmerterrarien und –aquarien“ (Kl. 16), „Presseagenturen“ (Kl. 38), „Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)“ (Kl. 39) oder „Vermietung von Generatoren, Produktion von elektrischer Energie“ (Kl. 40).

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel nicht akzeptiert (vgl. Ziff. 3.1.2 S. 16). Das Institut verlangt praxisgemäss für Begriffe, die nicht im „Wahrig“ (Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag), im „Petit Robert“ (Dictionnaire Le Robert, Paris) oder im „Zingarelli“ (Vocabolario della lingua italiana, Bologna) zu finden sind, eine Übersetzung, selbst wenn der Begriff in spezifischen Fachbüchern verwendet wird.

Falls keine genaue Übersetzung in der gewählten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden. Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Präzisierung beigefügt werden, z.B. „Netzwerkverbindungsschnittstellen (gateways)“ oder „Verknüpfungsrechner (router)“.

Ein weiterer Problembereich betrifft die Formulierung „... und Zubehör, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“. Eine solche Einschränkung ist nur möglich, wenn die vorgängig bezeichneten Waren tatsächlich in der betreffenden Klasse eingeteilt sind. Dabei ist aber darauf zu achten, dass an diese Formulierung nicht beispielhafte Aufzählungen anschliessen, die Waren enthalten, welche nicht in die bezeichnete Klasse gehören. Bei Begriffen der Dienstleistungsklassen ist diese Art der Einschränkung generell nicht zulässig.

Die in den Klassen 29 und 30 grundsätzlich zulässigen Fertigmahlzeiten, Zwischenverpflegungen, Füllungen oder Brotaufstriche müssen jeweils nach ihren Hauptbestandteilen präzisiert und entsprechend klassiert werden, z.B. als „Fertigmahlzeiten hauptsächlich bestehend aus Teigwaren oder Reis“ (Kl. 30) oder „Brottaufstriche auf der Basis von Fleisch“ (Kl. 29).

Gemäss Klassifikation von Nizza 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. Bei den Dienstleistungen der Klasse 38 geht es somit um den technischen Aspekt der Übertragung und nicht um deren Inhalt oder Thematik¹².

¹² RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT.

Das Institut lässt die Formulierung „Detailhandel“ tel quel zu. Unter diesem Begriff wird folgende Dienstleistung verstanden: „Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“. Insbesondere die Produktion und der Vertrieb der in einem Unternehmen hergestellten Waren fallen nicht unter den Begriff „Detailhandel“. Die betreffenden Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen. Im Weiteren fallen Dienstleistungen nicht unter diesen Begriff, weshalb die Formulierung „Detailhandel mit Dienstleistungen“ vom Institut zurückgewiesen wird.

Bei der Anwendung der Klassifikation von Nizza zur Einteilung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet hat das Institut in den letzten Jahren in Anlehnung an die Praxis der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine einheitliche Praxis entwickelt. Dienstleistungen beispielsweise, welche den Zugang zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, werden als Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet. In Klasse 42 gehören Dienstleistungen wie das «Programmieren von Websites», das «Vermieten von Speicherplatz zur Benutzung als Websites (hosting)» oder das «Design von Datenbanken und Websites».

4.4 Hilfestellung von Seiten des Instituts

Um die Klassierung von Waren und Dienstleistungen gemäss der Klassifikation von Nizza zu erleichtern, bietet das Institut verschiedenen Hilfestellungen an:

- Die aktuelle Auflage der Klassifikation von Nizza, einschliesslich der kompletten alphabetischen Liste und der erläuternden Anmerkungen, ist in Deutsch, Französisch und Italienisch auf der Website des Instituts (<http://www.ige.ch/D/marke/m121.shtm>) als pdf-Dokument herunterladbar.
- Ebenfalls auf der Website des Instituts befindet sich das „WDL-Tool“. In dieser Datenbank können sämtliche Begriffe der Klassifikation von Nizza sowie Begriffe aus der ständigen Praxis des Instituts abgefragt werden (<http://wdl.ipi.ch/>). Dieses Tool ist auch in die elektronische Markenmeldung integriert und kann beim Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden.
- Schliesslich hat das Institut eine Mail-Adresse (wdl@ipi.ch), an welche Anfragen bezüglich der Klassifikation von Nizza gesendet werden können, die innert kurzer Frist beantwortet werden.
- Das Institut publiziert via Newsletter regelmässig Neuigkeiten zum Thema Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (Anmeldung unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/j201.shtm>).

Teil 2 – Registerführung

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

Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle späteren Änderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das Institut kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV).

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 fünf Jahre nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widderruf, mindestens aber während zehn Jahren nach der Hinterlegung aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2 MSchV).

1. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Ziff. 2 von Teil 1 S. 15), der formellen (Art. 16 MSchV, vgl. Ziff. 3 von Teil 1 S. 16) und materiellen Prüfung (Art. 17 MSchV, vgl. Teil 4 S. 57) trägt das Institut die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind (Art. 30 Abs. 3 MSchG).

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

Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Ziff. 1 von Teil 3 S. 39) und internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Ziff. 2 von Teil 3 S. 49) werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Deren Registrierung erfolgt ausschliesslich in dem von der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in Genf geführten internationalen Register.

2. Verlängerungen

Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist gegen Entrichtung der Verlängerungsgebühr sowie ab der dritten Waren- und/oder Dienstleistungsklasse einer Klassengebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden (Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO). Der Antrag auf Verlängerung kann frühestens 12 Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch spätestens innerhalb

von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden (Art. 10 Abs. 3 MSchG). In letzterem Fall ist eine Zusatzgebühr zu entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO).

In der Regel erinnert das Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen Vertreter ungefähr sechs Monate 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.

Führt ein Verlängerungsantrag nicht zur Verlängerung und wurden die Gebühren bezahlt, so werden die Klassengebühren vollumfänglich und die Verlängerungsgebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr zurückerstattet (Art. 27 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO).

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.

Einzige Ausnahme bildet die erste Verlängerung von unter dem aMSchG registrierten Kollektivmarken. Da unter dem aMSchG Kollektivmarken ohne ein Reglement hinterlegt werden konnten, wird ein solches Reglement anlässlich der Verlängerung nachgefordert und geprüft (Art. 76 Abs. 2 lit. e MSchG, Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 1).

3. Änderungen und Löschung

Während des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geändert werden. Die Änderung als solche wird nicht publiziert; erst im Fall der Eintragung werden die dann zumal geltenden Daten veröffentlicht. Nach der Eintragung der Marke sind mit wenigen Ausnahmen (vgl. unten) die meisten Änderungen im Register gebührenpflichtig (Art. 33 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO).

Gebührenfrei sind gemäss Art. 34 und 35 MSchV:

- die erstmalige Eintragung eines Vertreters sowie die Löschung eines Vertretungsverhältnisses;
- Änderungen aufgrund eines vollstreckbaren Gerichtsurteils oder einer Vollstreckungsmassnahme sowie Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden;
- Berichtigungen, wenn sie auf einem Fehler des Instituts beruhen;
- die Vormerkung von Änderungen im Aktenheft;
- die vollständige Löschung einer Marke.

3.1 Übertragungen

Wenn eine Marke an einen neuen Inhaber übertragen werden soll, muss dies zwischen dem bisherigen und dem neuen Inhaber in schriftlicher Form vereinbart werden (Art. 17 Abs. 2 MSchG).

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

Für die Eintragung der Übertragung in das Markenregister muss ein schriftlicher Antrag eingereicht werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss eine ausdrückliche schriftliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher die Marke an den Erwerber übergegangen ist, enthalten (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber (wo nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl. Ziff. 3.1.6 von Teil 1 S. 18).

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

3.2 Teilübertragungen

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

Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl. Ziff. 3.1 S. 34). Zusätzlich müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem neuen Inhaber übertragen worden sind, im Antrag und dem Dokument, aus welchem die Übertragung hervorgeht, präzise bezeichnet werden.

3.3 Teilung

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

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

Mit der Teilung entstehen rechtlich selbständige Eintragungen oder Eintragungsgesuche, welche das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Eintragung bzw. des ursprünglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG).

3.4 Lizenzen

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

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

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

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

3.5 Nutzniessung und Pfandrecht / Zwangsvollstreckung

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

Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde (Art. 30 MSchV). Wie bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die

Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor (Art. 19 Abs. 2 MSchG).

Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt auf Antrag der zuständigen Zwangsvollstreckungsbehörden.

3.6 Teillöschung

Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einschränken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb nur mehr durch eine Neueintragung – mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw. neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG – wiedererlangt werden. Teillöschungen sind gebührenpflichtig (Art. 35 Abs. 2 MSchV).

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

3.7 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). Der entsprechende Antrag ist schriftlich einzureichen, und die Änderung ist gebührenpflichtig (Art. 33 MSchV i.V.m. Anhang I zu IGE-GebO).

3.8 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). Die Kosten einer solchen Änderung werden vom Institut oder vom Hinterleger getragen, je nachdem, wer den fehlerhaften Eintrag verursacht hat.

3.9 Löschungen

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

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

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

4. Markenregister: Auskünfte – Akteneinsicht

4.1 Markenregister

Das Institut führt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskünfte über dessen Inhalt (Art. 39 MSchG). Für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieser Marke ersichtlich sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch für allfällige internationale Schutzausdehnungen nach dem Madrider System. Auf Antrag und gegen Bezahlung der entsprechenden Gebühr erstellt das Institut einen Auszug aus dem Register (Art. 41 Abs. 2 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO).

4.2 Auskünfte und Akteneinsicht

Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person gegen Entrichtung einer Gebühr in das Markenregister Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen. Zusätzlich kann, ebenfalls gegen Zahlung einer Gebühr, Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 26 Abs. 2 VwVG).

Über hängige Gesuche erteilt das Institut Dritten nur auf ein entsprechendes schriftliches Gesuch hin und gegen Bezahlung einer Gebühr Auskunft (Art. 38 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren Eintragung der Marke publiziert werden.

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 und gegen Kostenersatz wird die Einsichtnahme durch Abgabe von Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, sind vom Einsichtsrecht in der Regel ausgenommen. Die Aussonderung von Aktenstücken erfolgt auf Antrag oder von Amtes wegen und wird im Aktenheft vermerkt. Betrifft ein Gesuch die Einsichtnahme in solche Akten, entscheidet das Institut nach Anhörung des Hinterlegers

oder des Inhabers der Marke, ob dem Gesuch entsprochen werden kann (Art. 37 Abs. 4 i.V.m. Art. 36 Abs. 3 MSchV).

5. Prioritätsbelege

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

Archiv | Archives | Archivio | Archives
Diese Version ist nicht mehr gültig
Cette version n'est plus valable
Questa versione non è più valida
This version is no longer valid

Teil 3 – Internationale Registrierungen

Die Schweiz ist Vertragspartei sowohl des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA) als auch des Protokolls zu diesem Abkommen (MMP). Die Gemeinsame Ausführungsordnung zu MMA und MMP (GAFO) sowie die Verwaltungsvorschriften enthalten Ausführungsbestimmungen zu den beiden Staatsverträgen. Aufgrund des in Art. 20 und 44 ff. MSchG verankerten Vorbehalts finden die Bestimmungen des MSchG nur insoweit Anwendung, als nicht das MMA, das MMP oder Kapitel 4 MSchG abweichende Regelungen vorsehen.

Das MMA und das MMP sind unabhängige Verträge mit getrennter, sich aber überschneidender Mitgliedschaft. Viele Vertragsparteien haben beide Verträge unterzeichnet. In so einem Fall genießt aufgrund der Regelung von Art. 9sexies Abs. 1 MMP, der so genannten „Sicherung des Madrider Abkommens“ (clause de sauvegarde), das MMA Vorrang. Betrifft beispielsweise ein Antrag auf internationale Registrierung die territoriale Ausdehnung auf Vertragsparteien, welche beide Verträge unterzeichnet haben, so finden Bestimmungen des MMA Anwendung.

Durch die internationale Registrierung nach dem MMA oder dem MMP kann der Markenschutz auf andere Vertragsparteien des Madrider Systems ausgedehnt werden. Am 9. Juni 2005 gehören diesen zwei Abkommen 77 Mitgliedstaaten an (aktualisierte Liste unter <http://www.wipo.int/madrid/en/index.html>)¹.

1. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis

1.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems

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

- a) Ist im Gesuch um internationale Registrierung mindestens eine Vertragspartei benannt, welche entweder nur dem MMA oder sowohl dem MMA wie auch dem MMP angehört, muss im Ursprungsland des Inhabers eine eingetragene Marke, eine so genannte Basiseintragung vorliegen. Sind ausschliesslich Vertragsparteien benannt, welche nur dem MMP angehören, so kann die internationale Registrierung auch aufgrund eines Basisgesuches erfolgen.
- b) Die Schweiz gilt als Ursprungsland des Inhabers, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

¹ Belgien, Luxemburg und die Niederlande haben der WIPO mitgeteilt, dass eine einzige Behörde die drei nationalen Behörden ersetzt.

Erfolgt die internationale Registrierung mit Benennung von Vertragsparteien, die entweder nur dem MMA oder sowohl dem MMA als auch dem MMP angehören, muss der Hinterleger gemäss Art. 1 Abs. 3 MMA

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

Werden nur Vertragsparteien benannt, für die ausschliesslich das MMP massgebend ist, muss der Hinterleger gemäss Art. 2 Abs. 1 MMP

- 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. 1 Abs. 2 MMA sowie Art. 3bis MMP ist eine territoriale Ausdehnung auf die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, nicht möglich. Für Inhaber einer internationalen Registrierung mit Schweizer Basis bedeutet dies, dass die Schweiz zu keinem Zeitpunkt via das Madrider System benannt werden kann.

1.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMA/MMP)

Sind die oben erwähnten Grundvoraussetzungen erfüllt, so kann mittels Ausfüllen des Formulars „Gesuch um internationale Registrierung“ die internationale Registrierung der Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden (Anmeldeformular als pdf-Datei von <http://www.ige.ch/D/bestell/b11.shtm#marken> herunterladbar).

Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.

Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung für die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).

Im Anwendungsbereich des MMA muss sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung beziehen (vgl. Ziff. 1.1 S. 39). In diesem Fall 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). Unter der Voraussetzung, dass der Marke keine Schutzausschlussgründe entgegenstehen, kann das Institut deren Eintragung innert einer Frist von zwei Monaten vornehmen. Das Institut empfiehlt daher, das Gesuch um internationale Registrierung so früh wie möglich einzureichen. Der frühest mögliche Zeitpunkt ist die Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs; wird das internationale Gesuch nicht spätestens vier Monate seit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs eingereicht,

kann das Institut aufgrund des vorstehend Gesagten die rechtzeitige Eintragung der schweizerischen Marke nicht gewährleisten.

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

Im Anwendungsbereich des MMP kann sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch stützen (vgl. Ziff. 1.1 S. 39). Der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke spielt in diesem Fall keine Rolle, so dass diesbezüglich keine besonderen Fristen zu beachten sind.

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

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

Entspricht das Gesuch den Vorgaben, wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur Bezahlung der nationalen (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die WIPO, IGE-GebO Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 1-3) Gebühren gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebühren wird das Gesuch um internationale Registrierung der WIPO übermittelt. Werden die Gebühren nicht fristgerecht beglichen, wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen (Art. 48 Abs. 2 MSchV).

Enthält das übermittelte Gesuch Mängel, so werden diese von der WIPO 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 WIPO die Marke in der GAZETTE (Regel 32 GAFO), schickt dem Hinterleger eine Publikationsbestätigung und leitet den Antrag um internationale Registrierung an die benannten Vertragsparteien weiter, welche nun die Marke gemäss der jeweiligen nationalen Gesetzgebung prüfen und dem Hinterleger eine allfällige Schutzverweigerung innert der in Art. 5 MMA/MMP festgelegten Fristen mitteilen müssen (vgl. Ziff. 2.1 S. 49).

Eventuelle Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung richten die Behörden der benannten Vertragsparteien an die WIPO, welche sie an den Hinterleger weiterleitet (Regel

17 GAFO). Der Hinterleger muss in einem solchen Fall direkt mit der Behörde Kontakt aufnehmen, welche die Schutzverweigerung erlassen hat, wozu in der Regel ein lokaler Vertreter bestellt werden muss.

1.3 Nachträgliche Benennungen (Art. 3^{ter} Abs. 2 MMA/MMP, Regel 24 GAFO)

Ist eine Marke 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 ist über das Institut einzureichen, ausser wenn die nachträgliche Benennung ausschliesslich Vertragsparteien betrifft, welche nur dem MMP angehören. In solchen Fällen kann der Antrag auch direkt an die WIPO gesandt werden.

Erfolgt der Antrag über das Institut, wird dem Hinterleger nach erfolgter Prüfung des Antrags eine Rechnung für die internationalen Gebühren geschickt und der Antrag nach deren Bezahlung der WIPO übermittelt.

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

Ähnliches gilt für internationale Registrierungen, welche vor dem 1. April 1996, d.h. vor dem Inkrafttreten der GAFO, eingetragen wurden. Wurden die internationalen Gebühren für die Schutzdauer von 20 Jahren bezahlt (auch ein Bezahlen in zwei Raten ist möglich), und wird eine nachträgliche Benennung während der ersten Zehnjahresfrist vorgenommen, decken die für die nachträgliche Benennung bezahlten Gebühren lediglich die verbleibenden Jahre der Zehnjahresfrist ab. Am Ende der ersten Zehnjahresfrist müssen die internationalen Gebühren für die nachträglich benannten Länder noch einmal bezahlt werden.

Solange eine vorläufige Schutzverweigerung hängig ist, ist keine nachträgliche Benennung des betreffenden Landes möglich. Wurde beispielsweise eine Benennung durch einen Schutzverzicht oder eine definitive Schutzverweigerung einer Vertragspartei gelöscht, so ist eine nachträgliche Benennung wieder möglich. Eine nachträgliche Benennung ist ebenfalls möglich, wenn beispielsweise durch eine Einschränkung oder eine teilweise definitive Schutzverweigerung ein Teil der Waren und Dienstleistungen für diese Vertragspartei gestrichen wurden, jedoch lediglich für die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen.

Das weitere Verfahren im Anschluss an die Eintragung einer nachträglichen Benennung im internationalen Register gestaltet sich gleich wie dasjenige nach der Eintragung eines Gesuchs um internationale Registrierung (vgl. Ziff. 1.2 S. 40).

1.4 Änderungen betreffend internationale Registrierungen

Als Änderungen gelten insbesondere 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 MMA/MMP, siehe Ziff. 1.5.4 S. 46).

1.4.1 Inhaberänderung (Übertragung und Teilübertragung) (Regel 25.1a)i) GAFO

Die Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie für alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine Inhaberänderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die Voraussetzungen für die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfüllt (vgl. Ziff. 1.1 S. 39). Diese Voraussetzungen müssen für jede einzelne in der internationalen Registrierung benannten Vertragsparteien erfüllt sein; sind sie es nur in einem Teil der benannten Länder, ist nur eine Teilübertragung der Marke für diese Länder möglich.

Der Antrag kann über das Institut oder direkt bei der WIPO eingereicht werden und muss vom aktuellen Inhaber oder dessen Vertreter gestellt werden. Der auf dem Antrag figurierende bisherige Inhaber muss mit dem im internationalen Register eingetragenen übereinstimmen, ausser wenn mittels genügender Dokumente nachgewiesen wird, dass die Marke ihm gehört. Genügende Dokumente sind beispielsweise ein Handelsregister-Auszug (HR-Auszug) oder ein Vertrag, aus welchem die Übertragung der Inhaberschaft hervorgeht. Gemäss Art 45 Abs. 1 lit. b MSchG leitet das Institut nur diejenigen Anträge an die WIPO weiter, bei denen die Schweiz das Land des im internationalen Register eingetragenen Inhabers ist. Eine Ausnahme wird insbesondere in Fällen gemacht, in denen das Institut das Amt des neuen Inhabers ist und der bisherige Inhaber nicht mehr existiert (z.B. Tod des Inhabers oder Löschung der Firma) oder die Übertragung der internationalen Registrierung für das Gebiet der Schweiz aufgrund eines Gerichtsurteils erfolgt ist.

Die Übertragungserklärung kann eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete ausdrückliche Erklärung der Übertragung sein (wobei eine Kopie ausreicht). Genügend können aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein Kaufvertrag oder eine richterliche Verfügung.

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

1.4.2 Einschränkung (limitation) (Regel 25.1)a)ii) GAFO)

Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschränkung beträchtlich von der Eintragung einer Löschung oder Teillöschung (vgl. Ziff. 1.5.3 S. 46). 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 WIPO oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG über das Institut eingereicht werden. In letzterem Fall müssen die Waren und/oder Dienstleistungen in Französisch aufgeführt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der Einschränkung betroffen sind, müssen erwähnt werden. Die Eintragung einer Einschränkung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

1.4.3 Schutzverzicht (renonciation) (Regel 25.1)a)iii) GAFO)

Im internationalen Register kann der Schutzverzicht für einen Teil der benannten Vertragsparteien für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt werden. Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen. Auf dem Antrag sind die Vertragsparteien aufzuführen, welche vom Schutzverzicht betroffen sind. Betrifft der Schutzverzicht eine Vertragspartei, die das MMA unterzeichnet hat, muss der Antrag der WIPO über die Behörde des Landes des Inhabers mitgeteilt werden. Wird auf den Schutz in Vertragsparteien verzichtet, welche ausschliesslich dem MMP angehören, kann der Antrag auch direkt der WIPO eingereicht werden. Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung eines Schutzverzichts in das internationale Register ist gebührenfrei.

Benannte Vertragsparteien, für welche ein Schutzverzicht eingetragen wurde, können später durch eine nachträgliche Benennung wieder benannt werden.

1.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers (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 WIPO oder über das Institut gestellt werden. Die Eintragung einer Namens- oder Adressänderung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

1.4.5 Änderung des Vertreters (Regel 3 und 25.1)a)i) GAFO)

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

1.5 Sonstigen Eintragungen betreffend internationale Registrierungen

1.5.1 Lizenz (Regel 20^{bis} GAFO)

Die Eintragung von Lizenzen im internationalen Register ist seit dem 1. April 2002 gemäss Regel 20^{bis} GAFO möglich. Sie 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 WIPO, 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 WIPO 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.

Unterenlizenzen können im internationalen Register nicht eingetragen werden.

1.5.2 Ersetzung (Art. 4^{bis} Abs. 1) MMA/MMP – Regel 21 GAFO)

Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits auf nationaler Ebene eingetragen, so gilt sie gemäss Art. 4^{bis} Abs. 1 MMA/MMP als durch eine internationale Registrierung derselben Marke ersetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass für beide Marken derselbe Inhaber eingetragen ist, die internationale Registrierung in der benannten Vertragspartei geschützt ist, alle in der nationalen enthaltenen Waren und/oder Dienstleistungen in der internationalen Registrierung enthalten sind und die nationale älter ist als die internationale Registrierung.

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

Die ältere nationale Registrierung wird durch die Ersetzung nicht gelöscht, sondern existiert solange weiter, bis sie nicht mehr erneuert wird. Eine Erneuerung empfiehlt sich insbesondere dann, wenn die Basiseintragung, auf welcher die internationale Registrierung beruht, noch innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeitsspanne (vgl. Ziff. 1.5.4 S. 46) liegt.

Gemäss Art. 4bis Abs. 1 MMA/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 WIPO 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 WIPO hierüber informiert. Die WIPO ihrerseits informiert den Inhaber und publiziert eine entsprechende Mitteilung in der Gazette. Die Ersetzung ist gebührenfrei.

1.5.3 Löschung (Regel 25.1a)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. Betrifft die Löschung eine Vertragspartei, die das MMA unterzeichnet hat, muss der Antrag der WIPO über die Behörde des Landes des Inhabers mitgeteilt werden. Wird die Marke in Vertragsparteien gelöscht, welche ausschliesslich dem MMP angehören, kann der Antrag auch direkt der WIPO eingereicht werden. Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung einer Löschung ist gebührenfrei.

Mit einer Löschung werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen definitiv aus dem Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht werden (diese neue internationale Registrierung erhält eine neue Nummer). Insofern hat die Teillöschung eine viel drastischere Wirkung als eine Einschränkung der Warenliste (vgl. Ziff. 1.4.2 S. 44).

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

Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung 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 erloschen ist (beispielsweise infolge Löschung oder, Zurückziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeit angestrengt wurde, aber erst viel später zum Abschluss gelangt. Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen dieser absoluten Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der so genannten Umwandlung (vgl. Ziff. 1.5.5 S. 46).

1.5.5 Umwandlung (Art. 9^{quinquies} MMP)

Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der 5 Jahre der Abhängigkeitsfrist (Art 6.3 MMA/MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollständig gelöscht wurde (vgl. Ziff. 1.5.4 S. 46), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden (Art. 9^{quinquies} MMP). Da die Umwandlung nur unter dem MMP möglich ist, ist sie nur auf Benennungen der Schweiz aus Vertragsparteien anwendbar, welche mit der Schweiz ausschliesslich über das MMP verbunden sind. 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 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 kann einer materiellen Prüfung unterzogen werden (Art. 9^{quinquies} MMP i.V.m. Art. 30 MSchG). Nach der Prüfung des Umwandlungsantrags wird die Marke mit einem entsprechenden Vermerk publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung hervorgegangene Marke kann kein Widerspruch eingereicht werden (Art. 46a Abs. 2 MSchG).

1.5.6 Zusammenführung (Regel 27.3 GAFO)

Regel 27.3 GAFO sieht vor, dass zwei internationale Registrierungen, welche durch eine teilweise Übertragung getrennt wurden und denselben 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 WIPO oder über die Behörde des Landes des Inhabers gestellt werden. Die Eintragung einer Zusammenführung ist gebührenfrei.

1.5.7 Verfügungsbeschränkung (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 Verfügungsbeschränkung wird dem Inhaber von der WIPO mitgeteilt und in der Gazette publiziert; sie ist gebührenfrei.

1.5.8 Ungültigerklärung (invalidation) (Regel 19 GAFO)

Unter Ungültigerklärung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer

internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder widerrufen wird. Die Ungültigerklärung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beschränken. Die Behörde der betreffenden Vertragspartei muss der WIPO den Entscheid und die davon betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen mitteilen, falls sie benachrichtigt wurde. Die Angaben werden im internationalen Register eingetragen und in der Gazette veröffentlicht. Die WIPO 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.

1.6 Erneuerung der internationalen Registrierung (Regeln 29 bis 31 GAFO)

Internationale Registrierungen können jeweils für zehn Jahre erneuert werden. Die WIPO teilt dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem Ablaufdatum mit (Art. 7 Abs. 4 MMA, Art. 7 Abs. 3 MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Verlängerung herleiten (Regel 29 GAFO). Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (vgl. Ziff. 1.3 S. 42). Das Erneuerungsverfahren findet ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der WIPO auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und leitet demzufolge weder Verlängerungsanträge an die WIPO weiter noch nimmt es Gebührensahlungen hierfür entgegen.

1.7 Berichtigungen (Regel 28 GAFO)

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

- es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der WIPO beruhen; diesfalls kann die WIPO 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).

Seit dem 1. April 2002 können Fehler, deren Behebung die Rechte an der internationalen Registrierung berührt, nur noch berichtigt werden, wenn der Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des fehlerhaften Eintrags bei der WIPO eingeht. Nicht von dieser Einschränkung betroffen sind Berichtigungen von Name und Adresse des Inhabers oder offensichtliche Fehler in der Warenliste sowie Fehler, die auf einem Versehen der WIPO beruhen.

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

Aufgrund einer Berichtigung beginnen in den vom Fehler betroffenen benannten Vertragsparteien die für Prüfung und Widerspruch gemäss Art. 5.2 MMA/MMP geltenden Fristen erneut zu laufen.

2. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz

2.1 Verfahren vor dem Institut

Betreffend die Prüfung relativer Ausschlussgründe bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz vgl. die Richtlinien betreffend das Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 5 ab S. 127).

2.1.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz

Die WIPO 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 (Art. 5.2 MMA) bzw. 18 Monaten (Art. 5.2)a) MMP) ab dem Datum der Mitteilung (date de notification) ein, um eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Da die Schweiz die von Art. 5.2)b) MMP vorgesehene Erklärung abgegeben hat, steht dem Institut im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung. Da allerdings infolge der sogenannten „Sicherung des Madrider Abkommens“ (clause de sauvegarde, Art. 9^{sexies} MMP) die Mehrzahl der Gesuche auf der Grundlage des MMA gestellt wird, prüft das Institut grundsätzlich sämtliche Gesuche innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser Frist ist folglich nur in Ausnahmefällen zu rechnen.

Die Marke wird innert kürzerer Frist geprüft, wenn der Inhaber eine beschleunigte Prüfung seiner Marke auf absolute Ausschlussgründe gemäss Art. 18a MSchV verlangt (nachfolgend Ziff. 2.1.7 S. 52).

Das Institut macht von der mit Regel 17.6) GAFO eingeräumten Möglichkeit keinen Gebrauch und verzichtet auf eine ausdrückliche Erklärung der Schutzgewährung. Wird dem Inhaber nicht innert der vorgenannten Fristen eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung verschickt, geniesst die Marke automatisch Schutz in der Schweiz. Eine Urkunde wird vom Institut nicht ausgestellt. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn ein Antrag auf beschleunigte Markenprüfung gestellt worden ist; diesfalls wird dem Inhaber eine Erklärung der Schutzgewährung zugestellt (nachfolgend Ziff. 2.1.7 S. 52).

