

## Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Richtlinien für die Markenprüfung Markenabteilung

**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This version is no longer valid



# Inhaltsverzeichnis:

<b>1. EINFÜHRUNG</b> .....	<b>5</b>
1.1. ZIEL UND ZWECK DER RICHTLINIEN.....	5
1.2. KONSTANZ DER MARKENPRÜFUNGSPRAXIS.....	5
1.3. ALLGEMEINE RECHTSGRUNDLAGEN.....	5
<b>2. ABLAUF DER MARKENPRÜFUNG</b> .....	<b>6</b>
2.1. RECHTSGRUNDLAGEN.....	6
2.2. EINGANGSPRÜFUNG.....	6
2.2.1. HINTERLEGUNG.....	6
2.2.1.1. Eintragungsgesuch (Art. 9 MSchV).....	6
2.2.1.2. Wiedergabe der Marke.....	6
2.2.1.3. Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen (WDL).....	6
2.2.1.4. Unvollständiges Gesuch.....	6
2.2.2. HINTERLEGUNGSDATUM.....	6
2.2.3. SPRACHE (VGL. UNTEN ZIFF. 2.3.1.2.).....	7
2.3. FORMELLE MARKENPRÜFUNG.....	7
2.3.1. Eintragungsgesuch.....	7
2.3.1.1. Formular.....	7
2.3.1.2. Sprache.....	7
2.3.1.3. Hinterleger.....	8
2.3.1.4. Unterschrift.....	8
2.3.1.5. Vertreter.....	8
2.3.1.6. Vollmacht.....	9
2.3.2. Wiedergabe der Marke.....	9
2.3.2.1. Wortmarken.....	9
2.3.2.2. Kombinierte Marken und Bildmarken ohne Farbanspruch.....	10
2.3.2.3. Kombinierte Marke und Bildmarken mit Farbanspruch.....	10
2.3.2.4. Dreidimensionale Marken.....	10
2.3.2.5. Hologramme.....	10
2.3.2.6. Akustische Marken.....	10
2.3.2.7. (Abstrakte) Farbmarken.....	10
2.3.2.8. Positionsmarken.....	11
2.3.3. Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen (WDL).....	11
2.3.4. Prioritätsanspruch.....	12
2.3.5. Kollektivmarke.....	12
2.3.6. Garantiemarke.....	13
2.3.7. Beschleunigte Markenprüfung (Art. 18a MSchV).....	13
2.3.8. Basismarke zu internationalen Markeneintragungen.....	13
2.3.9. Gebühren.....	13
2.3.10. Fristen.....	14
2.3.11. Weiterbehandlung.....	15
2.3.12. Änderung der Marke – Datumsverschiebung.....	15
2.3.13. Publikation und Gültigkeitsdauer.....	16
<b>3. REGISTERFÜHRUNG</b> .....	<b>16</b>
3.1. VERLÄNGERUNGEN.....	16
3.2. ÄNDERUNGEN (ART. 17 BIS 19 MSCHG).....	16
3.2.1. Übertragungen.....	16
3.2.2. Teilübertragungen.....	17
3.2.3. Teilung.....	17
3.2.4. Lizenzverträge.....	17
3.2.5. Nutzniessung und Pfandrecht / Zwangsverwertung.....	17
3.2.6. Einschränkungen der WDL.....	18
3.2.7. Sonstige Änderungen.....	18
3.2.8. Berichtigungen.....	18
3.2.9. Löschungen.....	18

3.3.	AUSKÜNFTE – AKTENEINSICHT - PRIORITÄTSBELEGE.....	19
3.3.1.	<i>Markenregister</i> .....	19
3.3.2.	<i>Aktenheft</i> .....	19
3.3.2.	<i>Auskünfte über Eintragungsgesuche</i> .....	19
3.3.3.	<i>Prioritätsbelege</i> .....	19
4.	<b>MATERIELLE MARKENPRÜFUNG</b> .....	19
4.1.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	19
4.2.	DIE WICHTIGSTEN GRUNDSÄTZE.....	20
4.3.	ZEICHEN DES GEMEINGUTES.....	21
4.3.1.	<i>Einfache Zeichen</i> .....	21
4.3.1.1.	<i>Buchstaben und Zahlen</i> .....	21
4.3.1.2.	<i>Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen</i> .....	22
4.3.1.3.	<i>Geometrische Figuren</i> .....	22
4.3.1.4.	<i>Interpunktionen</i> .....	22
4.3.1.5.	<i>Fremde Schriften und Alphabete</i> .....	23
4.3.1.6.	<i>Monogramme</i> .....	23
4.3.2.	<i>Farbbezeichnungen</i> .....	24
4.3.3.	<i>Freizeichen</i> .....	24
4.3.4.	<i>Angaben, die keine konkrete Unterscheidungskraft haben</i> .....	24
4.3.5.	<i>Beschreibende Angaben</i> .....	25
4.3.5.1.	<i>Grundsatz</i> .....	25
4.3.5.2.	<i>Sachbezeichnungen</i> .....	26
4.3.5.3.	<i>Qualitätsangaben</i> .....	26
4.3.5.4.	<i>Ausstattungsmerkmale</i> .....	26
4.3.5.5.	<i>Beschaffenheitsangaben</i> .....	26
4.3.5.6.	<i>Zweckbestimmung</i> .....	27
4.3.5.7.	<i>Wirkungsweise</i> .....	27
4.3.5.8.	<i>Inhaltsangaben</i> .....	27
4.3.5.9.	<i>Reklamehafte Angaben</i> .....	27
4.3.5.10.	<i>Slogans</i> .....	27
4.3.5.11.	<i>International Nonproprietary Names (INN)</i> .....	28
4.3.5.12.	<i>Weitere beschreibende Angaben</i> .....	28
4.3.6.	<i>Domain Names</i> .....	28
4.4.	GRUNDSÄTZLICH EINTRAGUNGSFÄHIGE ZEICHEN.....	28
4.4.1.	<i>Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes</i> .....	28
4.4.2.	<i>Modifikationen</i> .....	29
4.4.3.	<i>Pleonasmen</i> .....	29
4.4.4.	<i>Symbolische Bezeichnungen</i> .....	29
4.4.5.	<i>Zwei Sprachen</i> .....	30
4.4.6.	<i>Kombinierte Wort-Bildmarken</i> .....	30
4.5.	FORMMARKEN.....	31
4.5.1.	<i>Begriff</i> .....	31
4.5.2.	<i>Grafische Darstellung</i> .....	32
4.5.3.	<i>Einheit und Konstanz der Form</i> .....	32
4.5.4.	<i>Ausschlussgründe</i> .....	32
4.5.4.1.	<i>Wesen der Ware</i> .....	33
4.5.4.2.	<i>Technisch notwendige Form</i> .....	33
4.5.4.3.	<i>Gemeingut</i> .....	33
4.5.4.4.	<i>Irreführung und Verstoss gegen die öffentliche Ordnung</i> .....	36
4.5.5.	<i>Hinterlegung einer Form als Bildmarke</i> .....	36
4.6.	SPEZIELLE MARKENFORMEN.....	36
4.6.1.	<i>Farbmarken</i> .....	36
4.6.2.	<i>Positionsmarken</i> .....	37
4.6.3.	<i>Hologramme</i> .....	38
4.6.4.	<i>Akustische Marken</i> .....	38
4.7.	VERKEHRSDURCHSETZUNG.....	38
4.7.1.	<i>Grundsatz</i> .....	38
4.7.2.	<i>Absolut freihaltebedürftige Zeichen</i> .....	39
4.7.3.	<i>Dreidimensionale Marken</i> .....	39
4.8.	IRREFÜHRENDE ZEICHEN.....	40
4.8.1.	<i>Allgemeine Bemerkungen</i> .....	40

4.8.2.	<i>Sachliche Irreführung</i> .....	40
4.8.3.	<i>Verlust des irreführenden Charakters durch Gebrauch</i> .....	41
4.8.4.	<i>Auszeichnungen, Gründungsjahr</i> .....	41
4.8.5.	<i>Firmen</i> .....	41
4.9.	ZEICHEN, DIE GEGEN DIE ÖFFENTLICHE ORDNUNG ODER DIE GUTEN SITTEN VERSTOSSEN.....	42
4.10.	ZEICHEN, DIE GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN.....	42
4.10.1.	<i>Wappenschutzgesetz</i> .....	42
4.10.2.	<i>Schutz des Roten Kreuzes</i> .....	43
4.10.3.	<i>Internationale Organisationen</i> .....	43
<b>5.</b>	<b>HERKUNFTSANGABEN</b> .....	<b>44</b>
5.1.	BEGRIFF DER HERKUNFTSANGABE.....	44
5.2.	ARTEN VON HERKUNFTSANGABEN.....	44
5.2.1.	<i>Direkte Herkunftsangaben</i> .....	44
5.2.2.	<i>Indirekte Herkunftsangaben</i> .....	44
5.2.3.	<i>Qualifizierte Herkunftsangaben</i> .....	45
5.3.	GEMEINGUT.....	45
5.4.	IRREFÜHRUNG ÜBER DIE GEOGRAPHISCHE HERKUNFT.....	45
5.4.1.	<i>Grundsatz</i> .....	45
5.4.2.	<i>Korrektive</i> .....	46
5.4.3.	<i>Einschränkungspraxis</i> .....	46
5.4.3.1.	<i>Grundsatz</i> .....	46
5.4.3.2.	<i>Qualifizierte Herkunftsangaben</i> .....	47
5.4.3.3.	<i>Entlokalisierende Zusätze</i> .....	48
5.4.3.4.	<i>Geographischer Hinweis auf mehrere Länder oder eine Region</i> .....	48
5.5.	NICHT ALS HERKUNFTSANGABEN GELTENDE BEZEICHNUNGEN.....	48
5.5.1.	<i>Grundsatz</i> .....	48
5.5.2.	<i>Unbekannte geographische Namen</i> .....	49
5.5.3.	<i>Namen von ethnischen Gruppen</i> .....	49
5.5.4.	<i>Angaben mit doppelter Bedeutung</i> .....	49
5.5.5.	<i>Geographische Hinweise in der Gastronomie</i> .....	50
5.5.6.	<i>Namen von Luftfahrtgesellschaften</i> .....	50
5.5.7.	<i>Titel von Verlagserzeugnissen</i> .....	50
5.5.8.	<i>Symbolische Zeichen</i> .....	51
5.5.9.	<i>Namen von Sport-Dachorganisationen</i> .....	51
5.5.10.	<i>Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen</i> .....	52
5.5.11.	<i>Geographische Hinweise bei Tabakwaren</i> .....	52
5.5.12.	<i>Tourismus</i> .....	53
5.5.13.	<i>Verkaufsort (Apotheken, Messen u.ä.)</i> .....	53
5.6.	VERSTOSS GEGEN GELTENDES RECHT.....	54
5.6.1.	<i>Bilaterale Verträge</i> .....	54
5.6.2.	<i>Stresa Abkommen</i> .....	54
5.6.3.	<i>Landwirtschaftsgesetz (LwG)</i> .....	54
5.7.	HERKUNFTSANGABEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN.....	55

Archivio | 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

# 1. Einführung

## 1.1. Ziel und Zweck der Richtlinien

Die vorliegenden Richtlinien sollen die Grundsätze erläutern, die das Institut bei der Prüfung von Markeneintragungsgesuchen anwendet. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind weder für das Institut noch für den Richter verbindlich. Die Richtlinien sind ein Leitfa-den für Markenprüfer, Hinterleger und Vertreter und sollen eine möglichst einheitliche und kohä-rente Praxis gewährleisten.

## 1.2. Konstanz der Markenprüfungspraxis

Jedes Markeneintragungsgesuch wird aufgrund aller im Einzelfall massgebenden Umstände geprüft.

Für den Ablauf des Prüfungsverfahrens bedeutet dies, dass die entsprechenden rechtlichen Vorgaben so umgesetzt werden, dass die in Frage stehenden Rechtsansprüche richtig und rechtsgleich behandelt und durchgesetzt werden.

Damit bei der Prüfung auf absolute Schutzausschlussgründe eine grösstmögliche Objektivität erreicht wird, werden sprachliche, lexikographische und fachspezifische Abklärungen getätigt und verschiedene Datenbanken konsultiert. Problematische Fälle werden an verschiedenen, regelmässig (je nach Stufe wöchentlich bzw. zweimal im Monat) stattfindenden institutsinternen Markenkonzerten besprochen. Während das Prüfungsverfahren somit so objektiv wie mög-lich zu sein hat und die Prüfer nach der grösstmöglichen Einheitlichkeit ihrer Entscheidungen streben, gilt es aber nicht zu vergessen, dass immer ein gewisser Ermessensspielraum vorhan-den ist und dass die Entscheide deshalb bis zu einem bestimmten Grad auch vom subjektiven Urteil des Prüfers abhängen.

Zudem muss die Praxis der Markenprüfung der Veränderung der Umstände und der sprachli-chen Entwicklung Rechnung tragen. Das Institut und die am Markenprüfungsverfahren Betei-ligten müssen deshalb auch berücksichtigen, dass die Richtlinien nicht alle Fragen endgültig beantworten können und dass gewisse Entscheidungen davon abweichen. Die in den Richtli-nien enthaltenen Informationen sind demzufolge nicht starr zu handhaben und der Weiterent-wicklung der Praxis sowie den gewonnenen Erfahrungen anzupassen. Aus all diesen Gründen sind Entscheide zu verschiedenen Markeneintragungsgesuchen denn auch nur in den wenigsten Fällen miteinander zu vergleichen.

## 1.3. Allgemeine Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Markenprüfung sind vor allem das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG), die dazugehörige Verordnung (MSchV) und das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG) sowie für die internationale Markeneintragung das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA), das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP) und allgemein die Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe).

## 2. Ablauf der Markenprüfung

### 2.1. Rechtsgrundlagen

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

### 2.2. Eingangsprüfung

#### 2.2.1. Hinterlegung

Anlässlich der Eingangsprüfung wird lediglich geprüft, ob die Hinterlegung den von Art. 28 Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Zu überprüfen sind:

##### 2.2.1.1. Eintragungsgesuch (Art. 9 MSchV)

Das Gesuch ist schriftlich einzureichen.

Aus den Gesuchsangaben muss die Identität der Hinterlegerschaft hervorgehen, damit überhaupt mit ihr kommuniziert werden kann. Neben Name (bei natürlichen Personen) oder Firma (bei juristischen Personen) ist auch eine Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b. MSchV).

##### 2.2.1.2. Wiedergabe der Marke

Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein, was für ein Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will (vgl. unten Ziff. 2.3.2.).

##### 2.2.1.3. Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen (WDL)

Es wird geprüft, ob überhaupt in irgendeiner Form eine Waren- und/oder Dienstleistungsliste, nachfolgend WDL vorliegt.

##### 2.2.1.4. Unvollständiges Gesuch

Ist eines der obgenannten Mindestelemente nicht vorhanden, ist das Gesuch gemäss Art. 15 MSchV zu beanstanden. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).

#### 2.2.2. Hinterlegungsdatum

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 28 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 zugeordnet. Dieses entspricht dem Tag der Postaufgabe des letzten erforderlichen Elements (in Analogie zu Art. 2 Abs. 1 PatV und Art. 14 DesV).

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



### 2.2.3. Sprache (vgl. unten Ziff. 2.3.1.2.)

Wurde das Hinterlegungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder (bei Hinterlegern rätoromanischer Sprache) Rumantsch eingereicht, ist gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist anzusetzen und auf das Gesuch gegebenenfalls nicht einzutreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art 70 Abs. 1 BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).

## 2.3. Formelle Markenprüfung

### 2.3.1. Eintragungsgesuch

#### 2.3.1.1. Formular

Die Hinterlegung ist rechtsgültig, solange die Minimalerfordernisse von Art. 28 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erfüllt sind (s.o. Ziff. 2.2.1.1. bis 2.2.1.3.). Allerdings kann einem Gesuch nur entsprochen werden, wenn das amtliche, ein vom IGE zugelassenes privates oder ein dem Markenrechtsvertrag (TLT) entsprechendes Formular verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Zum Nachreichen eines ausgefüllten Formulars ist dem Hinterleger gemäss Art. 16 Abs. 1 MSchV eine Nachfrist anzusetzen. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, ist das Gesuch zurückzuweisen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m Art. 16 Abs. 2 MSchV).

#### 2.3.1.2. Sprache

Eingaben ans IGE 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 (s.u. Ziff. 2.3.4.), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die WDL von Gesuchen um internationale Schutzausdehnung gemäss dem Madrider System (s.u. Ziff. 2.3.8.), die in Französisch eingereicht werden müssen (Art. 47 Abs. 3 MSchV und sic! 1997, 250). Die Sprache, in welcher die WDL abgefasst worden ist, bestimmt die Verfahrenssprache für das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch der Hinterlegerschaft kann die Sprache bei hängigem Verfahren in eine andere Amtssprache geändert werden, wobei eine Übersetzung der WDL einzureichen ist, falls die Publikation in dieser neuen Sprache gewünscht wird.

Für Eingaben, die nicht in einer Amtssprache abgefasst sind und auch nicht Ausnahmen im oben dargelegten Sinn sind, gilt:

- Für Hinterlegungsgesuche siehe oben Ziff. 2.2.3.
- Verfügt ein Gesuch um internationale Schutzausdehnung nicht über eine französische WDL, ist unter Androhung der Zurückweisung eine Nachfrist zur Behebung des Mangels anzusetzen (Art. 16 MSchV).
- Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Prioritätsbelegen, Übertragungserklärungen etc.) liegt es gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des IGE, die Urkunde zu akzeptieren oder eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe - mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge - nicht zu berücksichtigen. Während Vollmachten in der Regel akzeptiert werden können, ist bei Prioritätsbelegen und Übertragungserklärungen aus Gründen der Rechtssicherheit eine Übersetzung zu verlangen.

### 2.3.1.3. Hinterleger

Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche und juristische Person Eintragungsgesuche deponieren. Hinzu kommen Personengesellschaften mit beschränkter Rechtspersönlichkeit (Kollektiv-, Kommanditgesellschaft) und organisatorisch verselbständigte Verwaltungseinheiten (z.B. Polizeidepartement). Soll die Marke für eine juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter zusammen (als mehrere Hinterleger, s.u.) aufzutreten. Eine Ausnahme besteht für Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (s.u. Ziff. 2.3.5.).

Bestehen aufgrund der Angaben im Hinterlegungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die, resp. Zweifel an der eigentlichen Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, ist binnen einer Frist unter Androhung der Zurückweisung ein Handelsregister-Auszug o.ä. anzufordern (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 Gesamteigentum im Sinne der Art. 652 ff ZGB vor. Solange kein gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Gesamteigentümer nur gemeinschaftlich handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle Gesamteigentümer zu unterzeichnen (Art. 4 MSchV).

Verfügt die Hinterlegerschaft in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss obligatorisch ein Vertreter bezeichnet werden (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Hierzu ist mit einer Beanstandung eine Nachfrist anzusetzen und das Gesuch im Unterlassungsfall zurückzuweisen (s.u. Ziff. 2.3.1.5.). Auch ist in einem solchen Fall zu beachten, dass für die Hinterlegung von Basisgesuchen für internationale Markeneintragungen eine Kaskade gemäss Madrider System einzuhalten ist (s.u. Ziff. 2.3.8.).

### 2.3.1.4. Unterschrift

Das Hinterlegungsgesuch muss nicht unterzeichnet werden. Alle übrigen Eingaben an das Institut bedürfen jedoch der Unterschrift (Art. 6 Abs. 1 und Abs. 3 MSchV). Fehlt einer Eingabe die Originalunterschrift, wird nach Art. 6 Abs. 2 MSchV eine einmonatige Nachfrist zur Einreichung des Originals angesetzt.

Auch bei per Telefax gemachten Eingaben fehlt eine Originalunterschrift. In solchen Fällen wird gemäss Art. 6 Abs. 2 MSchV eine einmonatige Nachfrist zur Nachreichung des Originals angesetzt. Die Eingabe wird (mit Datum des Faxes) anerkannt, wenn das Original fristgemäss nachgereicht wird.

### 2.3.1.5. Vertreter

Verfügt die Hinterlegerschaft über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz, verlangt Art. 42 Abs. 1 MSchG zwingend einen Vertreter. Wird im Eintragungsgesuch kein solcher bezeichnet, ist in analoger Anwendung von Art. 21 MSchV eine Nachfrist dafür anzusetzen und das Gesuch bei unbenütztem Fristablauf zurückzuweisen (Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 16 MSchV und Art. 42 MSchG).

In allen anderen Fällen ist es der Hinterlegerschaft grundsätzlich unbenommen, einen Vertreter einzusetzen. Dabei kann es sich um eine natürliche Person handeln, die in der Schweiz niedergelassen ist. Das IGE akzeptiert als Vertreter auch juristische Personen und Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften), die ihren Sitz oder eine Zweigniederlassung in der Schweiz haben. Fachkenntnisse dieses Vertreters werden nicht verlangt.



Wurde ein Vertreter eingesetzt, ist ausschliesslich dieser Ansprechpartner für das IGE (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Gegenüber dem IGE bleibt aber der inländische Hinterleger voll handlungsfähig und kann selbständig Eingaben machen. Ein ausländischer Hinterleger kann hingegen nur das Gesuch zurückziehen oder den Antrag auf Löschung stellen (Art. 5 Abs. 2 MSchV). Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterlegerschaft und Vertreter, ist die Unklarheit über den Vertreter zu bereinigen.

#### **2.3.1.6. Vollmacht**

Befindet sich ein Vertreter im Verfahren, kann das Institut gemäss Art. 5 MSchV die Einreichung einer schriftlichen Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsätzlich verlangt, wenn ein Vertreter nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird. Ausserdem ist bei allen nach der Eintragung beantragten Handlungen, welche den Bestand oder die Nutzung des Markenrechts tangieren (beispielsweise Gesuch um Eintragung einer Übertragung, Lizenz, Nutzniessung, Verpfändung oder Verfügungsbeschränkung, Löschung von Rechten Dritter und vollständige oder teilweise Löschung) die Einreichung einer Vollmacht nötig.

Sofern das Institut eine Vollmacht verlangt, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art. 5 MSchV). Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Gegenstand der Bevollmächtigung, ein Datum und die Unterschrift des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Dabei kann es sich um für den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten ausgestellte Generalvollmachten handeln. Für ersteren Fall ist in der Regel die Vollmacht im Original einzureichen, in letzterem Fall wird auch die Kopie einer vom IGE vorgängig beglaubigten Urkunde akzeptiert. Die Vollmacht ist grundsätzlich in einer Amtssprache (s.o. Ziff. 2.3.1.2.) einzureichen. Ist die Urkunde in einer anderen Sprache abgefasst, kann bei Unklarheiten eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2 MSchV).

Die Hinterlegerschaft kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der Widerruf dem IGE nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter Ansprechpartner (Art. 34 Abs. 3 OR).

#### **2.3.2. Wiedergabe der Marke**

Eine Marke muss grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV), damit die Marke ins Register aufgenommen werden kann. Das Schutzobjekt muss dabei aufgrund der Abbildung zusammen mit der WDL und einem allfälligen Vermerk eindeutig bestimmt werden können (vgl. RKGE, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA). Nur so lassen sich Zeichenkonflikte frühzeitig erkennen und vermeiden.

Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe, ist dies im Rahmen der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens zu beanstanden (s.o. Ziff. 2.2.1.4.).

Genügt die Wiedergabe den in der Folge dargelegten Anforderungen 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).

##### **2.3.2.1. Wortmarken**

Als Wortmarken gelten alle üblichen Schrift- und Tastaturzeichen, die in der vom Institut verwendeten üblichen Druckschrift eingetragen werden sollen, also Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen, wie beispielsweise +, -, ?, !, @, \$, £. Wird ein Zeichen in der üblichen Gross-

und Kleinschreibung hinterlegt, so gilt es als Wortmarke. Wortmarken, für welche bspw. Farben beansprucht werden, gelten hingegen als kombinierte Marken (s.u. Ziff. 2.3.2.3.).

#### **2.3.2.2. Kombinierte Marken und Bildmarken ohne Farbanspruch**

Diese bestehen aus Kombination von Wörtern mit einer Grafik oder aus einer Grafik allein. Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung der Marke anzubringen (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Verschiedene Grautöne müssen klar ersichtlich sein. Die Abbildung ist maximal im Format 8 x 8 cm einzureichen

#### **2.3.2.3. Kombinierte Marke und Bildmarken mit Farbanspruch**

Solchen Gesuchen sind zusätzlich drei farbige Abbildungen beizulegen (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Weiter sind auf dem Formular die beanspruchten Farben in Worten zu umschreiben. Sämtliche auf der Abbildung enthaltenen Farben müssen in dieser Umschreibung aufgelistet sein (inkl. Schwarz und – falls von anderen Farben umgrenzt – Weiss).

Da die Marken schwarzweiss publiziert werden, ist auf dem Gesuch selber eine schwarzweisse Abbildung anzubringen (maximal 8 x 8 cm).

#### **2.3.2.4. Dreidimensionale Marken**

Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein. Zu diesem Zweck sind perspektivische Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig (vgl. RKGE, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA).

Zudem ist auf dem Eintragungsgesuch der Vermerk „Dreidimensionale Marke“ erforderlich (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

#### **2.3.2.5. Hologramme**

Solange es sich beim Hologramm um ein räumlich abgebildetes Objekt handelt, ist dieses entweder perspektivisch oder mit Mehrfachabbildungen darzustellen. Bei Hologrammen, die je nach Blickwinkel verschiedene Objekte zeigen, sind alle diese Objekte abzubilden. Auch bei dieser Markenform ist ein entsprechender Vermerk (z.B. „Die Marke besteht aus einem Hologramm“ oder kurz „Hologrammmarke“) anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

#### **2.3.2.6. Akustische Marken**

Eine Wiedergabe des Zeichens in Notenschrift reicht aus. Probleme ergeben sich im Eintragungsverfahren für die akustischen Zeichen, die sich nicht in der üblichen Notenschrift wiedergeben lassen (sog. Geräusch- oder Klangmarken) – sie sind mangels grafischer Darstellbarkeit aus formellen Gründen nicht eintragungsfähig.

Um Verwechslungen mit kombinierten Marken ausschliessen zu können, ist auf dem Eintragungsgesuch der Vermerk „Akustische Marke“ notwendig (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

#### **2.3.2.7. (Abstrakte) Farbmarken**

Um eine Verwechslung mit Bildmarken ausschliessen zu können, müssen für die Hinterlegung von Farbmarken folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Unter Farbanspruch (Ziffer 9 des Eintragungsgesuchs) sind die beanspruchten Farben zu benennen und in einem anerkannten Farbstandard (Pantone/RAL) zu präzisieren.
- Unter Marke oder Bemerkungen (Ziffern 4 bzw. 10 des Eintragungsgesuchs) ist zusätzlich der Vermerk "Farbmarke" anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
- Auf dem Gesuch selber ist eine schwarzweisse Abbildung (maximal 8x8 cm) anzubringen und es sind drei farbige Abbildungen einzureichen (Art. 10 Abs. 2 MSchV).

### 2.3.2.8. Positionsmarken

Um Verwechslungen mit dreidimensionalen Marken zu vermeiden, muss aus der Abbildung klar hervorgehen, dass nicht die Form als solche geschützt werden soll (z.B. indem die Konturen der abgebildeten Ware in einer gepunkteten Linie dargestellt werden). Weiter muss aus Gründen der Rechtssicherheit das Schutzobjekt unmissverständlich bestimmt sein; so ist unter Ziffer 10 des Eintragungsgesuches ein positiv oder negativ formulierter Vermerk anzubringen, aus welchem klar hervorgeht, worauf sich der Schutz beziehen soll.

Bsp. (siehe 4.6.2):

CH 465 214 (Zierstreifen an Badehose, Positionsmarke): "Die Eintragung der Marke erstreckt sich nicht auf die abgebildete Badehose".

### 2.3.3. Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen (WDL)

Wegen des Spezialitätsprinzips kann die Marke nicht abstrakt geschützt werden. Aus diesem Grund ist die WDL für die Bestimmung des Schutzzumfangs unentbehrlich. Art. 11 Abs. 1 MSchV verlangt denn auch, dass die beanspruchten Waren/Dienstleistungen präzise bezeichnet werden müssen. Als Mitglied des Nizzaer Abkommens ist die Schweiz verpflichtet, nach diesem zu klassifizieren und die entsprechenden Klassennummern in die WDL aufzunehmen (Art. 11 Abs. 2 MSchV).

Fehlen überhaupt Angaben zu beanspruchten Waren/Dienstleistungen, ist dies im Rahmen der Eingangsprüfung zu beanstanden (Art. 15 MSchV; s.o. Ziff. 2.2.1.3.). Wird dieser Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).

Es ist zu kontrollieren, ob überhaupt in irgendeiner Form eine WDL vorliegt. Sind lediglich Klassennummern der Nizzaer Klassifikation vorhanden, wird das Gesuch beanstandet. Wird die Beanstandung nicht fristgerecht behoben, ist das Gesuch zurückzuweisen (Art. 30 Abs 2 lit. a MSchG i.v.m. Art 16 Abs. 2 MSchV).

Nach Möglichkeit sind die Begriffe der Nizza-Klassifikation zu übernehmen. Unbestimmte Angaben (z.B. „Zubehör“) sind in Alleinstellung nicht zulässig. Bei Unklarheiten kann ein Oberbegriff aus der Nizza-Klassifikation gefolgt von einer Präzisierung verwendet werden.

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Bezeichnungen werden in der Regel nicht akzeptiert (vgl. 2.3.1.2.). Es ist jedoch möglich, einen englischen Begriff als Präzisierung in Klammern hinter einer deutschen Bezeichnung zu verwenden (z.B. elektronische Post (e-mail)).

Die Einschränkung „soweit in dieser Klasse enthalten“ ist nur möglich, wenn ein wesentlicher Teil der Waren der beanspruchten Art in dieser Klasse enthalten ist. Für Dienstleistungsklassen ist diese Einschränkung nicht zulässig.

#### 2.3.4. Prioritätsanspruch

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Auslandspriorität ist eine Ersthinterlegung in einem PVUe- (oder Gegenrechts-)Staat maximal 6 Monate vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVUe i.V.m. Art. 7 MSchG). Diese Frist beginnt erst am auf die Hinterlegung folgenden Tag zu laufen (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVUe). Weiter muss gegenüber dem IGE bis spätestens 30 Tage nach der schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1 PVUe i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV). Die Prioritätserklärung 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. Weiter muss dieses Dokument von der zuständigen Behörde stammen, von ihr unterzeichnet sein und im Original eingereicht werden.

Wird eine der obgenannten Fristen nicht eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 14 Abs. 1 MSchV) – die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt, als Hinterlegungsdatum gilt nun der Tag der Postaufgabe des Schweizer Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG).

Der Prioritätsbeleg ist mit den Angaben im Hinterlegungsgesuch zu vergleichen – es muss sich um gleiche oder im Gesamteindruck nur unwesentlich voneinander abweichende Marken handeln.

Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte WDL umfassender als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die übereinstimmenden Produkte) beansprucht werden. Dies ist auf dem Gesuchsformular unter Ziff. 8 mit „Teilpriorität“ zu vermerken. Ist die WDL der Ersthinterlegung umfassender als diejenige der schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität voll geltend gemacht werden.

#### 2.3.5. Kollektivmarke

Als Hinterleger kommen hier keine natürlichen Personen in Frage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur Vereinigungen (juristische Personen und Personengesellschaften mit beschränkter Rechtspersönlichkeit, s.o. Ziff. 2.3.1.3.) von Fabrikations-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmungen. Zweck dieser Markenart ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder dieser Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG).

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen muss sich bei den Gesuchsunterlagen gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement befinden, mit folgendem Mindestinhalt: Inhaber der Marke, Kreis der Berechtigten und Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Weiter darf kein Verstoss gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt das Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen ist dies zu beanstanden (Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, hat dies die Zurückweisung des Gesuches zur Folge (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).