2.1.2 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme

Bei Vorliegen absoluter Ausschlussgründe erlässt das Institut eine vorläufige Schutzverweigerung. Diese Mitteilung ist an das Internationale Büro der WIPO gerichtet und

wird von diesem an den Markeninhaber oder an dessen bei der WIPO registrierten Vertreter weitergeleitet. Die Schutzverweigerung erfolgt umfassend für alle Waren und/oder Dienstleistungen (refus total) oder teilweise, nur für einen Teil derselben (refus partiel).

Gemäss Art. 5.1 MMA und MMP ist die Schutzverweigerung „nur unter Bedingungen zulässig, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären.“ Die nach dieser Bestimmung zulässigen Zurückweisungsgründe entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG (vgl. Teil 4 ab S. 57).

Der Inhaber hat fünf Monate Zeit, auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom Institut angesetzte behördliche Frist (siehe Teil 1, Ziff. 3.6 S. 25). Sie beginnt mit dem Versand der vorläufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.

2.1.3 Legitimation und Vertretung

Zur Wahrung seiner Rechte muss der ausländische Inhaber einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 MSchG). Der schweizerische Vertreter muss gehörig bevollmächtigt sein; Substitutionsvollmachten des bei der WIPO registrierten Vertreters werden akzeptiert.

In Fällen, wo 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 WIPO eingetragener Vertreter das Einverständnis in schriftlicher Form direkt gegenüber dem Institut erklären, ohne dass das Einschalten eines schweizerischen Vertreters erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der Marke wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschränkung der Schutz gewährt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung der definitiven teilweisen Schutzverweigerung im Sinne der Regel 17.5)a)iii) GAFO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).

2.1.4 Verfahren in Fällen einer Stellungnahme des Hinterlegers

Antwortet der Inhaber auf die vorläufige Schutzverweigerung über seinen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter, 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, wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfügung abgeschlossen. Gegen diesen Entscheid, der dem schweizerischen Vertreter zugestellt wird, kann innert 30 Tagen seit Eröffnung (Art. 50 VwVG) bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum Beschwerde geführt werden. Nach Eintritt der Rechtskraft informiert das Institut die

WIPO über den Ausgang des Verfahrens mittels einer Erklärung gemäss Regel 17.5)a) GAFO.

B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung

Wenn das Institut aufgrund der Argumente des Vertreters seine ursprüngliche Beurteilung revidiert und beschliesst, die Marke in der Schweiz zum Schutz zuzulassen, schliesst es das Verfahren mit einer direkt an die WIPO gerichteten Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 17.5)a)ii) GAFO ab.

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

Falls der Inhaber bzw. sein Vertreter 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 Schutzverweigerung gemäss Regel 17.5)a)iii) GAFO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem Inhaber bzw. dessen schweizerischem Vertreter in diesen Fällen nicht per Verfügung eröffnet (vgl. Ziff. 2.1.3 S. 50). Sollte der Inhaber auf sein erklärtes Einverständnis zur Einschränkung zurückkommen wollen, ist dies nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen eines Wiedererwägungsverfahrens möglich.

D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz

Ein Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO kann nicht unmittelbar gegenüber der Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 1.4.3 S. 44); 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 bzw. sein schweizerischer Vertreter kann entweder das Institut um Erlass einer Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der Schutzverweigerung gegenüber der WIPO gemäss Regel 17.5)a) GAFO gefolgt wird, er kann aber auch direkt gegenüber der WIPO den Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) erklären.

2.1.5 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Hinterlegers

Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fünf Monaten zu einer vorläufigen Schutzverweigerung Stellung, erklärt das Institut die definitive Schutzverweigerung gemäss Regel 17.5)a)i) oder 17.5)a)iii) GAFO. Diese Erklärung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthält namentlich einen Hinweis auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG.

Hat der Inhaber bzw. sein schweizerischer Vertreter frist- und formgerecht die Weiterbehandlung beantragt, wird das Verfahren wie vorstehend unter Ziff. 2.1.4 S. 50 beschrieben fortgesetzt. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens durch Verfügung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz wird das Institut gegenüber der WIPO keine Erklärung gemäss Regel 17.5)a) GAFO abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung

gemäss Regel 17.5)b) GAFO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen Erklärung gemäss Regel 17.5)a) (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.

2.1.6 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis

Der Vertreter des Markeninhabers kann – gleich wie im Verfahren auf Eintragung einer nationalen Marke – von der in Art. 41 MSchG vorgesehenen Möglichkeit der Weiterbehandlung Gebrauch machen (vgl. dazu im Einzelnen Teil 1, Ziff. 3.7 S. 26).

2.1.7 Beschleunigtes Prüfungsverfahren

Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner Marke hat der Inhaber die Möglichkeit, eine beschleunigte Durchführung der Prüfung zu beantragen (Art. 18a MSchV). Das Institut tritt auf einen vom ausländischen Inhaber gestellten Antrag auf beschleunigte Durchführung der Prüfung ein, sofern gleichzeitig mit dem Antrag die geschuldete Gebühr, unter Angabe des Rechtsgrundes auf dem Zahlungsbeleg, überwiesen wird. Ein Antrag ohne gleichzeitige Begleichung der Gebühr kann nur über den in der Schweiz niedergelassenen, gehörig bevollmächtigten Vertreter des Inhabers gestellt werden. In Fällen, in denen bereits ein schweizerischer Vertreter bestellt worden ist, muss der Antrag auf Beschleunigung der Prüfung generell durch diesen gestellt werden. Die weiteren formellen Voraussetzungen der Beschleunigung der Prüfung werden in Teil 1 Ziff. 3.4 S. 24 dargestellt.

Der Antrag auf Beschleunigung der 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

Wird dem Institut der entsprechende Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung gestellt, wird die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe nach Eingang der Gebühr durchgeführt. Kann der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden, wird dies dem Markeninhaber über die WIPO mit einer Erklärung gemäss Regel 17.6)a)i) GAFO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist abgewartet wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund absoluter Schutzausschlussgründe wird der WIPO hingegen innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls wird das Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 2.1.2 bis 2.1.5 S. 49 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 bzw. dessen schweizerischem Vertreter Anwendung.

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

2.2 Verfahren vor der WIPO

2.2.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz

Die Frist zur Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung beträgt gemäss Art. 5.2 MMA ein Jahr und gemäss Art. 5.2 MMP 18 Monate (vgl. vorstehend Ziff. 2.1.1 S. 49) und beginnt mit dem Versand der Mitteilung der internationalen Registrierung an die Behörden der benannten Vertragsstaaten. Die Frist ist gewahrt, wenn die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Regel 18 GAFO, Verwaltungsvorschrift 14). Massgebend für die Mitteilung einer Schutzverweigerung ist somit das Aufgabe- und nicht das Empfangsdatum.

2.2.2 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung

Der erforderliche minimale Inhalt der Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung ergibt sich aus Art. 5.2 MMA resp. Art. 5.2a) MMP sowie Regel 17 GAFO. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung die Gründe der Schutzverweigerung und die Angabe derjenigen Waren und/oder Dienstleistungen enthalten, auf die sich die Schutzverweigerung bezieht.

2.2.3 „Avis d'irrégularités“ (Regel 18 GAFO)

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

2.2.4 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 17.5a) und 17.5b) GAFO)

Ist einmal eine vorläufige Schutzverweigerung der WIPO mitgeteilt worden, wird das Verfahren vor der WIPO mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der teilweisen oder vollumfänglichen Schutzgewährung abgeschlossen. Adressat der entsprechenden Erklärungen gemäss Regel 17.5a) GAFO ist die WIPO, welche für das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die (teilweise) Schutzverweigerung auf der Ebene des Verfahrens vor dem Institut förmlich verfügt wird, sind die Mitteilungen über die Schutzverweigerung gegenüber der WIPO grundsätzlich deklaratorischer Natur.

In Fällen allerdings, in denen der Inhaber auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung innert der Frist von fünf Monaten nicht reagiert, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung gemäss 17.5)a) GAFO durch die WIPO 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 WIPO entsprechend Mitteilung gemäss Regel 17.5)b) GAFO machen.

2.2.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)

Der Inhaber hat die Möglichkeit, während der Dauer des Verfahrens die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen einzuschränken, auf die Marke zu verzichten oder sie zu löschen. Die benannten Vertragsparteien werden von der WIPO über die erfolgten Änderungen informiert und haben das Prüfungsverfahren entsprechend anzupassen.

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 ist dem Institut nicht direkt, sondern via die WIPO zu machen (vgl. Ziff. 1.4.2 S. 44). Das Institut prüft in der Folge, ob die Einschränkung Auswirkungen auf das Prüfungsverfahren hat. Kann ein Zeichen aufgrund der erfolgten Einschränkung zum Schutz zugelassen werden (dies ist namentlich 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 WIPO mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzzulassung gemäss Regel 17.5)a) wird explizit auf die erfolgte Einschränkung verwiesen. Die WIPO 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 berücksichtigen: mit Regel 27.5) GAFO wird den Behörden der benannten Vertragsparteien die Möglichkeit eingeräumt, eine Einschränkung als für ihr Territorium unwirksam zu erklären. Das Institut wird eine Änderung namentlich dann für unwirksam erklären, wenn die Einschränkung sich eines unzulässigen Begriffes bedient (zum Beispiel einer geschützten Ursprungsbezeichnung) oder eine Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche Erklärung der Unwirksamkeit ist allerdings nur innerhalb einer Frist von 18 Monaten möglich, gerechnet ab dem Versand der Mitteilung der Einschränkung durch die WIPO (Regel 27.5)c) GAFO.

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

Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eines oder mehrere der benannten Vertragsländer verzichten (vgl. Ziff. 1.4.3 S. 44). Der entsprechende Verzicht, der sich naturgemäss auf sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen

bezieht, wird im Internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behörden des betroffenen benannten Landes bzw. der betroffenen benannten Länder mitgeteilt. Mit einem Verzicht auf den Schutz der Marke in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne weiteres beendet, d.h. ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid erginge (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung ergangen ist).

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, aber auch nur für einen Teil der ursprünglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklärt werden (vgl. Ziff. 1.5.3 S. 46). Sie wird gegenüber der WIPO erklärt und nach erfolgter Eintragung im Internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende Verfahren haben vollständige und teilweise Löschung folgenden Auswirkungen:

- Vollständige Löschung: wenn der Inhaber auf die internationale Registrierung seiner Marke gesamthaft verzichtet, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und ohne weiteres beendet, d.h. ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid erginge (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung ergangen ist).
- Teilweise Löschung: erklärt der Inhaber der Marke 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. Wenn der Marke 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 WIPO mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzzulassung gemäss Regel 17.5) GAFO wird explizit auf die erfolgte teilweise Löschung verwiesen. Die WIPO leitet diese Mitteilung an den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wo umgekehrt 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. 1.4.2 S. 44).

2.2.6 Berichtigung (Regel 28 GAFO)

Regel 28 GAFO sieht vor, dass fehlerhafte Einträge im internationalen Register berichtigt werden können. Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und löst eine (neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Prüfung der Marke und zur Mitteilung einer allfälligen vorläufigen Schutzverweigerung aus. Ist vor dem Institut bereits ein Verfahren hängig, wird geprüft, ob die Berichtigung Auswirkungen darauf hat, und gegebenenfalls eine entsprechend angepasste Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung löst für den Inhaber der Marke wiederum eine Frist von fünf Monaten zur Stellungnahme aus. Führt die Berichtigung dazu, dass die

Marke in der Schweiz zum Schutz zugelassen werden kann, lässt das Institut der WIPO entsprechend eine Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 17.5)a) GAFO zukommen, wobei explizit auf die erfolgte Berichtigung Bezug genommen wird.

Archiv | Archives | Archivio | Archives
Diese Version ist nicht mehr gültig
Cette version n'est plus valable
Questa versione non è più valida
This version is no longer valid

Teil 4 – Materielle Markenprüfung

1. Rechtsgrundlagen

Art. 1 Abs. 1 MSchG

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

Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG

Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:

c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.

Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgründe

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

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

2. Markenfähigkeit

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

Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Als Kennzeichen hat die Marke zunächst *Unterscheidungsfunktion*: Sie soll die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen individualisieren, so dass die Verbraucher ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wieder finden können¹.

Ausserdem erfüllt die Marke eine *Herkunftsfunktion*²: Sie gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Erzeugnisse unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind.

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

¹ BGE 122 III 382 – Kamillosan / Kamillan.

² BGE 128 III 454 – YUKON.

bezeichnet³. Die Markenfähigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren Umständen vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden und erkannt werden können. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfähig, die von den Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehörendes Kennzeichen wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener Gesamteindruck entsteht, z.B. bei längeren Texten oder Melodien.

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

3. Allgemeine Grundsätze betreffend absolute Ausschlussgründe

3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen

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

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt auch für die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild-, Form- oder Farbmarken, kombinierte Marken, etc.). Es können sich allerdings insofern bei der Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich wahrgenommen werden. 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. 64) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl. lit. B S. 81).

3.2 Gesamteindruck

Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend⁴. Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise beschreibender Grad des Wortes/der Wörter, Schriftbild, grafische Ausgestaltung und Farben⁵. In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den Gesamteindruck zu beurteilen.

³ 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. 62).

⁴ RKGE in sic! 2005, 284 – Teleweb; RKGE in sic! 2005, 283 – MICROBALLS; RKGE in sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER; RKGE in sic! 2004, 674 – Eiform; RKGE in sic! 2004, 679 – NY (fig.).

⁵ Für kombinierte Marken vgl. Ziff. 4.6 S. 79.

Während aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskräftigen Elementen ein schutzfähiges Ganzes entstehen kann, können die Schutzausschlussgründe der Irreführung sowie des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden. Solche Elemente enthaltende Zeichen sind dem Markenschutz nicht zugänglich.

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 wird⁶.

3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches

Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen⁷. Die Prüfung erfolgt gestützt auf die Angaben im Eintragungsgesuch. Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben unberücksichtigt. Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des Zeichens ausser Betracht. Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen Benutzung schliesslich, 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 massgebend⁸.

3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Abgestellt wird grundsätzlich auf die Abnehmer der in Frage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer und/oder spezialisierte Fachkreise. Bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG ist zusätzlich die Sichtweise der Konkurrenten zu berücksichtigen. Betreffend die Beurteilung der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6 S. 94.

Durchschnittsabnehmer sind nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Personen. Sind Fachleute betroffen, geht das Institut grundsätzlich von entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen Kenntnissen aus. Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte Fachkreise über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen (z.B. ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).

⁶ BGer in sic! 2005, 278 – FIREMASTER; RKGE in sic! 2004, 220 – smartModule und smartCore.

⁷ BGE 120 II 310 – The Original.

⁸ BGer in PMMBI 1980 I 10 – DIAGONAL.

Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist⁹. Richtet sich ein Produkt (auch) an Fachkreise, so muss es zurückgewiesen werden, wenn es z.B. allein von diesen als direkt beschreibend verstanden wird¹⁰.

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. Ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betreffenden Verständnisses nicht zum Markenschutz zugelassen werden kann¹¹.

Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft; die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes wird vom Institut ohne weiteres angenommen¹². Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus, dass dieses dem Gemeingut angehört¹³.

3.7 Grenzfälle

Gemäss bundesgerichtlicher 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 bleibt¹⁴.

Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht¹⁵.

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 behandeln¹⁶. Konkret bedeutet dies, dass eine Gleichbehandlung nur insoweit in Frage stehen kann, als die fraglichen

⁹ RKGE in sic! 1999, 557 – PEDI-MED.

¹⁰ RKGE in sic! 2003, 806 – SMART.

¹¹ RKGE in sic! 2005, 19 – GELACTIV; RKGE in sic! 2001, 28 – LEVANTE.

¹² RKGE in sic! 2003, 802 – WE KEEP OUR PROMISES.

¹³ BGE 120 II 144 – YENI RAKI.

¹⁴ BGE 129 III 225 – MASTERPIECE.

¹⁵ BGer in PMMBI 1994 I 76 – ALASKA.

¹⁶ RKGE in sic! 2005, 19 – GELACTIV; RKGE in sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER.

Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung, Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen¹⁷).

Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens unter dem Titel Gleichbehandlung besteht nur, wenn beim Präzedenzfall das Recht richtig angewendet worden ist. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden. 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 werden¹⁸.

Gemäss ständiger Rechtsprechung ist der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich restriktiv anzuwenden¹⁹, da bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können²⁰.

3.9 Ausländische Entscheide

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung. Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung²¹.

Einer ausländischen Entscheidung kann Indizwirkung zukommen. Generell ist zu beachten, dass einerseits das Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann. Andererseits kann – weil jedes Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt – die Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen²².

Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten in Frage stehen, sind ausländische Eintragungen unbeachtlich (zur Ausnahme betreffend ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 7.2.2 S. 98). 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.

¹⁷ Vgl. RKGE in sic! 2004, 774 – READY2SNACK; für eine Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird somit keine Waren- oder Dienstleistungsidentität verlangt.

¹⁸ RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE; RKGE in sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER; betreffend Gleichbehandlung im Unrecht gegenüber sich selbst vgl. BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGer in sic! 2005, 278 – FIREMASTER.

¹⁹ BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

²⁰ RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

²¹ BGer in sic! 2005, 278 – FIREMASTER; BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

²² BGE 129 III 225 – MASTERPIECE; RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

3.10 Internet-Recherchen zur Beurteilung des Gemeingutcharakters

Zur Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internet-Recherche ergänzt werden. Das Internet kann insbesondere dazu dienen, die Banalität eines Begriffes oder einer Begriffskombination sowie deren Üblichkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen. Lässt sich eine beschreibende Verwendung nachweisen, spricht dies gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit.

Auch ausländische Homepages können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens herangezogen werden. 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. 64).

4. Gemeingut

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der Regelung von Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 PVÜ²³. Gemäss dieser Bestimmung darf die Eintragung von Marken verweigert werden, wenn sie

- jeder Unterscheidungskraft entbehren oder
- ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder
- in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind.

4.2 Der Begriff des Gemeinguts

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

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

²³ BGer in PMMBI 94 I 43 – MASTERtherm; RKGE in sic! 2002, 519 – ADEQUAT.

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

Im Gegensatz dazu ist bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses in erster Linie auf die mutmasslichen Bedürfnisse der übrigen Wettbewerber abzustellen. Die Konkurrenten haben ein legitimes Interesse daran, dass ihnen nicht Zeichen, die im Zusammenhang mit der Herstellung oder Vermarktung ihrer Produkte (Waren und/oder Dienstleistungen) dienlich sind, in wettbewerbsbeschränkender Weise entzogen werden.

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

4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG

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

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft

Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, welche im Sprachgebrauch oder im Geschäftsverkehr, allgemein oder im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder Dienstleistungen, üblicherweise verwendet werden. Hierzu gehören insbesondere Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen²⁴. Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen, mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten Zeichen als banale Zeichen.

Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden, Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht klar

²⁴ In der Prüfungspraxis betreffend Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden müssen.

unterscheiden oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die gewöhnlich farbig gestaltet sind²⁵.

Da sich der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft unmittelbar aus der gesetzlichen Funktion der Marke, nämlich der Unterscheidung der Produkte und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen, ergibt, kommt ihm im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu. Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann grundsätzlich offen bleiben²⁶.

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

4.3.2 Freihaltebedürfnis

Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung die Konkurrenten aktuell oder in Zukunft angewiesen sind (vgl. Ziff. 4.2 S. 62). Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen können, aber auch Farben oder Formen, die eine banale Ausstattung von Produkten darstellen.

Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung in der Regel nur in zweiter Linie, nach erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offen gelassen werden (vgl. Ziff. 4.3.1 S. 63). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden.

An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 10.1.1 S. 121). Die Regelung von Art. 2 lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.10.2.3 S. 86).

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

²⁵ Vgl. betreffend die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff. S. 64.

²⁶ RKGE in sic! 2004, 216 – GRIMSELSTROM; RKGE in sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER.

Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft. Solche Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2 S. 62 f.).

Die für den Markenschutz erforderliche konkrete Unterscheidungskraft fehlt im Weiteren Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend sind, aber allgemein oder im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen übliche Ausdrücke darstellen (vgl. Ziff. 4.4.3 S. 70).

4.4.2 Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betreffend die Waren oder Dienstleistungen. 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 freigelassen werden (Freihaltebedürfnis).

Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:

- Beschreibend sind sowohl Sachbezeichnungen als auch Hinweise auf mögliche Eigenschaften der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen²⁷, wie beispielsweise die Qualität, die geografische Herkunft oder die Funktionsweise (vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2.1 S. 66 ff.).
- Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können²⁸. In die zweite Kategorie fallen insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen²⁹ (vgl. Ziff. 4.4.2.3 S. 69).
- Es kommt nicht darauf an, ob vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen.
- Ein Zeichen, das bloße Anspielungen enthält oder Gedankenassoziationen auslöst, ist nicht beschreibend. Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die in Frage 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 Gedankenarbeit oder besonderen Phantasieaufwand auf eine bestimmte

²⁷ BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

²⁸ BGer in sic! 1998, 397 – AVANTGARDE.

²⁹ RKGE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen³⁰.

- Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die Beurteilung nicht relevant. Auch neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden³¹. Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzzfähigkeit eines Zeichens.
- Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen Schutzzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt³².
- 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. Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert, nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.
- Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist³³, ist es bei zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich genommen beschreibend sind³⁴.
- Ein Zeichen ist bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es nur für einen Teil der unter einen beanspruchten Oberbegriff fallenden Waren beschreibend ist³⁵.
- Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen. Zeichen hingegen, die zusätzliche unterscheidungskräftige Elemente aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen, können als Marken eingetragen werden (vgl. Ziff. 4.4.8 S. 72).

4.4.2.1 Sachbezeichnungen

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

Beispiele:

³⁰ BGE 114 II 172 – EILE MIT WEILE; RKGE in sic! 2005, 19 – Natura Guggeli; RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

³¹ BGer in sic! 2000, 287 – BIODERMA; RKGE in sic! 2005, 19 – GELACTIV.

³² RKGE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

³³ Vgl. Ziff. 3.2 S. 58.

³⁴ RKGE in sic! 2000, 100 – INFO TIP.

³⁵ RKGE in sic! 2004, 220 – smartModule und smartCore.

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

4.4.2.2 Hinweise auf Eigenschaften

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

4.4.2.2.1 Beschaffenheitsangaben

Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken registriert werden.

Beispiele :

- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)³⁶
- SMART für Waffen (Kl. 13)³⁷

4.4.2.2.2 Ausstattungsmerkmale

Zeichen, welche die Ausstattung der Ware beschreiben, werden als Marken zurückgewiesen, wenn sie Elemente betreffen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind oder die auf verwendungsmässige Vorteile hinweisen.

Beispiel:

- Ein Zeichen GOLD BAND wird für Tabakwaren zurückgewiesen, weil ein goldenes Band eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung häufig verwendet wird³⁸.

Hingegen werden Zeichen zum Markenschutz zugelassen, die eine unerwartete und unübliche Ausstattung der Ware oder ihrer Verpackung beschreiben.

Beispiel:

- Ein Zeichen ROTRING ist schutzfähig für Werkzeuge³⁹, da rote Ringe nicht zu den üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. deren Verpackung zählen.

³⁶ RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT.

³⁷ RKGE in sic! 2003, 806 – SMARt.

³⁸ BGE 116 II 609 – GOLD BAND.

³⁹ BGE 106 II 245 – ROTRING.

4.4.2.2.3 Angaben betreffend die Zweckbestimmung oder die Destinatäre

Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen beschrieben werden.

Beispiele:

- PROROOT für zahnärztliche Präparate (Kl. 5)⁴⁰
- ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten⁴¹

4.4.2.2.4 Wirkungsweise

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

Beispiele:

- RAPIDE für Arzneimittel (Kl. 5)
- COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)⁴²
- FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)⁴³

4.4.2.2.5 Inhaltsangaben und berühmte Namen

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

Beispiele:

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

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

Beispiel:

- MICHAEL JACKSON für Tonträger (Kl. 9)

⁴⁰ RKGE in sic! 2003, 903 – PROROOT.

⁴¹ BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

⁴² RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

⁴³ RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS.

Die Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfähigkeit gilt für die Namen von 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.

Beispiele:

- MOZART für Tonträger (Kl. 9)

4.4.2.3 Allgemeine Qualitätsangaben

Angaben, welche die Qualität der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, stehen im Gemeingut⁴⁴. Zeichen, welche aus der Kombination einer Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.

Beispiele:

- MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)⁴⁵
- ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)⁴⁶

4.4.2.4 Farbbezeichnungen

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

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

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

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

An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der Verkehrsdurchsetzung entgegensteht⁴⁷.

⁴⁴ BGer in sic! 1998, 397 – AVANTGARDE.

⁴⁵ BGE 129 III 225 – MASTERPIECE.

⁴⁶ RGKE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

⁴⁷ Vgl. Ziff. 10.1.1 S. 121.

4.4.2.5 Weitere beschreibende Angaben

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

- die Menge (TRIPLE-PACK für Schokolade [Kl. 30]),
- 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]) oder
- den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen (SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]).

4.4.2.6 International Nonproprietary Names (INN)

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

4.4.3 Übliche Ausdrücke

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

Zurückgewiesen werden beispielsweise Zeichen wie ENTERPRISE⁴⁸ oder NETTO⁴⁹ für beliebige Produkte, TERROIR für Wein (Kl. 33) oder LA FORMULE DU CHEF für Fertiggerichte.

⁴⁸ RKGE, MA-AA 03/95 – ENTERPRISE.

⁴⁹ RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.

4.4.4 Slogans

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

- Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben, wie beispielsweise deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise,
- allgemeine Qualitätshinweise bzw. reklamehafte Anpreisungen darstellen⁵⁰ oder
- Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache Aufforderungen oder allgemein verbreitete 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.

Beispiele:

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

Als Marken eingetragen werden können Slogans, die blosser Anspielungen enthalten und deren beschreibender Charakter nur unter Aufwendung von Gedankenaufwand erkennbar ist, sowie Slogans, die ein unterscheidungskräftiges Element enthalten.

Beispiele:

- METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)
- MAKING YOUR BUSINESS WORLD A SINGLE WORLD (CH 413 137) für Computer-Software (Kl. 9)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN (CH 322 804) für Futter für Haustiere (Kl. 31)

4.4.5 Firmen

Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen von jenen betreffend die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab⁵¹. Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.

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

⁵⁰ RKGE in sic! 2003, 802 – WE KEEP OUR PROMISES; RKGE in sic! 2005, 120 – MENSCHEN HELFEN MENSCHEN.

⁵¹ Betreffend die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen Handelsregisterbehörden unter <http://www.ofj.admin.ch/themen/frecherche/weisung-d.pdf>.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

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

4.4.6 Domainnamen und Telefonnummern

Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE etc. sind banale Angaben ohne konkrete Unterscheidungskraft. Sie sind weder in Alleinstellung noch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben schutzfähig.

Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betreffende Land und werden somit als geografische Angaben geprüft (vgl. Ziff. 8 S. 101).

Beispiele:

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

Telefonnummern sind grundsätzlich schutzfähig. Eine Ausnahme gilt allerdings für übliche Nummern, wie beispielsweise «0800», die nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden.

Beispiel:

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

4.4.7 Freizeichen

Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die sich im Lauf der Zeit infolge ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu reinen Sachbezeichnungen gewandelt haben⁵². Freizeichen bilden Gemeingut und sind deshalb nicht als Marken schutzfähig. Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen zum Freizeichen geworden ist.

4.4.8 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

Zeichen mit einem beschreibenden oder üblichen und daher banalen Sinngehalt können als Marken eingetragen werden, sofern sie 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

⁵² BGE 130 III 113 – MONTESSORI.

Einzelfalles; je beschreibender oder banaler ein Zeichen seinem Sinngehalt nach ist, desto höhere Anforderungen sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die für sich alleine genommen nicht genügen würden, Schutzfähigkeit erlangen.

4.4.8.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes

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

4.4.8.1.1 Kombination beschreibender Elemente

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

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

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- LIPOLÈVRES (IR 693 436, Kl. 3, 5)
- INFOINVENT (IR 687 587, 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. Auch neue, bisher ungebräuchliche Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen beschreibenden Sinn ergeben. Das blosses Zusammenschreiben zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen⁵³. Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne weiteres zur Schutzfähigkeit⁵⁴.

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

4.4.8.1.2 Kombinationen beschreibender Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern

Kombinationen von beschreibenden 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 zukommt⁵⁵. Ist ein

⁵³ RKGE in sic! 2000, 592 – CLEARCUT; RKGE in sic! 2004, 220 – smartModule und smartCore.

⁵⁴ RKGE in sic! 1998, 477 – SOURCESAFE.

⁵⁵ RKGE in sic! 2000, 702 – M Power.

bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung von Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.8.1.1 S. 73).

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 Gedankenaufwand erkannt, ist für die Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.

Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsätzlich als ein Wort aufgefasst⁵⁶, während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH nahe liegt⁵⁷.

4.4.8.2 Modifikationen und Mutilationen

Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies ein Zeichen schutzfähig machen.

Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den relevanten Verkehrskreisen erkannt wird, und eine klare Abweichung von einer banalen Darstellung bildet. Es genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens. Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende Charakter oder der Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles 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.

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“ oder „XMAS“ anstatt „christmas“.

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. Eine genügende Modifikation ist mit dem Zeichen KLINER (anstatt „cleaner“) für Besen gegeben; obwohl phonetisch identisch, unterscheidet sich das Zeichen im Schriftbild deutlich vom beschreibenden Begriff.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

⁵⁶ RKGE in sic! 2001, 131 – SQUALITY.

⁵⁷ RKGE in sic! 2004, 95 – IPUBLISH.