### 2.3.6. Garantiemarke

Als Hinterleger kommen hier alle Personen gemäss Art. 28 MSchG in Frage (Art. 21 Abs. 1 MSchG). Zweck des Markentyps ist die Gewährleistung von Minimalstandards (Herkunft, Qualität, sonstige Eigenschaften) der Waren/Dienstleistungen. Der Markeninhaber, der die Marke selber nicht gebrauchen darf (Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG), hat die Einhaltung dieser Standards zu überwachen.

Wie bei der Kollektivmarke (s.o. Ziff. 2.3.5.) haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das folgenden Inhalt aufweisen muss:

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben; Inhaber der Marke; gemeinsame Merkmale der Waren/Dienstleistungen (Minimalstandards); Kontrollmechanismen; angemessene Sanktionen für den Fall des unzulässigen Markengebrauchs; Zugangsmöglichkeit zur Marke für jedermann, der die festgelegten Standards erfüllt (Art. 23 Abs. 2 und 4 i.V.m. Art. 21 Abs. 3 MSchG). Auch hier ist kein Verstoß gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten zulässig (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Ein fehlendes oder den Anforderungen nicht genügendes Reglement ist zu beanstanden und das Gesuch gegebenenfalls zurückzuweisen (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).

### 2.3.7. Beschleunigte Markenprüfung (Art. 18a MSchV)

Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines schriftlichen Antrags (Art. 18a i.V.m. Art. 6 MSchV) und der Bezahlung einer Hinterlegungs- und Expressgebühr. Erst die Bezahlung der Expressgebühr führt zu einem gültigen Antrag und löst die verkürzte Bearbeitungsfrist aus (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Solange die Expressgebühr nicht bezahlt wird, gilt der Antrag als nicht gestellt. Das Dossier wird (bis zur Zahlung) im Zuge des normalen Prüfungsverfahrens geprüft.

### 2.3.8. Basismarke zu internationalen Markeneintragungen

Jede Hinterlegerschaft mit (Wohn-)Sitz oder Staatsangehörigkeit Schweiz kann eine solche Marke hinterlegen (Art. 1 Abs. 3 MMA; wobei nach dieser Bestimmung eine strenge Kaskade unter diesen verschiedenen Möglichkeiten besteht (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. ii) MMP i.V.m. Art. 44 MSchG). Die Prüfung der schweizerischen Basismarke erfolgt nach MSchG.

### 2.3.9. Gebühren

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

Die Hinterlegungsgebühr (z.Zt. CHF 700.--) ist ab der Hinterlegung geschuldet und binnen der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 MSchV). Wird nicht fristgerecht bezahlt, führt dies zur Zurückweisung des Gesuches (Art. 30 Abs. 1 lit. b. MSchG). Die Gebühr bleibt nach wie vor geschuldet.

Werden für die Marke Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als zwei Klassen beansprucht, ist ab der dritten Klasse für jede zusätzliche Klasse eine Gebühr von je CHF 100.-- geschuldet (Klassengebühr). Auch hier führt Fristversäumnis bei Bezahlung zur

Zurückweisung. Im Unterschied zur Hinterlegungsgebühr wird diese Klassengebühr zurückerstattet, falls es nicht zur Eintragung der Marke kommt (Art. 18 Abs. 3 MSchV).

Die Expressgebühr beläuft sich z.Zt. auf CHF 400.--.

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 auch gewahrt, wenn beim 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).

### 2.3.10. Fristen

In der Regel werden zweimonatige Fristen angesetzt. Auf ein entsprechendes Gesuch hin kann die Frist erstreckt werden (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Eine solche Erstreckung ist bis zu dreimal möglich.

Diese Regelung gilt nicht in denjenigen Fällen, in welchen das Gesetz selbst die Frist festlegt. In diesen Fällen ist keine Fristerstreckung 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). Es betrifft dies namentlich:

- Die Fristen im Zusammenhang mit der Geltendmachung einer Auslandpriorität nach PVUe (Hinterlegung in der Schweiz maximal sechs Monate nach der ausländischen Ersthinterlegung (Art. 7 Abs. 1 MSchG); Abgabe der Prioritätserklärung maximal 30 Tage nach der schweizerischen Hinterlegung (Art. 14 Abs. 1 MSchV); Einreichen des Prioritätsbeleges maximal sechs Monate nach der schweizerischen Hinterlegung (Art. 14 Abs. 1 MSchV)).
- Die Fristen im Zusammenhang mit der Weiterbehandlung (s.u. Ziff. 2.3.11.; zwei [resp. sechs] Monate [Art. 41 Abs. 2 MSchG]).
- Die Frist für das Nachreichen einer Originalunterschrift oder eines Dokumentenoriginals (ein Monat, Art. 6 MSchV).

Die Frist ist gewahrt, wenn die verlangte Handlung spätestens am letzten Tag der Frist vorgenommen wird. Für schriftlich vorzunehmende Antworten bedeutet dies, dass sie dem IGE bis zum Ende der Geschäftszeit direkt eingereicht oder bis Mitternacht zu Händen des IGE der schweizerischen Post übergeben worden (Datum Poststempel), resp. bis Mitternacht per Telefax abgesendet worden sein müssen (Art. 21 Abs. 1 VwVG - wobei die Adressierung an eine unzuständige Behörde nicht schadet: 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 eidg. Feiertage sowie am (Wohn-)Sitz der Hinterlegerschaft oder am Domizil des Vertreters kantonale anerkannte Feiertage.

Sind Fristen nach Tagen bestimmt (30 Tage ab Hinterlegung zur Abgabe der Prioritätserklärung; Art. 14 Abs. 1 MSchV), ist zu berücksichtigen, dass hier die Frist während den Gerichtsferien stillsteht, 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; c) vom 18. Dezember bis und mit dem 1. Januar (Art. 22a VwVG).

Das IGE trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in welcher eine Frist angesetzt wurde, der Hinterlegerschaft zugestellt worden ist. Grundsätzlich ist aber der Adressat dafür verantwortlich, dass er von einer an den richtigen Ort gesandten Beanstandung Kenntnis nehmen kann. Bei Einschreibebriefen, die vom Adressaten nicht abgeholt wurden, gilt der letzte Tag der Abholfrist als Zustellungszeitpunkt (vorbehältlich der in Art. 24 VwVG aufgelisteten Wiederherstellungsgründe; vgl. zur Praxis bei der Zustellung von Einschreibebriefen BGE 115 Ia 12, Erw. 3a).

Zahlungsfristen werden wie oben unter Ziff. 2.3.9. dargestellt gewahrt.

### **2.3.11. Weiterbehandlung**

In der Regel hat das Versäumen einer Frist während des Hinterlegungsverfahrens für den Hinterleger nicht automatisch einen Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen besteht die Möglichkeit, das Verfahren doch weiterzuführen. Dies gilt gemäss Art. 41 Abs. 4 MSchG nicht für Fristen in Zusammenhang mit einer PVUe-Priorität (Prioritätserklärung, Prioritätsbeleg) und für die Frist des Weiterbehandlungsantrages selber. Ist eine solche Frist versäumt, ist das entsprechende Recht verwirkt.

Der schriftliche Antrag 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 vorgesehenen Gebühren bezahlt werden.

Wird lediglich die Gebühr bezahlt, ohne dass ein entsprechender schriftlicher Antrag ausdrücklich gestellt wird, wird das Gesuch um Weiterbehandlung zurückgewiesen.

Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht vorgenommen, ist dem Gesuch zu entsprechen und das Verfahren wieder aufzunehmen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).

### **2.3.12. Änderung der Marke – Datumsverschiebung**

Die Änderung des Hinterlegungsgesuches führt nach Art. 29 Abs. 2 MSchG insbesondere dann zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums, wenn:

- 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);

Als neues Hinterlegungsdatum gilt das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe, resp. das Datum der Einreichung beim IGE.

### 2.3.13. Publikation und Gültigkeitsdauer

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

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

Die Markenhinterlegung ist während zehn Jahren, berechnet ab Hinterlegungsdatum, gültig (Art. 10 Abs. 1 MSchG).

## 3. Registerführung

### 3.1. Verlängerungen

Eine Markeneintragung kann nach Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist gegen Entrichtung einer Verlängerungsgebühr von z.Zt. CHF 700.-- beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden (Art. 10 Abs. 2 MSchG i.V.m. Anhang I IGE-GebO). Der Antrag auf Verlängerung kann frühestens 12 Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Ablauf eingereicht werden (Art. 10 Abs. 3 MSchG). Im letzteren Fall ist jedoch eine Zusatzgebühr (CHF 200.--) zu entrichten.

Bei der Verlängerung einer Eintragung können keine Änderungen an der Marke (am Schutzobjekt) sowie keine Ausdehnung des Schutzzumfanges (WDL) vorgenommen werden. Das Vorliegen von absoluten Schutzausschlussgründen gemäss Art. 2 MSchG wird nicht mehr geprüft.

### 3.2. Änderungen (Art. 17 bis 19 MSchG)

#### 3.2.1. Übertragungen

Wenn eine Marke an einen neuen Inhaber übertragen werden soll, muss dies zwischen dem alten und dem neuen Inhaber in einem schriftlichen Vertrag vereinbart werden (Art. 17 MSchG). Durch eine blosse mündliche Vereinbarung kann demnach eine Marke nicht übertragen werden.

Eine Markenübertragung ist auch ohne entsprechende Änderung des Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter, welcher von der Übertragung nichts weiss und deshalb davon ausgeht, dass das Recht an der Marke immer noch dem alten Inhaber zustehe, wird aber in seinem guten Glauben solange geschützt als die Übertragung nicht im Register eingetragen ist.

Dem schriftlichen Antrag auf die Registrierung der Übertragung, der vom Anmelder oder vom Erwerber gestellt werden kann, hat eine ausdrückliche schriftliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber übertragen zu wollen, beizulegen (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Der Erwerber (wo nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter – s.o. Ziff. 2.3.1.5.) müssen genau bezeichnet sein. Soll nur ein Teil der Marke übertragen werden, muss dieser spezifiziert sein. Wo erforderlich (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, s.o. Ziff. 2.3.1.6.), sind die entsprechenden Dokumente beizulegen.

Nach Eintragung der Marke sind Übertragungen gebührenpflichtig (Art. 33 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO). Dies im Gegensatz zu Änderungen bei hängigem Eintragungsverfahren, die kostenlos vorgenommen werden. Veröffentlicht werden nur die zum Eintragungszeitpunkt aktuellen Angaben.

### 3.2.2. Teilübertragungen

Die Übertragung kann auch nur einen Teil der Waren bzw. Dienstleistungen erfassen. Eine solche Teilübertragung führt einerseits zur Eintragung einer neuen Marke mit derjenigen Person oder Firma als Hinterlegerin, auf welche die Marke mit dem betreffenden Teil des Warenverzeichnisses übertragen worden ist. Andererseits muss das Verzeichnis der Marke, von welcher ein Teil übertragen worden ist, entsprechend eingeschränkt werden.

Die Marke, von der ein Teilbereich übertragen worden ist, behält ihr ursprüngliches Hinterlegungsdatum und die neu eingetragene (Teil-)Marke erhält dasselbe Hinterlegungsdatum, denn die Teilübertragung hat wie die vollständige Übertragung keine Auswirkungen auf den Schutzbeginn einer Marke.

### 3.2.3 Teilung

Der Inhaber einer Marke kann jederzeit schriftlich die Teilung des Eintragungsgesuches oder der Eintragung verlangen (Art. 17a MSchG). Die Waren und/oder Dienstleistungen werden dabei auf die Teilgesuche oder Teileintragungen aufgeteilt. Diese behalten das Hinterlegungs- resp. Prioritätsdatum des ursprünglichen Gesuchs oder der Eintragung.

Die Aufteilung eines Eintragungsgesuchs wird wie eine neue Hinterlegung betrachtet, weshalb für jedes Teilgesuch Hinterlegungsgebühren von z.Zt. CHF 700.-- und allenfalls Klassengebühren zu bezahlen sind. Für die Teilung einer eingetragenen Marke wird eine Gebühr von z.Zt. CHF 100.-- verlangt (vgl. IGE-GebO).

### 3.2.4. Lizenzverträge

Der Inhaber einer Marke darf diese Dritten zum Gebrauch überlassen. Die entsprechenden Vereinbarungen werden Lizenzverträge genannt. Die Lizenz kann sich auch nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beziehen oder nur für ein bestimmtes Gebiet gelten. Solche Teillizenzen sind ohne weiteres zulässig (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV).

Analog zur Übertragung ist auch die Eintragung der Lizenz im Markenregister keine Gültigkeitsvoraussetzung. Einzig bei der Kollektivmarke ist die Gültigkeit der Erteilung von Lizenzen von der Eintragung im Register abhängig (Art. 27 MSchG). Wenn die Eintragung der Lizenz aber ausbleibt, kann sie wie eine nicht eingetragene Übertragung jenen Drittpersonen, welche von ihr keine Kenntnis haben, nicht entgegengehalten werden.

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom Lizenznehmer gestellt werden. Im letzteren Fall muss er von einer ausdrücklichen Erklärung des Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde, aus der die Gebrauchsüberlassung hervorgeht, begleitet sein (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV).

### 3.2.5. Nutzniessung und Pfandrecht / Zwangsverwertung

Der Inhaber einer Marke kann diese an Dritte verpfänden oder zur Nutzniessung überlassen. Im MSchG wird nur die Möglichkeit der Einräumung dieser Rechte erwähnt (Art. 30 lit. a MSchV). Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem im ZGB (Art. 745 ff und Art. 899 ff)

enthalten. Deshalb setzt z.B. die Verpfändung einer Marke aufgrund der Bestimmung von Art. 900 Abs. 3 ZGB wie die Übertragung eine schriftliche Vereinbarung voraus.

Im Zwangsverwertungsverfahren dürfen Markenrechte von den Betreibungs- und Konkursämtern gepfändet oder mit Arrest belegt werden.

Alle diese Rechte werden auf Antrag im Register eingetragen (Art. 30 lit. b MSchV). Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde, jener auf Registrierung der Pfändung oder des Arrests von den zuständigen Zwangsvollstreckungsbehörden. Wie bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung aber nicht Voraussetzung für die Entstehung dieser Rechte. Ohne Eintragung geht jedoch der Gutgläubensschutz aussenstehender Dritter ebenfalls vor.

### **3.2.6. Einschränkungen der WDL**

Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einschränken. Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und Dienstleistungen kann deshalb nur mehr durch eine Neueintragung - mit entsprechender Verschiebung des Schutzbeginnes - wiedererlangt werden.

Nie zulässig ist die Erweiterung des Waren und Dienstleistungsverzeichnisses, da sie die Wirkung einer nachträglichen Schutzausdehnung hätte. Neue Waren und Dienstleistungen können nur durch die erneute Hinterlegung eines identischen Zeichens geschützt werden.

### **3.2.7. Sonstige Änderungen**

Der Markeninhaber kann die Änderung von Adress-, Firmen-, Namens- und Vertretereintragen beantragen (vgl. oben Ziff. 2.3.1.7.). Diese Eintragungsänderungen haben im Gegensatz zu den oben aufgeführten keine Auswirkungen auf die Rechte an der Marke.

Auch diese Änderungen werden bei hängigem Eintragungsverfahren kostenlos vorgenommen. Veröffentlicht werden nur die zum Eintragungszeitpunkt aktuellen Angaben. Nach Eintragung der Marke sind Änderungen im Register gebührenpflichtig (Art. 33 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebO).

### **3.2.8. Berichtigungen**

Fehlerhafte Eintragungen werden auf Antrag des Hinterlegers oder von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV). Die Kosten einer solchen Änderung werden vom Institut oder vom Hinterleger getragen, je nachdem auf wessen Seite das Verschulden liegt.

### **3.2.9. Löschungen**

Eine Markeneintragung wird ganz oder teilweise gelöscht, wenn (Art. 35 MSchV)

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

### **3.3. Auskünfte – Akteneinsicht - Prioritätsbelege**

#### **3.3.1. Markenregister**

Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person – gegen Entrichtung einer Gebühr – in das Markenregister (inklusive Aktenheft, siehe aber auch 3.3.2.) Einsicht nehmen. Ebenfalls gebührenpflichtig ist das Erstellen eines Registerauszuges und die Erteilung von Auskünften über den Registerinhalt.

#### **3.3.2. Aktenheft**

Bevor die Marke eingetragen worden ist, bei zurückgezogenen oder zurückgewiesenen Marken dürfen nur die Hinterlegerschaft, deren Vertreter, Personen, die nachweisen können, dass sie von der Hinterlegerschaft vor einer Markenverletzung gewarnt werden oder ihnen eine solche vorgeworfen wird sowie solche, die von der Hinterlegerschaft ausdrücklich dazu ermächtigt worden sind, ins Aktenheft Einsicht nehmen. Die Legitimation der Einsicht Ersuchenden ist abzuklären. Wird an Stelle der Einsicht die Zusendung von Kopien verlangt, hat dies auf schriftlichem Weg zu geschehen und ist kostenpflichtig.

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden allerdings auf Antrag oder von Amtes wegen ausgesondert. Sie sind vom Einsichtsrecht in der Regel ausgenommen. Betrifft ein Gesuch um Einsichtnahme solche Akten, entscheidet das Institut erst nach Anhörung des Hinterlegers oder des Inhabers der Marke, ob allenfalls Einsicht gewährt werden kann (Art. 37 Abs. 4 i.V.m. Art. 36 Abs. 3 MSchV).

#### **3.3.2. Auskünfte über Eintragungsgesuche**

Dritten erteilt das IGE, auf ein entsprechendes Gesuch hin und gegen Bezahlung einer Gebühr, Auskunft über hängige Gesuche (Art. 38 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur Angaben, die später publiziert werden und besteht in der Zustellung einer Kopie des Hinterlegungsgesuches.

#### **3.3.3. Prioritätsbelege**

Gemäss Art. 41a MSchV erstellt das Institut auf Antrag und gegen Entrichtung einer Gebühr einen Prioritätsbeleg betreffend schweizerische Ersthinterlegungen aus.

## **4. Materielle Markenprüfung**

### **4.1. Rechtsgrundlagen**

Bei der Prüfung auf absolute Schutzausschlussgründe sind Art. 30 Abs. 2 lit. c und Art. 2 MSchG zu beachten. Sie lauten wie folgt:

Art. 30 Abs. 2 lit. c

Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:  
c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.

Art. 2: 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.

## 4.2. Die wichtigsten Grundsätze

Jedes Zeichen ist in engem Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu prüfen.

In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prüfung in erster Linie bezüglich des Deutschen, des Schweizerdeutschen, des Französischen, des Italienischen und des Rätoromanischen. Englisch oder andere Sprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann. Dabei ist auf die Sprachkenntnisse des mutmasslichen Durchschnittskonsumenten der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen abzustellen. Versteht dieser den zu prüfenden Ausdruck ohne weitere Gedankenarbeit, kann das Zeichen je nach seiner Aussage bezüglich der beanspruchten Produkte beschreibend oder täuschend sein.

Richtet sich ein Produkt (auch) an Fachleute, so genügt für die Zurückweisung des Zeichens, wenn es von diesen als beschreibend betrachtet wird.

Zeichen, die aus verschiedenen nicht eintragungsfähigen Elementen bestehen, können zur Eintragung zugelassen werden, wenn die Kombination dieser Elemente als Ganzes kennzeichnungskräftig wirkt, d.h. eine von der reinen Zusammenfassung der Einzelelemente verschiedene und originelle Bedeutung erlangt (vgl. Ziff 54.4.1.). Mithin sind Zeichen nicht eintragbar, wenn das eine Element nur das andere näher präzisiert. Eine Zusammenschreibung der beiden Begriffe oder deren Verbindung mit Bindestrich genügt ebenfalls nicht. Dasselbe gilt für dem Gemeingut zugehörige Elemente, die mit einer schwachen graphischen oder einfachen farblichen Darstellung gekoppelt sind (sog. kombinierte Marken). Hierbei kann eine grössere Anzahl von Farben oder eine dominante graphische Ausgestaltung zur Schutzbegründung beitragen. "Schwarz" und "weiss" werden auf Antrag als Farbanspruch vorgemerkt (vgl. RKGE, sic! 2000, 297 - CYBERNET DER BUSINESS PROVIDER; vgl. Ziff. 4.4.6.)

Zweisprachige, symbolische, pleonastische oder modifizierte Wortzeichen können kennzeichnungskräftige Marken darstellen. Gleiches gilt unter Umständen für die Kombination von Zeichen des Gemeingutes (vgl. Ziff. 4.4.1. ff).

Bei der materiellen Prüfung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen Markeneintragungen wird der gleiche Massstab angelegt. Für Garantie- und Kollektivmarken gelten hinsichtlich des beschreibenden und täuschenden Charakters grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für Individualmarken.

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (BGer sic! 1999, 30 - SWISSLINE).

Gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Urteile und Markeneintragungen keine präjudizielle Wirkung (vgl. unter anderem BGer, PMMBI 94 / 43 - MASTERtherm; RKGE, sic! 1997, 560 - MIRABELL; RKGE, sic! 2001, 31 - SIDDHARTA). Das Institut hat die Schutzwürdigkeit einer Marke nach dem MSchG zu prüfen, die daraus resultierende Rechtsprechung zu befolgen sowie die Würdigung der Unterscheidungskraft anhand des jeweiligen schweizerischen Abnehmerkreises zu beurteilen. Hinsichtlich der Berücksichtigung



von ausländischen Markeneintragungen gilt es nun zu beachten, dass einerseits das Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom Sprachverständnis in einem anderen Staat differenzieren kann. Andererseits kann die Prüfungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen Gegebenheiten von der schweizerischen Prüfungspraxis abweichen. Somit kann eine im Ausland erfolgte Eintragung lediglich ein Indiz für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens bei tatsächlich vergleichbaren Umständen darstellen.

### 4.3. Zeichen des Gemeingutes

Zeichen des Gemeingutes sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 lit. a MSchG). Zum Gemeingut gehören Zeichen ohne jegliche Unterscheidungskraft sowie Zeichen, die dem Geschäftsverkehr unentbehrlich, d.h. freihaltebedürftig sind. Ersteres ist immer dann der Fall, wenn ein Zeichen von den Abnehmern der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen gar nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft aufgefasst wird. Letzteres liegt dann vor, wenn das Zeichen nicht zu Gunsten eines einzelnen Wettbewerbers monopolisiert werden darf, weil die Konkurrenten auf die Mitbenützung des Zeichens angewiesen sind.

#### 4.3.1. Einfache Zeichen

##### 4.3.1.1. Buchstaben und Zahlen

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 (Grundzahlen). Buchstaben- oder Zahlengruppen oder Kombinationen davon sind hingegen als Marken eintragbar, wenn sie in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine beschreibenden Angaben oder Abkürzungen darstellen oder keine ersichtliche Jahreszahl wiedergeben, die z.B. auf den Zeitpunkt einer Veranstaltung hinweist.

Eintragungsfähig wären demzufolge z.B.:

- BC, H4, 17, 29F

**4X4**

CH 418 344

Int. Kl. 25, allerdings nicht eintragungsfähig für Motorfahrzeuge (Int. Kl. 12)

Nicht eintragungsfähig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abkürzungen eine eigenständige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben).

Nicht eintragungsfähig sind z.B.:

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

#### 4.3.1.2. Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen

Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie „ZET“ für den Buchstaben „Z“ oder „ACCA“ für den Buchstaben „H“ in italienischer Sprache, sind als Marken eintragbar. Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr nicht unentbehrlich. Eintragungsfähig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind, wie z.B. „ACHT“. Eine Ausnahme besteht da, wo Grundzahlen in Verbindung mit bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe betrachtet werden.

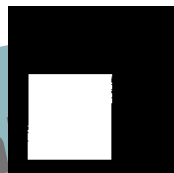
#### 4.3.1.3. Geometrische Figuren

Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, also im Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis. In Alleinstellung sind sie in der Regel nicht eintragungsfähig. Hingegen können graphische Ausgestaltungen oder Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren mit einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein. Beispiele eingetragener Zeichen (aufgrund spezieller graphischer Ausgestaltung):



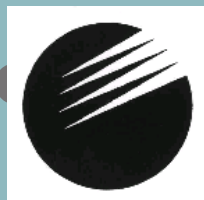
CH 407 912

Int. Kl. 16



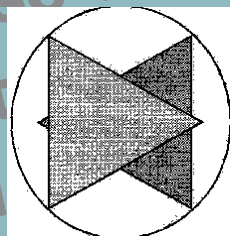
CH 418 185

Int. Kl. 37,42



CH 465 853

Int. Kl. 16, 35, 36, 42



CH 464 687

Int. Kl. 9, 42



CH 463 695

Int. Kl. 5

#### 4.3.1.4. Interpunktionen

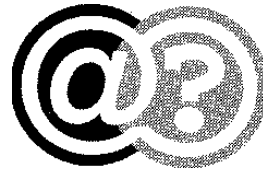
Interpunktionen in Alleinstellung gehören auch zu den einfachen Zeichen. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (–) und dergleichen, aber auch mathematische Zeichen, wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (–). Sie sind daher nicht als Marken eintragbar. Gleiches gilt für die bloße Abbildung eines Sterns (\*). Kombinationen solcher einfacher Zeichen unter sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, können jedoch eintragungsfähig sein. Beispiele:



BY WINDSURFING ZHIEMSEE

CH 399 180

Int. Kl. 12, 22, 25, 28



CH 464 729

Int. Kl. 38, 41

#### 4.3.1.5. Fremde Schriften und Alphabete

Das Institut trägt Einzelbuchstaben fremder Schriften, z.B. des griechischen Alphabets, dann ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht eintragungsfähig ist z.B. der Buchstabe  $\alpha$  für Apparate zur Messung von Alpha-Strahlen. Ausgeschriebene griechische Buchstaben, z.B. Alpha, Beta, Gamma, sind unter der gleichen Bedingung eintragungsfähig. Beispiel:



CH 462 931

Int. Kl. 6

In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch und japanisch) werden als Bildzeichen behandelt. Beispiel:



CH 410 988, Int. Kl. 3



CH 463 814

Int. Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20

#### 4.3.1.6. Monogramme

Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die graphisch ausgeprägt, also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind als Marken eintragbar, sofern die grafische Ausgestaltung im Vordergrund steht. Beispiele:



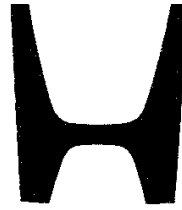
CH 418 160

Int. Kl. 9, 16, 35, 36,  
37, 38, 41, 42



CH 463 981

Int. Kl. 3



CH 452 689

Int. Kl. 37



CH 468 950

Int. Kl. 35, 41, 42

#### 4.3.2. Farbbezeichnungen

Eine Farbbezeichnung (in Lettern) gehört grundsätzlich zum Gemeingut, wenn sie eine Eigenschaft der beanspruchten Produkte direkt beschreibt (BGer in PMMBI 80/60 - BLACK & WHITE). Dies ist z.B. der Fall, wenn eine Farbbezeichnung für die beanspruchten Waren ein Kaufkriterium darstellt (z.B. "BLAU" für Bekleidung oder "ANTRAZIT" für Autos), oder wenn die Farbe wesensbestimmend ist (z.B. „GELB“ für Farben, Lacke oder Kosmetika). Dasselbe gilt für wesensbedingte Farbbezeichnungen (z.B. "GRÜN" für Gurken).

Wo die Farbgebung lediglich auf die Ausstattung der Verpackung hinweist, muss geprüft werden, ob es sich um eine übliche Ausgestaltung für die beanspruchten Waren handelt (vgl. BGer in PMMBI 67/37 – Gold Band; BGE 103 Ib 268 - Red & White).

Beispiele:

- "ROT" ist für Bekleidungsstücke (Klasse 25) nicht eintragbar, da die Farbbezeichnung eine wesentliche Eigenschaft der Waren beschreibt und die Farbe ein Kaufkriterium darstellt.
- "AZUR" kann für Kosmetika (Klasse 3) nicht eingetragen werden, weil die Farbe für die beanspruchten Produkte ein wesensbedingtes Merkmal ist.
- "WEISSER QUADER" für Butter (Klasse 29) oder für Möbel (Klasse 20) beschreibt sowohl die Färbung als auch eine übliche Form der Waren und ist deshalb nicht eintragungsfähig.

#### 4.3.3. Freizeichen

Freizeichen sind Zeichen, die früher einmal kennzeichnungskräftig waren, sich aber im Laufe der Zeit zu sachlichen Angaben gewandelt haben, wie etwa die Bezeichnung EILE MIT WEILE für Brettspiele (BGE 114 II 171; PMMBI 88 / 48). Freizeichen bilden Gemeingut und sind deshalb nicht eintragungsfähig. Das Institut übt in der Beurteilung darüber, ob ein Zeichen ein sogenanntes Freizeichen darstellt, grösste Zurückhaltung und überlässt es in der Regel den Gerichten, diese Frage zu entscheiden.

#### 4.3.4. Angaben, die keine konkrete Unterscheidungskraft haben

Keine konkrete Unterscheidungskraft haben u.a. Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den ständigen Verkehrsgepflogenheiten derart üblich sind, dass sie originär nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft wirken können. Insbesondere Slogans (s. Ziff. 4.3.5.10.) und werbemässigen Schlagwörtern fehlt vielfach die Unterscheidungskraft, auch wenn sie die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht direkt beschreiben. Zurückzuweisen sind z.B. Zeichen wie:

- ENTERPRISE für alle Produkte
- TERROIR für Weine
- GESUNDHEIT für pharmazeutische Erzeugnisse
- PROST für Getränke,
- LA FORMULE DU CHEF für Fertigmahlzeiten.

Meist sind solche Zeichen auch dem Geschäftsverkehr freizuhalten. Da es sich bei der Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft um die teilweise schwierig einzuschätzende subjektive Wahrnehmung der jeweils relevanten Verkehrskreise handelt, weist das Institut ein Gesuch unter diesem Aspekt nur beim Fehlen jeglicher konkreten Unterscheidungskraft zurück.

### 4.3.5. Beschreibende Angaben

#### 4.3.5.1. Grundsatz

Zum Gemeingut gehören Wort- oder Bildzeichen, die mögliche Eigenschaften der beanspruchten Produkte (in erster Linie die Art, die Qualität oder den geographischen Ursprung der Waren oder Dienstleistungen) direkt beschreiben (BGer, sic! 1997, 160 - ELLE). Blosser Anspielungen oder Gedankenassoziationen genügen nicht, damit ein Hinweis als beschreibend gilt. Zwischen der Bezeichnung und der Ware muss vielmehr ein so unmittelbarer Zusammenhang bestehen, dass die Bezeichnung ohne besondere Gedankenarbeit oder besonderen Phantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft oder auf die Beschaffenheit der Erzeugnisse schliessen lässt (BGer, sic! 1997, 57 - DIGIBAU / DIGIPLAN II).

Für die Beurteilung von Zeichen, die aus beschreibenden Angaben bestehen, ist der Gesamteindruck massgebend. Das Zeichen muss dabei als Ganzes und nicht isoliert in seinen einzelnen Bestandteilen gesehen werden. Das Publikum nimmt erfahrungsgemäss eine Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt und ist wenig geneigt, Zeichen von Waren und Dienstleistungen aufwändig auf allfällig beschreibende Bedeutungen hin zu untersuchen. Bedarf es seitens der Verbraucher einer besonderen Gedankenarbeit, um eine direkte oder indirekte Botschaft in eine rationale Erklärung umzuwandeln, hat das Zeichen einen bloss andeutenden Charakter und ist nicht mehr dem Gemeingut zuzurechnen. Beschreibende Zeichen können dann als Marken eintragungsfähig sein, wenn sie mit einem oder mehreren beschreibenden Angaben derart kombiniert werden, dass es zu einer neuen Wortkreation kommt, die, als Ganzes betrachtet, keine offensichtlich eindeutige Bedeutung hat und nicht als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften eines Produktes zu verstehen ist. Ein Zeichen wird zudem eingetragen, wenn es eine unerwartete und unübliche Bedeutung enthält, die ihm die ausreichende Unterscheidungskraft verleiht.