- DIABET-X (CH 453 860, Kl. 3)

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

- SERVICENTER (IR 700 412, Kl. 37, 39, 41, 42)

4.4.8.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele

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

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

Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden, wenn sie ein klar zu Tage 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)

4.4.8.4 Symbolische Bezeichnungen

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

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- LILIPUT (CH 475 970, Kl. 25)
- BLISTER GUARD (CH 490 407, Kl. 25)

4.4.8.5 Mehrere Sprachen

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

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

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- FRESHDELICA (IR 727 588, Kl. 31)
- NASOCLEAN (IR 738 037, Kl. 5)

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

- TOUT CLEAN (IR 759 988, Kl. 1, 3, 38)
- 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. 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).

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

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

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

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen

Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie „ZET“ für den Buchstaben „Z“ oder „ACCA“ für den Buchstaben „H“ in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig. Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich. Unterscheidungskräftig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind, wie z.B. „ACHT“. Eine

Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe betrachtet werden.

4.5.4 Geometrische Figuren

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



4.5.5 Interpunktionen

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

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

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

4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete

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

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

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

Beispiele:

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

4.5.6.2 Monogramme

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

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

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

4.6 Kombinierte Marken

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen⁵⁸ sind kombinierte Marken⁵⁹ nach dem Gesamteindruck zu prüfen⁶⁰.

Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden⁶¹. Das Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.

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

- Je beschreibender oder üblicher die Worтеlemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.
- Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen; z.B. sind etikettenhafte Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen⁶².
- Übliche Schriftarten und Varianten in der Gross-/Kleinschreibung geben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft⁶³, ebenso wenig wie Zusammen-/Getrennschreibung und Interpunktion bei Wortmarken⁶⁴.
- Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend sind) reicht grundsätzlich aus, um die Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement ungleich kleiner als das Worтеlement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.
- Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



CH 501 754, Kl. 16



CH 504 137, div. Klassen

⁵⁸ Vgl. Ziff. 3.2 S. 58.

⁵⁹ Zur Definition vgl. Ziff. 3.2.3 von Teil 1 S. 20.

⁶⁰ RKGE in sic! 2000, 518 – HANDY BAG (fig.); RKGE in sic! 2004, 926 – Rheinstrom (fig.) / Solarstrom (fig.).

⁶¹ BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

⁶² RKGE in sic! 2000, 297 – CYBERNET DER BUSINESS PROVIDER.

⁶³ RKGE in sic! 2003, 806 – SMARt.

⁶⁴ RKGE in sic! 2001, 738 – EXPO.O2; RKGE in sic! 2004, 220 – smartModule und smartCore.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

-  CH 431/2002, Kl. 19, 37

-  Farbanspruch: blau RKGE in sic! 2004, 926 – Rheinstrom (fig.) / Solar Strom (fig.)

-  Farbanspruch: gelb

-  CH 51421/2003, Kl. 9, 38, 42

4.7 Bildmarken

Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen Elementen⁶⁵.

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

-  CH 489 939 Kl. 35, 36, 42

Bildmarken, die sich in einer üblichen bzw. nahe liegenden grafischen Darstellung (bspw. in einer naturgetreuen Wiedergabe) der Waren, für die sie beansprucht werden, erschöpfen, werden von den Abnehmern – gleich wie beschreibende Wortzeichen – als Hinweis auf die Art oder die Eigenschaften der Waren wahrgenommen. Solche Darstellungen, seien sie zwei- oder dreidimensional, sind nicht schutzfähig.

Schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht Freihaltebedürftig, sind folglich nur Zeichen, die sich genügend von banalen bildlichen Darstellungen und/oder von banalen Formen des entsprechenden Warenssegments abheben.

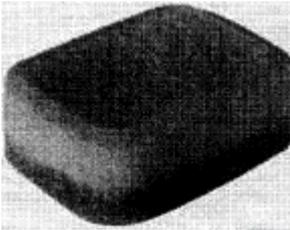
⁶⁵ Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8x8 cm begrenzten Musterung bestehen.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

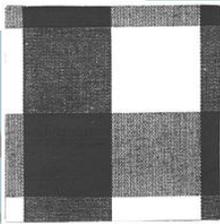


- CH 504 510, Kl. 30

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:



- IR 690 455, Kl. 3⁶⁶



- IR 744 631, Kl. 20, 24⁶⁷. Das Zeichen zeigt einen Ausschnitt eines banalen Karomusters. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

B. Nicht konventionelle Zeichen

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

Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betreffend Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft gelten, 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. Während nämlich der Konsument gewohnt ist, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster. 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 als

⁶⁶ RKGE in sic! 2003, 498.

⁶⁷ RKGE in sic! 2005, 280 - Karomuster.

betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird, kann es auch als Marke geschützt werden (vgl. Ziff. 2 S. 57).

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. 63). Unterscheidungskraft besitzen nur diejenigen Zeichen, die klar von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des entsprechenden Produktesegments abweichen. Aufgrund der im beanspruchten Warenssegment üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind gedanklich eine oder mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.

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

Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke) der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach zweifelhaft, ob das Publikum diese Zeichen überhaupt als Marke wahrnimmt. Vielmehr erkennen die angesprochenen Konsumenten die Form der Ware oder Verpackung, deren Funktion oder Ausstattung⁶⁸. Das Institut betrachtet daher bei nicht konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung; diese wird in der Regel allein gestützt auf Gebrauchsbelege nicht glaubhaft gemacht werden können⁶⁹.

4.8 Muster

Unter dem Begriff „Muster“ werden ausschliesslich abstrakte, d.h. unlimitierte Musterungen verstanden⁷⁰.

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

Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten

⁶⁸ Vgl. für Warenformen BGE 130 III 328 – Uhrband.

⁶⁹ Vgl. Ziff. 10.3.2 S. 124.

⁷⁰ Auf 8x8 cm begrenzte Musterungen werden als Bildmarken behandelt.

gegeben. Betreffend Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel⁷¹.

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

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:



4.9 Farbmarken

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

Da bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware und das Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung dieser Zeichen durch die Abnehmer eine andere als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden ist (vgl. lit. B S. 81). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder Verpackungen naturgemäss eine Farbe, die in erster Linie der ästhetischen oder funktionellen Gestaltung der Produkte dient. Die Abnehmer sind somit ständig mit farbigen Produkten aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch Farbkombinationen verwendet werden); sie erkennen in Farben oder Farbkombinationen grundsätzlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis, da sich die Hauptfunktion von Farben in aller Regel in ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke grundsätzlich entgegensteht.

Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden, wenn sich die Farbe klar von den banalen Farben des entsprechenden Warenssegments abhebt. Werden in einem Produktbereich unterschiedlichste Farben verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.

Es besteht zudem ein Bedürfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu gestalten. 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. Da Farben im Wirtschaftsleben äusserst üblich sind und auch nach längerem Gebrauch auf dem Markt noch als ästhetisches Element und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst werden, sind die Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung hoch. Betreffend Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel⁷².

⁷¹ Vgl. Ziff. 10.3.2 S. 124.

⁷² Vgl. Ziff. 10.3.2 S. 124.

Beispiele:

- Farbe GELB⁷³ (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 GRÜN (CH 499 949, Kl. 16 Juristische Lehrbücher)

4.10 Dreidimensionale Marken

4.10.1 Begriff

Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:

Die **dreidimensionale Marke im engeren Sinn (Formmarke)** besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform. Das Zeichen und der Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.

Beispiel:



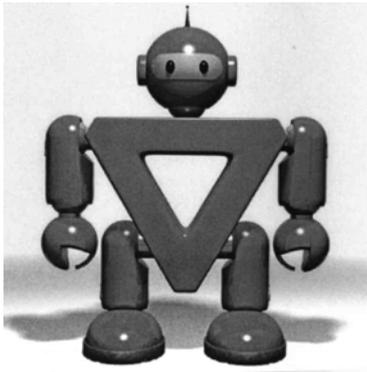
IR 801 959, Kl. 33 Alkoholische Getränke

Dreidimensionale Marken im weiteren Sinn⁷⁴ bestehen unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware, d.h. Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen sind nicht identisch. Sie können von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt werden (z.B. Mercedes-Stern).

Beispiel:

⁷³ RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb.

⁷⁴ Die dreidimensionalen Marken im weiteren Sinn werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehören im Gegensatz zu den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen.



- CH 506 237, Kl. 9 (Computersoftware), 35, 38, 41, 42

4.10.2 Gemeingut

4.10.2.1 Dreidimensionale Marken im weiteren Sinn

Dreidimensionale Zeichen i.w.S. unterscheiden sich von zweidimensionalen Zeichen einzig durch eine weitere Dimension. Diese Zeichen werden somit wie zweidimensionale Zeichen geprüft. Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. räumlich gestaltete Wörter, Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Körper). Sie gehören dann zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschliesslich aus beschreibenden Angaben, räumlich gestalteten bildlichen Darstellungen oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Körper wie Kugeln, Prismen, Würfel usw.) bestehen. Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2 lit. a MSchG. Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung.

4.10.2.2 Dreidimensionale Marken im engeren Sinn

Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand zusammen (vgl. oben lit. B). Entsprechend schwierig ist es, die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen; die Konsumenten nehmen in erster Linie die eigentliche Ware und ihre Form wahr⁷⁵. 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. 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.

⁷⁵ BGE 130 III 328 – Uhrband.

4.10.2.3 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.

4.10.2.3.1 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.

Bei der Beurteilung, ob eine Form das Wesen der Ware ausmacht, werden auf der Form angebrachte zweidimensionale Elemente nicht berücksichtigt.

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 bestehen⁷⁶. An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.

4.10.2.3.2 Technisch notwendige Form

Sowohl die Form der Ware selbst, als auch die Form ihrer Verpackung können technisch notwendig sein. Geprüft wird, ob zumutbare technische Gestaltungsmöglichkeiten zur Erfüllung der gleichen technischen Wirkung bestehen. Keine anderen zumutbaren Gestaltungsmöglichkeiten sind gegeben, wenn die Konkurrenten eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Lösung wählen müssten⁷⁷.

Ist eine technisch notwendige Waren- oder Verpackungsform auch ästhetisch gestaltet, so gilt sie nicht als technisch notwendig. Technisch notwendige Formen mit minimalen ästhetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den Ausschlussgrund von Art. 2

⁷⁶ Vgl. in diesem Zusammenhang auch BGer in sic! 2005, 369 – SMARTIES.

⁷⁷ Vgl. BGE 129 III 514 ff. – Lego; BGer in sic! 2005, 369 – SMARTIES.

lit. b MSchG. Bei der Beurteilung, ob eine Form technisch notwendig ist, werden auf der Form angebrachte zweidimensionale Elemente nicht berücksichtigt.

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. 4.10.3 S. 87).

4.10.3 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

Eine Waren- oder Verpackungsform ist nur dann unterscheidungskräftig, wenn sie von der Gestaltung banaler Warenformen des betroffenen Warenssegments klar abweicht. Bei der Markenprüfung sind zuerst, gestützt auf die im beanspruchten Warenssegment üblicherweise verwendeten Formen, gedanklich eine oder mehrere banale Warenformen zu definieren. Bei dieser Definition der banalen Warenform spielt die Formenvielfalt im betreffenden Warenssegment eine wesentliche Rolle. Herrscht im jeweiligen Warenbereich eine grosse Formenvielfalt, gilt entsprechend eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als banale Gestaltung.

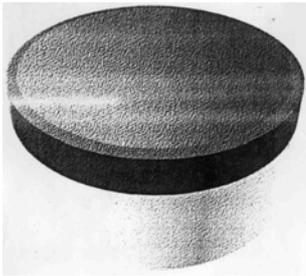
Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Warenformen des entsprechenden Produktsegments zu beurteilen, wobei der Gesamteindruck der hinterlegten Form zu würdigen ist. Dabei gilt, dass die Unüblichkeit einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist) nicht automatisch zu deren Eintragungsfähigkeit führt. Auch eine unübliche Formgebung kann funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch Gebrauchszweck) und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein. Diese Warenformen sind banal. Als banal gelten auch Warenformen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Warenformen).

Der Umstand, dass eine Warenform nur durch ein einzelnes Unternehmen verwendet wird, bedeutet nicht, dass diese Form nicht dem Gemeingut angehört.

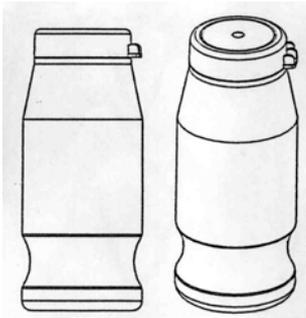
Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3 S. 58) dessen Wahrnehmung durch die angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn letztere beim unbefangenen Betrachten einer Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt werden.

Betreffend Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 10.3.2 S. 124.

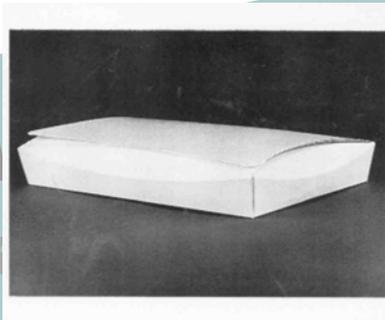
Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:



-
KI. 3 (Wasch- und Geschirrspülmittel in Tablettenform)⁷⁸



-
KI. 29 (Milch- und Milchmodiggetränke)⁷⁹



-
KI. 30 (u.a. Schokolade, Zuckerwaren, Marzipan)⁸⁰

4.10.3.1 Kombination einer Waren- oder Verpackungsform mit zweidimensionalen Elementen

Bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen, bildlichen Darstellungen oder Farben) kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. 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. Demgegenüber vermag ein unterscheidungskräftiges zweidimensionales Element den Gesamteindruck einer banalen dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform dann wesentlich zu beeinflussen, wenn es die Form als Ganzes umfasst.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

⁷⁸ BGer in sic! 2000, 286 – Waschmitteltablette.

⁷⁹ RKGE in sic! 2003, 38 – Flasche.

⁸⁰ RKGE in sic! 2001, 803 – Pralinschachtel.



-

IR 763 835, Kl. 29, 30



-

CH 456 258, Kl. 29, 30, 32

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:



-

Kl. 5

4.11 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement, an immer derselben Warenposition und in immer konstanten Größenverhältnissen auftretend. Die Position alleine ist nicht schutzfähig, die Kombination von Zeichen und Position kann jedoch im Gesamteindruck Unterscheidungskraft haben. Die Kombination eines nicht-unterscheidungskräftigen Zeichens mit einer Position wird nur in Ausnahmefällen unterscheidungskräftig sein.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke nur für die im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu formellen Erfordernissen betreffend die Markenhinterlegung vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.9 S. 22).

Durch die Positionierung auf dem Produkt fällt bei der Positionsmarke das zu schützende Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsätzlich

zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element erkennen, oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware auch einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sehen.

Die Unterscheidungskraft ist bei Zeichen gegeben, die sich von den banalen Ausstattungen des beanspruchten Warenssegments klar abheben. Im Gegensatz zu neuen oder ungewöhnlichen Positionen kann eine übliche Position zur Anbringung einer Marke Einfluss auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft haben.

4.12 Bewegungsmarken

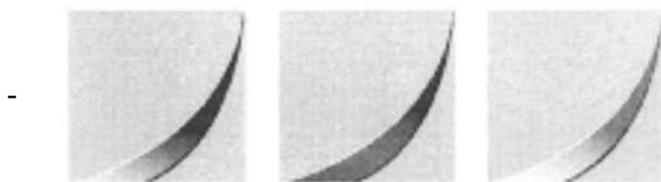
Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf. Unterschieden werden der Schutz einer Bewegung eines Objekts einerseits und der Schutz einer bewegten, zweidimensionalen Grafik andererseits.

Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind Zeichen, die in der Bewegung eines Objekts bestehen, das mit der beanspruchten Ware identisch ist. Das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware fallen somit zusammen; beispielsweise bei der Öffnungsbewegung einer Autotüre. 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.

Weniger problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind bewegte, zweidimensionale Grafiken. Diese stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7 S. 80 verwiesen werden.

In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 1, Ziff. 3.2.10 S. 22).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:



CH 495 047 Kl. 5 Publierte
Bemerkung: „Bewegungsmarke: die Farbe verändert sich in den Wellen kontinuierlich von rot in grün in der Richtung von unten links nach oben rechts und innerhalb einer Zeitspanne von 8 Sekunden.“

4.13 Hologramme

Die Holographie 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 Marken 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. 64, 4.6 S. 79 und 4.7 S. 80).

Betreffend formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.6 S. 21.

4.14 Akustische Marken

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

In der Regel fehlt akustischen Marken die Unterscheidungskraft, wenn den Tönen und Geräuschen im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Hundegebell für Tierfutter) oder es sich um gebräuchliche Töne oder Geräusche handelt (z.B. das Knallen eines Sektkorkens für Schaumwein). In solchen Fällen werden die Abnehmer das akustische Zeichen nicht im Sinne eines Hinweises auf eine bestimmte betriebliche Herkunft wahrnehmen.

Melodien ohne sprachliche Untermalung fehlt grundsätzlich die Unterscheidungskraft, weil musikalische Untermalung in der Werbung häufig eingesetzt wird. Aus diesem Grund werden die Abnehmer beim erstmaligen Hören einer Melodie keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Bei Melodien, die mit Gesang oder gesprochenem Text verbunden sind, können die Abnehmer grundsätzlich einen direkten Bezug zu einer betrieblichen Herkunft herstellen, solange sich der Text nicht auf sachbezogene Informationen oder auf allgemein anpreisende Aussagen beschränkt.

Betreffend Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel⁸¹.

Betreffend die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 1, Ziff.3.2.7 S. 21.

4.15 Sonstige Markentypen

Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar, so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht zur Zeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 1, Ziff. 3.2.11 S. 22). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.

⁸¹ Vgl. Ziff. 10.3.2 S. 124.

4.16 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 können grundsätzlich eingesetzt werden, um Waren und/oder Dienstleistungen, denen Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. a MSchG entgegenstehen, vom Markenschutz auszuschliessen. 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. Beispielsweise wäre im Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung „Möbel, mit Ausnahme von Gartenmöbeln aus Plastik“ unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen Materialien nach wie vor beansprucht sind, und somit das Schutzhindernis des beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.
- Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 Abs. 1 MSchV). 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. 92). Wird zum Beispiel ein Zeichen ABC WELTKLASSE WEIN für „alkoholische Getränke mit Ausnahme von Wein“ beansprucht, werden damit bei den Abnehmern Erwartungen ausgelöst, die aufgrund der Warenliste zwingend nicht erfüllt werden können. Ein solches Zeichen würde deshalb als offensichtlich irreführend zurückgewiesen werden.

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. Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.

Ein Zeichen wird somit grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2 S. 93).

Als Folge der internationalen Verpflichtungen der Schweiz, namentlich aufgrund des TRIPS-Abkommens, gilt für Herkunftsangaben eine abweichende Praxis (vgl. Ziff. 8 S. 101). In diesem Zusammenhang muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der Abnehmer ausgeschlossen werden. Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, nur mit einer Einschränkung des Verzeichnisses der Waren auf die entsprechende Herkunft eingetragen; bezüglich Dienstleistungen müssen die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein.

5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr

Offensichtlich irreführend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zwingend nicht erfüllt werden können.

Beispiele:

- Ein kombiniertes Zeichen mit der Abbildung einer Erdbeere muss für Schokoladeeis als offensichtlich irreführende Angabe zurückgewiesen werden, kann als Marke für Speiseeis hingegen eingetragen werden.
- Ein Zeichen mit dem Worтеlement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für Kaffee-Ersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 315 LMV). 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 (Art. 279, 288 und 293 LMV).
- 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 zurückgewiesen⁸². 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.
- Die Elemente MED und PHARM werden für Getränke der Klassen 32 und 33 und allgemein für Lebensmittel als irreführend zurückgewiesen (Art. 19 Abs. 1 lit. a LMV).

⁸² BGer in PMMBI 87 I 11 – GOLDEN RACE.

Keine Irreführungsfahr besteht nur für Waren mit medizinischer oder therapeutischer Wirkung, namentlich solche der Klassen 3 und 5.

- Marken für alkoholische Getränke dürfen keine Angaben enthalten, die sich in irgend einer Weise auf die Gesundheit beziehen, wie „stärkend“, „kräftigend“, „energiewahrend“, „tonisch“ oder „Vitamin“ (Art. 19 Abs. 1 lit. f LMV). Zeichen, die solche Angaben enthalten, werden als irreführend zurückgewiesen.
- 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. 396 Abs. 3 LMV). Zeichenelemente wie „light“ oder „mild“ werden im Weiteren gemäss Art. 17 TabV für Tabakerzeugnisse wegen Irreführungsfahr zurückgewiesen.

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 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 (in der Regel nur mittels demoskopischer Umfrage) glaubhaft macht, trägt das Institut das Zeichen als Marke ein (vgl. Ziff. 8.7.2 S. 112).

Beispiel:



CH 351 861, Kl. 29, 32

6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen

Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen. Die Beurteilung dieser Begriffe erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren.

Als gegen die öffentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zurückgewiesen, die gegen wesentliche Grundsätze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden ausländischer Staatsangehöriger verletzen, das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stören könnten. Hierzu werden Zeichen gezählt, die geeignet sind, die schweizerischen Landesinteressen zu beeinträchtigen. Auch die Verwendung der Namen von

Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne Einverständnis des bzw. der Berechtigten als gegen die öffentliche Ordnung verstossend betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese Einschränkung gilt in der Regel bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.

Sittenwidrig sind Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen oder sexuell anstössigen Inhalt haben. Für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend. Als Regel gilt, dass Zeichen, die das sittliche, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden nicht nur breiter Bevölkerungskreise, sondern auch in der Schweiz lebender Minoritäten verletzen, gegen diese Gesetzesbestimmung verstossen⁸³.

Nicht jede Verwendung religiöser Motive stellt eine Verletzung des religiösen Empfindens und somit eine Sittenwidrigkeit dar. Kein Verstoss gegen Art. 2 lit. d MSchG liegt vor, wenn das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen oder die das religiöse Empfinden nicht verletzen. Weiter ist wesentlich, ob die Abnehmer an die wertneutrale Verwendung religiöser Motive für entsprechende Waren oder Dienstleistungen ausserhalb des religiösen Bereichs gewöhnt sind. Traditionell gebräuchlich ist beispielsweise die Verwendung der Namen katholischer Heiliger für alkoholische Getränke.

Beispiele:

- ordnungswidrige Zeichen: „Moritz Leuenberger“, „Bundesrätin Calmy-Rey“ oder „George W. Bush“ (ohne Einverständnis der Berechtigten), „11th September 2001“.
- sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA für Tee, SIDDHARTA für Fahrzeuge, Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen⁸⁴.

Schutzfähige Zeichen:



- CH 516 774, Kl. 33 (alkoholische Getränke, ausgenommen Biere)



- CH 505 111, Kl. 39, 41, 43, 44

⁸³ RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.

⁸⁴ RKGE a.a.O.

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.

Zurückgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder staatsvertraglich ausdrücklich untersagt ist⁸⁵, als auch Zeichen, welche Angaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist⁸⁶.

7.2 Wappenschutzgesetz

7.2.1 Wappen und Zeichen der Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden

Das Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz; SR 232.21) verbietet u. a. die Eintragung von Wappen und anderen Wort- und Bildzeichen der Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden als Fabrik- und Handelsmarken oder als Bestandteile davon; verboten ist im Weiteren die entsprechende Eintragung von Zeichen, die mit den genannten verwechselt werden können und von charakteristischen Bestandteilen von Kantonswappen (Art. 1 WSchG). Das Eintragungsverbot umfasst auch die Worte „Schweizer Wappen“, „Schweizer Kreuz“ oder andere Angaben, die auf das eidgenössische Wappen oder Kreuz, auf das Wappen eines schweizerischen Gemeinwesens oder auf charakteristische Bestandteile von Kantonswappen hinweisen (Art. 1 Abs. 1 Ziff. 4 WSchG).

Zulässig ist die Eintragung solcher Zeichen für das Gemeinwesen (Eidgenossenschaft, Kanton usw.), dem sie gehören oder auf das sie hinweisen, sowie für Unternehmungen dieses Gemeinwesens (Art. 1 Abs. 2 lit. a WSchG).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:



CH 337 781, hinterlegt durch die Gemeinde von Tartegnin



⁸⁵ Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.4 ab S. 96.

⁸⁶ Vgl. Ziff. 7.5 S. 100.

7.2.1.1 Inländische Hoheitszeichen und Dienstleistungsmarken

Art. 1 WSchG findet keine Anwendung auf Dienstleistungsmarken (Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Inländische Hoheitszeichen dürfen somit in einer schutzfähigen Dienstleistungsmarke enthalten sein, wobei die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein müssen.

7.2.1.2 Prüfung der Verwechselbarkeit

Das Eintragungsverbot gilt auch für Zeichen, die mit den geschützten Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6^{ter} Abs. 1 lit. a PVÜ. Jene Bestimmung verpflichtet die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen Hoheitszeichen sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären. Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz Stilisierung bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den Charakter einer Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt. Die schweizerische Wappenschutzgesetzgebung verbietet indessen nicht nur die Eintragung von Nachahmungen im heraldischen Sinne, sondern die Eintragung „verwechselbarer Zeichen“ schlechthin. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter diejenigen Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit begnügen würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch insoweit ausreichend abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.

Die Stilisierung des geschützten Hoheitszeichens resp. seiner wesentlicher Bestandteile kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn kein Bezug mehr zum geschützten Hoheitszeichen gemacht wird.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschützten Wappen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen. Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang nicht auf den Gesamteindruck abgestellt⁸⁷. Daher ist es unerheblich, ob der fragliche Markenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat. Es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Auch die schwarzweisse Wiedergabe eines farbigen Wappens, die das Wappen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil erkennen lässt, fällt unter das Eintragungsverbot.

Das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen als Warenmarken für Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in ihrer charakteristischen Ausführung, wie den stehenden Appenzeller Bären, den schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen. Sobald der fragliche Bestandteil eines

⁸⁷ BGE 80 I 59; a.M. RKGE in sic! 2002, 855 – SWISS ARMY CHEESE (fig.).

Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, und das Zeichen kann als Warenmarke eingetragen werden.

7.2.1.3 Das Schweizerkreuz

Das Schweizerkreuz besteht aus einem weissen Kreuz im roten Feld (Art. 1 Bundesbeschluss betreffend das eidgenössische Wappen, SR 111). Diese Charakterisierung sowie die Tatsache, dass für den Durchschnittskonsumenten der Bezug zwischen dem Schweizerkreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist, führt dazu, dass ein Kreuz, welches in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem CH-Kreuz verwechselt wird⁸⁸. Die Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven Farbanspruch (z.B. grünes Kreuz) oder eine negative Formulierung („das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot aufweissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben“) ausgeschlossen werden⁸⁹. Allgemein betreffend die Prüfung der Verwechselbarkeit siehe Ausführungen in Ziff. 7.2.1.2 S. 97.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



CH 470 459, Kl. 23, 24 (genügende Stilisierung)



CH 464 498, Kl. 3, 5 (Farbanspruch: schwarz, weiss, blau)

7.2.2 Wappen und andere Hoheitszeichen des Auslandes

Ausländische Hoheitszeichen dürfen weder in Dienstleistungs- noch in Warenmarken enthalten sein (Art. 10 WSchG; Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Eine Ausnahme besteht dann, wenn nachgewiesen wird, dass das in Frage stehende Zeichen im betreffenden Land bereits Gegenstand einer Markeneintragung für den gleichen Hinterleger ist. In diesem Fall geht das Institut davon aus, dass der Markeninhaber im Sinne von Art. 10 Abs. 2 WSchG ermächtigt ist, das geschützte ausländische Zeichen zu benutzen bzw. als Markenbestandteil zu verwenden. Der Nachweis kann mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die Eintragung der Marke im „Ursprungsland“ oder durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen Behörde erbracht werden. Betreffend die Prüfung der Verwechselbarkeit kann auf die Ausführungen in Ziff. 7.2.1.2 S. 97 verwiesen werden.

⁸⁸ RKGE in sic! 1999, 36 – CERCLE+.

⁸⁹ Diese Formulierung schliesst somit auch eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Roten Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3 S. 99.

7.3 Schutz des Roten Kreuzes

Das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 Abs. 2 die Hinterlegung von Marken aus, die das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte „Rotes Kreuz“ oder „Genfer Kreuz“ oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort enthalten (dies betrifft sowohl Waren- wie auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes gilt für die Zeichen des roten Halbmondes und des roten Löwen mit roter Sonne und die Worte „Roter Halbmond“ und „Roter Löwe mit Roter Sonne“ oder damit verwechselbare Zeichen (Art. 12 des Rotkreuzgesetzes). Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 7.2.1.3 S. 98). Betreffend die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 7.2.1.2 S. 97 verwiesen.

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 Gewährszeichen und -stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6^{ter} PVÜ vor Nachahmung geschützt und dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteile solcher eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen (Art. 6^{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 (UNO-Gesetz, SR 232.23). Art. 6 Abs. 2 dieses Gesetzes verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen, Zeichen, Sigel, Wappen und Flaggen oder deren Nachahmungen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) mitgeteilt worden sind (Art. 1, 2 und 3 UNO-Gesetz). Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der Homepage des Instituts zu finden (<http://www.ige.ch/D/jurinfo/j11001.shtm>).

Art. 6^{ter} PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das UNO-Gesetz. So bleibt

beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6^{ter} 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 ist die PVÜ nicht auf Dienstleistungsmarken anwendbar und sieht nur einen Schutz vor Nachahmung im heraldischen Sinne vor.

Demgegenüber geht das UNO-Gesetz als Spezialgesetz bewusst weiter als Art. 6^{ter} PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht⁹⁰. Der nationale Schutz auf der Grundlage des UNO-Gesetzes geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen Sinne beschränkt, sondern auf jede Nachahmung schlechthin, ohne Rücksicht auf deren heraldischen Charakter, erstreckt (zum Begriff der Nachahmung im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 7.2.1.2 S. 97). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Nachahmung eines geschützten Zeichens vorliegt, ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung folglich nicht zu berücksichtigen.

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

-  IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen)
- ESA IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen)

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 enthält Art. 19 Abs. 1 lit. f LMV im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken das Verbot der Benutzung von Angaben, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (z.B. „stärkend“), 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. 93).

Art. 20 MSchG enthält einen ausdrücklichen Vorbehalt zugunsten völkerrechtlicher Verträge. Hierzu gehören namentlich die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betreffend den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen

⁹⁰ BGE 105 II 139 – BIS.

geografischen Angaben sowie das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR 0.632.20). Diese Verträge sehen einen Schutz von Herkunftsangaben vor, der unabhängig davon greift, ob die Angabe in der Schweiz bekannt ist. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf den Verstoss gegen geltendes Recht⁹¹. In zweiter Linie finden – je nach Zeichen – auch die in Art. 2 lit. a und c MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl. auch Ziff. 8.9 S. 118).

8. Herkunftsangaben

8.1 Begriff der Herkunftsangabe

Art. 47 ff. MSchG definieren als Herkunftsangabe (HKA) jeden direkten und indirekten Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Sie lösen beim massgebenden Publikum eine bestimmte Erwartung über die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus. Ob eine entsprechende Herkunftserwartung geweckt wird, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlässt. Der Begriff „Herkunftsangabe“ ist somit enger gefasst als der Begriff „geografische Angabe“; letzterer umfasst sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren Qualifikation als Herkunftsangaben.

Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren von Waren 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 (betreffend Ausnahmen vgl. Ziff. 8.4.4 S. 105).

Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung der geografischen Angabe oder eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht notwendig⁹². Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben oder mit solchen verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch täuschender Herkunftsangaben.

Werden Herkunftsangaben als Marken hinterlegt, finden die absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG Anwendung (vgl. Ziff. 8.6 S. 110 und 8.7 S. 112).

⁹¹ BGE 125 III 193 – BUDWEISER; BGer in sic! 2003, 337 – Schlumpagner / Schlumpenoise.

⁹² Betreffend den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.8.4 S. 117.

8.2 Arten von Herkunftsangaben

8.2.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung: z. B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen, Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern.

8.2.2 Indirekte Herkunftsangaben

Indirekte Herkunftsangaben weisen nicht ausdrücklich, sondern mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen auf einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Region hin. Darunter fallen bekannte Namen und Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen oder Monumenten von nationaler oder internationaler Bedeutung, bekannte Trachten und Uniformen, bekannte Wahrzeichen von Städten oder Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten, wie z.B. „Wilhelm Tell“, „General Guisan“ oder „Uncle Sam“⁹³.

In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus bzw. vom Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle am Matterhorn gelegen ist).

Beispiele für indirekte Herkunftsangaben:

- Freiheitsstatue (Die Freiheitsstatue wird als Hinweis auf die USA aufgefasst.)
- Wilhelm Tell (Wilhelm Tell gilt als Hinweis auf die Schweiz.)

8.2.3 Einfache Herkunftsangaben

Als einfache Herkunftsangaben gelten Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird. Der Hinweis beschränkt sich ausschliesslich auf die Aussage, dass die Ware oder die Dienstleistung aus einem bestimmten Ort stammt.

Beispiele:

- Berner Konfitüre
- Schweizer Teigwaren
- Deutsche Kleider

⁹³ RKGE in sic! 1999, 644 – UNCLE SAM.

8.2.4 Qualifizierte Herkunftsangaben

Qualifizierte Herkunftsangaben enthalten einen Hinweis auf einen Ort, der für die betreffenden Produkte einen besonderen Ruf geniesst. Sie weisen darauf hin, dass die besonderen Eigenschaften des Erzeugnisses auf die geografischen Verhältnisse (natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines bestimmten Ortes zurückzuführen sind. Bei der qualifizierten Herkunftsangabe erwarten somit die Abnehmer zusätzlich bestimmte Eigenschaften (Qualität, Güte, Beschaffenheit, Herstellungsmethode, etc.), die sie der geografischen Herkunft der entsprechenden Waren oder Dienstleistungen zuschreiben. Beispiele für qualifizierte Herkunftsangaben sind „Genève“ für Uhren, „Schweiz“ für Schokolade oder Uhren, „Carrara“ für Marmor.

Für die qualifizierte Herkunftsangabe wird oftmals auch der Begriff Ursprungsbezeichnung („appellation d'origine“) verwendet. Anders als im Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Weinrecht ist der Begriff der Ursprungsbezeichnung im Markenschutzgesetz nicht erwähnt⁹⁴

8.3 Herkunftsangaben für Dienstleistungen

Ob geografische Angaben im Zusammenhang mit Dienstleistungen Herkunftsangaben darstellen, wird gemäss den für Waren geltenden Kriterien geprüft, d.h. die geografischen Angaben müssen von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis auf eine bestimmte geografische Herkunft verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Allerdings können die Erwartungen des angesprochenen Publikums an die geografische Herkunft betreffend Dienstleistungen anders sein, als betreffend Waren. Je nach dem können geografische Angaben einen Hinweis auf den thematischen Gegenstand der beanspruchten Dienstleistung darstellen (z.B. als Hinweis auf eine bestimmte Küche oder als Hinweis auf die Reisedestination), oder die Abnehmer haben keine Erwartungen an die Herkunft der beanspruchten Dienstleistung.

Beispiel:

- FARO (CH 514 768, Kl. 37 [Reinigungsdienstleistungen]). Faro ist der Name des Hauptorts der Algarve, im Süden von Portugal. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen haben die schweizerischen Abnehmer keine Erwartung betreffend die Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen.

Liegt eine Herkunftsangabe vor, muss mindestens eine der in Art. 49 MSchG genannten Voraussetzungen erfüllt sein. Gemäss dieser Regelung bestimmt sich die Herkunft von Dienstleistungen entweder nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, oder nach der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben.

⁹⁴ Betreffend den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.8.4 S. 117.

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. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die geografische Angabe von den Abnehmern ausschliesslich als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft wahrgenommen wird⁹⁵, wenn die Abnehmer dem Zeichen eine andere Bedeutung beimessen (z.B. bei einem Vornamen FRANCE MÜLLER) oder den Ort nicht kennen (MISSY für Krawatten).

Nicht als Herkunftsangaben gelten insbesondere geografischen Angaben, die sich in die folgenden Gruppen einordnen lassen:

8.4.1 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 werden nicht als Herkunftsangaben verstanden⁹⁶. 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 aufgefasst⁹⁷. Zu berücksichtigen ist ebenfalls, ob die Ortschaft oder Landesgegend im Zusammenhang mit den betroffenen Waren oder Dienstleistungen über einen besonderen Ruf verfügt.

Für die Beurteilung der Bekanntheit werden u.a. die folgenden Kriterien herangezogen: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus, Industrie), etc.

Beispiele für unbekannte geografische Angaben:

- YUKON (IR 659 288, Kl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32)⁹⁸
- SANDVIK (CH 409 562, Kl. 6, 7, 8)

8.4.2 Symbolische Zeichen

Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die vom massgebenden Publikum trotz eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden (z.B. ALASKA für mentholhaltige Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Symbolgehalt muss klar erkennbar sein, sodass die

⁹⁵ RKGE in sic! 2003, 429 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz; vgl. dazu auch Ziff. 8.4.4 S. 105 hienach.

⁹⁶ Betreffend unbekannte Orte, die gemäss TRIPS-Abkommen oder einem bilateralen Vertrag geschützt sind, vgl. unten Ziff. 8.8.1 S. 116.

⁹⁷ BGE 128 III 454 – YUKON.

⁹⁸ BGE 128 III 454 – YUKON.

Verwendung der geografischen Angabe im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führt.

Beispiele:

- MARRAKECH TALES (CH 440 084: symbolisch für Waren der Kl. 3.)
- COPACABANA (CH 402 682: symbolisch für Waren in Zusammenhang mit Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20, 28)

8.4.3 Sachliche Unmöglichkeit

Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgeblichen Verkehrskreise offensichtlich nicht als Herstellungsort oder als Herkunftsort der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile der Waren oder als Herkunftsort der Dienstleistungen in Frage, gilt die bekannte geografische Angabe nicht als Herkunftsangabe.

Beispiele:

- SAHARA für Papier und Pappe
- MATTERHORN für Bananen

8.4.4 Betriebliche Herkunft

Nicht als Herkunftsangaben gelten u.a. Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden. Mit diesen Angaben verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine geografischen, sondern rein betriebliche Herkunftserwartungen im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion⁹⁹. In der Wahrnehmung der massgeblichen 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 oder Dienstleistungen ausschliessen. Beispielsweise ist es möglich, dass der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im Vordergrund steht, wenn das Zeichen eine Beschreibung der Tätigkeit des Unternehmens mit einer Firmenbezeichnung enthält.

Erkennen die Abnehmer in einer geografischen Angabe einzig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft, dann entfällt grundsätzlich eine Irreführungsfahr betreffend die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. 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.

⁹⁹ RKGE in sic! 2003, 429 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz.

Das Kriterium des betrieblichen Herkunftshinweises findet sich in verschiedenen Bereichen (vgl. Ziff. 8.5.4 S. 108 betr. Namen von Luftfahrtgesellschaften, 8.5.6 S. 109 betr. Namen von Sport-Dachorganisationen, 8.5.7 S. 109 betr. Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen, 8.5.9 S. 110 betr. Tourismus und 8.5.10 S. 110 Verkaufsort [Apotheken, Messen, u.ä.]).

8.4.5 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 BERLINER für Backwaren, HAMBURGER für Fleischwaren 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 muss in den angesprochenen Verkehrskreisen eine einheitliche Meinung darüber bestehen, dass es sich bei der Angabe um eine Sachbezeichnung handelt¹⁰⁰.

8.5 Besondere nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen nach Fallgruppen¹⁰¹

8.5.1 Namen von ethnischen Gruppen

Namen von existierenden ethnischen Gruppen sind grundsätzlich keine Herkunftsangaben. Als Ausnahme gelten die Namen von ethnischen Gruppen, die einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren geniessen. Namen historischer, d.h. nicht mehr existierender Völker (z.B. Etrusker oder Wikinger) gelten nie als Herkunftsangaben.

Beispiele:

- AZTECA (CH 429 420: Das Zeichen stellt für Waren der Kl. 30 keine Herkunftsangabe dar, da das Volk als solches nicht mehr existiert.)

¹⁰⁰ BGer in PMMBI 1974 I 11 – HOLIDAY PILS.

¹⁰¹ Für die Beurteilung der Irreführungsgefahr und die Einschränkung der Warenliste siehe hinten Ziff. 8.7 S. 112ff.

- ZOULOU (IR 708 142: Das Zeichen stellt für Lederwaren (Kl. 18) keine Herkunftsangabe dar, da dieses Volk für die beanspruchten Waren keinen besonderen Ruf genießt.)
- MASSAI (Dieses Zeichen gilt für Schmuckwaren als Herkunftsangabe, weil das Volk für diese Waren einen besonderen Ruf genießt.)

8.5.2 Angaben mit doppelter Bedeutung

Einer geografischen Angabe kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt zukommen. Falls dieser zweite Sinngehalt dominiert, wird das Zeichen nicht als Herkunftsangabe aufgefasst.

Beispiel:



CH 431 332, Kl. 32

In Kombination mit der Abbildung des mythologischen Vogels überwiegt der Symbolgehalt dieser Bezeichnung gegenüber dem geografischen Hinweis auf die Hauptstadt von Arizona. Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454) für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, etc.) kein unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der antiken Mythologie ersichtlich und folglich die geografische Bedeutung der Bezeichnung PHOENIX massgebend. Die Wortmarke PHOENIX wurde daher als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend zurückgewiesen¹⁰².

8.5.3 Geografische Hinweise in der Gastronomie

In Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Hinweise i.d.R. als Herkunftsangaben verstanden. Eine Ausnahme gilt nur dort, wo die geografische Angabe auf ein spezielles Gericht oder Getränk hinweist. Bei Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie (Kl. 43) weist eine geografische Angabe auf den Inhalt der angebotenen Dienstleistung hin, z.B. auf die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder Verpflegung.

Beispiele:

- ABC PIZZA HAWAI (Dieses Zeichen kann für Waren der Kl. 29 und 30 ohne Einschränkung der Warenliste zugelassen werden, da „Pizza Hawai“ nur auf ein spezielles Gericht hinweist.)

¹⁰² RKGE in sic! 2004, 428 – PHOENIX.

- THAI GARDEN (Betreffend Waren der Kl. 29, 30, 32 und 33 wird diese Angabe als Hinweis auf die geografische Herkunft verstanden; das Warenverzeichnis muss somit auf Waren thailändischer Herkunft eingeschränkt werden. Bezüglich Dienstleistungen der Kl. 43 weist die Angabe einzig auf den Inhalt der angebotenen Dienstleistungen hin, nämlich die Art der Küche.)

8.5.4 Namen von Luftfahrtgesellschaften

Bei Zeichen, die klar auf eine Luftfahrtgesellschaft hinweisen, gelten geografische Angaben i.d.R. nicht als Herkunftsangaben. Dem Konsumenten ist bekannt, dass bei Waren, die im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen in Flughäfen und Flugzeugen unter dem Namen einer Luftfahrtgesellschaft angeboten werden, sich eine allfällige geographische Angabe auf den Betreiber bezieht. Die im Zeichen enthaltene geografische Angabe gilt hingegen dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. Ziff. 8.4.4 S. 105).

Beispiel:

- ABC AIR KÖLN (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43. Für Fahrzeuge (Kl. 12) und Biere (Kl. 32) gilt KÖLN als Herkunftsangabe, da Deutschland 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.)

8.5.5 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen

Zeichen, welche für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere Telekommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Namen enthalten, stellen dann keine Herkunftsangaben dar, wenn die geografische Bezeichnung auf das Thema oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Als Verlagserzeugnisse gelten insbesondere bespielte Musikkassetten, bespielte CDs und Videofilme (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16). Dieser Grundsatz gilt nicht für unbespielte Kassetten, unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien, Druckereierzeugnisse und Drucksachen, usw.

Beispiele:



- CH 433 095: Ohne Einschränkung zugelassen für Verlagserzeugnisse.

**Nidwaldner
Wochenblatt**

CH 504 253: keine Einschränkung für Fotos¹⁰³

8.5.6 Namen von Sport-Dachorganisationen

Geografische Angaben in Bezeichnungen von Sport-Dachorganisationen werden i.d.R. weder für Waren noch für Dienstleistungen als Herkunftsangaben aufgefasst. Die im Zeichen enthaltene geografische Angabe gilt allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. Ziff. 8.4.4 S. 105).

Beispiel:



CH 438 335; ohne Einschränkung zugelassen für Kl. 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42

8.5.7 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen

Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass wird eine geografische Angabe i.d.R. nicht als Herkunftsangabe aufgefasst. Die im Zeichen enthaltene geografische Angabe gilt allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf genießt (vgl. Ziff. 8.4.4 S. 105).

Beispiel:

- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (Kl. 1-33): 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.)

8.5.8 Geografische Hinweise bei Tabakwaren

Geografische Hinweise im Zusammenhang mit Tabakwaren gelten grundsätzlich als Herkunftsangaben. Nicht als Herkunftsangaben gelten hingegen Zeichen, die einzig als Hinweis auf die besondere Tabakmischung wahrgenommen werden (z.B. AMERICAN BLEND).

¹⁰³ RKGE in sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

8.5.9 Reisedienstleistungen

Bei Zeichen, die geografische Angaben enthalten und für Reisedienstleistungen hinterlegt werden, erkennt das angesprochene Publikum i.d.R. keinen Herkunftshinweis, sondern versteht die geografische Angabe als Hinweis auf die Reisedestination.

Beispiele:

-  CH 433 760, für Dienstleistungen von Reisebüros

-  CH 438 869, Kl. 39 (Veranstaltung von Reisen)

8.5.10 Verkaufsort (Apotheken, Messen u.ä.)

Geografische Hinweise auf den Verkaufsort, welche deutlich auf den Ort des Angebots Bezug nehmen, werden weder für die beanspruchten Waren noch Dienstleistungen als Herkunftsangabe aufgefasst.

Beispiele:

-  CH 429 520, Kl. 3, 5

-  CH 434 786, Kl. 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 41

8.6 Gemeingut

8.6.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte und qualifizierte Herkunftsangaben beschreiben die geografische Herkunft eines Produkts eindeutig und sind deshalb Gemeingut. Da die angesprochenen Abnehmer in direkten und qualifizierten Herkunftsangaben keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft erkennen, fehlt es diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft. Dazu kommt, dass es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die Herkunft seiner Waren oder

Dienstleistungen hinzuweisen; direkte und qualifizierte Herkunftsangaben sind deshalb auch Freihaltebedürftig. In diesem Zusammenhang wird nicht nur darauf abgestellt, ob gegenwärtig am betreffenden Ort (oder in der betreffenden Region) die beanspruchten Waren hergestellt oder die Dienstleistungen erbracht werden können, sondern auch darauf, ob dort in Zukunft – unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung – mit der Herstellung der beanspruchten Waren oder der Dienstleistungserbringung ernsthaft gerechnet werden kann¹⁰⁴.

Entscheidend für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist, ob einem Zeichen in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt¹⁰⁵ (vgl. Ziff. 4.3 S. 63 f.). Die auf BGE 117 II 327 ff. – MONT-PARNASSE gestützte Praxis, wonach eine ausländische Herkunftsangabe in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen werden konnte, wenn sie im Ursprungsland im Markenregister eingetragen war, verneinte das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses aufgrund des ausländischen Registereintrages. Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Schweiz aus. Dementsprechend kann der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zulassen¹⁰⁶.

8.6.2 Indirekte Herkunftsangaben

Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben grundsätzlich nicht im Gemeingut. Es ist jedoch stets zu prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG sowie die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.

8.6.3 Durchgesetzte Herkunftsangaben

Zeichen des Gemeinguts können sich im Verkehr durchsetzen (vgl. dazu die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 10 S. 121). Auch ein geografischer Name, der die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen angibt, kann seinen Gemeingutcharakter verlieren und zum Individualzeichen werden. Die Durchsetzung von Herkunftsangaben sagt jedoch nichts über den geografischen Charakter der Bezeichnung bzw. deren Eigenschaft als Herkunftsangabe aus. Diese kann trotz Durchsetzung erhalten bleiben. Entsprechend gilt es der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG auch bei einer „durchgesetzten Herkunftsangabe“ Rechnung zu tragen (zum Verlust des irreführenden Charakters vgl. Ziff. 8.7.2 S. 112).

Entscheidend ist, ob das Zeichen in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt hat. Da die Verkehrsgeltung im Ausland keine Rückschlüsse auf die Frage des Vorhandenseins von

¹⁰⁴ BGE 128 III 454 – YUKON.

¹⁰⁵ RKGE in sic! 2004, 216 – GRIMSELSTROM.

¹⁰⁶ 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.

Unterscheidungskraft in der Schweiz zulässt, kann die im Ausland erfolgte Verkehrsdurchsetzung einer geografischen Angabe für das schweizerische Markenprüfungsverfahren nicht von Belang sein¹⁰⁷.

8.7 Irreführung über die geografische Herkunft

8.7.1 Grundsatz

Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zulässt¹⁰⁸. Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält oder aus einer solchen besteht und die angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. In einem solchem Fall stimmt das effektive Angebot mit den Erwartungen des Publikums nicht überein.

Das Verbot der Irreführungsgefahr betreffend Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder Dienstleistungen¹⁰⁹. Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen. Aus diesem Grund gilt die allgemeine 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. 60).

Nicht zuletzt aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 24 Abs. 3 und 22 Abs. 3 TRIPS-Abkommen) können Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, nur zum Markenschutz zugelassen werden, wenn jegliche Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 5.1 S. 92).

8.7.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung (secondary meaning)

Bei der Durchsetzung von Herkunftsangaben als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen (vgl. Ziff. 8.6.3 S. 111) muss dem Aspekt der Irreführungsgefahr Rechnung getragen werden. Selbst ein intensiver Gebrauch vermag eine Irreführungsgefahr i.d.R. nicht zu beseitigen; nur ausnahmsweise können irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines

¹⁰⁷ Die Praxis, wonach die Verkehrsgeltung im Ursprungsland auch für die Schweiz Gültigkeit hat (vgl. BGE 100 I b 351 – HAACHT), muss somit angepasst werden. 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 (vgl. Fn 106).

¹⁰⁸ RKGE in sic! 2004, 428 – PHOENIX.

¹⁰⁹ BGer in PMMBI 1994 I 76 – ALASKA; BGer in PMMBI 1996 I 26 – SAN FRANCISCO 49ERS.

solchen Gebrauchs eine sogenannte „secondary meaning“ erlangen¹¹⁰. Der Hinterleger muss belegen, 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 das angesprochene Publikum dermassen im Vordergrund steht, dass eine Irreführung Gefahr im konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann¹¹¹.

Den Nachweis einer zweiten eigenständigen Bedeutung kann der Hinterleger regelmässig nur mit einer demoskopischen Umfrage erbringen. Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da vorliegend nicht die Erlangung der Unterscheidungskraft und der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren ursprünglichen Sinngehalt verloren und eine zweite eigenständige Bedeutung erlangt hat.

8.7.3 Korrektive

Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer Marke. Massgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Korrektivs sind in materieller Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grösse, Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.

Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert werden kann, müssen beide Herkunftsangaben dem Publikum als solche bekannt sein. Unechte Korrektive wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrektive können auch mittels Bildelementen erfolgen.

Beispiel:

- ABC CAMBRIDGE (KI. 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 dem Schweizer Publikum in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.)

8.7.4 Entlokalisierende Zusätze

Sogenannte entlokalisierende Zusätze, wie etwa „Typ“, „Art“, „nach Rezept“, „Genre“, „méthode“, „style“ und „façon“, die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen verwendet werden, schliessen im allgemeinen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus. Solche Zusätze sind grundsätzlich nicht geeignet, die Erwartungen des Publikums in Bezug auf die geografische Herkunft der damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen. Im Gegenteil werden sie meist

¹¹⁰ BGE 89 I 290 – Dorset / La Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE).

¹¹¹ BGE 125 III 193 – BUDWEISER.

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 der verwendeten geografischen Angabe entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt würde.

8.7.5 Einschränkungspraxis

Erweckt eine Marke berechnete Erwartungen über die Herkunft von Waren und/oder Dienstleistungen, so ist sie grundsätzlich nur für Waren und/oder Dienstleistungen zulässig, welche dieser Vorstellung auch entsprechen. Gemäss den Erwartungen der Konsumenten muss das Warenverzeichnis so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung ausgeschlossen wird. Folgende Fallgruppen können unterschieden werden:

- Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.2.3 S. 102) wird auf das betreffende Herkunftsland eingeschränkt.
- Bei qualifizierten schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.2.4 S. 103 hier) verbinden die Konsumenten mit der geografischen Herkunft bestimmte Erwartungen in Bezug auf die Beschaffenheit, die Qualität oder andere mit der Herkunft verbundene Eigenschaften des Produktes; somit muss auf den entsprechenden Ort eingeschränkt werden. Ein besonderer Ruf eines Ortes, einer Region oder eines Landes kann namentlich im Zusammenhang mit folgenden Produkten gegeben sein:
 - Bodenprodukte wie Früchte, Gemüse, ferner Wein¹¹² und gewisse Milchprodukte.
 - Industriell hergestellte Erzeugnisse (ein besonderer Ruf ist z.B. bei folgenden Herkunftsangaben für gewerblich hergestellte Waren zu berücksichtigen: ST.GALLEN für Stickereierzeugnisse, GENEVE für Uhren oder HEREND für Porzellanwaren). Zur Beurteilung, ob bei ausländischen Angaben ein besonderer Ruf vorliegt, ist auf die Auffassung der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise abzustellen.
 - 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. 8.8.4 S. 117) bezieht sich die Einschränkung auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnungen definierte

¹¹² Für die Prüfung der Irreführungsfahr bei Wein und Spirituosen und die allfällige Einschränkung der Warenliste vgl. Ziff. 8.9 S. 118.

geografische Gebiet. Die Einschränkung erfolgt deshalb auf die geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe¹¹³.

Beispiel:



CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung „Sbrinz“.

- 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:

ABC LES SUBTILITES DU RHIN (Uhren und Schokolade müssten auf schweizerische Herkunft eingeschränkt werden. Für Wein würde die Einschränkung auf das Rheingebiet lauten.)

8.7.6 Sich widersprechende Bezeichnungen

Als entlokalisierender Zusatz (vgl. 8.7.4 S. 113) gilt auch die Verwendung von zwei sich widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich, weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

8.8 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)

Es wird auf die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 7.1 S. 96 verwiesen. Für Herkunftsangaben ergeben sich in Bezug auf die Schutzfähigkeit, namentlich die Beurteilung der Irreführungsgefahr, gestützt auf verschiedene staatsvertragliche Verpflichtungen und das Landwirtschaftsgesetz besondere Regeln.

¹¹³ Hinweis: Art. 16 Abs. 6, 1. Satz, LwG sieht vor, dass „wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen muss“. Aus diesem Grund werden Markeneintragungsgesuche mit Angaben, für die beim Bundesamt für Landwirtschaft ein entsprechendes Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist, bis zum definitiven Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Damit stellt das Institut sicher, dass die hinterlegte Marke – als Voraussetzung für die Eintragung – gegebenenfalls den Anforderungen der Landwirtschaftsgesetzgebung und somit auch Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.

8.8.1 Bilaterale Verträge

Bei der Markenprüfung sind folgende bilaterale Verträge zu berücksichtigen:

- Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR 0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18) und der Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41)¹¹⁴.
- Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, insbesondere das Abkommen über den Handel mit Weinbauerzeugnissen und das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke (Anhänge 7 und 8; SR 0.916.026.81).

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. Diese geschützten Namen gelten in der Schweiz unabhängig davon, ob sie den angesprochenen Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben (z.B. RIBERA DEL DUERO; IR 574 709); es gilt das Ursprungslandprinzip. Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwähnten völkerrechtlichen Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschützt werden kann und in unterscheidungskräftiger Kombination eine Eintragung nur im Falle einer Einschränkung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft möglich ist (gemäss der geschützten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen).

8.8.2 TRIPS-Abkommen

Gemäss Art. 22 Abs. 3 TRIPS lehnen die „Mitglieder [...] von Amts wegen, sofern ihre Rechtsvorschriften dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei die Eintragung einer Marke ab, die eine geographische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, oder erklären sie für ungültig, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen.“ Dieser Schutz bezieht sich auf qualifizierte Herkunftsangaben (vgl. Art. 22 Abs. 1 TRIPS).

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet, greift der weitergehende 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. Die Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandsprinzip, nicht dem

¹¹⁴ Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen Republik und der Slowakei, übernommen worden.

Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich nach dem Schutz, der ihr im Ursprungsland gewährt wird.

Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist, sowohl aufgrund seiner konkreten Formulierung als auch aufgrund des Vorbehalts von Art. 20 MSchG in der Schweiz direkt anwendbar.

8.8.3 Stresa Abkommen

Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom 1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der Benennungen für Käse (Stresa Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgeführt sind, können nur für Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend eingeschränkt.

Die Benennungen im Anhang B (wie z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als erste anwandte und auch über eine behördliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Käsesorte verfügte. Sie dürfen hingegen auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet einer anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Käse den vom betreffenden Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke können diese Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das Ursprungsland gemäss dem Abkommen eingeschränkt (z.B. BRIE NATIONAL: Einschränkung auf Käse französischer Herkunft). Enthält demgegenüber die Marke einen Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland (z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).

8.8.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)

Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für geografische Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor (Art. 16 LWG). Dieses Register orientiert sich stark an der EG-Verordnung Nr. 2081/92, welche ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingeführt hat.

Das Register für qualifizierte Herkunftsangaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen (GUB/GGA-Register) wird vom Bundesamt für Landwirtschaft geführt. Mit dem Register wurden die beiden Begriffe „Geschützte Ursprungsbezeichnung“ (GUB) und „Geschützte Geografische Angabe“ (GGA) in das schweizerische Schutzsystem der Herkunftsangaben eingeführt. Zur Zeit (Stand 25.1.2005) sind 19 Bezeichnungen im Register eingetragen:

<http://www.blw.admin.ch/imperia/md/content/ursprungsbezeichnungen/aocregister/info/standarbeiten.xls>.

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 offen steht, welche das Pflichtenheft erfüllen, verstärkt der Registereintrag das Bedürfnis, die Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten¹¹⁵.

Demgegenüber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke eingetragen werden, wenn es weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente enthält. In diesem Fall ist das Warenverzeichnis für das fragliche Produkt auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet einzuschränken. Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.7.5 S. 114.

8.9 Wein und Spirituosen: Beurteilung des Gemeingutcharakters und der Irreführungsfahr von Zeichen, die geografische Angaben enthalten

Aufgrund des Ursprungslandprinzips gelten alle geografischen Angaben im Zusammenhang mit Wein und Spirituosen als qualifizierte Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.2.4 f. S. 103 und 8.8.1 f. S. 116). Der Schutz betreffend Weinbauerzeugnisse und Spirituosen aufgrund von Staatsverträgen (bilaterale Verträge sowie TRIPS-Abkommen) sowie das Bestehen von kantonalen Regelungen betreffend Qualitätsanforderungen sind entscheidend für die Prüfung von Zeichen, die ausschliesslich aus geografischen Angaben bestehen oder solche beinhalten.