Die RKGE hat zum Beispiel folgende Bezeichnungen als eintragungsfähig betrachtet: SURESTORE, sic! 1999, 560 und MICROLINK, sic! 1999, 34 - MICROLINK (beide für Hard- und Software), SPACESTAR, sic! 2000, 18 (für Autos), GLOBAL ONE, sic! 1999, 32 (für Telekommunikationsdienstleistungen) und WARRANT PHONE, sic! 1999, 31 (für Finanzdienstleistungen).

Hingegen kann ein Zeichen dann nicht eingetragen werden, wenn eine von verschiedenen Bedeutungen einen eindeutigen Hinweis auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte liefert (RKGE sic! 2000, 105 – CRAFT / LIVING CRAFTS).



#### 4.3.5.2. Sachbezeichnungen

Zeichen, die zur gattungsmässigen Bezeichnung von Produkten dienen („Produktenamen“) sind als Marken nicht eintragbar. Ihnen fehlt es einerseits an jeglicher Unterscheidungskraft andererseits ist der Verkehr auf deren freie Verwendung angewiesen. Unter den Begriff der Sachbezeichnung fallen auch bildliche Darstellungen von Waren oder Dienstleistungen, wie etwa die naturgetreue Wiedergabe eines Apfels für Apfelsaft. Genügend stark stilisierte Abbildungen von Waren sind hingegen eintragungsfähig. Beispiele:



CH 456 155

Int. Kl. 42



CH 497 794

Int. Kl. 4, 21, 26, 35 (u.a.  
Kerzen)

#### 4.3.5.3. Qualitätsangaben

Von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind Angaben, welche die Qualität einer Ware oder Dienstleistung beschreiben. Beispiele hierfür sind etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA. Ebenso verhält es sich für Kombinationen von Qualitätsangaben mit anderen beschreibenden Bezeichnungen wie MASTERBANKING (RKGE, sic! 1998, 302) für Bankdienstleistungen, VIP-CARD für Kreditkarten und Dienstleistungen mittels Kreditkarten (BGE, PMMBI 94 / 47) oder CONNOISSEUR CLASS für Dienstleistungen einer Fluggesellschaft (RKGE, PMMBI 96 / 16).

#### 4.3.5.4. Ausstattungsmerkmale

Blosse Wortzeichen, die Form, Ausstattung oder Verpackung einer Ware charakterisieren, können dann nicht als Marke eingetragen werden, wenn sie für die betreffenden Erzeugnisse typisch sind, deren Qualität direkt beschreiben oder wenn sie auf praktische Vorteile hinweisen (BGE 116 II 609, 611). GOLD BAND ist ein für Tabakwaren charakteristisches, gemeinfreies Ausstattungsmerkmal und daher nicht eintragungsfähig (BGE, PMMBI 67 / 37). Zulässig sind solche Bezeichnungen hingegen dann, wenn sie für die fraglichen Waren unüblich sind, wie etwa ROTRING für Werkzeug (BGE 106 II 245) oder FIORETTO für Schokolade und Zuckerwaren (BGE 116 II 609; PMMBI 91 / 30).

#### 4.3.5.5. Beschaffenheitsangaben

Beschaffenheitsangaben sind Zeichen, die, in Wort oder Bild, offen oder leicht erkennbar auf Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen hinweisen. Sie sind beschreibend und somit nicht eintragungsfähig. Beispiele: CHOCO STICK für Schokoladeprodukte, LIGHTTON für Backsteine, HYDROFIL für Nylon-Garn (RKGE, sic! 1998, 581), MICRO COMPACT CAR (RKGE, sic! 1997, 559) und ECO-SPEEDSTER (RKGE, sic! 1997, 558) für Kraftfahrzeuge oder ALLFIT (RKGE, sic! 1997, 302) für Implantate und Zahnfüllstoffe.



#### **4.3.5.6. Zweckbestimmung**

Darunter ist die Angabe des Gebrauchszwecks einer Ware zu verstehen, wie LOADLEVELER für EDV-Programme (RKGE, SMI 1995, 305), SOURCESAFE (RKGE, sic! 1998, 477) oder POLYNORM (RKGE, sic! 1999, 272).

#### **4.3.5.7. Wirkungsweise**

Die Beschreibung der üblichen Wirkungsweise bzw. der Funktionsart einer Ware kann nicht eingetragen werden. Darunter sind Bezeichnungen wie RAPIDE für Heilmittel oder Motoren zu verstehen. So wurden beispielsweise die Wortzeichen SANOMED (BGer, PMMBI 92 / 87) für pharmazeutische Präparate und BIENFAIT TOTAL (RKGE, sic! 1997, 161) für Kosmetika zurückgewiesen.

#### **4.3.5.8. Inhaltsangaben**

Inhaltsangaben sind Zeichen, die direkt auf den Inhalt von Waren und Dienstleistungen hinweisen. Die Problematik stellt sich vor allem bei Druckereierzeugnissen wie Zeitungen, Zeitschriften, Büchern sowie bei bespielten elektronischen Datenträgern. Einige Beispiele für unter diesem Aspekt nicht eintragungsfähige Zeichen: AUTOMOBIL für eine Zeitschrift, WELTRUNDSCHAU oder OPINION PUBLIQUE für eine Zeitung.

#### **4.3.5.9. Reklamehafte Angaben**

Reklamehafte Angaben mit rein anpreisendem Charakter können nicht als Marken eingetragen werden. In diese Kategorie fallen z.B. Angaben wie TREND (BGer, PMMBI 83 / 82) oder MASTERPIECE (RKGE vom 20.2.1998) für jede Art von Waren oder Dienstleistungen, "KLUG" für Versicherungsdienstleistungen oder VALUE PLUS für Termin- und Geldgeschäfte.

#### **4.3.5.10. Slogans**

Bei Slogans steht vielfach die Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft im Vordergrund. Vor allem bei Wörtern oder Phrasen, die in der Werbung häufig benutzt werden (z.B.: "unwiderstehlich"), einfachen Aufforderungen (z.B.: "Kauf mich!"), allgemein verbreiteten Redewendungen ist oftmals das Vorhandensein jeglicher konkreter Unterscheidungskraft zu verneinen, selbst wenn zwischen dem Zeichen und den damit verbundenen Waren kein direkter Zusammenhang besteht. Der Konsument erkennt das Zeichen in diesen Fällen nämlich nicht als individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

Slogans, welche direkt die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung beschreiben oder welche sich in einer blossen Werbeaussage erschöpfen, werden ebenfalls nicht eingetragen. Beispiele: BETTER THINGS FOR BETTER LIVING für Heilmittel, DAS IST FÜR SIE für verschiedene Klassen.

Slogans, die ein eintragungsfähiges Element enthalten, wie etwa KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN (CH 322 804), können zur Eintragung zugelassen werden; ebenso verhält es sich mit Slogans, deren beschreibender Charakter nicht auf Anheb ersichtlich ist, wiez.B. METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR oder MAKING YOUR BUSINESS WORLD YOUR SINGLE WORLD (CH 413 147).

#### 4.3.5.11. International Nonproprietary Names (INN)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilt den chemischen Substanzen, die für pharmazeutische Zwecke offiziell genehmigt worden sind, sogenannte International Nonproprietary Names oder Generic Names (Gattungsbezeichnungen) zu, die als Sachbezeichnungen im weiteren Sinn dem Gemeingut zuzurechnen sind und als Marken nicht eingetragen werden können (Bsp.: ASPARTAM). Das Institut verfügt über ein Verzeichnis dieser Bezeichnungen. Alle mit den INN identischen Zeichen werden zurückgewiesen. Genügend abgewandelte oder modifizierte INN können jedoch eingetragen werden (Bsp.: SPARTAME (CH 328 408)).

#### 4.3.5.12. Weitere beschreibende Angaben

Nebst den unter den vorstehenden Rubriken besonders hervorgehobenen beschreibenden Angaben existiert noch eine Reihe weiterer beschreibender Zeichen, insbesondere hinsichtlich:

- der Zusammensetzung eines Produktes, z.B. Vitamin C für Getränke;
- der Menge, z.B. TRIPLE-PACK für Schokolade;
- des Wertes einer Ware, z.B. 50er-MOGGE für Süßwaren;
- des Herstellungsortes oder des Verkaufsortes z.B. BÄCKEREI oder INTERNET;
- des Zeitpunktes eines Anlass oder der Produktion einer Ware, z.B. Bern 2004 für Möbelausstellungen; SPÄTLESE für Wein.

#### 4.3.6. Domain Names

Domain Names können gemäss den üblichen in der Markenprüfung geltenden Verfahrensregeln und Grundsätzen als Marken hinterlegt werden. Wie bei jedem andern Zeichen auch kann ein Domain Name nur dann als Marke registriert werden, wenn das Gesamtbild im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen die nötige Kennzeichnungskraft aufweist. Top Level Domain Names wie .COM, .ORG, .NET oder .CH werden als nicht unterscheidungskräftig und somit als nicht schutzfähig betrachtet. In der Regel ebenfalls nicht schutzfähig ist die Kombination aus einem Begriff des Gemeinguts und einem Top Level Domain Name. Beispiele von Zeichen, die nicht eingetragen werden können: AUTO.CH für Verkauf von Autos; SWISS.NET für alle Waren und Dienstleistungen.

### 4.4. Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

#### 4.4.1. Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes

Das Institut trägt aus verschiedenen Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, wenn deren Kombination einen kennzeichnungskräftigen Gesamteindruck ergibt. Allerdings genügt die Kombination eines einfachen Zeichens mit einem Zeichen des Gemeinguts nicht ohne weiteres, um dem Ganzen genügend Kennzeichnungskraft zu verleihen.

Kennzeichnungskraft ist mithin nur gegeben, wenn dem einfachen Zeichen (Buchstabe oder Ziffer) in Verbindung mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt (vgl. RKGE, sic! 2000, 702 - M Power). So lässt das Institut z.B. die Kombination eines Begriffs des Gemeinguts mit einem Buchstaben oder einer Ziffer zu, wenn dadurch ein kennzeichnungskräftiges Ganzes entsteht (z.B. WORLDWIDE 7 für Dienstleistungen der Telekommunikation oder MASTER A für Fahrzeugzubehör) oder wenn die Ziffer als Wort geschrieben wird (z.B. WORLDWIDE ONE für Dienstleistungen der Telekommunikation).

Ist der beschreibende Charakter im Zusammenhang mit den benannten Waren oder Dienstleistungen jedoch klar ersichtlich, muss dem Zeichen die Registrierung versagt bleiben.

Kombinationen von Zeichen des Gemeinguts werden nur dann zurückgewiesen, wenn sie in direkter Weise die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezeichnen und wenn der Sinn der Wortkombination für den Verbraucher unmittelbar erkennbar ist. Zeichen, die grammatikalisch offensichtlich falsch sind, können im Einzelfall eingetragen werden, sofern die grammatikalische Eigenart selber unterscheidungskräftig ist. Bei Fremdsprachen genügen kleine grammatikalische Eigenheiten oft nicht.

Zugelassene Zeichen:

<b>SPAGHELLI</b>	<b>RE-EL</b>	<b>DIABET-X</b>
CH 449 222	CH 470 528	CH 453 860
Int. Kl. 29, 30	Int. Kl. 35, 36, 37, 39, 40, 42	Int. Kl. 3

Zurückgewiesene Zeichen:

<b>CLINICARE</b>	<b>Pomsticks</b>
IR 681 122	IR 645 379
Int. Kl. 9, 35, 36, 42	Int. Kl. 29, 30

#### 4.4.2. Modifikationen

Beschreibende Wortzeichen, die eine genügende Unregelmässigkeit aufweisen, das heisst eine Änderung, welche eine für das Publikum klar erkennbare Wortneuschöpfung ergibt, werden zur Eintragung zugelassen. Beispiele: KLINER für Besen (statt „cleaner“; der visuelle Eindruck des Zeichens unterscheidet sich deutlich von der sachlichen Angabe).

Falls eine ungenügende Unregelmässigkeit vorliegt, wird die Marke zurückgewiesen. Beispiele: BLAK (statt „black“) für Kohle, DECAP (statt „décape“) für Abbeizmittel; NENDA (statt „Nendaz“) für Mineralwasser (die angeführten Beispiele sind alle phonetisch identisch mit dem nicht eintragungsfähigen Zeichen und unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben).

#### 4.4.3. Pleonasmen

Die überflüssige Wiederholung eines beschreibenden Wortsinns kann ein eintragungsfähiges Ganzes bilden, wie dies etwa in einem Zeichen wie TINIMINI (tiny = winzig, mini = sehr klein) zum Ausdruck kommt.

#### 4.4.4. Symbolische Bezeichnungen

Symbolische Zeichen sind als Marken eintragbar. Beispiele: NUIITS INDIENNES für Reisedienstleistungen, NORDPOL für Stiefel, BUFFET für Tierfuttermittel oder LILIPUT für Automobile.

<b>HYDRO SHIELD</b>	<b>BLISTER GUARD</b>	<b>GENIUS</b>
CH 442 273	CH 490 407	CH 443 319
Int. Kl. 25	Int. Kl. 25	Int. Kl. 7

#### 4.4.5. Zwei Sprachen

Reine Wortzeichen, die zweisprachig, das heisst aus Elementen zweier verschiedener Sprachen zusammengesetzt sind, können als phantasievoll betrachtet und daher zur Eintragung zugelassen werden. Beispiel: DUROGRIP für Strassenbeläge (duro = hart in italienischer Sprache, grip = Griff, Haftung in englischer Sprache). Zweisprachige Zeichen können jedoch nicht zugelassen werden, wenn ihr Sinngehalt offensichtlich ist, wie MEDICOSUISSE für medizinische Analysegeräte oder DIETAPREPARATION für diätetische Produkte.

Zu beachten ist, dass es aus einer Fremdsprache stammende Wörter gibt, deren Verwendung in den Amtssprachen üblich geworden ist (sog. „Lehnwörter“; Beispiele: EASY, MISTER, JOB). Je nach Fall kann eine Kombination mit einem solchen Wort nicht als fantasievolle Zweisprachigkeit gelten. Zurückgewiesen wurde z.B.:

**GEWEBE CONDITIONER** für u.a. Waschmittel (Int. Kl. 3)

#### 4.4.6. Kombinierte Wort-Bildmarken

Kombinierte Marken bestehen aus Wortzeichen und einer speziellen graphischen oder farblichen Darstellung (s.o. Ziff. 2.3.2.2. f.). Um festzustellen, ob ein hinterlegtes Zeichen zum Gemeingut gehört, ist sein Gesamteindruck massgebend. Der Ermessensentscheid, ob dieser Eindruck kennzeichnend wirkt, ist nicht immer einfach zu treffen. Der Gesamteindruck basiert auf der Verbindung verschiedener Elemente: Wortbestandteile, gewähltes Schriftbild, graphische Ausgestaltung, Farbansprüche, beschreibender Grad der Wortelemente. Zu beachten ist auch das Verhältnis dieser Elemente zueinander. Das Institut verweigert die Markeneintragung, wenn der dominante Bestandteil des Zeichens Gemeingut bildet (vgl. BGer, sic! 1997, 159 - ELLE). Dies bedingt, dass in jedem Fall die Bedeutung sowie der Einfluss einzelner Elemente auf den Gesamteindruck des Zeichens zu gewichten sind.