8.9.1 Nationale Herkunftsangaben

Gemäss Art. 13 Abs. 1 der Verordnung über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führen die Kantone ein Verzeichnis der von ihnen geregelten und kontrollierten Ursprungs- und Herkunftsbezeichnungen für Weine. Bis zum Vorliegen eines nationalen Verzeichnisses der geschützten Weinbezeichnungen sind die kantonalen Regelungen massgebend.

- 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. Geniesst die geografische Angabe gemäss kantonalem Recht keinen Schutz, ist entscheidend, ob am entsprechenden Ort Wein produziert wird; je nach dem erfolgt die Einschränkung auf den Ort oder die Schweiz.

¹¹⁵ Vgl. Fn 113 S. 115 betreffend Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten oder aus solchen bestehen, für die beim Bundesamt für Landwirtschaft ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist.

8.9.2 Ausländische Herkunftsangaben

8.9.2.1 Bilaterale Verträge

- Art. 2 lit. a und d MSchG: Ist die Herkunftsangabe in den von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführt (vgl. Ziff. 8.8.1 S. 116), stellt sie in Alleinstellung Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar; eine Eintragung als Marke ist ausgeschlossen, auch wenn die Herkunftsangabe den Schweizer Konsumenten nicht bekannt sein sollte (Ursprungslandprinzip).
- Art. 2 lit. c und d MSchG: Bei Zeichen, die neben unterscheidungskräftigen Elementen eine gemäss einem bilateralen Vertrag geschützte Ursprungsbezeichnung beinhalten, muss die Warenliste auf die geschützte Ursprungsbezeichnung eingeschränkt werden.

8.9.2.2 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) bezeichnet, der einen Bezug zu Wein oder Spirituosen hat. Falls ja, ist eine Eintragung nur mit einer Einschränkung der Warenliste auf den jeweiligen Ort (bzw. die Region) möglich. Besteht das Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, stellt es Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.

Der Eintragung eines Zeichens für Wein oder Spirituosen, das eine ausländische Herkunftsangabe enthält, stehen somit je nach Einzelfall Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG entgegen:

- Art. 2 lit. d MSchG: In Verbindung mit Art. 20 MSchG, der die Anwendung völkerrechtlicher Verträge ausdrücklich vorbehält, ist ein Zeichen, das gegen einen bilateralen Vertrag oder das TRIPS-Abkommen verstösst, wegen Verletzung von geltendem Recht zurückzuweisen.
- Art. 2 lit. a MSchG: Besteht das Zeichen einzig aus einer geografischen Angabe, die unter die bilateralen Verträge oder das TRIPS-Abkommen fällt, so stellt das Zeichen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.
- Art. 2 lit. c MSchG: Ohne Einschränkung der Warenliste auf den betreffenden Ort (bzw. die Region) oder auf die geschützte Ursprungsbezeichnung nach dem jeweiligen bilateralen Vertrag ist das Zeichen irreführend gemäss Art. 2 lit. c MSchG.

9. Kollektiv- und Garantimarken

9.1 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 in Frage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur Vereinigungen. Diese brauchen indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt, dass die Vereinigung Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als Inhaber kommen deshalb nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere Körperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet werden.

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 1, Ziff. 2 S. 15) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Kreis der Berechtigten und Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Das Reglement darf nicht gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2 MSchV).

Betreffend die Besonderheiten bei der erstmaligen Verlängerung von unter dem aMSchG hinterlegten Kollektivmarken wird auf Teil 2, Ziff. 2 S. 32 verwiesen.

9.2 Garantimarken

Die Garantimarkte ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und 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.

Als Hinterleger kommen alle Personen in Frage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 MSchG). Der Markeninhaber, der die Marke selber nicht gebrauchen darf (Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG), hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen. Das Benützungsverbot gilt ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen.

Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das folgenden Mindestinhalt aufweisen muss:

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben, Inhaber der Marke, gemeinsame Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie angemessene Sanktionen für den Fall des unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2 MSchG).

Das Reglement darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2 MSchV).

10. Verkehrsdurchsetzung

10.1 Grundsatz

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG kann sich ein Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen. Dies bedingt, dass es während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden ist. Entscheidend ist, dass das Publikum aufgrund des langjährigen markenmässigen Gebrauchs im Zeichen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft und nicht ein Zeichen des Gemeinguts erblickt¹¹⁶. Je banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen müssen an den Durchsetzungsnachweis gestellt werden¹¹⁷. Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut Freihaltebedürftigen Zeichen (vgl. Ziff. 10.1.1 S. 121). Keine Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung gibt es im Weiteren bei Zeichen, die gegen die Ausschlussgründe von Art. 2 lit. d MSchG verstossen.

Bei der Frage, ob ein ursprünglich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen aufgrund seines Gebrauchs zum Markenschutz zugelassen werden kann, handelt es sich um eine Rechtsfrage. Dieser Entscheid stützt sich auf die Tatfrage, ob die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung gegeben sind¹¹⁸, was Gegenstand des Beweises ist.

Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung (secondary meaning; vgl. Ziff. 5.3 S. 94 und 8.7.2 S. 112).

10.1.1 Absolut Freihaltebedürftige Zeichen

Neben den in Art. 2 lit. b MSchG aufgeführten Waren- und Verpackungsformen¹¹⁹ müssen auch unentbehrliche Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs¹²⁰ sowie Elemente des täglichen Geschäftsverkehrs dem Verkehr absolut freigehalten werden und können selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke registriert werden¹²¹. Dies liegt insbesondere dann vor, wenn das Zeichen zur unmittelbaren Aussage in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen benötigt wird¹²² resp. wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens

¹¹⁶ BGE 114 II 171 – EILE MIT WEILE.

¹¹⁷ BGE 130 III 328 – Uhrband; RKGE in sic! 1999, 131 – Parfümflasche.

¹¹⁸ BGE 130 III 328 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

¹¹⁹ BGE 129 III 514 – Spielbaustein.

¹²⁰ BGer in PMMBI 1976 I 24 – SUAVE.

¹²¹ BGer in sic! 2005, 369 – SMARTIES; RKGE in sic! 1999, 424 – Thermos / Thermosteel.

¹²² RKGE in PMMBI 1995 I 81 – POSTKONTO.

zwingend angewiesen ist¹²³. Die mögliche Verkehrsdurchsetzung von Zeichen des Gemeingutes findet hier ihre Schranken, da solche Zeichen nicht zugunsten eines Einzelnen monopolisiert werden dürfen.

10.1.2 Nachweis der Verkehrsdurchsetzung – Beweisgrad

Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung muss nicht in vollem Umfang erbracht werden. Im Eintragungsverfahren genügt es, wenn die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht wird. Es reicht somit aus, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machende Tatsache spricht, ohne dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung das Institut voll überzeugen muss¹²⁴.

Die Verkehrsdurchsetzung kann einerseits aufgrund von aussagekräftigen Belegen (vgl. Ziff. 10.2 S. 123) oder durch eine repräsentative Umfrage (siehe 10.3 S. 123) glaubhaft gemacht werden.

10.1.3 Markenmässiger Gebrauch

Das Zeichen muss auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie es hinterlegt ist und geschützt werden soll¹²⁵ (vgl. auch Ziff. 10.2 S. 123). Sowohl die eingereichten Belege wie auch eine demoskopische Umfrage müssen dem Institut glaubhaft machen, dass das Zeichen in der hinterlegten Form als Marke wahrgenommen wird.

10.1.4 Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

Das Zeichen muss sich für alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Die Verkehrsdurchsetzung kann sich dabei nicht auf einen anderen Waren- oder Dienstleistungsbereich erstrecken als denjenigen, für welchen sie glaubhaft gemacht wurde¹²⁶. Grundsätzlich zieht die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung für einzelne Produkte nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Obergriff aus der gleichen Waren- oder Dienstleistungsklasse nach sich.

10.1.5 Ort und Dauer der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung muss für die Schweiz nachgewiesen werden¹²⁷. Der Gebrauch im Ausland gilt nicht als Benützung im Inland.

¹²³ RKGE in sic! 2000, 101 – Buttermödeli, RKGE in sic! 1997, 560 – MIRABELL.

¹²⁴ BGE 130 III 328 ff. – Uhrband (dreidimensionale Marke).

¹²⁵ BGer in PMMBI 1980 I 10 – DIAGONAL.

¹²⁶ RKGE in sic! 2002, 242 – Farbe Gelb (keine Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels derer eine Dienstleistung erbracht wird).

¹²⁷ BGE 120 II 144 – YENI RAKI.

Als allgemeine Regel verlangt das Institut einen 10-jährigen Gebrauch des Zeichens. Je nach Intensität des Gebrauchs und der aufgewendeten Werbemittel kann sich ein Zeichen auch innerhalb einer kürzeren Zeitspanne durchsetzen.

10.1.6 Hinterlegungsdatum

Gestützt auf das Hinterlegungsprinzip gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen¹²⁸ und zur Zeit der Eintragung noch fort dauern. Ist die Verkehrsdurchsetzung per Datum der Hinterlegung nicht hinreichend belegt, sondern wird der diesbezügliche Nachweis erst für einen späteren Zeitpunkt erbracht, verschiebt sich das Hinterlegungsdatum auf den Zeitpunkt, an dem das Vorliegen einer ausreichenden Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen wird.

10.2 Nachweis mittels Belegen

Die Glaubhaftmachung erfordert Angaben, aus denen hervorgeht, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann das angemeldete Zeichen markenmässig eingesetzt worden ist. Für das Markenprüfungsverfahren geeignete Belege sind insbesondere Kataloge, Preislisten, Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Fotografien, Werbematerial sowie Angaben über die bisherigen erzielten Umsätze oder Werbeaufwendungen. Des Weiteren können Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden ein Indiz dafür sein, dass das fragliche Zeichen als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des Hinterlegers bei den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist¹²⁹.

Zeigen die Belege die Mitverwendung von Drittelementen, ist für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung entscheidend, ob das zu schützende Zeichenelement den Gesamteindruck beherrscht und die übrigen Elemente keine betriebliche Herkunftshinweiswirkung entfalten¹³⁰. Zentral ist, dass das Zeichen als Ganzes, so wie es hinterlegt wurde, vom Abnehmer als Marke erkannt und verstanden wird.

10.3 Nachweis mittels Demoskopie

10.3.1 Konventionelle Zeichen

Die Verkehrsdurchsetzung muss insbesondere dann mittels Demoskopie glaubhaft gemacht werden, wenn

- der markenmässige Gebrauch des Zeichens aufgrund von Drittelementen aus den Durchsetzungsbelegen nicht erkennbar ist, oder

¹²⁸ RKGE in sic! 1997, 163 – BIENFAIT TOTAL.

¹²⁹ RKGE in sic! 1997, 475 – OPTIMA.

¹³⁰ RKGE in sic! 1997, 161 – BIENFAIT TOTAL.

- die Belege keinen lückenlosen, genügend langen markenmässigen Gebrauch zeigen, oder
- auch nach intensivem Gebrauch zweifelhaft ist, ob die Abnehmer das Zeichen überhaupt als Marke wahrnehmen.

10.3.2 Nicht konventionelle Zeichen

Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach zweifelhaft, ob das Publikum durch den Nachweis des Gebrauchs das Zeichen überhaupt als Marke wahrnimmt¹³¹. Dies, weil die angesprochenen Konsumenten in diesen Zeichen in der Regel die Form der Ware oder Verpackung, ihre Funktion oder Ausstattung wahrnehmen, ohne in ihr einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Das Institut betrachtet daher bei folgenden nicht konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel und wird in der Regel allein gestützt auf Gebrauchsbelege keine Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung annehmen:

- Banale Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.10 S. 84): Die Konsumenten nehmen eine Waren- und Verpackungsform – anders als ein Wort- oder Bildzeichen – grundsätzlich nicht als Kennzeichen wahr, sondern sie sehen die Form als solche¹³². Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist somit bei Formmarken wesensbedingt schwer darzulegen¹³³. Ausgenommen von der Verkehrsdurchsetzung sind die absolut freihaltebedürftigen Formen gemäss Art. 2 lit. b MSchG (vgl. Ziff. 10.1.1 S. 121).
- Farbmarken (vgl. Ziff. 4.9 S. 83): Eine Farbe oder Farbkombination als solche kann sich im Verkehr als Marke durchsetzen, wenn sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis untersteht¹³⁴. Farben sind im Wirtschaftsleben äusserst üblich und dementsprechend banal und werden auch nach intensivem Gebrauch i.d.R. nur dekorativ wahrgenommen.
- Muster (vgl. Ziff. 4.8 S. 82): Insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist (z. B. Kleider, Möbel), erkennen die Abnehmer im Muster einzig die jeweilige Gestaltung der beanspruchten Waren, ohne darin auch einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen.

¹³¹ RKGE in sic! 1999, 131 – Parfümflasche; RKGE in sic! 2002, 243 – GELB; BGE 130 III 328 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

¹³² BGE 130 III 328 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

¹³³ Das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung mittels Belegen setzt voraus, dass aus den Belegen die Verwendung der Form als Herkunftshinweis klar hervorgeht. Rechnungsbelege, Umsatzzahlen oder Werbeunterlagen, die keine markenmässige Verwendung der Form zeigen (z.B. aufgrund des Gebrauchs in Verbindung mit 2D-Elementen), reichen für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung mittels Belegen nicht aus (vgl. auch BGer in sic! 2005, 369 – SMARTIES).

¹³⁴ Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, die die natürliche Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe ROT für Tomaten), oder wenn die Farbe für die betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. ROT für Handfeuerlöcher).

10.3.2.1 Art der Erhebung

Die Art der Erhebung richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung resp. nach dem Zeichen. Kommt es allein auf die akustische Wirkung an, ist die telefonische Befragung das geeignete Mittel. Bei Form- und Farbmarken hingegen muss den Befragten ein Muster vorgelegt werden, so dass ein persönliches Interview (sog. „face to face interviews“) unumgänglich ist. Je nach Fragestellung ist es auch denkbar, eine computergestützte Umfrage durchzuführen.

10.3.2.2 Verkehrskreise

Richten sich die Waren und/oder Dienstleistungen an die Durchschnittskonsumenten, ist entsprechend deren Verständnis massgebend und mittels der demoskopischen Umfrage zu eruieren. Richten sich die Waren und/oder Dienstleistungen ausschliesslich an Fachkreise, d.h. an beruflich beteiligte Abnehmer aus Handel, Gewerbe und Industrie, stellen diese die relevanten Verkehrskreise dar. Es muss sichergestellt werden, dass bei der Umfrage eine repräsentative Gruppe der angesprochenen Verkehrskreise befragt wird.

10.3.2.3 Fragestellung

Für jede Ware resp. Dienstleistung ist eine gesonderte Befragung durchzuführen. Eine vorgängige Absprache des Fragebogens mit dem Institut empfiehlt sich¹³⁵. Es gilt zu vermeiden, dass mehrere Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst werden. In so einem Fall lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht¹³⁶.

Für den Fragebogen empfiehlt das Institut folgenden Aufbau:

a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades

Fragebeispiel: *Kennen Sie die Bezeichnung¹³⁷ XY in Zusammenhang mit [Waren/Dienstleistungen]?*

Antwortmöglichkeiten: *Ja / Nein / weiss nicht*

Unter Vorlage des Zeichens¹³⁸ soll seine Bekanntheit ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.

¹³⁵ Auf diese Weise kann die Zurückweisung einer durchgeführten demoskopischen Umfrage durch das Institut wegen materieller Mängel vermieden werden.

¹³⁶ RKGE sic! 2002, 242 – Farbe Gelb.

¹³⁷ Bzw. entsprechend bei anderen Markentypen: *Kennen Sie diese Form/diese Farbe in Zusammenhang mit [Waren/Dienstleistungen]?*

¹³⁸ Die Vorlage des Zeichens hat u.U. in neutralisierter Version zu erfolgen, z.B. wenn eine reine Wortmarke hinterlegt wurde, diese im Verkehr aber in spezieller grafischer Ausgestaltung gebraucht wird, oder wenn es um eine Warenform oder Farbe geht, die im Verkehr mit zweidimensionalen Elementen verwendet werden.

b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades

Fragebeispiel: *Wird diese Bezeichnung¹³⁹ im Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] von einem ganz bestimmten oder von verschiedenen Unternehmen verwendet oder stellt sie gar keinen Unternehmenshinweis dar?*

Antwortmöglichkeiten: *Von einem bestimmten Unternehmen / von verschiedenen Unternehmen / kein Unternehmenshinweis / weiss nicht.*

Es handelt sich um die rechtlich entscheidende Frage. Es wird geprüft, in welchem Mass der Gegenstand der Umfrage in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird; es geht darum, ob die Befragten dem Zeichen kennzeichnenden Charakter beimessen.

c) Ermittlung des Zuordnungsgrades

Fragebeispiel: *Auf welches Unternehmen weist die Bezeichnung¹⁴⁰ XY hin?*

Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen einem konkreten Unternehmen zugeordnet werden kann. Es geht um eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Herstellers dient als Erhärtung der Befunde zur Frage betreffend den Kennzeichnungsgrad.

10.3.2.4 Grad der Verkehrsdurchsetzung

Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist erbracht, sofern ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise im Zeichen einen auf ein bestimmtes Unternehmen bezogenen Herkunftshinweis und nicht bloss eine nicht unterscheidungskräftige Angabe sieht¹⁴¹.

¹³⁹ Bzw. entsprechend bei anderen Markentypen: *Wird diese Form/diese Farbe/usw. im Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] von einem ganz bestimmten oder von verschiedenen Unternehmen verwendet oder stellt sie gar keinen Unternehmenshinweis dar?*

¹⁴⁰ Bzw. entsprechend bei anderen Markentypen: *Auf welches Unternehmen oder auf welche Unternehmen weist diese Form/diese Farbe/usw. hin?*

¹⁴¹ Das Bundesgericht geht bei einer Zuordnung des Zeichens durch 2/3 der Befragten davon aus, dass es sich im Verkehr durchgesetzt hat (BGE 128 III 447 – APPENZELLER).

Teil 5 – Widerspruchsverfahren

1. Einleitung

1.1 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für das Widerspruchsverfahren bilden vor allem die Art. 31 - 34 und Art. 3 des Markenschutzgesetzes. Weitere Bestimmungen finden sich in den Art. 20 - 24 der Markenschutzverordnung. Ergänzend anwendbar sind die ersten beiden Abschnitte des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (Art. 1 - 43 VwVG). Neben allgemeinen Rechtsgrundsätzen können zudem Bestimmungen des Verfahrens der Verwaltungsbeschwerde (Art. 44 ff. VwVG) sowie des Bundesgesetzes über den Zivilprozess (BZP) herangezogen werden. Bezüglich der Gebühren gilt ferner die Gebührenordnung des Instituts (IGE-GebO). Auf weitere Rechtsgrundlagen wird nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang hingewiesen.

1.2 Rechtsnatur des Widerspruchsverfahrens

Während unter dem alten Markenschutzgesetz dem Markeninhaber nur der Gang zu den Gerichten offen stand, um die Löschung einer jüngeren verwechselbaren Marke zu bewirken, stellt das geltende Recht in Anlehnung an ähnliche Verfahren in anderen Ländern¹ hierfür ein Verwaltungsverfahren zur Verfügung. Das Widerspruchsverfahren ist jedoch kein typisches Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung)², sondern ein Verfahren „sui generis“, das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess ähnlich ist³. Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3 MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den Entscheid des IGE, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren; trotzdem handelt es sich weder um ein Einsprache- noch um ein Beschwerdeverfahren. Der Widerspruch ist keine Einsprache, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift⁴ und nicht eine nochmalige Beurteilung

¹ Vgl. z.B. § 42 des deutschen Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) vom 25. Oktober 1994 oder Artikel 42 der (europäischen) Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) vom 20. Dezember 1993.

² Nichtstreitiges Verfahren (ZIMMERLI/KÄLIN/KIENER, S. 10).

³ RKGE in sic! 2001, 424 – Poxilith / Porolith; DAVID, MSchG 34 N 1.

⁴ Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr absolute Ausschlussgründe wie bei der Eintragung.

einer bereits geprüften und eingetragenen Marke beantragt. Aus dem gleichen Grund ist der Widerspruch aber auch keine Beschwerde⁵.

1.3 Verfahrensgrundsätze

Da im Widerspruchsverfahren das VwVG zur Anwendung kommt, gilt grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG). Die Parteien haben jedoch gestützt auf Art. 13 VwVG eine Mitwirkungspflicht. Für die Einleitung, den Umfang und die Beendigung eines Widerspruchs gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime⁶. Der Inhaber einer älteren Marke bestimmt daher, ob er sein Markenschutzrecht gestützt auf Art. 3 MSchG ausüben, ob er also einen Widerspruch erheben will oder nicht. Der Widersprechende bestimmt auch, in welchem Umfang er seinen Anspruch geltend machen will, und der Widerspruchsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Widerspruchsverfahren jederzeit durch Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden⁷. Mit anderen Worten verfügen die Parteien über den Streitgegenstand und das Institut ist an die gestellten Rechtsbegehren gebunden.

Das Widerspruchsverfahren ist aber auch ein registerrechtliches Verfahren⁸ und soll deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein⁹. Insoweit handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist¹⁰. Das zivilprozessuale Summarverfahren ist gekennzeichnet durch eine Beschränkung des Prozesstoffes oder des Verfahrens. Diese Beschränkungen bestehen in Folgendem: Die Anspruchsvoraussetzungen sind vereinfacht, die Verteidigung ist beschränkt und die Beweisführung ist gekürzt¹¹. Das Widerspruchsverfahren weist diese Charakteristika ebenfalls auf. 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. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige Umstände (wie z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, 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; darüber hinausgehende

⁵ MARBACH, S. 151.

⁶ RHINOW/KOLLER/KISS, N 897.

⁷ KUMMER, S. 81; RHINOW/KOLLER/KISS, N 894.

⁸ Vgl. Art. 33 MSchG: „Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen;...“.

⁹ RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina.

¹⁰ RKGE in sic! 2001, 208 f. – Lemo / Lem; für das deutsche Widerspruchsverfahren: STRÖBELE/HACKER, S. 876 N 79 zu § 42.

¹¹ KUMMER, S. 257.

Argumentationen, wie z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen¹².

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)¹³. Dazu kann das vom IGE zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden¹⁴. Ein Formularzwang besteht jedoch nicht. Zur Schriftform gehört auch, dass *beide* Exemplare handschriftlich unterschrieben sein müssen (Art. 6 MSchV). Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt, sofern das Original innerhalb eines Monats nach Aufforderung des Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV).

Art. 20 MSchV bestimmt die *notwendigen* Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:

- a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;
- b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
- c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers;
- d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
- e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen

¹² MARBACH, S. 154 f.; DAVID, MSchG 31 N 5; WILLI, MSchG 31 N 13 ff.; für das deutsche Widerspruchsverfahren: STRÖBELE/HACKER, S. 877 N 80 zu § 42; RKGE in sic! 2004, 416 – Central Perk II; RKGE in sic! 2004, 224 – Vialetto (fig.) / Vialetto (fig.) II; RKGE in sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss; RKGE in sic! 2002, 524 – Joker (fig.) / Joker (fig.) et al.

¹³ Auch Belege wie Vollmachten, Registerauszüge etc. sind grundsätzlich in zwei Exemplaren einzureichen.

¹⁴ Es kann beim Institut schriftlich oder über das Internet (www.ige.ch) bestellt oder direkt heruntergeladen werden.

genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn zum Beispiel angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle „gleichartigen Waren oder Dienstleistungen“¹⁵. 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 nicht¹⁶.

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 muss¹⁷. Eine kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheiderelevanten Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

2.4 Parteien

2.4.1 Aktivlegitimation

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle Inhaber der älteren Marke. Was unter einer älteren Marke zu verstehen ist, bestimmt sich nach Art. 3 Abs. 2 MSchG.

2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke

Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 - 8 MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemäss Art. 6 MSchG steht das Markenrecht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Zu beachten ist auch eine allfällige Priorität nach der PVÜ oder die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG).

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

¹⁵ RKGE in sic! 2000, 111 – LUK (fig.) / LuK.

¹⁶ RKGE in sic! 2005, 293 – BalTec / B.A. Tech; STRÖBELE/HACKER, S. 874 N 65 zu § 42.

¹⁷ Die gleiche Regelung gilt im Gemeinschaftsmarkenrecht (Artikel 42 Abs. 3 GMV), nicht aber im Deutschen Markenrecht (vgl. STRÖBELE/HACKER, S. 873 N 57 zu § 42).

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 TRIPS¹⁸ findet Art. 6^{bis} PVÜ auf Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Vorgenannte staatsvertraglich vereinbarte Normen sind in der Schweiz unmittelbar anwendbar¹⁹.

2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den ausländischen Markeninhaber einer bekannten 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. Mit dem Schutz der notorisch bekannten Marke im Inland wird deshalb auch das Territorialitätsprinzip durchbrochen, wonach jedes Land die Voraussetzungen für den Rechtsschutz autonom bestimmt²⁰. Art. 6^{bis} PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken²¹.

In der Literatur ist umstritten, ob das Schutzkonzept der notorisch bekannten Marke in der Schweiz nur im internationalen Verhältnis zur Anwendung gelangt²². Sowohl in der Rechtsprechung²³ als auch in einem Teil der Lehre wird meist ohne nähere Begründung gefordert, dass bei der notorisch bekannten Marke gemäss Art. 6^{bis} PVÜ insofern ein internationaler Sachverhalt vorliegen muss, als im Schutzland nur eine ausländische Marke in den Schutzbereich der notorisch bekannten Marke fällt²⁴. In Lehre und Rechtsprechung besteht Einigkeit, dass der „Sonderschutz“ der notorisch bekannten Marke als Ausnahmetatbestand zu betrachten ist, der nur mit Zurückhaltung und Strenge anzunehmen ist, damit das Eintragungsprinzip und die dadurch gewährleistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert werden²⁵.

Die Praxis des Instituts setzt einen internationalen Sachverhalt voraus²⁶: Auf eine notorische Marke kann sich nur ein Inhaber einer (älteren) *ausländischen* Marke berufen, dessen Marke in der Schweiz *notorisch bekannt* ist. Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der

¹⁸ SR 0.632.20 Anhang 1 C.

¹⁹ ROHNER, S. 141 ff.

²⁰ WILLI, N 159 zu Art. 3.

²¹ MARBACH, S. 130.

²² ROHNER, S. 160.

²³ BGE 130 III 276 – Tripp Trapp; BGE 120 II 153 – Yeni Raki; BGer in sic! 2001, 318 – Central Perk; weitere Hinweise bei ROHNER, S. 161.

²⁴ A.M. ROHNER, S. 161 und DAVID, N 48 zu Art. 3.

²⁵ MARBACH, S. 131; DAVID, N 50 zu Art. 3; WILLI, N 159 zu Art. 3.

²⁶ Z.B. Widerspruchsentscheid vom 27. Juni 2003 (W5484); die RKGE hat die Frage bisher offen gelassen: RKGE in sic! 2000, 391 ff. – Heparinol / Hepasol; RKGE in sic! 2001, 416 – ELCODE.

erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke²⁷. Die PVÜ spricht im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff „notorisch bekannte“ Marke von „marque notoirement connue“ bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von „well-known mark“. Entsprechend genügt die blosser 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 können²⁸. Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 7.5 S. 158). So hält auch das Bundesgericht fest, „la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire“²⁹. Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus.

Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der WIPO beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen³⁰: 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 genannt³¹. 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 umschrieben³².

Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist³³. Den massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht ist³⁴. Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in

²⁷ Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG.

²⁸ RKGE in sic! 2000, 391 ff. – Heparinol / Hepasol.

²⁹ BGer in sic! 2001, 318 – Central Perk.

³⁰ Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.

³¹ Felix LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlung zum Schutz notorischer und berühmter Marken in sic! 2000, 41 ff.

³² BGE 130 III 276 – Tripp Trapp; BGE 120 II 154 – Yeni Raki.

³³ BGE 130 III 281 – Tripp Trapp.

³⁴ RKGE in sic! 2001, 416 – ELCODE; RKGE in sic! 1998, 51 – Joyride; MARBACH, S. 130; DAVID, N 50 zu Art. 3.

Betracht kommt. Dies bedingt, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird³⁵. Die blossе Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt – mag sie auch zahlenmässig nicht unbedeutend sein – genügt für sich alleine nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen³⁶. 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 wird³⁷. Eine notorisch bekannte Marke kann keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen³⁸. Eine Ausdehnung des Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren nicht in Frage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden³⁹.

Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime. Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können⁴⁰. Dieser „eingeschränkte“ Untersuchungsgrundsatz gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass er sein Recht nachweist⁴¹. Das Institut führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden⁴². Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit seines Kennzeichens nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet, mithin die widersprechende Partei.

Das Gesetz äussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke hält Art. 32 MSchG jedoch explizit fest,

³⁵ RKGE in sic! 2001, 417 – ELCODE; RKGE in sic! 2000, 391 ff. – Heparinol / Hepasol; RKGE in sic! 1998, 51 – Joyride; RKGE in sic! 1997, 581 – The Beatles.

³⁶ RKGE in sic! 2001, 417 – ELCODE; RKGE in sic! 2000, 391 ff. – Heparinol / Hepasol.

³⁷ RKGE in sic! 2004, 416 – Central Perk II.

³⁸ RKGE in sic! 1997, 581 – The Beatles.

³⁹ BGE 130 III 275 – Tripp Trapp; RKGE in sic! 2001, 417 – ELCODE.

⁴⁰ BGE 124 II 365.