Beispiele eingetragener Marken:



CH 443 409 „R design“ (fig.)  
Int. Kl. 7



CH 441 182 „Bio ALPTEA“ (fig.)  
Int. Kl. 30



CH 396 281 „microdiamant“ (fig.)  
Int. Kl. 3, 7, 8



CH 383 756 „EURO' CHOC“ (fig.)  
Int. Kl. 30

## 4.5. Formmarken

### 4.5.1. Begriff

Dreidimensionale Marken können sich in verschiedenen Ausgestaltungen präsentieren:

Die dreidimensionale Marke im engeren Sinn (Formmarke) besteht aus einer kennzeichnungs-kräftigen dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform. Bsp.:



Lufferfrischer in Entenform, CH 410 595

Int. Kl. 5

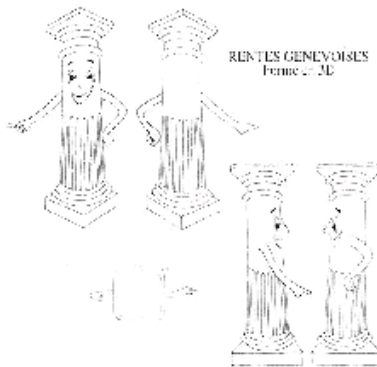
Dreidimensionale Marken im weiteren Sinn bestehen unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware; sie können also von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt werden (z.B. Mercedes-Stern). Bsp.:



Phantasiefigur, CH 408 884

Int. Kl. 14, 16, 25, 35





CH 412 921, lachende Säule für Versicherungsdienstleistungen

Int. Kl. 36



CH 428 869, Int. Kl. 35, 36. Eichhörnchen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung.

#### 4.5.2. Grafische Darstellung

Für die Eintragung eines Zeichens als dreidimensionale Marke muss die räumliche Ausdehnung des Schutzobjektes, d.h. der dreidimensionale Charakter aus der Abbildung deutlich ersichtlich sein (RKGE, sic! 2000, 313 – JOHNSON; vgl. oben Ziff. 2.3.2.4.).

#### 4.5.3. Einheit und Konstanz der Form

Das dreidimensionale Zeichen muss eine einheitliche Form als ein inhaltliches Ganzes darstellen. Konkret bedeutet dies, dass der Betrachter auch bei mehrteiligen Formen deren inhaltlichen Zusammenhang direkt erkennt und sie als Einheit wahrnimmt. Nur so kann sie sich dem Konsumenten ohne weitere geistige Tätigkeit auch als einheitliches Kennzeichen einprägen und wird nicht als bloße Zusammenstellung von einzelnen Gegenständen verstanden. Weiter setzt die Eintragung einer dreidimensionalen Form als Marke die Konstanz der Form voraus. Sonst fehlt es, ähnlich wie bei der Einheitlichkeit der Form, am eindeutig definierten Kennzeichen und damit am klar umrissenen Schutzobjekt. Die notwendige Konstanz ist namentlich bei einem festen Gegenstand nicht gegeben, wenn dieser in verschiedenen Zuständen abgebildet wird (z.B. Flasche einmal mit geschlossenem, einmal mit geöffnetem Verschluss).

#### 4.5.4. Ausschlussgründe

Gemäss Art. 2 lit. b MSchG sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen und technisch notwendige Formen von Waren oder Verpackungen vom Markenschutz ausgeschlossen. Diese Formulierung lässt keinen Raum für eine Verkehrsdurchsetzung. Die Bestimmung ist deshalb restriktiv auszulegen. Formen werden mithin nur dann als Wesen der Ware zurückgewiesen,



wenn sie ausschliesslich unter diesen Ausschlussgrund fallen. Kommt lit. b nicht zur Anwendung, wird weiter geprüft, ob die hinterlegte Form Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG darstellt.

#### 4.5.4.1. Wesen der Ware

Unter dem Gesichtspunkt von lit. b ist m.a.W. zu untersuchen, was im konkreten Fall das Wesen des Gegenstandes ausmacht. Formen verkörpern dann das Wesen der Ware, wenn sie ausschliesslich aus Elementen bestehen, die der betreffenden Warengattung eigen sind. Dabei handelt es sich um Formen, die an die Art des Produktes, seine Zweckbestimmung, seinen Gebrauch usw. gebunden sind. Eine gedankliche Trennung von Ware und Form ist in diesem Fall nicht möglich. Bei einem Fingerring wäre dies z.B. der *nackte* Ring, ohne jegliche Ausgestaltung. Nur ein solcher einfacher Ring wäre gestützt auf lit. b zurückzuweisen. Gleiches gilt für einen einfachen Ball für Spielbälle.

Bei reinen Kunst-, Zier- und Schmuckgegenständen ist zudem zu prüfen, ob die Form ausschliesslich ästhetisch bedingt ist. Nur wenn dies bejaht werden kann, macht die Form auch per se das Wesen der Ware aus. Ist aber bei der zu prüfenden Form neben dem ästhetischen Element auch ein Verwendungszweck vorhanden, hat die Prüfung unter lit. a zu erfolgen (Gemeingut).

Verpackungen können nicht das Wesen der Ware ausmachen, da sie die eigentliche Ware lediglich umhüllen. Eine Ausnahme besteht dann, wenn der Schutz für Verpackungen (Klasse 16) beantragt wird (vgl. allerdings Ziff. 4.5.4.3.).

#### 4.5.4.2. Technisch notwendige Form

Sowohl die Form der Ware selbst als auch die Form ihrer Verpackung können technisch notwendig sein. Geprüft wird hier, ob technische Alternativen zur Erfüllung der gleichen Aufgabe bestehen und ob diese Alternativen den jeweiligen Mitbewerbern wirtschaftlich zumutbar sind. Ist dies der Fall, ist die hinterlegte Form nicht technisch notwendig (RKGE, sic! 1998, 399 ff – PARFÜMFLASCHE I). Ein illustratives Beispiel hierfür ist die Marke



CH 404 040, die WC-Ente

Int. Kl. 3, 5

Ein wirksames Spritzen der Flüssigkeit unter den Rand der WC-Schüssel kann auch mit anderen Ausgussformen, also ohne die zusätzliche Schlaufe im Flaschenhals, ermöglicht werden.

#### 4.5.4.3. Gemeingut

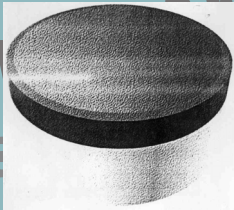
##### Schutzfähigkeit von Formmarken

Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Form erfolgt sinngemäss nach den Grundsätzen, die für zweidimensionale Marken gelten. Eine Form ist dann eintragungsfähig, wenn sie nicht zum Gemeingut gehört. Teil des Gemeingutes bilden Formen, die für die betreffenden Waren funktionsbedingt, banal oder üblich sind und somit jeglicher Kennzeichnungskraft entbehren. Einfachste oder gebräuchliche geometrische Figuren wie z.B. Kugeln, Würfel und Kuben sind für sich allein deshalb in der Regel nicht eintragungsfähig. Gemeinfreie Elemente sind bei Formmarken jedoch zulässig, solange sie den Gesamteindruck der Marke nicht dominieren. Massgeblich ist, ob das Zusammenwirken der einzelnen Bestandteile kennzeichnungskräftig ist. Waren oder Verpackungsformen werden vom Institut dann als Marke anerkannt, wenn die Form aufgrund ihrer Gestaltung unterscheidungskräftig wirkt.

Beispiele für nicht unterscheidungskräftige Warenformen:



Parfümflasche für Waren der Int. Kl. 3 (RKGE, sic! 1999, 130 – PARFÜMFLASCHE II)



Waschmitteltabletten für Waren der Int. Kl. 3 (BGer, sic! 2000, 286 - TABS)

Für die Schutzfähigkeit ist ausschlaggebend, dass die Form vom Erwarteten abweicht und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 307 - RADO). Eine Form gehört nur dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich in ihrer Gestaltung vom einfachen, gewöhnlichen Formenschatz unterscheidet und sich von derjenigen banaler Waren des beanspruchten Warenssegments einerseits klar abhebt und andererseits von den Verkehrsteilnehmern herkunftshinweisend verstanden wird. Dabei ist sowohl die Abweichung von einer einfachen geometrischen Grundform als auch die Abweichung von einer gewöhnlichen und banalen Form immer im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu beurteilen. So wird je nach Warenkategorie nicht jede einfache geometrische Figur als banal eingestuft werden müssen. Z.B. wäre wohl ein runder oder dreieckiger Fernsehbildschirm nicht a priori wegen Banalität vom Markenschutz ausgeschlossen.

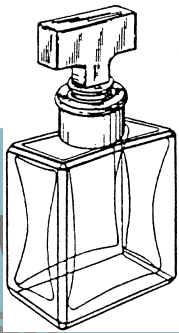
### **Formenvielfalt in einem bestimmten Warenssegment**

Bei der Prüfung der Banalität der hinterlegten Form darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Formenvielfalt im betreffenden Warenssegment eine wesentliche Rolle spielt. Herrscht nämlich im jeweiligen Bereich der beanspruchten Waren eine grosse Formenvielfalt, so wird auch eine Vielzahl von Formen jeweils als banal beziehungsweise übliche Gestaltung gelten. Dies hat zur Folge, dass die Anforderungen an die Abweichung der Form vom üblichen und somit erwarteten Formenschatz entsprechend höher sein müssen, damit der Konsument in ihr einen Herkunftshinweis erkennt.

### **Gewöhnung des Publikums an die kennzeichnende Funktion der Waren- oder Verpackungsformen**

Bei der Prüfung von Waren- und Verpackungsformen steht in vielen Fällen die Frage der Unterscheidungskraft im Vordergrund. Deshalb hängt die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer hinterlegten Form nicht zuletzt auch von der Frage ab, ob die angesprochenen Abnehmerkreise überhaupt die Gewohnheit haben, in einer Form einen Hinweis auf ein Unternehmen im Sinne der Herkunftsfunktion gemäss Markenschutzgesetz zu sehen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass anders als bei Wort- oder kombinierten Wortbildmarken, die von den angesprochenen Verkehrskreisen gewöhnlich unmittelbar als herkunftshinweisende Zeichen wahrgenommen werden, dies nicht notwendigerweise auch für Zeichen gilt, die mit dem äusseren Erscheinungsbild der Ware selbst übereinstimmen. Nur wenn ein Zeichen beim massgebenden Publikum diese Wirkung entfaltet, kann es auch die vom Gesetz geforderte originäre Unterscheidungsfunktion erfüllen. Je nach Warenkategorie kann nun aber die Frage nach der Gewöhnung des Publikums an die kennzeichnende Funktion der Waren- oder Verpackungsformen unterschiedlich ausfallen.

Beispiele für eingetragene Formmarken:



CH 455751; RKGE, sic! 1998, 399  
Int. Kl. 3



IR 684 153, Flasche (Farbanspruch: rot)  
Int. Kl. 29, 30, 32

#### **Kombination einer Form mit zweidimensionalen Elementen:**

Banale Formen werden ferner zugelassen, wenn sie mit anderen zweidimensionalen Elementen (Wortelemente, bildliche Darstellungen oder Farben) kombiniert sind und diese, für sich allein oder in Kombination mit der dreidimensionalen Form, den Zeichen einen genügend kennzeichnungs-kraftigen Charakter verleihen (RKGE, sic! 1998, 300 ff - BLAUE FLASCHE). Beispiel:



CH 460 586, Form einer Dose

Int. Kl. 30

#### 4.5.4.4. Irreführung und Verstoss gegen die öffentliche Ordnung

Der Schutzausschluss für irreführende Zeichen sowie Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, ist auch bei den dreidimensionalen Marken zu beachten (vgl. unten Ziff. 4.8 ff).

#### 4.5.5. Hinterlegung einer Form als Bildmarke

Die Prüfung von naturgetreuen bildlichen Darstellungen dreidimensionaler Objekte erfolgt grundsätzlich nach denselben Kriterien wie die Prüfung der Formmarken. Von der Eintragung ausgeschlossen ist demzufolge die naturgetreue Wiedergabe der Grundform einer Ware. Genügend stark stilisierte Abbildungen von Grundformen sind hingegen grundsätzlich eintragungsfähig. Beispiel:



Stilisierte Affe, CH 469 661

Int. Kl. 28

### 4.6. Spezielle Markenformen

#### 4.6.1. Farbmarken

Eine Farbmarke wird ausschliesslich durch eine Farbe oder Farbkombinationen gebildet, die in der Form und im Verhältnis zueinander nicht im Voraus bestimmt sind. Solche konturlosen oder abstrakten Farbmarken sind grundsätzlich markenfähig (d.h. abstrakt unterscheidungskräftig gemäss Art. 1 MSchG). Farbmarken sind jedoch in der Regel nicht konkret unterscheidungskräftig, weil Farben im Wirtschaftsverkehr meist zu dekorativen Zwecken eingesetzt werden und deshalb nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen aufgefasst werden. Ausserdem sind Farben dem Verkehr grundsätzlich freizuhalten, da deren Zahl beschränkt ist.

Abstrakte Farbmarken können sich jedoch, wie jedes Zeichen im Gemeingut, als Marke im Verkehr durchsetzen (RKGE, sic! 2002, 243 – Farbmarke GELB). Die Verkehrsdurchsetzung

kann aber nur mittels demoskopischer Umfrage glaubhaft gemacht werden, weil davon ausgegangen werden muss, dass das Publikum eine Farbe auch nach längerem Gebrauch auf dem Markt als dekoratives Element und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen auffasst.

Beispiele:

Farbe **lila**

CH 419 105

Int. Kl. 30 (Schokolade und schokoladehaltige Waren)

Farbe **orange**

CH 464 577

Int. Kl. 30 (Frühstücksgetränke auf Schokolade- und/oder Malzbasis)

Ein absolutes Freihaltebedürfnis kann aber dann vorliegen, wenn es sich beispielsweise um die natürliche Farbe des beanspruchten Produkts handelt (Bsp. Farbe Rot für Tomaten), oder diese gesetzlich vorgeschrieben ist (Bsp. Farbe Rot für Handfeuerlöschgeräte) (vgl. Ziffern 4.7.2. und 4.7.).

Wird nicht Schutz für abstrakte Farben sondern für mehrfarbige, speziell ausgestaltete, repetitive Musterungen verlangt, liegt eine kombinierte Marke vor, die nach entsprechenden Grundsätzen zu prüfen ist.

#### 4.6.2. 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 markenfähig, da es nicht um den Schutz eines Kennzeichens an sich, sondern um die Monopolisierung seiner Position geht.

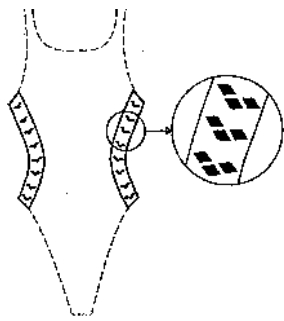
Eine Kombination von Zeichen und Position ("Positionsmarke") kann jedoch im Gesamteindruck Unterscheidungskraft haben. Dies ist immer dann der Fall, wenn das Zeichen selber bereits Unterscheidungskraftig ist. Verfügt das Zeichen für sich allein betrachtet nicht über genügend Unterscheidungskraft, stellt sich die Frage nach der Wirkung des Positionselements. Für die Gesamtwirkung tragen neue und ungewöhnliche Positionen keine zusätzliche Unterscheidungskraft bei, branchenübliche Positionen hingegen schon. Fehlt dem Zeichen, isoliert betrachtet, die Unterscheidungskraft, kann eine im Verkehr gebräuchliche Position dazu beitragen, dass das Zusammenwirken von Zeichen und Position als Kennzeichen erkannt wird, weil das Publikum gewohnt ist, an dieser Stelle eine Marke vorzufinden.

Auch branchenübliche Positionen vermögen aber nicht unterscheidungskraftige Zeichen nur sehr beschränkt zu heilen.

Verfügt eine „Positionsmarke“ nicht über genügend Unterscheidungskraft, ist ein Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erforderlich. Der Hinterleger muss mittels demoskopischer Umfrage glaubhaft darlegen, dass der Abnehmerkreis im Zeichen in Verbindung mit der beanspruchten Position einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt.

Für die formellen Voraussetzungen der Hinterlegung einer Positionsmarke vgl. Ziffer 2.3.2.8.





CH 465 215

Int. Kl. 25

#### 4.6.3. Hologramme

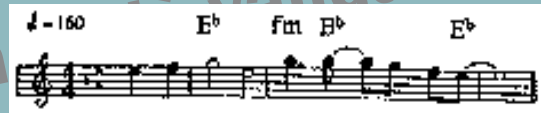
Hologramme sind unter den allgemeinen Bedingungen markenfähig; insbesondere müssen sie den Anforderungen von Art. 10 MSchV betreffend die graphische Darstellbarkeit von Marken genügen.

#### 4.6.4. Akustische Marken

Akustische Marken sind grundsätzlich eintragungsfähig soweit sie sich mittels Notenschrift graphisch wiedergeben lassen. Auch die akustischen Zeichen werden gemäss Art. 2 lit. a MSchG auf einen allfälligen Gemeingutscharakter hin untersucht. Im Vordergrund steht dabei meist die Frage, ob die konkrete Tonfolge als Ganzes eine merkfähige Melodie ergibt.



CH 418 632  
Int. Kl. 29, 35, 39



CH 455 543  
Int. Kl. 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42

#### 4.7. Verkehrsdurchsetzung

##### 4.7.1. Grundsatz

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG kann sich ein Zeichen des Gemeinguts als Marke im Verkehr durchsetzen. Eine strikte Beweisführung ist in der Regel nicht erforderlich. Aufgrund von aussagekräftigen Belegen ist glaubhaft zu machen, dass das Zeichen markenmässig verwendet wird und geeignet ist, Produkte eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Beigebracht werden können hierfür Angaben und Unterlagen (z.B. Rechnungs- und Bestellschreiben, datierte Preislisten, Werbe- und Packmaterial, Drucksachen oder dergleichen) für die letzten zehn Jahre, vom Zeitpunkt der Hinterlegung an gerechnet (RKGE, sic! 1997, 161 - BIENFAIT TOTAL). Ein weiteres zulässiges Mittel der Glaubhaftmachung ist die Bestätigung von Fachverbänden der Branche (RKGE, sic! 1997, 476 - OPTIMA).

In besonderen Fällen, etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen, Produkten, die einem schnellen Wandel unterworfen sind (z.B. EDV-Anlagen) oder medialen Grossereignissen, kann die Zeitspanne auch kürzer sein.

Aus den Durchsetzungsbelegen muss der markenmässige Gebrauch klar hervorgehen, d.h. die Marke muss auf dem Markt als solche und so in Erscheinung treten, wie sie geschützt werden soll (BGer, PMMBI 80 / 10 - DIAGONAL). Der Nachweis kann nur vergangenheitsbezogen und nicht zukunftsgerichtet sein und muss sich territorial auf die Schweiz beziehen. Der Gebrauch im Ausland gilt nicht als Benützung im Inland, ausser bei Herkunftsangaben des Auslandes, wo die Verkehrsgeltung im Ursprungsland auch für die Schweiz gilt (BGE 100 Ib 351 - HAACHT).

Bei Zeichen, die sich in vollkommener Banalität erschöpfen, ist mitunter zweifelhaft, ob sie vom Publikum auch nach intensivem Gebrauch überhaupt als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden. Deshalb ist hier ausnahmsweise zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eine demoskopische Umfrage nötig. Bei solchen Zeichen kann nämlich durch die Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht belegt werden, dass die Adressaten das Zeichen effektiv als Kennzeichen wahrnehmen (vgl. RKGE, sic! 1999, 131 - PARFÜMFLASCHE II). Bei einer Umfrage empfiehlt es sich, diese dem Institut vorgängig zu unterbreiten.

Zeichen, die sich im Verkehr durchgesetzt haben, sind im Markenregister mit dem Vermerk "Durchgesetzte Marke" einzutragen und so zu publizieren (BGE 112 II 73); dieser Vermerk kann sich dabei auch nur auf einen Teil der Marke beziehen.

Die Verkehrsgeltung eines Zeichens wird vom Institut nur summarisch geprüft; der Prüfungsentscheid bindet den Zivilrichter deshalb nicht (Cour d'Appel de Fribourg, sic! 1999, 124 - VELO ASSISTANCE).

Das Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) kann für die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht angerufen werden. Die allfällige Verkehrsgeltung eines beschreibenden Zeichens in Deutschland kann folglich in der Schweiz gestützt auf diesen Vertrag keine Gültigkeit erlangen.

#### **4.7.2. Absolut freihaltebedürftige Zeichen**

Bestimmte Bezeichnungen des Gemeingutes müssen als unentbehrlich für den täglichen Geschäftsverkehr eingestuft werden; sie können nicht zur Eintragung zugelassen werden. Es besteht somit ein absolutes Freihaltebedürfnis, das auch eine Durchsetzung im Verkehr ausschliesst. Beispiele: POSTKONTO für Finanzdienstleistungen - RKGE, PMMBI 95 / 81; Buttermödeli (Formmarke) - RKGE, sic! 2000, 101. Das Institut ist bei der Annahme der absoluten Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens äusserst zurückhaltend.

#### **4.7.3. Dreidimensionale Marken**

Dreidimensionale Marken können sich grundsätzlich als Marke im Verkehr durchsetzen, soweit sie nicht unter die absoluten Ausschlussgründe i.S.v. Art. 2 lit. b MSchG zu subsumieren sind.

Eine Form kann sich unabhängig von dem auf ihr angebrachten zweidimensionalen Element (z.B. Aufschrift) als Marke durchsetzen. Dabei ist jedoch dem Grundsatz Rechnung zu tragen, dass je gewöhnlicher die Form, desto höhere Anforderungen an den Durchsetzungsnachweis gestellt werden müssen (RKGE, sic! 1999, 131 - Parfümflasche II).

## 4.8. Irreführende Zeichen

### 4.8.1. Allgemeine Bemerkungen

Bei der Prüfung einer möglichen Täuschungsgefahr von Marken muss auf den Endabnehmer der entsprechend gekennzeichneten Waren abgestellt werden. Es ist dabei von einem verständigen und aufgeklärten (kritisch prüfenden) Verbraucher auszugehen. Mit Blick auf die begrenzten Überprüfungsmöglichkeiten im Eintragungsverfahren nimmt das Institut an, dass keine Täuschungsgefahr gegeben ist, solange die Möglichkeit besteht, dass das Zeichen in Zusammenhang mit den hinterlegten Waren korrekt gebraucht wird.

Ein Zeichen wird somit nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich irreführend ist. Damit ein Zeichen offensichtlich irreführend ist, muss es ein Element enthalten, das einerseits beim Abnehmer eine bestimmte Erwartung auslöst und andererseits aufgrund der konkret beanspruchten Produkte zur Täuschung geeignet ist.

Aufgrund der internationalen Verpflichtungen (TRIPS) ist im Bereich der Herkunftsangaben eine Ausnahme zu machen (vgl. Ziff. 5.4.1.). Hier ist schon im Eintragungsverfahren die alleinige Möglichkeit der Konsumententäuschung auszuschließen.

### 4.8.2. Sachliche Irreführung

Eine offensichtliche Irreführungsgefahr besteht dann, wenn das Zeichen beim Endabnehmer eine klare Erwartung hervorruft, die jedoch aufgrund der Warenliste zwingend nicht erfüllt werden kann.

Beispiele:

- Ein kombiniertes Zeichen mit der Abbildung einer Erdbeere ist für Speiseeis eintragungsfähig, für Schokoladeeis muss es jedoch zurückgewiesen werden, da hier eine offensichtliche Irreführung besteht.
- Zeichen mit dem Bestandteil **BIO** werden für landwirtschaftliche Produkte zugelassen, hingegen für synthetische Seide zurückgewiesen.
- Das Worтеlement **LIGHT** sowie Übersetzungen davon werden, ausser für leichtes Bier, für alkoholische Getränke nicht zugelassen.
- Bei Hinweisen auf **GOLD**, die klar erkennbar sind (z.B. GOLDEN RACE), wird eine Marke nur eingetragen, wenn die hinterlegten Waren aus Gold sein können, was namentlich bei Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhaltern, Kugelschreibern oder Geschirr der Fall ist. Das gleiche gilt für Waren, für die der Hinweis rein symbolischer und damit phantasievoller Natur ist (z.B. Körperpflegemittel). Für mit Gold plattierte Waren wird die Marke hingegen zurückgewiesen, da hier eine offensichtliche Täuschung vorliegt (BGer, PMMBI 87 / 11).
- Das Element **MED** wird für Waren mit möglicher medizinischer oder therapeutischer Wirkung, namentlich Waren der Klassen 3 und 5, zugelassen. Für Getränke der Klasse 32 würde das Zeichen hingegen zurückgewiesen.
- Das Element **PHARM** wird als Hinweis auf „pharmazeutisch“ oder „Pharmazie“ aufgefasst und nur für Waren mit möglicher therapeutischer Wirkung zugelassen.
- Bei **TRAGISETA** ist der Hinweis auf Seide erkennbar. Das Zeichen wird deshalb für künstliche Seiden-Lingerie zurückgewiesen (seta = Seide in Italienisch) (BGE 56 I 46).

- Bei Hinweisen auf Leinen (**LIN**), wird das Zeichen für Textilien zugelassen, für Textilien aus Wolle hingegen zurückgewiesen. Im Gegensatz zu CASHLIN (RKGE, PMMBI 96 / 51) weisen NOVELIN und SPIRALIN (BGE 86 I 55) auf Leinen hin.
- **DORCRIN** ist für Bürsten mit Natur- oder Kunststoffborsten offensichtlich täuschend (crin = Rosshaar in Französisch) (BGer, PMMBI 69 / 7).
- Bei alkoholischen Getränken sind ausserdem Angaben verboten, die sich auf die Gesundheit beziehen, wie "stärkend", "kräftigend", "energiespendend", "tonisch" (vgl. Art. 19 Abs. 1 Bst. f LMV, SR 817.02).

#### 4.8.3. Verlust des irreführenden Charakters durch Gebrauch

Der Gebrauch eines täuschenden Zeichens beseitigt seinen irreführenden Charakter grundsätzlich nicht, sondern verleiht diesem vielmehr ein besonderes Gewicht.

Eine Marke kann aber unter bestimmten Voraussetzungen ihren sachlichen oder geographischen Hinweis verlieren. Das Institut trägt in solchen Fällen das Zeichen ins Register ein, wenn der Hinterleger durch geeignete Mittel (z.B. Publikumsbefragung) glaubhaft macht, dass das Zeichen keinen täuschenden Charakter mehr aufweist. Beispiel:



CH 351 861

Int. Kl. 29, 32, STALDEN

#### 4.8.4. Auszeichnungen, Gründungsjahr

Das Institut prüft nicht, ob der Hinterleger das Anrecht auf ehrenhafte Auszeichnungen in einer Marke, wie z.B. die Zuerkennung von Preisen, Diplomen oder Medaillen oder die Angabe «patentiert», hat. Jahreszahlen in einer Marke, die auf das Gründungsjahr einer Firma hinweisen, wie «Est. 1890», «gegr. 1902» usw., sind vor dem Hintergrund der summarischen Natur der Markenprüfung nicht zu belegen.



GEGR. 1896

CH 384 718

Int. Kl. 24, 25



gegr.

1912

IR 661 227

Int. Kl. 1, 2, 17, 30

#### 4.8.5. Firmen

Im Gegensatz zum alten Markenrecht (Art. 2 aMSchG) müssen die schweizerischen Geschäftsfirmen, welche als Marken gebraucht werden, ins Markenregister eingetragen werden, um den vom MSchG gewährten Schutz zu geniessen. Firmenbezeichnungen können dann als Marken eingetragen werden, wenn sie aufgrund der Bestimmungen des Markenschutzgesetzes eintra

gungsfähig sind. Beschreibende Firmenbezeichnungen wie etwa „Schweizerische Baumaterialien AG" oder „Bernische Inkasso GmbH" können nicht als Marken registriert werden. Die Angabe der Rechtsform (AG, S.à.r.l., Ltd., usw.) wird nicht als kennzeichnungskräftig angesehen.

#### **4.9. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen**

Art. 2 Bst. d MSchG schliesst Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen. Sitten und Gebräuche sind einem steten Wandel unterworfen. Was anstössig, schamlos, ärgerniserregend oder unanständig ist, ist nicht immer leicht zu beurteilen und von der allfälligen Sittenwidrigkeit abzugrenzen; die Meinungen dazu gehen oft auseinander. Als Regel gilt, dass Zeichen, die das sittliche, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden nicht nur breiter Bevölkerungskreise, sondern auch von Minoritäten verletzen, gegen diese Gesetzesbestimmung verstossen; desgleichen auch Zeichen, welche die diplomatischen oder internationalen Beziehungen stören können.

Beispiele:

Sittenwidrig: LADY BUDDHA für Uhren, MOHAMMED für alkoholische Getränke, SIDDHARTA für Kl. 12, 39 und 42 (RKGE, sic! 2001, 31).

Auch die Verwendung der Namen von Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke, wie etwa „Moritz Leuenberger", „Bundesrätin Dreifuss" oder „George W. Bush", wird ohne Einverständnis des / 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.

#### **4.10. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen**

##### **4.10.1. Wappenschutzgesetz**

Gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (WSchG; SR 232.21) dürfen u. a. Wappen und andere Hoheitszeichen der Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden oder Bestandteilen davon sowie damit verwechselbare Zeichen nicht als Fabrik- und Handelsmarken (d.h. Warenmarken, siehe Art. 1 WSchG i.V.m. Art. 75 Ziff. 3 MSchG) eingetragen werden.

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 Bst. a WSchG) Bsp.:



CH 337 781, hinterlegt durch die Gemeinde Tartegnin;  
Int. Kl. 33 Vin de la commune de Tartegnin.



Das Wappen der Eidgenossenschaft ist im roten Felde ein aufrechtes, stehendes weisses Kreuz (Art. 1 Bundesbeschluss betreffend das eidgenössische Wappen, SR 111). Die Farbgebung stellt auch für das Publikum eine wesentliche Eigenschaft des Schweizerkreuzes dar. Aus diesem Grund kann die Verwechslungsgefahr durch eine andere farbliche Gestaltung ausgeschlossen werden (RKGE sic! 1999, 36 ff - CERCLE+). Der Farbanspruch kann positiv (z.B. grünes Kreuz) oder negativ ("das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben") formuliert werden. Eine stilisierte Wiedergabe kann die Verwechslungsgefahr ebenfalls ausschliessen.



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

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

Art. 1 WSchG findet keine Anwendung auf Dienstleistungsmarken (Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Schweizerische Hoheitszeichen können somit in einer im Gesamteindruck unterscheidungskräftigen Dienstleistungsmarke enthalten sein. Zu beachten ist jedoch, dass Wappen und andere Hoheitszeichen üblicherweise einen Herkunftshinweis darstellen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). In diesem Fall findet das Irreführungsverbot von Art. 2 Bst. c MSchG Anwendung. Bei Dienstleistungen sind insbesondere die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG zu erfüllen (siehe auch Ziff. 5.7).

Ausländische Hoheitszeichen dürfen indessen weder in Dienstleistungs- noch Warenmarken enthalten sein (Art. 10 WSchG; Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Eine Ausnahme besteht dann, wenn das in Frage stehende Zeichen im betreffenden Land bereits Gegenstand einer Markeneintragung ist oder der Markeninhaber eine entsprechende Berechtigung zur Verwendung des geschützten Zeichens als Markenbestandteil vorlegen kann.

#### 4.10.2. Schutz des Roten Kreuzes

Das Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des Roten Kreuzes (RotkreuzG; 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 irgendein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort enthalten (dies betrifft sowohl Waren- wie auch Dienstleistungsmarken; vgl. Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Das gleiche 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 RotkreuzG). Wie beim Schweizerkreuz kann die Verwechslungsgefahr durch einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden (siehe Ziff. 4.10.1.).

#### 4.10.3. Internationale Organisationen

Das Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23) verbietet in Art. 6 die Eintragung von Marken, welche die Namen, Sigel, Wappen und Flaggen enthalten,

die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI/WIPO) mitgeteilt worden sind (vgl. auch Art. 2 und 3). Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der Homepage des IGE zu finden (<http://www.ige.ch>).