⁴¹ ROHNER, S. 224; RKGE in sic! 1997, 581 – The Beatles.

⁴² Vgl. für das deutsche Recht: STRÖBELE/HACKER, S. 896 N 75 zu § 43.

dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genügt. Daraus wäre grundsätzlich 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 einfaches und rasches Verfahren entsprechen würde. Zudem kommt dem Entscheid im Widerspruchsverfahren in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu⁴³. 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 sind⁴⁴.

2.4.1.3 Berühmte Marke

Der erweiterte Schutz der berühmten Marke⁴⁵ ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs kann im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden⁴⁶. 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 Marke⁴⁷.

2.4.2 Passivlegitimation

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke. Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität⁴⁸. Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungsgeschäft 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 Weiterbenützungsgeschäft verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs keinen Einfluss⁴⁹.

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).

⁴³ ROHNER, S. 226; KUMMER, S. 257; VOGEL, S. 258 N 25.

⁴⁴ VOGEL, S. 259 N 26.

⁴⁵ BGE 130 III 748.

⁴⁶ RKGE in sic! 1997, 581 – The Beatles.

⁴⁷ WILLI, S. 291 N 5 zu Art. 31 MSchG; DAVID, S. 160 N 8 zu Art. 15 MSchG; RGKE in SMI 1995, 315 – Bally / Sali.

⁴⁸ Art. 6 MSchG.

⁴⁹ WILLI, S. 293 N 16 zu Art. 31 MSchG; RKGE in sic! 1999, 418 – König / Sonnenkönig.

2.4.3 Prozessvertretung

Parteien ohne Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz müssen einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 MSchG). Jede andere Partei *kann* sich vertreten lassen. Im Widerspruchsverfahren können auch nicht als Rechtsanwalt zugelassene Personen als Parteivertreter auftreten (Art. 11 Abs. 1 VwVG). Jeder Vertreter hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen (Art. 11 Abs. 2 VwVG; Art. 5 MSchV)⁵⁰.

Ist die Vertretung des Widersprechenden zwingend und wird innert der Widerspruchsfrist oder einer vom Institut angesetzten Nachfrist keine Vollmacht eingereicht, so wird auf den Widerspruch nicht eingetreten (Art. 21 Abs. 1 MSchV). Muss der Widerspruchsgegner einen Vertreter bestellen und reicht er innert der Widerspruchsfrist oder einer vom Institut angesetzten Nachfrist keine Vollmacht ein, wird er vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren von Amtes wegen weitergeführt (Art. 21 Abs. 2 MSchV).

2.4.4 Legitimation des Lizenznehmers

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers im Verletzungsprozess ist (noch) nicht geklärt⁵¹. Sie bedingt jedenfalls eine Prüfung vertragsrechtlicher Fragen⁵², welche den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der Markeninhaber als Partei anerkannt. Der Lizenznehmer kann jedoch (wie irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im Widerspruchsverfahren zu handeln.

2.4.5 Markenübertragung (Parteiwechsel)

Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs massgebend. Entsprechend ist zur Einreichung des Widerspruchs diejenige Partei berechtigt, welche im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs Inhaber der älteren Marke ist⁵³. Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch nicht eingetreten werden kann.

Bei der Übertragung einer Marke während des Widerspruchsverfahrens ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer des Widerspruchsverfahrens werden weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die Regeln des Bundeszivilprozesses zurückzugreifen.

⁵⁰ Vgl. auch Mitteilung IGE in sic! 2004, 373.

⁵¹ VON BÜREN/MARBACH, S. 176; MARBACH, S. 222; DAVID, N 5 zu Art. 18; WILLI, S. 378 N 46 ff. vor 52.

⁵² Im Bereich des Urheberrechts wurde die Aktivlegitimation des ausschliesslichen Lizenznehmers, der beauftragt bzw. vertraglich ermächtigt wurde, Verletzungen zu verfolgen, anerkannt (BGE 113 II 194).

Laut Art. 21 Abs. 2 BZP bleibt die Veräusserung der im Streit liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel ist nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig (Art. 17 BZP). Fehlt die erforderliche Zustimmung, wird das Widerspruchsverfahren nicht etwa gegenstandslos, sondern mit den ursprünglichen Parteien weitergeführt. Die Übertragung der Widerspruchsmarke oder der angefochtenen Marke während der Dauer des Widerspruchsverfahrens bleibt daher ohne Einfluss auf die Aktiv- bzw. Passivlegitimation⁵⁴.

2.4.6 Tod einer Partei

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 (Art. 17 Abs. 3 BZP)⁵⁵.

2.4.7 Konkurs einer Partei

Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das Markenrecht (Art. 204 SchKG)⁵⁶. Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Widerspruchsverfahren fortgesetzt wird oder nicht, bzw. ob gegebenenfalls das Markenrecht an einen oder mehrere Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Widerspruchsverfahren sistiert werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG).

2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22 Abs. 1 VwVG) und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG).

Schweizer Marken werden derzeit im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), internationale Registrierungen in dem von der WIPO bestimmten Publikationsorgan (zur Zeit „Gazette OMPI des marques internationales“) veröffentlicht (Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).

Da es sich bei der Widerspruchsfrist um eine Monats- und nicht um eine nach Tagen bestimmte Frist handelt, beginnt die Frist von drei Monaten am Tag der Veröffentlichung im SHAB zu laufen⁵⁷. Der auf dem SHAB angegebene Ausgabetag stimmt nach der gängigen Praxis nicht mit dem Datum der (Post-) Zustellung überein. Zugestellt werden die Nummern

⁵³ Vgl. Art. 31 MSchG.

⁵⁴ RKGE in sic! 2001, 424 – POXILITH / POROLITH.

⁵⁵ VOGEL, S. 156 N 94; KUMMER, S. 159; GYGI, S. 182.

⁵⁶ VOGEL, S. 156 N 96.

⁵⁷ Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 20 VwVG.

jeweils am folgenden Tag. Analog Art. 932 Abs. 2 OR beginnt die Widerspruchsfrist daher am nächsten Werktag, der dem auf dem SHAB aufgedruckten Ausgabetag folgt⁵⁸.

Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in der „Gazette“ folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Die Frist endet an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begonnen hat, um 24.00 Uhr. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten Monats (Art. 2 MSchV). Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Wohnsitz oder Sitz der Partei oder ihres Vertreters vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so läuft die Frist am nächsten Werktag ab (Art. 20 Abs. 3 VwVG)⁵⁹. Macht eine Partei einen kantonalen Feiertag geltend, hat sie diesen nachzuweisen.

2.6 Widerspruchsgebühr

2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die Höhe der Gebühr beträgt zur Zeit CHF 800.-⁶⁰. Das Widerspruchsverfahren ist dabei grundsätzlich auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird für jede Marke ein selbständiges Verfahren eröffnet⁶¹. Dasselbe gilt auch, wenn sich der Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist also je eine Gebühr zu bezahlen⁶². 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 verwendet⁶³.

Wird die Widerspruchsgebühr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung und auf den Widerspruch wird nicht eingetreten⁶⁴. Eine Weiterbehandlung des Widerspruchs ist ausgeschlossen⁶⁵.

⁵⁸ Mitteilung IGE in sic! 2001 – 73; DAVID, N 6 zu Art. 31; WILLI, N 23 zu Art. 31.

⁵⁹ Der in Art. 20 Abs. 3 VwVG erwähnte Grundsatz wird auch auf die nicht nach Tagen berechnete Widerspruchsfrist angewandt.

⁶⁰ IGE-GebO Anhang I.

⁶¹ Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7.

⁶² WILLI, S. 295 N 28 zu Art. 31; DAVID, S. 232 N 13 zu Art. 31; RKGE in sic! 1997, 578 – Canal plus / Câble plus; Entscheid RKGE vom 14. Oktober 2003 (MA-WI 34/02) – Montreux Jazz Festival.

⁶³ RKGE in sic! 1999, 420 – Compaq / CompactFlash.

⁶⁴ RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III / F & C; WILLI, S. 294 N 26 zu Art. 31.

⁶⁵ Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG. Die Auffassung von DAVID in sic! 2001, 565 ist nach Ansicht des Instituts abzulehnen: Art. 31 Abs. 2 MSchG spricht nur von einer einzigen Frist (Widerspruchsfrist) und „innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen“.

Stützt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur *eine* Gebühr entrichtet, hat der Widersprechende mehrere Widerspruchsverfahren anhängig gemacht. Innert Frist wurde jedoch nur eine Gebühr bezahlt, weshalb nur auf einen Widerspruch eingetreten werden kann. Da aber aufgrund der Eingabe nicht gesagt werden kann, für welche Widerspruchsverfahren die Gebühr bezahlt worden ist, leiden die Widersprüche an einem Prozessmangel. Es spricht aber nichts dagegen, der widersprechenden Partei analog zu Art. 27 BZP die Möglichkeit zu geben, einen oder mehrere Widersprüche zurückzuziehen und somit zu erklären, für welche Widerspruchsmarke die Widerspruchsgebühr als bezahlt gilt. Eine Wiedereinreichung der restlichen Widersprüche ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht mehr möglich. Generell auf keinen der Widersprüche einzutreten, ist nach Ansicht des Instituts überspitzt formalistisch⁶⁶.

2.6.2 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags des Kontoinhabers. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent⁶⁷ hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne weiteres erkennen lassen. Vermerke wie „Konto belasten“ oder „zu Lasten meines Kontos“, die der Kunde auf Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn behandelt, vorausgesetzt der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält die Widerspruchsschrift keine derartigen Angaben, so darf das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung der Widerspruchsschrift davon ausgehen, dass es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Widerspruchsgebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als „nicht bezahlt“ und auf den Widerspruch kann folglich nicht eingetreten werden⁶⁸.

Für die Fristwahrung ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post übergeben wird und das Konto in diesem Zeitpunkt bzw. vor Ablauf der Widerspruchsfrist über ein Guthaben verfügt, das zur vollen Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist insoweit der Zeitpunkt der Ausführung des Belastungsauftrages durch das Institut. Weist das Konto ausnahmsweise im Zeitpunkt, in dem es belastet werden soll, keinen genügenden Saldo auf, ist dennoch von einer rechtzeitigen Zahlung auszugehen, falls das Konto zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen der Einreichung des Widerspruchs und dem Ablauf der Widerspruchsfrist gedeckt war und der Fehlbetrag innert einer vom Institut angesetzten Frist nachgezahlt wird (Art. 7 Abs. 3 IGE-GebO).

Entsprechend ist aufgrund von Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG die Weiterbehandlung auch für die Bezahlung der Widerspruchsgebühr ausgeschlossen. Vgl. auch DAVID, N 13 zu Art. 31.

⁶⁶ Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 284 f. – Chalet.

⁶⁷ Publiziert auf <http://www.ige.ch/D/institut/i141.shtm>.

⁶⁸ Bestätigt durch RKGE in sic! 2001, 526 f. – Tigermarket.

2.6.3 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts

Die Widerspruchsgebühr kann auch auf das Postkonto des Instituts⁶⁹ einbezahlt werden.

Wurde der Zahlungsauftrag von einer Bank mit Hilfe des Sammelauftragsdienstes der Post ausgeführt, ist die Frist dann gewahrt, wenn als Fälligkeitsdatum spätestens der letzte Tag der Zahlungsfrist eingesetzt und der Datenträger innert dieser Frist der Post übergeben wird⁷⁰. Das Valutadatum, das die mit der Zahlung beauftragte Bank in der Belastungsanzeige gegenüber dem Bankkunden angibt, ist für den Zahlungseingang nicht massgebend, denn es bedeutet lediglich, dass das Konto des Auftraggebers am betreffenden Tag entsprechend belastet wurde.

Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebO zu bezahlen.

2.7 Sprache

Der Widerspruch ist in einer schweizerischen Amtssprache einzureichen (Art. 3 Abs. 1 MSchV).

3. Mängel des Widerspruchs

3.1 Nicht behebbare Mängel

Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 VwVG). Gleich verhält es sich bei nicht oder verspätet bezahlter Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG)⁷¹. 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);

⁶⁹ Zur Zeit: PC-30-4000-1.

⁷⁰ BGE 117 Ib 220; BGE 118 Ia 12; eher unklar und insoweit problematisch RKGE in sic! 1998, 404 – Elle / NaturElle collection (unter Hinweis auf OGer ZH in ZR 95/1996 Nr. 64), wonach es neben der fristgerechten Postaufgabe des Datenträgers genüge, wenn als Fälligkeitsdatum auf dem Datenträger spätestens der „postalisch nächstmögliche“ Tag als Fälligkeitsdatum eingesetzt werde.

⁷¹ RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; RKGE in sic! 2001, 526 – Tigermarket.

- der sich gegen ein Markengesuch richtet⁷²;
- bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);
- bei dem die Aktivlegitimation, 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, wie zum Beispiel bei falsch geschriebenen Namen oder ungenauen Registernummern. Bei behebbaren Mängeln wird eine Nachfrist angesetzt mit dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde (Art. 23 VwVG).

Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,

- bei dem ein Vertreter nach Art. 42 MSchG bestellt werden muss (zwingend) oder sich die Parteien vertreten lassen (freiwillig) und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 5 und 21 MSchV)⁷³;
- der keine (Original-) Unterschrift enthält (Art. 6 MSchV).

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). Untergeordnete Mängel können auch ohne Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden⁷⁴.

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“. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei Gutheißung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv der Entscheidung übernommen werden kann⁷⁵. 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 eingetreten⁷⁶.

⁷² 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; a.M. DAVID, N 7 zu Art. 31.

⁷³ Im Widerspruchsverfahren wird für die Vertretung von Parteien weiterhin eine Vollmacht verlangt. Ist die Vertretung *nicht zwingend* und der Vertreter ist im Markenregister als Vertreter eingetragen, wird auf die Einreichung einer Vollmacht verzichtet (vgl. sic! 2004, S. 373 Ziff. 4).

⁷⁴ RKGE in sic! 1999, 284 f. – Chalet.

⁷⁵ VOGEL, S. 190 N 5; GYGI, S. 191.

⁷⁶ RKGE in sic! 2000, 111 f. – LUK (fig.) / LuK.

Eine Nachfrist zur Präzisierung wird ebenfalls angesetzt, wenn sich der Widerspruch auf mehrere Marken stützt oder sich gegen mehrere Marken richtet, aber innert Frist nicht für jedes Verfahren eine Widerspruchsgebühr bezahlt worden ist⁷⁷.

Ist der Widersprechende im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird der widersprechenden Partei eine Nachfrist angesetzt, um ihre Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen⁷⁸. Kann die Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten. Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).

3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist

Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Häufig wird der Widerspruch jedoch erst am letzten oder zweitletzten Tag eingereicht, so dass die widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden kann.

4. Schriftenwechsel

Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 MSchV). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen⁷⁹ wird ohne Anhörung der Parteien ein Nichteintretensentscheid erlassen. Ist eine internationale Registrierung angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine provisorische Schutzverweigerung erlassen⁸⁰.

5. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

5.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke

Die Behandlung der Widersprüche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der Widerspruchsgebühren⁸¹.

⁷⁷ Siehe vorne Ziff. 2.6.1 S. 137.

⁷⁸ Vgl. Art. 17 MSchG.

⁷⁹ Z.B. bei verspäteter Einreichung eines Widerspruchs, fehlender Widerspruchsgebühr, fehlender Begründung etc.

⁸⁰ Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und von der RKGE aufgehoben werden. Während des Rekursverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.

⁸¹ Siehe vorne Ziff. 2.6.1 S. 137.

Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betreffend weitere Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.

5.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel wird das Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stützt. Diesfalls wird das Widerspruchsverfahren bis zum 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).

Neben diesen in der Verordnung erwähnten Fällen ist das Institut auch befugt, das Widerspruchsverfahren auszusetzen, soweit dessen Ausgang von der Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst wird⁸², zudem wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur Erledigung gelangt⁸³. Das Verfahren ist z.B. auszusetzen, wenn gegen die Marke der Widersprechenden eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden ist, da deren Schicksal für das Widerspruchsverfahren präjudiziell ist⁸⁴.

Ausser diesen Sistierungen von Amtes wegen kann auch jede Partei eine befristete oder unbefristete Sistierung des Verfahrens beantragen. Die Sistierung wird nur gewährt, wenn die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt. Jede Partei kann bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen. Eine Sistierungsverfügung ist als Zwischenverfügung bei der RKGE selbständig anfechtbar (Art. 45 Abs. 2 lit. c VwVG). Die Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung ist innert 10 Tagen einzureichen (Art. 50 VwVG).

5.3 Verfahrenssprache

Das Verfahren wird grundsätzlich in jener Amtssprache durchgeführt, in welcher der Widerspruch eingereicht wurde (Art. 37 VwVG). Verfügungen an den Widerspruchsgegner können in derjenigen Amtssprache erlassen werden, in der dieser sein Begehren stellen würde. Die Endverfügung wird durchwegs in der Sprache der widersprechenden Partei erlassen. Es erfolgt grundsätzlich keine Übersetzung in die Sprache, in der die Gegenpartei ihre Eingaben machte oder machen würde. Von Beweisurkunden, die nicht in einer

⁸² Vgl. Art. 6 BZP.

⁸³ MARBACH, S. 154.

⁸⁴ DAVID, S. 236 N 11 zu Art. 32.

Amtssprache abgefasst sind, kann das Institut eine Übersetzung verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV).

5.4 Ausschluss vom Verfahren

Gemäss Art. 42 Abs. 1 MSchG muss ein Markeninhaber, welcher in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, im Widerspruchsverfahren einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellen. Bestimmt der Widerspruchsgegner mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland innerhalb einer vom Institut angesetzten Frist keinen Schweizer Vertreter, wird er vom Verfahren ausgeschlossen, und das Verfahren wird unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt (Art. 21 Abs. 2 MSchV). Formell verfügt werden kann dies in einer Zwischenverfügung, aber auch erst in der Endverfügung.

Meldet sich nach Fristablauf ein (bevollmächtigter) Vertreter, kann er nicht aktiv am Verfahren teilnehmen. Er wird vom Institut bis zum Verfahrensabschluss auch nicht über dessen Ablauf informiert. Der Entscheid kann dem Vertreter jedoch zugestellt werden, falls der Widerspruchsgegner den Vertreter als Zustellungsdomizil bezeichnet⁸⁵.

5.5 Akteneinsicht

Gemäss Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. *Nach* der Eintragung der Marke kann jede Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. *Vor* der Eintragung einer Marke können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht nehmen (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV)⁸⁶. Diese Bestimmungen des MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 - 28 VwVG Vorrang⁸⁷. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden jedoch auf Antrag oder von Amtes wegen ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV).

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist grundsätzlich auch während des hängigen Widerspruchsverfahrens zu entsprechen⁸⁸. Auf entsprechendes Gesuch werden Kopien von Widerspruchsentscheiden versandt, sofern der Entscheid rechtskräftig ist. Enthält er Umsatzzahlen oder andere vertrauliche Daten, werden diese unleserlich gemacht.

5.6 Information über eingegangene Widersprüche

Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens fünf Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch

⁸⁵ VOGEL, S. 237 N 13.

⁸⁶ Die Gebühr richtet sich nach dem Anhang der IGE-GebO i.V.m. Art. 26 Abs. 2 VwVG.

⁸⁷ RKGE in sic! 2000, 709 – Apex.

⁸⁸ RKGE in sic! 2000, 709 – Apex; vgl. auch BGE 110 II 315 betreffend Patentrecht.

erhoben worden ist⁸⁹. Mündliche Anfragen werden (gebührenfrei) bereits früher, aber unverbindlich beantwortet.

5.7 Fristen

5.7.1 Gesetzliche Fristen

Gesetzliche Fristen im Widerspruchsverfahren sind die Widerspruchsfrist (Art. 31 MSchG) und die Rechtsmittelfrist für die Einreichung eines Rekurses (Art. 50 VwVG).

5.7.2 Vom Institut angesetzte Fristen

Für das Einreichen einer Stellungnahme wird dem Widerspruchsgegner in der Regel eine Frist von 30 Tagen angesetzt. Dies gilt ebenfalls für die Frist zum Einreichen einer Vollmacht, den Nachweis der Aktivlegitimation und die Behebung von (behebbaaren) Mängeln.

Wird eine internationale Registrierung angefochten, wird in der provisorischen Schutzverweigerung zunächst eine Frist von drei Monaten zur Bestimmung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt⁹⁰. Sobald sich der Vertreter fristgerecht konstituiert hat, wird ihm die übliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme angesetzt⁹¹.

Für die Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag gewährt das Institut in der Regel eine Frist von 15 Tagen.

Ausserordentliche Nachfristen (z.B. zur Einreichung einer Stellungnahme bei Nichtgewährung der gewünschten Fristverlängerung) betragen in der Regel 10 Tage.

5.7.3 Fristerstreckungen⁹²

Die Widerspruchsfrist kann als gesetzliche Frist nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Im Rahmen des vom Institut angeordneten Schriftenwechsels werden in der Regel bei jeder Eingabe (Stellungnahme des Widerspruchgegners, Replik, Duplik) Fristerstreckungen von je zwei Monaten gewährt. Die Frist wird erstreckt, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG).

⁸⁹ Die schriftliche Bestätigung erfolgt gegen Bezahlung einer Gebühr gemäss Art. 2 Abs. 2 IGE-GebO (zur Zeit CHF 55.- pro Marke). Bei den fünf Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei der Zustellung oder Bearbeitung.

⁹⁰ Erfolgt die Schutzverweigerung sowohl aus absoluten als auch aus relativen Schutzverweigerungsgründen, beträgt die einheitliche Frist 5 Monate.

⁹¹ In den Fällen, in denen das Widerspruchsverfahren bis zum Entscheid über die absoluten Schutzverweigerungsgründe sistiert wird, wird dem Vertreter die Sistierung eröffnet. Sofern das Widerspruchsverfahren wieder aufgenommen wird, weil die Marke zum Schutz zugelassen wurde, nimmt es seinen ordentlichen Lauf (Aufforderung zur Stellungnahme und allfällige weitere Schriftenwechsel).

⁹² (Diese Fussnote wurde mit Revision vom 1.1.2006 aufgehoben)

Eine dritte Fristerstreckung wird nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt; es müssen wichtige Gründe⁹³ glaubhaft gemacht werden. Die zwei ersten Gesuche um Fristerstreckung müssen im Gegensatz zum dritten nicht unterschrieben werden.

Bei Nachfristen zur Behebung von Mängeln der Widerspruchseingabe hängt die Möglichkeit zur allfälligen Fristerstreckung vom konkreten Mangel ab.

5.7.4 Fristberechnung und Fristwahrung

Die Fristberechnung richtet sich nach Art. 2 MSchV und Art. 20 VwVG. Schriftliche Eingaben sind spätestens am letzten Tag der Frist beim Institut einzureichen oder zu dessen Händen der schweizerischen Post zu übergeben (Art. 21 Abs. 1 VwVG). Schriftliche Eingaben an das IGE können nicht gültig bei einer schweizerischen konsularischen oder diplomatischen Vertretung vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1^{bis} VwVG).

Auch im Widerspruchsverfahren gelten die sog. Gerichtsferien. Gesetzliche oder behördliche Fristen, die *nach Tagen* bestimmt sind, stehen still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern (Art. 22a lit. a VwVG); vom 15. Juli bis und mit 15. August (Art. 22a lit. b VwVG); vom 18. Dezember bis und mit dem 1. Januar (Art. 22a lit. c VwVG).

5.7.5 Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung einer Frist

Die Rechtsfolgen sind unterschiedlich. Wird zum Beispiel die *gesetzliche* Widerspruchsfrist nicht eingehalten, ist auf den Widerspruch nicht einzutreten (Art. 22 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Wird eine vom *Institut* angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Reicht zum Beispiel der Widerspruchsgegner innert der ihm angesetzten Frist keine Stellungnahme ein, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

Verspätete oder ergänzende Eingaben der Parteien, die *ausschlaggebend* erscheinen, können bis zum Verfahrensabschluss trotz der Verspätung berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG)⁹⁴. Wie unter Ziff. 1.3 S. 128 ausgeführt, kann das Widerspruchsverfahren als beschleunigtes Verfahren charakterisiert werden⁹⁵. Das Gebot der Prozessbeschleunigung macht es nötig, dass die Parteien nicht während der ganzen Dauer des Prozesses noch Angriffs- und Verteidigungsmittel nachbringen können, sondern dass sie diese konzentriert in einem bestimmten Stadium vorlegen⁹⁶. Hinzu kommt, dass im Widerspruchsverfahren als Zweiparteienverfahren die Untersuchungsmaxime nur beschränkt angewendet werden kann. Das Institut wendet deshalb Art. 32 Abs. 2 VwVG mit grosser Zurückhaltung an. Grundsätzlich wird, ausser bei Geltendmachung des Nichtgebrauchs der

⁹³ Z.B. Unfall, schwere Krankheit, Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters (vgl. Rechtsprechung zu Art. 24 VwVG in Fn 100).

⁹⁴ RKGE in sic! 2003, 913 – Cirrus; RKGE in sic! 2001, 810 – Nutricia / Nutriciel.

⁹⁵ VOGEL, S. 348 N 185 f.

⁹⁶ VOGEL, S. 184 N 99.

Widerspruchsmarke, kein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt. Eine nachträgliche Eingabe wird der Gegenpartei zwar zur Kenntnis gebracht; es wird ihr aber lediglich in Ausnahmefällen eine Frist zu einer förmlichen Stellungnahme angesetzt.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke (Art. 32 MSchG) erheben, so hat er dies in seiner ersten Stellungnahme zu tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV)⁹⁷. Reicht der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme nicht innert (allenfalls verlängerter) Frist ein, ist eine Einrede des Nichtgebrauchs ausgeschlossen⁹⁸.

5.7.6 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldet abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, er binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes Begehren um Wiederherstellung einreicht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, berücksichtigt werden können. Die Wiederherstellung wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt⁹⁹. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis unverschuldeter Hindernisse¹⁰⁰. Denkbar ist zum Beispiel eine ernsthafte Krankheit, nicht aber Arbeitsüberlastung oder Ferien¹⁰¹.

5.7.7 Weiterbehandlung

Die Weiterbehandlung kann beantragt werden, wenn das Institut in Markensachen ein Gesuch zurückweist, weil eine Frist versäumt wurde (Art. 41 Abs. 1 MSchG). Bei Versäumnis der Widerspruchsfrist ist die Weiterbehandlung ausdrücklich ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG). Das Institut erachtet diesen Ausschluss jedoch als umfassend, d.h. im Widerspruchsverfahren ist die Weiterbehandlung nach Art. 41 MSchG generell ausgeschlossen¹⁰².

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.

⁹⁷ RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speedo Company (fig.); RKGE in sic! 2004, 229 – TNT (fig.) / TNT (fig.).

⁹⁸ Dies gilt auch für das Rekursverfahren (vgl. RKGE in sic! 1999, 282 – Genesis / Genesis).

⁹⁹ GYGI, S. 62.

¹⁰⁰ Vgl. z.B.: BGE 119 II 86; 112 V 255; 108 V 109.

¹⁰¹ GYGI, S. 62.

¹⁰² A.M. DAVID, S. 263 N 13 zu Art. 41; MARBACH, S. 142.

Schliesslich kann diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine Wiederherstellung der Frist verlangen.

Keine eigentliche Ausnahme bilden Widersprüche, die sich gegen internationale Registrierungen richten, bei denen auch *absolute Ausschlussgründe* vorliegen. Wird in diesen Fällen kein in der Schweiz niedergelassener Vertreter bestellt, wird eine definitive Schutzverweigerung erlassen, die anfechtbar ist und bei der die Weiterbehandlungsmöglichkeit besteht. Diese betrifft aber nur die absoluten Ausschlussgründe.

6. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

6.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen. Der aktuelle Marktauftritt der Parteien ist grundsätzlich nicht massgebend¹⁰³.

6.2 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt¹⁰⁴. 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 ablaufen 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. 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

¹⁰³ Vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG; MARBACH, S. 115; RKGE in sic! 2002, 248 – 555 (fig.) / S 55; RKGE in sic! 2001, 324 – SFS / TFS; RKGE in sic! 1999, 419 – König / Sonnenkönig.

¹⁰⁴ WILLI, S. 300 N 4 zu Art. 32; DAVID, S. 234 N 6 zu Art. 32; RKGE in sic! 2004, 229 – TNT (fig.) / TNT (fig.); RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); RKGE in sic! 1999, 282 – Genesis / Genesis; RKGE in sic! 2002, 609 – Aesculap / Aeskulap (fig.).

Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat¹⁰⁵.

6.3 Karenzfrist

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Während dieser Dauer genügt die bloss abstrakte Möglichkeit zur späteren Benutzung. Der Bestand der Marke darf an keine konkreten Voraussetzungen wie Vorbereitungsmassnahmen etc. geknüpft werden¹⁰⁶. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten.

6.3.1 Beginn der Karenzfrist

Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einem Verfahren einer Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtmäßigem Abschluss des Verfahrens zu laufen, analog zur Situation bei Schweizer Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.

Ist die internationale Registrierung nicht Gegenstand einer Schutzverweigerung, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet. Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil in diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die internationale Registrierung zum Schutz in der Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem das Institut verpflichtet ist, spätestens eine Schutzverweigerung zu erlassen.

Bei internationalen Registrierungen hängt dieser Zeitpunkt vom Ausführungsregime ab, dem diese Marke unterstellt ist. Seit dem 1. April 1996 ist die Gemeinsame Ausführungsverordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) und zum Protokoll zu diesem Abkommen (MMP) massgebend¹⁰⁷.

Bei internationalen Registrierungen, die nach der GAFO eingetragen worden sind, ist zu unterscheiden, ob das MMA¹⁰⁸ oder das MMP¹⁰⁹ Anwendung findet.

Wenn das MMA Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der „Notifikation“, d.h. dem Datum, an welchem die WIPO das Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer Schutzverweigerung läuft (vgl.

¹⁰⁵ WILLI, S. 201 N 24.

¹⁰⁶ MARBACH, S. 185.

¹⁰⁷ GAFO (SR 0.232.112.21).

¹⁰⁸ Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3).

¹⁰⁹ Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4).

Regel 18.1)a)iii) GAFO). Dieses Datum kann ohne weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register differieren.

Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung 18 Monate (Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP)¹¹⁰. Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum der „Notifikation“. Dieses Datum kann ohne weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register differieren.

6.3.2 Verlängerung der Markeneintragung

Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG), noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden¹¹¹.

6.3.3 Gebrauchsunterbruch

Das MSchG gewährt dem Markeninhaber nicht nur eine Schonfrist, um die Einführung der Marke vorzubereiten, sondern toleriert auch einen Gebrauchsunterbruch von bis zu fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 2 MSchG). Die Frist zur Berechnung der Dauer des Gebrauchsunterbruchs beginnt mit der letzten ernsthaften Benutzungshandlung durch den Markeninhaber¹¹².

6.3.4 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 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 berücksichtigt¹¹³. Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht berücksichtigt wird¹¹⁴.

¹¹⁰ Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.

¹¹¹ WILLI, S. 180 N 18 zu Art. 3.

¹¹² WILLI, S. 198 N 13 zu Art. 12; MARBACH, S. 186; DAVID, S. 132 N 6 zu Art. 12 Abs. 2.

¹¹³ Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV.

¹¹⁴ RKGE in sic! 1999, 282 f. – Genesis / Genesis.

6.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs

6.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich¹¹⁵. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz¹¹⁶. 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 sind¹¹⁷. 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 haben¹¹⁸. In der Lehre wird vereinzelt gefordert, dass die Marke in beiden Staaten geschützt sei¹¹⁹.

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 werden¹²⁰. Die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend¹²¹.

6.4.2 Zeitlicher Gebrauch

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG)¹²². 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. Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: solange niemand den Nichtgebrauch

¹¹⁵ Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 1, S. 25.

¹¹⁶ SR 0.232.149.136.

¹¹⁷ RKGE in sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.).

¹¹⁸ BGE 124 III 277 – Nike; RKGE in sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; a.M. Alexandero CELLI, Internationales Kennzeichenrecht, Basel 2000, S. 76; Ute BUGNION, Neues zum schweizerisch-deutschen Staatsvertrag vom 13. April 1892, sic! 2001, 448 ff.

¹¹⁹ DAVID, S. 128 N 20 zu Art. 11; WILLI, S. 188 N 36 zu Art. 11; Helmut DROSTE, Unbenutzte Zeichen und Art. 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892, GRUR 1974, 522, zitiert bei WILLI, S. 188 N 36 zu Art. 11.

¹²⁰ RKGE in sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; RKGE in sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.).

¹²¹ WILLI, S. 188 N 35 zu Art. 11; RKGE in sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; RKGE in sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.); RKGE in sic! 2003, 913 – Cirrus.

¹²² RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); RKGE in sic! 2002, 106 – Genesys / Genesis (fig.).

geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).

6.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen¹²³. 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 Einzelfalls¹²⁴. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden¹²⁵. 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 befriedigen¹²⁶. Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern¹²⁷. Blosser Einzelaktionen sind kein ernsthafter Markengebrauch; wer passiv wartet und auf Zufallsbestellungen hofft, dem fehlt die verlangte ernsthafte Gebrauchsabsicht¹²⁸.

6.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zu Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, etc. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen¹²⁹.

An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein

¹²³ DAVID, S. 122 N 3 zu Art. 11.

¹²⁴ WILLI, S. 188 N 38 zu Art. 11; RKGE in sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; RKGE in sic! 2004, 38 – Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos.

¹²⁵ BGE 81 II 287.

¹²⁶ BGE 102 II 117.

¹²⁷ DAVID, S. 122 N 3 zu Art. 11; RKGE in sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.); RKGE in sic! 2002, 53 Express / Express clothing (fig.).

¹²⁸ MARBACH, S. 174; RKGE in sic! 2001, 426 – Heidi / Heidi-Wii; RKGE in sic! 2002, 53 Express / Express clothing (fig.).

¹²⁹ MARBACH, S. 169 f., DAVID, S. 123 N 5 zu Art. 11; RKGE in sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover.

produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar¹³⁰.

6.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG)¹³¹. Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt¹³². Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten¹³³. Für diese Lösung spricht nicht nur der Wortlaut, sondern auch der Sinn und Zweck von Art. 11 Abs. 1 MSchG. Mit dem Gebrauchserfordernis soll einer Überfüllung des Markenregisters mit unbenutzten und damit nicht mehr aktuellen Marken entgegengewirkt und die Bildung neuer Marken erleichtert werden¹³⁴. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar¹³⁵. Den Interessen des Widersprechenden wird dadurch Rechnung getragen, dass bei der Beurteilung der Gleichartigkeit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke über die Produkteidentität hinausgeht. Allfällige Einschränkungen des Produktverzeichnisses sind zu beachten. Ist beispielsweise eine internationale Registrierung nur für Waren spanischer Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.

6.4.6 Gebrauch in abweichender Form

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag¹³⁶. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten¹³⁷. 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

¹³⁰ RKGE in sic! 2004, 930 – Marconi / Marconi; WILLI, S. 184 N 15 zu Art. 11.

¹³¹ RKGE in sic! 2002, 609 – Aesculap / Aeskulap (fig.).

¹³² Falls eine Marke zum Beispiel für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser (Klasse 12), Kaffee, Tee und Kakao (Klasse 30) eingetragen ist, aber nur für Kinderwagen (Klasse 12) gebraucht wird, ist die Marke nur für diese und keine weiteren Waren geschützt; RKGE in sic! 2003, 913 – Cirrus; RKGE in sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover.

¹³³ WILLI, S. 190 N 42 ff. zu Art. 11; a.M. DAVID, S. 124 S. N 7 zu Art. 11; kritisch MARBACH, S. 181; RKGE in sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.); RKGE in sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani.

¹³⁴ DAVID, S. 122, N 1 zu Art. 11.

¹³⁵ WILLI, S. 189 N 41 zu Art. 11.

¹³⁶ BGE 130 III 271 – Tripp Trapp; RKGE in sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.).

¹³⁷ RKGE in sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; RKGE in sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss.

führt¹³⁸. 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 bleibt¹³⁹. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht¹⁴⁰. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit¹⁴¹. 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 Schutzzfähigkeit 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 werden¹⁴².

6.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen

Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der Promotion des Hauptproduktes dienen und in der Regel unentgeltlich abgegeben werden¹⁴³. 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 wird¹⁴⁴. So dürften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als Hilfswaren dem Produkt „Transportdienstleistungen“ (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht jedoch der Klasse 16 für Drucksachen.

Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen, Zündholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern etc.), sog. „Merchandising-Artikeln“, fehlt in der Regel ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, so dass der Gebrauch nicht diesem zugerechnet werden kann. Für Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im Zusammenhang mit Hilfswaren nicht nur üblich, sondern oft auch die einzige Form, wie die Marke verwendet werden kann¹⁴⁵.

¹³⁸ MARBACH, S. 177; RKGE in sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.).

¹³⁹ BGE 130 III 272 – Tripp Trapp; RKGE in sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; RKGE in sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss.

¹⁴⁰ WILLI, S. 192, N 51 zu Art. 11; RKGE in sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.).

¹⁴¹ BGE 130 III 272 – Tripp Trapp.

¹⁴² WILLI, S. 193 N 56 zu Art. 11; BGE 130 III 272 – Tripp Trapp.

¹⁴³ RKGE in sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani.

¹⁴⁴ MARBACH, S. 171; RKGE in sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani.

¹⁴⁵ WILLI, S. 186 N 26 zu Art. 11.

6.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG)¹⁴⁶. Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden¹⁴⁷. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden¹⁴⁸. Das blosses Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar¹⁴⁹.

Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die „stillschweigende“, sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

6.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betreffend die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen¹⁵⁰.

Solange die internationale Registrierung mit Schutzanspruch für die Schweiz gemäss Art. 6 Abs. 3 MMA von der Basismarke abhängt, deren Löschung in einem hängigen Verfahren unabhängig vom Willen des Markeninhabers möglich ist, ist diesem der Gebrauch nicht zuzumuten. Das ausländische Registerverfahren ist daher als wichtiger Grund für den Nichtgebrauch einer Marke während der im Abkommen festgelegten, fünfjährigen Abhängigkeit anzuerkennen¹⁵¹.

¹⁴⁶ RKGE in sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.).

¹⁴⁷ RKGE in sic! 2004, 38 – Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos.

¹⁴⁸ BGE 101 II 298 f.

¹⁴⁹ RKGE in sic! 1997, 579 – Canal Plus / Câble plus.

¹⁵⁰ RKGE in sic! 1998, 406 – Anchor / Ancora.

¹⁵¹ BGE 130 III 371 – Color Focus / Focus.

6.6 Verfahrensrechtliches

6.6.1 Weiterer Schriftenwechsel

Wird in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.

Ist die Karenzfrist noch nicht abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet. Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner zur Verwechslungsgefahr der beiden Marken (noch) nicht geäußert hat. Entsprechend ist zu empfehlen, dass der Widerspruchsgegner bereits in der Stellungnahme zur Verwechslungsgefahr Stellung nimmt.

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

6.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen¹⁵². 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 Verhandlungsmaxime¹⁵³. Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt¹⁵⁴.

Auch prüft das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr), falls die Einrede zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise anerkannt wird. Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem als Urteilsgrundlage so hingenommen werden¹⁵⁵.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen¹⁵⁶. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind¹⁵⁷. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich

¹⁵² RKGE in sic! 2003, 913 – Cirrus; RKGE in sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover.

¹⁵³ Vgl. KUMMER, S. 76 f.

¹⁵⁴ WILLI, S. 300 N 6 zu Art. 32 MSchG.

¹⁵⁵ Vgl. KUMMER, S. 77.

¹⁵⁶ RKGE in sic! 2001, 320 – Nutricia / Nutri.

¹⁵⁷ VOGEL, S. 259 N 26; BGE 120 II 398.

gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist¹⁵⁸. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind¹⁵⁹.

Als Beweismittel kommen vor allem Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine etc.) und Augenscheinobjekte (Waren, Verpackungen, Etiketten, Kataloge, Prospekte etc.) in Betracht¹⁶⁰. Zeugeneinvernahmen können vom Institut nicht angeordnet werden, wohl aber im Rekursverfahren¹⁶¹.

6.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt¹⁶² und daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen¹⁶³.

7. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. lit. a - c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die

- mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
- mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
- einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

7.1 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 auszulegen¹⁶⁴.

¹⁵⁸ Vgl. KUMMER, S. 135.

¹⁵⁹ RKGE in sic! 2002, 54 – EXPRESS / EXPRESS CLOTHING; RKGE in sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.).

¹⁶⁰ Vgl. Art. 12 VwVG.

¹⁶¹ Art. 14 VwVG.

¹⁶² MARBACH, S. 189 und 223.

¹⁶³ DAVID, S. 238 N 5 zu Art. 33; WILLI, S. 302 N 6 zu Art. 33.

¹⁶⁴ Vgl. Urteil EuG vom 20. März 2003 i.S. „LTJ Diffusion“ (C-291/00).

7.2 Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Marken

7.2.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr¹⁶⁵. 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 verwechselt¹⁶⁶.

7.2.2 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, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen¹⁶⁷.

7.3 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind¹⁶⁸.

¹⁶⁵ RKGE in sic! 2005, 290 - Crazy Creek / Crazy Kids; RKGE in sic! 2004, 927 – Ecofin / Icofin (fig.); MARBACH, S. 115; DAVID, S. 73 N 12 zu Art. 3.

¹⁶⁶ BGE 128 III 445 – Appenzeller; BGE 122 III 384 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476 – Radion / Radomat; RKGE in sic! 2002, 430 – Olympic / Rus-Olympic.

¹⁶⁷ BGE 128 III 445 – Appenzeller; BGE 122 III 384 – Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2004, 29 – ô de lancôme / Oh! John Ray; RKGE in sic! 2003, 904 – 7seven (fig.) / Seven Pictures (fig.); RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva (fig.); RKGE in sic! 2002, 520 – Visa / Jet-Set Visa; RKGE in sic! 2002, 173 – La City / City Collection (fig.); RKGE in sic! 2002, 172 – Fly away / Float away; RKGE in sic! 2001, 326 – Olympic Games / T Card Olympics (fig.).

¹⁶⁸ BGE 122 III 385 – Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2003, 345 – Mobilat / Mobigel; RKGE in sic! 2003, 341 – Montega (fig.) / Montego.

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 bannen¹⁶⁹. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung. 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.

7.4 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 bleibt¹⁷⁰. Die Rekurskommission geht in einigen Entscheiden davon aus, dass Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden¹⁷¹.

7.5 Kennzeichnungskraft

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft¹⁷². Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke¹⁷³. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen¹⁷⁴.

¹⁶⁹ BGE 128 III 447 – Appenzeller; BGE 128 III 96 – ORFINA; BGE 122 III 387 – Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2004, 927 – Ecofin / Icofin (fig.); RKGE in sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); RKGE in sic! 2001, 207 – Dogo / Do&Co (fig.); RKGE in sic! 2002, 248 – 555 (fig.) / S 55.

¹⁷⁰ BGE 122 III 388 – Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2002, 756 – Bally / Ball (fig.); RKGE in sic! 2002, 527 – Mona (fig.) / Mono; RKGE in sic! 2002, 248 – 555 (fig.) / S 55; RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva (fig.); RKGE in sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover; RKGE in sic! 2001, 523 – Grilon / Gelon; RKGE in sic! 2001, 424 – POXILITH / POROLITH.

¹⁷¹ RKGE in sic! 2000, 608 – Tasmar / Tasocar; RKGE in sic! 2003, 973 – Seropram / Citopram; vgl. aber RKGE in sic! 2003, 500 – RIVOTRIL / RIMOSTIL.

¹⁷² RKGE in sic! 2004, 927 – Ecofin / Icofin (fig.); RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); RKGE in sic! 2004, 237 – Redd und red lights / red (fig.); RKGE in sic! 2004, 227 – M24 / N 24; RKGE in sic! 2003, 904 – 7seven (fig.) / Seven Pictures (fig.); RKGE in sic! 2003, 815 – Red Bull / Bluebull (fig.); RKGE in sic! 2003, 714 – Younet / Y Younet (fig.); RKGE in sic! 2002, 520 – Visa / Jet-Set Visa; RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva (fig.); RKGE in sic! 2001, 651 – MPC by Tenson (fig.) / MDC.

¹⁷³ RKGE in sic! 2001, 525 – TKS-TEKNOSOFT / Technisoft (fig.); RKGE in sic! 2001, 523 – Grilon / Gelon; RKGE in sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover.

¹⁷⁴ BGE 128 III 453 – PREMIERE; BGE 122 III 381 – Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2005, 290 – Crazy Creek / Crazy Kids; RKGE in sic! 2004, 575 – Hexa / Infanrix Hexa; RKGE in sic! 2004, 237 –

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 Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element¹⁷⁵. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken¹⁷⁶. 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. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, wie z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke¹⁷⁷.

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. Denn ohne Klärung des Schutzzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen¹⁷⁸. Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus. Dies insbesondere deshalb, weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind, da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt¹⁷⁹.

Die Annahme einer erhöhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob eine verminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sogenannte „schwache“ Marken eingetragen werden (müssen), muss das Institut im Rahmen des Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in

Redd und red lights / red (fig.); RKGE in sic! 2004, 103 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label; RKGE in sic! 2003, 42 – Celebry (fig.) / Bic Celebrate; RKGE in sic! 2002, 248 – 555 (fig.) / S 55; RKGE in sic! 2001, 525 – Teknosoft / Technisoft (fig.); RKGE in sic! 2001, 320 – Nutricia / Nutri.

¹⁷⁵ BGE 80 II 174 Clix; BGE 94 II 48 – Spandon; RKGE in sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); RKGE in sic! 2004, 232 – Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.); RKGE in sic! 2002, 348 – Lab med (fig.) / labmed schweiz suisse svizzera (fig.); RKGE in sic! 2002, 173 – La City / City Collection (fig.); RKGE in sic! 2001, 520 – Sodastar (fig.) etc. / Soda Magic; RKGE in sic! 2001, 424 – POXILITH / POROLITH; RKGE in sic! 2001, 320 – Nutricia / Nutri.

¹⁷⁶ RKGE in sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); RKGE in sic! 2002, 679 – Ever-Plast (fig.) / Evercare; RKGE in sic! 2001, 520 – Sodastar (fig.) etc. / Soda Magic; RKGE in sic! 1999, 420 – Compaq / CompactFlash.

¹⁷⁷ Vgl. WILLI, N 134 zu Art. 3.

¹⁷⁸ RKGE in sic! 1999, 275 f. – Natural White / Natural White TP.; MARBACH, S. 113; DAVID, N 5 und 12 zu Art. 31.

¹⁷⁹ BGer in sic! 1999, 30 – SWISSLINE; vgl. Teil 4, Ziff. 3.7 S. 60.

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 Marken¹⁸⁰ verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft¹⁸¹. 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: Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (wie z.B. die Bekanntheit der Marke „Coca-Cola“ für Getränke). Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren als Verwaltungsverfahren zwar grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG), diese wird jedoch durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG) relativiert, wenn eine Partei das Verfahren (wie im Widerspruchsverfahren) durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Diese Mitwirkungspflicht gilt vorab gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne Mitwirkung der Parteien gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können¹⁸². Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden¹⁸³. Das Institut führt deshalb trotz Untersuchungsmaxime grundsätzlich keinerlei eigene Beweiserhebungen durch. Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht vor der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.

7.6 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 angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus

¹⁸⁰ 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.

¹⁸¹ BGE 128 III 446 – Appenzeller; RKGE in sic! 2001, 324 – SFS / TFS.

¹⁸² BGE 124 II 365.

¹⁸³ Vgl. zum deutschen Widerspruchsverfahren: STRÖBELE/HACKER, S. 896 N 75 zu § 43; vgl. auch WILLI, N 45 zu Art. 31.

ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt¹⁸⁴.

Massgebend für die Beurteilung sind während der Dauer der Karenzfrist die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen Waren und Dienstleistungen, nach Ablauf der Karenzfrist und unter der Voraussetzung, dass der Gebrauch bestritten worden ist, sind es die Waren und Dienstleistungen, für welche der Gebrauch der Marke glaubhaft gemacht worden ist¹⁸⁵.

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können¹⁸⁶. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip)¹⁸⁷. 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 kann¹⁸⁸.

7.6.1 Indizien für die Gleichartigkeit

Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihres Preises als „austauschbar“ gelten¹⁸⁹.

Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter das gleiche Know-How in der Herstellung vermutet werden kann¹⁹⁰.

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 Gleichartigkeit¹⁹¹.

Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend kann hier nicht der Grossverteiler sein, weil dieser heute fast alles anbietet. Hingegen kann der Verkauf von Waren in Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden¹⁹².

¹⁸⁴ DAVID, S. 86 N 35 zu Art. 3; RKGE in sic! 2002, 529 – arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar (fig.); RKGE in sic! 2004, 232 – Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.); RKGE in sic! 2001, 810 – Nutricia / Nutriciel.

¹⁸⁵ DAVID, S. 86 N 36 zu Art. 3; RKGE in sic! 2002, 609 – Aesculap / Aeskulap (fig.).

¹⁸⁶ RKGE in sic! 2002, 529 – arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar (fig.).

¹⁸⁷ BGE 128 III 96 – Orfina; RKGE in sic! 2003, 714 – Younet / Y Younet (fig.); RKGE in sic! 2003, 136 – Cyrel / Cyra; RKGE in sic! 2002, 348 – Lab med (fig.) / labmed schweiz suisse svizzera (fig.).

¹⁸⁸ RKGE in sic! 2002, 430 – Olympic / Rus-Olympic; RKGE in sic! 2001, 324 – SFS / TFS.

¹⁸⁹ Vgl. MARBACH, S. 108; RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); RKGE in sic! 2004, 419 – K (fig.) et al. / K (fig.); RKGE in sic! 2002, 679 – Ever-Plast (fig.) / Evercare; RKGE in sic! 2002, 432 – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella (fig.); RKGE in sic! 2002, 169 – Smirnoff (fig.) / Smirnov (fig.); RKGE in sic! 2001, 741 – Pastis 5 1 (fig.) / Cachaça (fig.); RKGE in sic! 2001, 651 – MPC by Tenson (fig.) / MDC.

¹⁹⁰ Vgl. RKGE in sic! 2001, 649 – Woodstone / Moonstone.

¹⁹¹ RKGE in sic! 2005, 295 - Onyx / Onyx (fig.); RKGE in sic! 2003, 40 – Reval / Rave.

7.6.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit

Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist eine Gleichartigkeit in der Regel zu verneinen¹⁹³.

Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches Herstellungs-Know-How und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit¹⁹⁴.

Hauptware / Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine Gleichartigkeit. Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.

Rohstoffe / Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht gleichartig zur Fertigware¹⁹⁵.

7.6.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen¹⁹⁶. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch erheblich relativiert¹⁹⁷. 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 erbringt¹⁹⁸. 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 dient¹⁹⁹, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen²⁰⁰. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. „*Service après vente*“). Die Gleichartigkeit

¹⁹² MARBACH Gleichartigkeit, S. 266; RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); RKGE in sic! 2003, 906 – Cartoon / Cartoon Network (fig.); RKGE in sic! 2003, 341 – Montega (fig.) / Montego.

¹⁹³ RKGE in sic! 2004, 235 – ED (fig.) / ED EnergieDienst (fig.); RKGE in sic! 2004, 229 – TNT (fig.) / TNT (fig.); RKGE in sic! 2004, 101 – Thaler / Banque Thaler (fig.).

¹⁹⁴ RKGE in sic! 2004, 101 – Thaler / Banque Thaler (fig.); RKGE in sic! 2002, 432 – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella (fig.).

¹⁹⁵ MARBACH, S. 110.

¹⁹⁶ RKGE in sic! 2002, 430 – Olympic / Rus-Olympic; RKGE in sic! 2002, 102 – Celphone (fig.) / Celcom.

¹⁹⁷ MARBACH, S. 110.

¹⁹⁸ LANDOLT, S. 93; RKGE in sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research; RKGE in sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II; RKGE in sic! 2003, 343 – Visart / Visarte; RKGE in sic! 2002, 169 – Smirnov (fig.) / Smirnov (fig.); RKGE in sic! 2002, 102 – Celphone (fig.) / Celcom; RKGE in sic! 2001, 810 – Nutricia / Nutriciel; RKGE in sic! 2001, 651 – MPC by Tenson (fig.) / MDC.

¹⁹⁹ LANDOLT, S. 94.

²⁰⁰ MARBACH Gleichartigkeit, S. 267; RKGE in sic! 2005, 295 – Onyx / Onyx (fig.); RKGE in sic! 2003, 714 – Younet / Y Younet (fig.); RKGE in sic! 2002, 520 – Visa / Jet-Set Visa; RKGE in sic! 2001, 139 – Jana / Jana-Style.

wäre auch zu bejahen bei *Zweitverwertungen* der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs etc.²⁰¹ 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 hinausgeht²⁰².

Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu²⁰³. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte, Werbeartikel etc. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur für „Veranstaltung von Reisen“ (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf „Drucksachen“ (Klasse 16) ausdehnen, auch wenn für die Reisen mittels Katalogen geworben wird. Entsprechend wäre eine Gleichartigkeit zwischen „Reiseveranstaltung“ und „Drucksachen“ zu verneinen²⁰⁴.

7.7 Markenähnlichkeit

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. 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. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben²⁰⁵.

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 übereinstimmen²⁰⁶. Daran ändert auch

²⁰¹ RKGE in sic! 2004, 103 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

²⁰² MARBACH Gleichartigkeit, S. 268; RKGE in sic! 2004, 235 – ED (fig.) / ED EnergieDienst (fig.); RKGE in sic! 2004, 229 – TNT (fig.) / TNT (fig.); RKGE in sic! 2004, 224 – Vialetto (fig.) / Vialetto (fig.) II; vgl. aber RKGE in sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research.

²⁰³ DAVID, S. 86 N 37 zu Art. 3; RKGE in sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II.

²⁰⁴ Vgl. auch RKGE in sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani; RKGE in sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II.

²⁰⁵ BGE 121 III 378 – BOSS / BOKS; RKGE in sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); RKGE in sic! 2004, 232 – Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.); RKGE in sic! 2002, 529 – arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar (fig.); RKGE in sic! 2002, 524 – Joker (fig.) / Joker (fig.) et al.; RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva (fig.); RKGE in sic! 2001, 207 – Dogo / Do&Co (fig.).

²⁰⁶ DAVID, S. 73 N 11 zu Art. 3; RKGE in sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research; RKGE in sic! 2004, 237 – Redd und red lights / red (fig.); RKGE in sic! 2004, 101 – Thaler / Banque Thaler (fig.); RKGE in sic! 2003, 906 – Cartoon / Cartoon Network (fig.); RKGE in sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss;

nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird²⁰⁷. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden²⁰⁸.

7.7.1 Wortmarken

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt²⁰⁹. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird²¹⁰.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngesamt entscheidend sein²¹¹. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft²¹². 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 wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt²¹³.

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

RKGE in sic! 2002, 169 – Smirnoff (fig.) / Smirnov (fig.); RGKE in sic! 2000, 389 – Blue Jeans Gas (fig.) / Gas Station.

²⁰⁷ RKGE in sic! 2003, 42 – Celebry (fig.) / Bic Celebrate.

²⁰⁸ RKGE in sic! 2002, 524 – Joker (fig.) / Joker (fig.) et al.; RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva.

²⁰⁹ RKGE in sic! 2005, 293 – BalTec / B.A. Tech; RKGE in sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); RKGE in sic! 2004, 29 – ô de lancôme / Oh! John Ray; RKGE in sic! 2002, 529 – arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar (fig.); RKGE in sic! 2003, 136 – Cyrel / Cyra; RKGE in sic! 2001, 651 – MPC by Tenson (fig.) / MDC; RKGE in sic! 2001, 649 – Woodstone / Moonstone.

²¹⁰ BGE 119 II 475 – Radion / Radomat; RKGE in sic! 2004, 227 – M24 / N 24; RKGE in sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss; RKGE in sic! 2003, 345 – Mobilat / Mobigel; RKGE in sic! 2003, 40 – Reval / Rave; RKGE in sic! 2002, 609 – Aesculap / Aeskulap (fig.); RKGE in sic! 2002, 528 – Kanz / Kazz Independent (fig.); RKGE in sic! 2002, 172 – Fly away / Float away; RKGE in sic! 2001, 324 – SFS / TFS.

²¹¹ RKGE in sic! 2003, 345 – Mobilat / Mobigel; RKGE in sic! 2002, 756 – Bally / Ball (fig.); RKGE in sic! 2002, 527 – Mona (fig.) / Mono; RKGE in sic! 2002, 172 – Fly away / Float away; RKGE in sic! 2002, 102 – Celphone (fig.) / Celcom; RKGE in sic! 2001, 649 – Woodstone / Moonstone; RKGE in sic! 2001, 521 – Bison / Bistoon (fig.).

²¹² RKGE in sic! 2004, 683 – Meteon / Eternit Meteo.

²¹³ BGE 121 III 379 – BOSS / BOKS; RKGE in sic! 2004, 507 – Schwarzkopf Carve Up / Crave (fig.); RKGE in sic! 2001, 523 – Grilon / Gelon.

sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor²¹⁴.

7.7.2 Bildmarken

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die zulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen²¹⁵. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung²¹⁶.

7.7.3 Kombinierte Marken

Die Frage, ob bei 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 zu²¹⁷. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente²¹⁸. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden²¹⁹.

7.7.4 Formmarken

Die allgemeinen Grundsätze gelten prinzipiell auch für die Kollision von Formmarken, 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 unterscheidet²²⁰. Setzt sich die Formmarke aus mehreren Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und sich auf den Gesamteindruck prägend auswirken.

²¹⁴ BGE 121 III 379 – BOSS / BOKS; RKGE in sic! 2002, 104 – Ran / Ram (fig.).

²¹⁵ MARBACH, S. 121; RKGE in sic! 2003, 969 – Bonhomme (fig.) / bonhomme (fig.).

²¹⁶ DAVID, S. 81 N 23 zu Art. 3; RKGE in sic! 2003, 969 – Bonhomme (fig.) / bonhomme (fig.); RKGE in sic! 2004, 419 – K (fig.) et al. / K (fig.).

²¹⁷ RKGE in sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II; RKGE in sic! 2003, 815 – Red Bull / Bluebull (fig.); RKGE in sic! 2002, 104 – Ran / Ram (fig.).

²¹⁸ RKGE in sic! 2004, 227 – M24 / N 24; RKGE in sic! 2003, 904 – 7seven (fig.) / Seven Pictures (fig.); RKGE in sic! 2002, 102 – Celphone (fig.) / Celcom; RKGE in sic! 2001, 741 – Pastis 5 1 (fig.) / Cachaça (fig.).

²¹⁹ MARBACH, S. 122; RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); RKGE in sic! 2004, 237 – Redd und red lights / red (fig.); RKGE in sic! 2004, 224 – Violetto (fig.) / Violetto (fig.) II; RKGE in sic! 2003, 714 – Younet / Y Younet (fig.); RKGE in sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II; RKGE in sic! 2002, 347 – Genesis (fig.) / Genesis (fig.); RKGE in sic! 2002; 756 – Bally / Ball (fig.).

²²⁰ WILLI, S. 141 N 103 zu Art. 3.

Übereinstimmungen in schutzunfähigen Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit²²¹.

8. Kasuistik

Bei den nachfolgenden Entscheiden handelt es sich um eine Auswahl von Entscheiden in alphabetischer Reihenfolge, welche seit 2001 ergangen sind.

8.1 Bundesgericht

8.1.1 Verwechslungsgefahr verneint

- ACTIVIA / ACTEVA (Urteil vom 25. März 2002; 4C.353/2001)
- INTEGRA / WINTEGRA (Urteil vom 1. Mai 2003; 4C.31/2003)
- YELLO / YELLOW ACCESS AG (fig.) (Urteil vom 6. Oktober 2004; 4C.258/2004)

8.1.2 Verwechslungsgefahr bejaht

- Appenzeller Switzerland / Appenzeller Natural (BGE 128 III 441)
- Securitas / Securicall u.a. (BGE 127 III 160)
- Stoxx / StockX (Urteil vom 5. Oktober 2001; 4C.171/2001)
- Tripp Trapp / Trip Trap (BGE 130 III 267)

8.2 Rekurskommission

8.2.1 Verwechslungsgefahr verneint

- Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.) (MA-WI 53/02 in sic! 2004, 232)
- celebry / BIC CELEBRATE (MA-WI 41/01 in sic! 2003, 42)
- Crazy Creek / Crazy Kids (MA-WI 53/03 in sic! 2005, 290)
- Ever-Plast (fig.) / EVERCARE (MA-WI 26/01 in sic! 2002, 679)
- Hexal / INFANRIX HEXA (MA-WI 35/02 in sic! 2004, 575)
- ISOVER / ISOCOVER (MA-WI 22/00 in sic! 2001, 646)
- IXENSE / AXENSEE (MA-WI 38/02 in sic! 2004, 100)
- KRAFT (fig.) / tello kraft (fig.) (MA-WI 17/03 in sic! 2004, 929)
- Lab med (fig.) / labmed schweiz suisse svizzera (fig.) (MA-WI 56/00 in sic! 2002, 348)

²²¹ WILLI, S. 142 N 104 zu Art. 3.

- LA CITY / City Collection (MA-WI 57/00 in sic! 2002, 173)
- LIPTON ICE TEA FUSION / NES FUSION (MA-WI 10/04)
- MIKRON / MIKROMAT (MA-WI 02/01 in sic! 2002, 101)
- Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB-THE MONTREUX JAZZ LABEL (MA-WI 34/02 in sic! 2004, 103)
- Marché Mövenpick (fig.) / Place du Marché (fig.) (MA-WI 55/03)
- NUTRICIA / NUTRICIEL (MA-WI 04/01 in sic! 2001, 810)
- NUTRICIA / nutri (MA-WI 33/00 in sic! 2001, 320)
- Ô de LANCÔME / OH! JOHN RAY (MA-WI 09/02 in sic! 2004, 29)
- OLSEN / Hotel Olden (fig.) (MA-WI 53/00)
- PASTIS 5 1 (fig.) / Cachaça 51 (fig.) (MA-WI 38/00 in sic! 2001, 741)
- ran / RAM (fig.) (MA-WI 16/00 in sic! 2002, 104)
- RAVE / REVAL (MA-WI 01/02 in sic! 2003, 40)
- SEROPRAM / Citopram (MA-WI 44/02 in sic! 2003, 973)
- SCHWARZKOPF CARVE / CRAVE (fig.) (MA-WI 08-09/03 in sic! 2004, 507)
- swatch (fig.) / B WATCH (fig.) (MA-WI 36/02 in sic! 2004, 684)
- TFS / SFS (MA-WI 46/00 in sic! 2001, 324)

8.2.2 Verwechslungsgefahr bejaht

- AESCULAP / AESKULAP (fig.) (MA-WI 28/01 in sic! 2002, 609)
- AMADEUS / AMADEA (MA-WI 52/03 in sic! 2004, 862)
- arc ALL RISK CONSULTING (fig.) / Arcstar (fig.) (MA-WI 27/01 in sic! 2002, 529)
- Baguettine (fig.) / BAGHETTI (MA-WI 31/02 in sic! 2004, 504)
- BALLY / BALL (fig.) (MA-WI 39/01 in sic! 2002, 756)
- BalTec / B.A. TECH (MA-WI 67/03 in sic! 2005, 293)
- CARTOON / CARTOON NETWORK (fig.) (MA-W31/01 in sic! 2003, 906)
- CELCOM / CELPHONE Communication Products (fig.) (MA-WI 06/01 in sic! 2002, 102)
- COSMOPOLITAN / CosmoNatura (MA-WI 40/00)
- CYREL / CYRA (MA-WI 20/01 in sic! 2003, 136)
- DOGO / DO & CO (fig.) (MA-WI 28/00 in sic! 2001, 207)
- ECOFIN / icofin (MA-WI 36/03 in sic! 2004, 927)
- Elsie (fig.) / ELSA (MA-WI 47/00 in sic! 2001, 322)
- FeelGood / FEEL GOOD (fig.) (MA-WI 50/03 in sic! 2004, 865)

- FRIEND / friends (fig.) (MA-WI 60/00)
- FLY AWAY / FLOAT AWAZ (MA-WI 12/01 in sic! 2002, 172)
- Harry (fig.) / HARRY'S BAR ROMA (fig.) (MA-WI 39/03 in sic! 2004, 863)
- INTEGRA / Integra RESEARCH (MA-WI 24/02 in sic! 2004, 323)
- JANA / JANA-STYLE (MA-WI 26/00 in sic! 2001, 139)
- JOKER (fig.) / Swisscom JOKER (fig.) u.a. (MA-WI 22/01 in sic! 2002, 524)
- K (fig.) / K (fig.) (MA-Wi 15/03 in sic! 2004, 419)
- KANZ / KAZZ INDEPENDENT (fig.) (MA-WI 29/01 in sic! 2002, 528)
- KISS / SOFT-KISS (MA-WI 33/02 in sic! 2003, 907)
- Le MERIDIEN / MERIDIANI (MA-WI 33/01 in sic! 2002, 758)
- LONSDALE / LONSDALE LONDON (fig.) (MA-Wi 22/03 in sic! 2004, 777)
- M (fig.) / M (fig.) (MA-WI 37/01)
- M (fig.) / M-Cell (fig.) (MA-WI 23/01 in sic! 2003, 813)
- METEON / ETERNIT METEO (MA-WI 50/02 in sic! 2004, 683)
- MOBILAT / MOBIGEL (MA-WI 22/02 in sic! 2003, 345)
- MONO / MOnA (MA-WI 25/01 in sic! 2002, 527)
- Montego / MONTEGA (MA-WI 36/01 in sic! 2003, 341)
- MPC by Tenson (fig.) / MDC (MA-WI 50/00 in sic! 2001, 651)
- N 24 / M24 (MA-WI 42/02)
- Onyx / Onyx (fig.) (MA-WI 26/04 in sic! 2005, 295)
- PARVEST / ARVEST (MA-WI 51/03)
- POXILITH / POROLITH (fig.) (MA-WI 42/00 in sic! 2001, 424)
- PRETON / PREBETON (fig.) (MA-WI 32/02 in sic! 2003, 971)
- Prevista (fig.) / PREVISA (MA-WI 18/02 in sic! 2004, 780)
- RED BULL / BLUE BULL (fig.) (MA-WI 30/02 in sic! 2003, 815)
- Redd / RED (fig.) (MA-WI 16/02 in sic! 2004, 237)
- red lights / RED (fig.) (MA-WI 16/02 in sic! 2004, 237)
- Renaissance / Atelier de Massage Renaissance (fig.) (MA-WI 27/00 in sic! 2001, 418)
- RIVOTRIL / RIMOSTIL (MA-WI 07/02 in sic! 2003, 500)
- seven (fig.) / go seven (fig.) (MA-WI 13/02)
- SMIRNOFF (fig.) / СМІРНОВЪ (fig.) (MA-WI 05/01 in sic! 2002, 169)
- SPEEDO / Speed COMPANY (fig.) (MA-WI 07/03 in sic! 2004, 576)

- ST. JOHN / BIG JOHN (MA-WI 19/00 in sic! 2001, 421)
- TARGA / TARGA ASSISTANCE (fig.) (MA-WI 11/00 in sic! 2003, 709)
- TARGA / TARGA Services (fig.) (MA-WI 12/00 in sic! 2003, 709)
- TARGA / TARGA SERVICE (fig.) (MA-WI 10/00 in sic! 2003 709)
- VISA / JET-SET VISA (MA-WI 14/01 in sic! 2002, 520)
- VISART / VISARTE (MA-WI 02/02 in sic! 2003, 343)
- Vismara (fig.) / VISMARA (MA-WI 62/03)
- VIVA / COOP VIVA (MA-WI 58/00 in sic! 2001, 813)
- Woodstone / MOONSTONE (MA-WI 43/00 in sic! 2001, 649)
- YELLO / YELLOW (fig.) (MA-WI 04/03 in sic! 2004, 778)
- 7seven / SevenPictures (fig.) (MA-WI 20/02 in sic! 2003, 904)
- 555 (fig.) / S 55 (MA-WI 21/01 in sic! 2002, 248)

8.3 Institut

Bei den nachfolgenden Entscheiden handelt es sich um eine Auswahl von Widerspruchsentscheiden aus den Jahren 2002 - 2004, welche aufgrund verschiedener Kriterien (Ähnlichkeit der Marken, Warengleichartigkeit, Notorietät, Gebrauch der Marke etc.) von Interesse sind und einen Einblick in die Praxis des Widerspruchsverfahrens ermöglichen sollen:

8.3.1 Verwechslungsgefahr verneint

- BANAGO / Banago ([W6361](#))
- BIG BROTHER / Big Brother ([W5144](#))
- Budvar / American Bud (fig.) ([W4027](#))
- BUDWEISER BUDBRÄU (fig.) / American Bud (fig.) ([W4028](#))
- Butterblume (3D) / Käseblume (3D) ([W2219](#))
- CASTROL / casto L'ENTREPOT (fig.) ([W5310](#))
- CHANNEL FOUR / Channel Four ([W6008](#))
- Cristal / CRYSTAL'AIR (fig.) ([W6247](#))
- CRUNCH / SNICKERS CRUNCHER (fig.) ([W5712](#))
- Crunchips / CRUNCHO'S ([W6971](#))
- easy.com / EASY TRAVEL (fig.) ([W5461](#))
- EASYEVERYTHING / EASYLOOP ([W5304](#))
- EDEL SWISS (fig.) / EDLER WEISS (fig.) ([W6681](#))

- DEA / DeA (fig.) ([W6875](#))
- Flasche (3D) / Flasche (3D) ([W5820](#))
- (fig.) / DIEU DONNE (fig.) ([W6816](#))
- FOCUS MONEY / SHARPEN YOUR FOCUS ([W5541](#))
- FRESH & CLEAN / FIT'N FRESH ([W6862](#))
- GOODWOOD / GRAHAM GOODWOOD ([W6510](#))
- HOTELA (fig.) / HOTEL B ([W5700](#))
- HINE ANTIQUE (fig.) / STIFT KLOSTERNEUBURG ANTIQUE (fig.) ([W6107](#))
- INFORMATIONWEEK (fig.) / InfoWeek.ch (fig.) ([W5245](#))
- ISM (fig.) / ISMM GROUP (fig.) ([W4564](#))
- JETBOXX / JETBOXX ([W5915](#))
- Maltester Kreuz (fig.) / HUMANITAS (fig.) ([W6432](#))
- medianet (fig.) / MEDIA NET GESELLSCHAFT FÜR NEUE WERBEFORMEN (fig.) ([W3814](#))
- N°7 (fig.) / 7x7 ([W6622](#))
- PHILIPS / PHILON ([W5840](#))
- POWERGEL / POWER GYM ([W6525](#))
- Quiclean / fast clean ([W6229](#))
- QS (fig.) / QS-33 ([W6771](#))
- RECONAX / Recovan ([W6843](#))
- ROYAL ELASTICS / ROYAL ELASTICS ([W6770](#))
- S (fig.) / S (fig.) ([W6543](#))
- SINN / DIE FÜNF SINNE UND DER SECHSTE SINN ([W6058](#))
- SNOOP DOGG / SNOOP DOCK CLOTHING ([W5893](#))
- SOLVAY / SOLVOLIN ([W6901](#))
- Stier (3D) / Stier (3D) ([W6462](#))
- TCM / SBO-TCM ([W6903](#))
- TRIO / Trilogy ([W6602](#))
- UNITED PARCEL SERVICE / UNITED SERVICES ([W5337](#))
- VOGUE EUROPE / VOGUE ([W4475](#))
- ZINO DAVIDOFF / Zinco (fig.) ([W5519](#))

8.3.2 Verwechslungsgefahr bejaht

- ADA LOCATION / ADA (fig.) ([W5668](#))
- ALPHA / ALFAFIX ([W6814](#))
- ANGINOL / ANGIOL ([W6680](#))
- ANTISTIN / Astin (fig.) ([W6350](#))
- BELL (fig.) / PACKARD BELL INTERNET DREAM ([W5420](#))
- BLACKBERRY / BLUEBERRY ([W6314](#))
- BrAiN NET (fig.) / BrainNet ([W6360](#))
- CALITERRA / CASATERRA ([W5647](#))
- CELLPACK / CELLSTAR ([W3334](#))
- (croix) (fig.) / (croix) (fig.) ([W5305](#))
- DM's / DMS industrial (fig.) ([W7053](#))
- ESPEED / Speed ([W6944](#))
- EIM / aim (fig.) ([W5918](#))
- F 1 / F1 Bistros (fig.) ([W6878](#))
- F1 RACING SIMULATION / F1 GAME (fig.) ([W4132](#))
- Farbmarke BLAU / Cosm-IQ ANTI-AGE SYSTEM (fig.) ([W6938](#))
- flacon (3D) / flacon (3D) ([W4466](#))
- Golfball (fig.) / Ball (fig.) ([W6333](#))
- FOCUS / macrofocus ([W5976](#))
- FOCUS / publifocus ([W6075](#))
- FORTIS / FORTIS FORTUNA ADJUVAT (fig.) ([W5635](#))
- GALLO (fig.) / (fig.) ([W6323](#))
- HERTZ / HERZROUTE (fig.) ([W6777](#))
- HUMMER / HUMMER (fig.) ([W6433](#))
- INTEGRA / INTEGRA ([W6761](#))
- INTERLAB / INTERLABOR ([W5886](#))
- KINDER / KinderLAND (fig.) ([W6520](#))
- MBE (fig.) / MBE EF (fig.) ([W6349](#))
- MERCATOR / mercateo ([W5298](#))
- MINIPIC / Roland Flûtes MINI PICKS (fig.) ([W6690](#))
- MULTI-LINE / multiline (fig.) ([W6309](#))

- NOW / NOW (fig.) ([W6670](#))
- NUTRILAC / NUTRILAB ([W4717](#))
- LOOP / SMARTLOOP ([W5358](#))
- ON (fig.) / ON (fig.) ([W6718](#))
- Panasonic / PANACELL ([W1391](#))
- Pictogramm (fig.) / A.people autonomizing people (fig.) ([W6738](#))
- Pomerini / POMMERY ([W5903](#))
- PRODAFEM / ProFem ([W3719](#))
- READSOFT / REDSOFT ([W5687](#))
- REJUVEN / REJUVENiL ([W6232](#))
- ROADRUNNER (fig.) / ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT-BAR ([W5825](#))
- SONNY / SUNNY (fig.) ([W6900](#))
- SNOWLIFE / snowdive (fig.) ([W6626](#))
- SYNTRON LONGLIFE / SYNQRON ([W6730](#))
- swissfirst (fig.) / swissfirst KHV (fig.) ([W6732](#))
- Ticket Restaurant (fig.) / TICKETSOFT ([W6661](#))
- WebFOCUS / FOCUSNET (fig.) ([W6675](#))
- ZINO / Zinco (fig.) ([W5520](#))
- Z O O M / ZOOM ([W5350](#))
- 21 (fig.) / 21 i net (fig.) ([W5507](#))

9. Verfahrensabschluss

9.1 Entscheid über den Widerspruch

Ist der Widerspruch begründet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen, und die angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

9.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen kann das Widerspruchsverfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden: Rückzug des Widerspruchs, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit. In diesen Fällen wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung).

9.2.1 Rückzug des Widerspruchs

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Widersprechende jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und den Widerspruch zurückzuziehen (Abstand). Der Rückzug des Widerspruchs beendet das Widerspruchsverfahren unmittelbar²²². Falls bereits ein Widerspruchsentscheid erlassen, dieser aber durch eine Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum weitergezogen wurde, fällt der Entscheid mit dem gegenüber der Rekurskommission erklärten Rückzug des Widerspruchs dahin. Gemäss Art. 55 VwVG hat die Beschwerde nämlich aufschiebende Wirkung.

9.2.2 Vergleich

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand einigen. Da im Widerspruchsverfahren kein „gerichtlicher“ Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien²²³. Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschlossen werden kann, eine Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder Löschung der angefochtenen Marke. Teilt die widersprechende Partei dem Institut nur mit, dass sich die Parteien geeinigt hätten, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben, wird angenommen, dass sie den Widerspruch zurückzieht. Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für den „verbleibenden Teil“ des Widerspruchs ein Rückzug erklärt werden.

9.2.3 Gegenstandslosigkeit

Schliesslich kann das Widerspruchsverfahren zufolge Gegenstandslosigkeit beendet werden²²⁴. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die Widerspruchsmarke als „angefochtene Marke“ in einem anderen früheren Widerspruchsverfahren widerrufen wird.

Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz für die Schweiz wegen absoluten Ausschlussgründen für dieselben Waren- und Dienstleistungen verweigert²²⁵, wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

9.3 Festsetzung der Verfahrenskosten

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass die Widerspruchsgebühr eine Gebühr ist, welche bei Einreichen des Widerspruchs bzw. spätestens bei Ablauf der Widerspruchsfrist zu

²²² KUMMER, S. 151.

²²³ Vgl. KUMMER, S. 149.

²²⁴ Vgl. zum Ganzen: ADDOR, S. 138 ff.

²²⁵ Bei internationalen Registrierungen kann die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe häufig erst nach Einreichen eines Widerspruchs stattfinden.

bezahlen und folglich geschuldet ist. Die Widerspruchsgebühr ist gemäss IGE-GebO Anhang I eine Pauschalgebühr, weil nicht differenziert wird, ob es sich um ein komplexeres (mit doppeltem Schriftenwechsel) oder um ein einfacheres Verfahren handelt. Entsprechend wird die Widerspruchsgebühr auch bei Nichteintretens- oder Abschreibungsentscheiden grundsätzlich nicht zurückerstattet²²⁶.

Eine Ausnahme sieht Art. 24 Abs. 2 MSchV vor: beantragt der Widerspruchsgegner innerhalb der (allenfalls erstreckten) Frist zur Stellungnahme die Löschung der angefochtenen Markeneintragung, so wird dem Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet. Über den Wortlaut dieser Bestimmung hinaus wird die Hälfte der Gebühr auch dann zurückerstattet, wenn nur teilweise Widerspruch erhoben und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genau im Umfang des Widerspruchs eingeschränkt wird.

9.4 Kostenverteilung beim Entscheid über den Widerspruch

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.

Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt²²⁷. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen²²⁸. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen²²⁹.

Hat der Widerspruchsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens grundsätzlich keine Parteientschädigung zugesprochen²³⁰. Wird bei einer internationalen Registrierung der nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Vertreter nicht bestellt, so wird der Widerspruchsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm wird auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen.

Für die Bemessung der Parteientschädigung ist Art. 8 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV)²³¹ sinngemäss anwendbar (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Art. 8 Abs. 3 VKEV verweist weiter auf den Tarif über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht²³². Im Widerspruchsverfahren ist somit der um 50 % reduzierte Tarif des Bundesgerichts anwendbar (Art. 8 Abs. 3 und 4

²²⁶ RGKE in sic! 1997, 63 – O'Brien / Obrien; RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III.

²²⁷ VOGEL, S. 297 N 24; vgl. auch Art. 156 Abs. 1 OG und Art. 63 VwVG.

²²⁸ Vgl. auch Art. 159 OG und Art. 64 VwVG; VOGEL, S. 298 N 35; GYGI, S. 330.

²²⁹ Vgl. Art. 156 Abs. 3 OG.

²³⁰ Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.

²³¹ SR 172.041.0.

²³² Tarif BG, SR 173.119.1.

VKEV). Bei Reduktion des dort erwähnten Höchstbetrages von CHF 15'000.- (gemäss Art. 6 Abs. 2 Tarif BG) um 50 % ergibt sich eine Obergrenze für die Parteientschädigung von CHF 7'500.-. Die Praxis des Instituts bewegt sich in der Regel weit unterhalb dieses Höchstbetrages. Die vom Gesetzgeber angestrebte Kostengünstigkeit des Verfahrens ist auch in diesem Zusammenhang zu beachten²³³. Praxisgemäss wird pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.- zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Schriften der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt.

Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, wird der obsiegenden Partei lediglich ein Spesenersatz zugesprochen, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.- übersteigen (Art. 8 Abs. 2 VKEV)²³⁴.

9.5 Kostenverteilung bei Abschreibungsverfügungen

Muss über den Widerspruch nicht materiell entschieden werden, ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen²³⁵.

Wird der Widerspruch ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der widersprechenden Partei, welche den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen²³⁶. In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien, wie bei einem Entscheid über den Widerspruch.

Wird der Widerspruch mit der Mitteilung der Parteien, dass sie unter sich einen Vergleich abgeschlossen haben, zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem Institut zu den Kosten zu äussern, ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend Kosten getroffen haben. Entsprechend wird die Widerspruchsgebühr der (vorschusspflichtigen) widersprechenden Partei auferlegt und es wird keine Parteientschädigung verlegt.

Stellen die Parteien einen gemeinsamen Antrag, wie die Kosten zu verlegen sind, wird der Antrag „pro memoria“ in der Abschreibungsverfügung zwar erwähnt, aber nicht ins Dispositiv aufgenommen, da Vergleiche im Widerspruchsverfahren wegen der beschränkten Kognition nicht formell genehmigt werden können. Der Vergleich als provisorischer Rechtsöffnungstitel darf folglich nicht durch eine Abschreibungsverfügung zu einem definitiven Rechtsöffnungstitel gemacht werden²³⁷.

Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs gelöscht, wird das Widerspruchsverfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die

²³³ RKGE in sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci / Nina.

²³⁴ Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

²³⁵ GYGI, S. 328; KÖLZ/HÄNER, 254.

²³⁶ GYGI, S. 327.

²³⁷ Vgl. Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG.

Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens²³⁸.

Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine „res iudicata“. Als Verfahren „sui generis“ steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund. Für das Kriterium der Verfahrensveranlassung und der Verursachung der Gegenstandslosigkeit ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat²³⁹. Da der Widerspruchsgegner nicht verpflichtet ist, vor einer Markenmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen, denn die Veranlassung des Verfahrens setzt ein fehlerhaftes oder zumindest vorwerfbares Verhalten voraus²⁴⁰. Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner jedoch vorgängig rechtzeitig²⁴¹ abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so hat der Widerspruchsgegner, welcher die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht, durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und hat entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.

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

10. Rechtsmittel

Gemäss Art. 36 Abs. 1 MSchG können Verfügungen des Institutes in Markensachen mit Beschwerde bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum angefochten werden. Die Rekurskommission entscheidet im Rahmen des Widerspruchsverfahrens endgültig (Art. 36 Abs. 3 MSchG). Das Verfahren vor Rekurskommission richtet sich nach Art. 44 ff. VwVG.

Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen (Art. 50 VwVG)²⁴². Zwischenverfügungen sind mit Ausnahme der in Art. 45 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG geregelten Fälle nicht anfechtbar (Art. 45 Abs. 3 VwVG). Bei Zwischenverfügungen beträgt die Rekursfrist lediglich 10 Tage (Art. 50 VwVG).

²³⁸ ADDOR, S. 223 ff.; IGE in sic! 1998, 337 f.; RKGE in sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998, 583 – Groupe Schneider / Schneider.

²³⁹ MARBACH, S. 156; ADDOR, a.a.O., S. 230; RKGE in sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 2002, 442 – AÏROL / AIROX.

²⁴⁰ ADDOR, S. 232.

²⁴¹ Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442 – AÏROL / AIROX).

²⁴² RKGE in sic! 2003, 136 – Cyrel / Cyra.

11. Eröffnung der Verfügung

11.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder Vertreter 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 (Datum der Eröffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum)²⁴³.

11.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen

Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 MSchG).

11.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine provisorische Schutzverweigerung (refus provisoire) erlassen, in welchem der Widerspruchsgegner beauftragt wird einen Vertreter in der Schweiz zu bestellen. In diesem „réfus provisoire“ werden nur relative Ausschlussgründe geltend gemacht. Bestellt der Widerspruchsgegner einen Vertreter in der Schweiz, werden die Verfügungen diesem zugestellt. Bestellt der Widerspruchsgegner den Vertreter in der Schweiz nicht fristgerecht, wird er zwar vom Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch den Vertreter als Zustellungsdomizil bezeichnen.

Benennt der Widerspruchsgegner keinen Vertreter in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG)²⁴⁴. Nach Eintritt der Rechtskraft wird an die WIPO je nach Widerspruchsentscheid eine „déclaration d'acceptation“, eine „déclaration de refus total“ oder eine „déclaration de refus partiel“ übermittelt.

11.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine provisorische Schutzverweigerung (refus provisoire) erlassen, in welchem der Widerspruchsgegner beauftragt wird einen Vertreter in der Schweiz zu bestellen. In diesem „réfus provisoire“ werden sowohl relative als auch absolute Ausschlussgründe geltend gemacht.

²⁴³ Art. 36 lit. a und lit. b VwVG.

²⁴⁴ Vgl. RGKE in sic! 1999, 423 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

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:

11.2.2.1 Fristwahrung durch den Vertreter in der Schweiz

Wird die in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzte Frist von einem in der Schweiz niedergelassenen Vertreter eingehalten, und kann die Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe nach erneuter Prüfung ganz oder teilweise zugelassen werden, wird dem Vertreter dieser Entscheid mitgeteilt und das Widerspruchsverfahren fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird dem Vertreter dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche Beschwerdemöglichkeit nach Art. 36 MSchG). Wird innert Frist keine Beschwerde eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschlossen bzw. mit den nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Ansonsten wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder aufgenommen.

11.2.2.2 Fehlende Fristwahrung durch den Vertreter in der Schweiz

Wird die in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzte Frist von einem in der Schweiz niedergelassenen Vertreter nicht eingehalten, wird wegen der absoluten Ausschlussgründe bzw. der Nichtbehebung der diesbezüglichen formellen und materiellen Mängel eine definitive Schutzverweigerung erlassen²⁴⁵. Wird daraufhin weder Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa 7 Monaten) als gegenstandslos abgeschlossen. Ansonsten wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen.

12. Rechtskraft

12.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann²⁴⁶. Im Widerspruchsverfahren wird die Verfügung 30 Tage nach Eröffnung rechtskräftig²⁴⁷. Handelt es sich um eine anfechtbare Zwischenverfügung, wird diese nach Ablauf der Beschwerdefrist von 10 Tagen

²⁴⁵ U.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV – mit Hinweis auf die Beschwerde- und Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 36 und 41 MSchG.

²⁴⁶ GYGI, S. 322.

²⁴⁷ Art. 36 MSchG i.V.m. Art. 50 VwVG.

rechtskräftig²⁴⁸. Die Rechtskraft des Entscheides wird auf entsprechendes Begehren hin nach etwa zwei Monaten seit Versand oder Publikation gebührenfrei bescheinigt.

12.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern)²⁴⁹. Die Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts (gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage)²⁵⁰. Wird die Eintragung einer Marke wegen eines Widerspruchs widerrufen, und die Marke wird danach erneut hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw. Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt- bzw. bei Einreichung eines neuen Widerspruchs – ein anderer Streitgegenstand vor²⁵¹.

Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde, bindet ein Widerspruchsentscheid die Zivil- oder Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft²⁵².

13. Wiedererwägung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die Verfügung bis zur Vernehmlassung *von sich aus* in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, sie entspricht aber einem allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Auch die Parteien können ein entsprechendes Gesuch stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen, die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen²⁵³. Die Verwaltung kann eine Verfügung „pendente lite“, welche also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen werden²⁵⁴.

Das Gesuch ist grundsätzlich ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur Wiedererwägung. Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen

²⁴⁸ Art. 45 i.V.m. Art. 50 VwVG.

²⁴⁹ KUMMER, S. 143; VOGEL, S. 229 N 66.

²⁵⁰ KUMMER, S. 146, GYGI S. 322.

²⁵¹ Gleich verhält es sich mit der internationalen Registrierung, der gegenüber die Schutzausdehnung für die Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche) nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.

²⁵² MARBACH, S. 157.

²⁵³ RHINOW/KOLLER/KISS, S. 116 N 595; GYGI, S. 220.

²⁵⁴ BGE 107 V 191.

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 bestand²⁵⁵. 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 in Frage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen²⁵⁶.

Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums von Seiten 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 einzureichen²⁵⁷. In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwägen²⁵⁸.

²⁵⁵ BGE 127 I 137 mit Hinweisen.

²⁵⁶ BGE 127 I 138.

²⁵⁷ BGE 113 Ia 151 mit Hinweisen.

²⁵⁸ KÖLZ/HÄNER, N 436.