## 5. Herkunftsangaben

### 5.1. Begriff der Herkunftsangabe

Unter einer Herkunftsangabe versteht man jeden direkten und indirekten Hinweis auf die geographische Herkunft eines Produktes oder einer Dienstleistung. Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren von Waren gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier aber nicht bezüglich des Herstellers der Ware erfolgen; mit der Angabe soll der Konsument vielmehr auf eine bestimmte geographische Herkunft hingewiesen werden. Diese steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.

Der Begriff Herkunftsangabe ist nicht gleichbedeutend mit demjenigen der „geographischen Bezeichnung“. Der zweite Begriff ist wesentlich weiter gefasst. Eine geographische Bezeichnung kann über eine Herkunftsangabe hinaus auch Marke oder Sachbezeichnung sein.

Die Herkunftsangaben werden im 2. Titel des MSchG (Art. 47 ff) geregelt. Sie fallen dann unter die Bestimmungen von Art. 2 MSchG, wenn sie als Markenelemente hinterlegt werden.

Seit dem 1. Juli 1997 besteht ein Register für geographische Bezeichnungen von Landwirtschaftsprodukten (geschützte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben). Für Eintragungen in dieses Register ist das Bundesamt für Landwirtschaft zuständig (vgl. Art. 16 Landwirtschaftsgesetz, SR 910.1, sowie die Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, SR 910.12; vgl. auch Ziffer 5.6.3.).

### 5.2. Arten von Herkunftsangaben

#### 5.2.1. Direkte Herkunftsangaben

Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geographischen Herkunft eines Produktes oder einer Dienstleistung: Ortsnamen, Namen von Kontinenten, Staaten, Regionen, Städten, Bezirken oder von Tälern.

#### 5.2.2. 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 und Monumenten von nationaler oder internationaler Bedeutung, bekannte Wahrzeichen von Städten oder Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten, wie z.B. "Wilhelm Tell", "General Guisan" oder "Uncle Sam" (RKGE, sic! 1999, 644 f).

#### Freiheitsstatue

Die Freiheitsstatue wird als klarer Hinweis auf die USA aufgefasst.

#### Matterhorn

Das Matterhorn gilt als Hinweis auf die Schweiz oder – je nach Produkten (z.B. Wein, Käse) – auf das Wallis.

### 5.2.3. Qualifizierte Herkunftsangaben

Qualifizierte geographische Herkunftsbezeichnungen 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 geographischen Verhältnisse eines Landes, einer Region oder eines bestimmten Ortes zurückzuführen sind (natürliche oder menschliche Faktoren). Beispiele: „Genève“ für Uhren, „Schweiz“ für Schokolade oder Uhren, "Carrara" für Marmor.

### 5.3. Gemeingut

Da direkte und qualifizierte Herkunftsangaben die geographische Herkunft eines Produkts eindeutig beschreiben, gelten sie als Zeichen des Gemeingutes; sie können deshalb nicht zu Gunsten eines einzelnen Unternehmens monopolisiert werden.

Geographische Angaben, die an sich Gemeingut bilden, können eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr als Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben (BGE 117 II 321 - VALSER; IR 687 310 - EXPO 2000 HANNOVER). Die Verkehrsgeltung im Ursprungsland gilt auch für die Schweiz (BGE 100 Ib 351 - HAACHT). Auch die Eintragung einer geographischen Bezeichnung im Markenregister des Ursprungslandes genügt für die Zulassung der Eintragung in der Schweiz, unter der Voraussetzung, dass eine solche Marke nicht über die Herkunft der Waren und Dienstleistungen täuscht (BGE 117 II 327 - MONTPARNASSE; PMMBI 91/ 66).

Das Institut trägt Herkunftsangaben ferner dann ins Register ein, wenn sie zusammen mit anderen Elementen (Phantasiezusätzen, graphischer Ausgestaltung, Farben usw.) hinterlegt werden, welche dem Zeichen als Ganzes die erforderliche Kennzeichnungskraft verleihen  
Beispiel:



IR 636 874

Int. Kl. 29

Indirekte Herkunftsangaben sind in der Regel als Marken eintragbar, sofern sie nicht täuschend wirken.

### 5.4. Irreführung über die geographische Herkunft

#### 5.4.1. Grundsatz

Unrichtige Angaben über die geographische Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gelten als irreführend. Ein Zeichen ist in diesem Sinne irreführend, wenn es eine geographische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer solchen besteht und damit den Käufer zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder aus dem Ort,

auf den die Angabe hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 24 Abs. 3 und 22 Abs. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, TRIPS-Abkommen, SR 0.632.20) ergibt sich hier ein Unterschied zur Beurteilung der Täuschungsgefahr von Bezeichnungen ohne Herkunftsangaben. Bei letzteren nimmt das Institut an, dass keine Täuschungsgefahr gegeben ist, solange die Möglichkeit besteht, dass das Zeichen in Zusammenhang mit den hinterlegten Waren korrekt gebraucht wird und weist solche Zeichen nur bei offensichtlicher Täuschungsgefahr zurück (vgl. oben Ziff. 4.8.1.). Im Bereich der Herkunftsangaben muss im Eintragungsverfahren jedoch bereits die Möglichkeit, dass ein Konsument irregeführt werden könnte, ausgeschlossen werden.

Bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr kommt es immer auf die Umstände des Einzelfalles an. Relevante Entscheidungskriterien sind namentlich:

- Die Bekanntheit der Bezeichnung als geographische Angabe;
- Die tatsächliche oder naheliegende Beziehung zwischen der geographischen Angabe und zusätzlich in der Marke enthaltenen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können;
- Die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen.

#### 5.4.2. Korrektive

Korrektive dienen zur Beseitigung geographischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer Marke. Beispiele: „Cambridge“ oder „Kent“ kommen beide nicht nur in Grossbritannien, sondern auch in den USA vor. Das Institut trägt eine Marke, die für Produkte US-amerikanischer Herkunft hinterlegt ist, ein, wenn ein geographisches Korrektiv beigefügt wird (z.B. „made in USA“). Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der benannten Waren auf Erzeugnisse britischer Herkunft erfolgen, weil der schweizerische Durchschnittsabnehmer in Cambridge die englische Stadt sieht. Für Dienstleistungen müsste die Marke in Einklang mit Art. 49 MSchG stehen. Ein Korrektiv muss echt sein, das heisst den Tatsachen entsprechen. Unehchte Korrektive wie etwa «St. Moritz, made in Japan» sind offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrektive können auch mittels Bildelementen erfolgen.

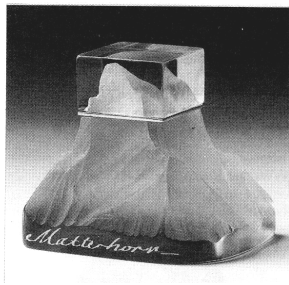
Ein Korrektiv muss geeignet sein, jegliche Unklarheit in einer Marke zu beseitigen. Massgeblich ist dabei in materieller Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektives und in formeller Hinsicht dessen Grösse, Form, Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke. Korrektive sind erst dann nicht mehr erforderlich, wenn eine Marke infolge der starken Marktdurchdringung in der Schweiz ihren Charakter als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verloren hat. Beispiel: PARISIENNE für Zigaretten.

#### 5.4.3. Einschränkungspraxis

##### 5.4.3.1. Grundsatz

Erweckt eine Marke berechnete Erwartungen über die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, so ist sie grundsätzlich nur für Produkte und Dienstleistungen zulässig, welche dieser Vorstellung auch entsprechen. Bei indirekten und direkten Herkunftsangaben bezieht sich die Einschränkung in der Regel auf das entsprechende Land.

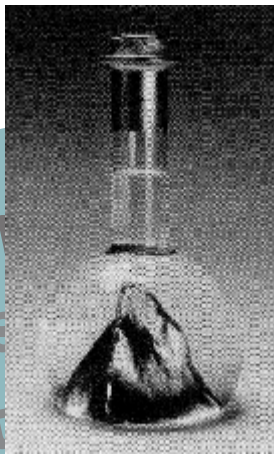
Beispiel: Die Abbildung des Matterhorns macht eine Einschränkung der beanspruchten Produkte auf die Schweiz oder – je nach Produkten – auf das Wallis notwendig.



CH 428 508

Int. Kl. 3

Eine Einschränkung erübrigt sich dann, wenn die Darstellung nicht klar als Matterhorn erkennbar ist.



CH 433 097

Int. Kl. 32, 33

Weiter werden Familiennamen, die einen Hinweis auf die geographische Herkunft darstellen (z.B. "Schweizer" oder „Berner“), nur mit einem Zusatz eingetragen, der die Täuschungsgefahr ausschliesst.

#### 5.4.3.2. Qualifizierte Herkunftsangaben

Bei qualifizierten Herkunftsangaben ist eine restriktive Eingrenzung der Provenienz auf jenes Gebiet gerechtfertigt, das sich mit der Ursprungsbezeichnung deckt. Davon betroffen sind vor allem Bodenprodukte wie z.B. Früchte und Gemüse, aber auch Blumen, Bäume und Sträucher, ferner Wein und gewisse Milchprodukte. Dasselbe gilt für industriell hergestellte Erzeugnisse, wenn ein Ort oder eine Region für eine gewerblich hergestellte Ware einen besonderen Ruf genießt, wie z.B. "ST.GALLEN" für Stickereierzeugnisse, "LANGENTHAL" für Porzellanwaren oder "GENEVE" für Uhren.

Bei Mineralwässern muss die in der Marke enthaltene Angabe der Quelle (source, fonte und dergleichen) den Tatsachen entsprechen; die Einschränkung der Waren bezüglich ihrer Herkunft hat auf die entsprechende Quelle zu erfolgen. Beispiel: "RHEINFELDER CRISTALIN-THERME", Einschränkung auf Mineralwasser aus der Cristalin-Quelle Rheinfelden.



Angaben wie „Weingut, Schloss, Domaine, Clos“ in einer Weinmarke müssen wahrheitsgetreu sein, wenn sie nicht durch die dazugehörige Bezeichnung per se als reine Phantasieangaben betrachtet werden können. Die Einschränkung der Waren bezüglich der Herkunft hat auf die entsprechenden Anbaugebiete zu erfolgen.

#### 5.4.3.3. Entlokalisierende Zusätze

Sogenannte entlokalisierende Zusätze, wie etwa „Typ“, „Art“, „Genre“ und „Façon“, die in der Regel zusammen mit geographischen Bezeichnungen wie „Tipo Milano“ (für Salami) verwendet werden, schliessen im allgemeinen die Gefahr der Täuschung über die Herkunft der betreffenden Waren nicht aus. Sie sind deshalb unzulässig.

#### 5.4.3.4. Geographischer Hinweis auf mehrere Länder oder eine Region

Enthält ein Zeichen eine Herkunftsangabe, die einen Hinweis auf eine grenzüberschreitende Region (Name der Region, geläufige Abkürzung, (stilisiertes) Wappen o.ä.) darstellt, so ist auf die entsprechende Region einzuschränken. Geniesst eines der betroffenen Länder dabei einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren, so ist auf das entsprechende Land einzuschränken.

Beispiele:

Baskenland (fig.)

Int. Kl. 19; matériaux de construction non métallique provenant du Pays basque.

ALPINA

CH 332 830

Int. Kl. 14 (Montres, parties de montres, compteurs, pendules, pendulettes et horloges murales et de tables, bracelets; tous ces produits **de provenance suisse**)

Da die Schweiz von allen Alpenländern den grössten Ruf für Uhren genießt, wird das Zeichen als indirekter Hinweis auf die Schweiz betrachtet.

### 5.5. Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen

#### 5.5.1. Grundsatz

Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangaben (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich dabei um Namen, welche nicht auf die Herkunft der Waren hinweisen, sei es:

- aufgrund der sachlichen Unmöglichkeit ("MATTERHORN" für Bananen),
- dass der Name symbolisch verstanden wird ("GRÖNLAND" für Speiseeis),
- dass der Name vom Abnehmer mit dem Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft assoziiert wird, dass der Abnehmer dem Zeichen eine andere Bedeutung beimisst (z.B. ein Vorname, "FRANCE MÜLLER") oder den Ort nicht kennt ("MISSY" für Krawatten).

Der Entscheid, ob einer geographischen Angabe Symbolcharakter zukommt, ist oft schwer zu fällen. Die äusseren Umstände, insbesondere die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sind dabei von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. BGer in PMMBI 94 / 76 - Alaska).

### 5.5.2. Unbekannte geographische Namen

Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geographischen Namens ist immer in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen. Die Einwohnerzahl ist nicht unbedingt ausschlaggebend; die Bekanntheit durch Tourismus, Industrie usw. spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle.

Beispiele:

LUFKIN Int. Kl. 9

CH 443 348: unbekannte Ortsbezeichnung, Marke eingetragen.

SANDVIK Int. Kl. 6, 7, 8

CH 370 280 / 409 562: unbekannte Ortsbezeichnung, Marke eingetragen.

### 5.5.3. Namen von ethnischen Gruppen

Eine Einschränkung wird nur dann verlangt, wenn eine bestehende ethnische Gruppe einen besonderen Ruf für die betreffenden Waren hat. Namen historischer, das heißt nicht mehr existierender Völker, werden ohne Einschränkung zugelassen (z.B. Etrusker oder Wikinger)

Beispiel:

AZTECA Int. Kl. 30

CH 429 420: Marke zugelassen, da das Volk als solches nicht mehr existiert.

ZOULOU Int. Kl. 18

IR 708 142: Marke für Lederwaren zugelassen, da dieses Volk für die beanspruchten Waren keinen besonderen Ruf genießt.

MASSAI würde für Schmuckwaren zurückgewiesen, weil das Volk für diese Waren einen besonderen Ruf genießt.

### 5.5.4. Angaben mit doppelter Bedeutung

Wenn einer Angabe neben ihrer geographischen Bedeutung in der Alltagssprache ein anderer Sinngehalt zukommt, wird sie nicht als Herkunftsangabe aufgefasst, wenn der zweite Sinngehalt dominiert.

Beispiel:

SAGA

CH 426 114 (Int. Kl. 16, 39, 41, 42), CH 385 019 (Int. Kl. 9, 16, 20): Die Bedeutung von nordischer Erzählung, Familienchronik überwiegt jene des geographischen Namens (japanische Provinz).



"PHOENIX"

CH 431 332

Int. Kl. 32

In Kombination mit der Abbildung des mythologischen Vogels überwiegt der Symbolgehalt dieser Bezeichnung gegenüber dem geographischen Hinweis auf die Hauptstadt von Arizona.

### 5.5.5. Geographische Hinweise in der Gastronomie

Beim Hinweis auf eine bestimmte Küche (Rezept) oder eine bestimmte Ausstattung eines Lokals wird keine Täuschungsgefahr angenommen, wenn die Marke in ihrem Gesamtbild auf eine Art der Küche oder der Verpflegung hinweist (z.B. eine kombinierte Marke mit dem Hinweis „Pizza Hawai“). Bei Dienstleistungen weist die Angabe auf den Inhalt der angebotenen Dienstleistungen hin, jedoch nicht auf deren Herkunft (Verpflegung, Hotellerie, etc.).

### 5.5.6. Namen von Luftfahrtgesellschaften

Bei Luftfahrtgesellschaften besteht in der Regel keine Täuschungsgefahr für die üblicherweise in Flughäfen und in Flugzeugen angebotenen Waren: Dem Konsumenten ist bekannt, dass diese Waren im Zusammenhang mit den Transportdienstleistungen angeboten werden und sich ein allfälliger geographischer Hinweis auf den Betreiber bezieht.

Beispiel:



SAUDI ARABIAN AIRLINES (fig.)

CH 441 886; Int. Kl. 16, 39: keine Einschränkung

### 5.5.7. Titel von Verlagserzeugnissen

Zeichen, welche für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere Telekommunikationsmittel hinterlegt werden, enthalten oft geographische Namen. Das Institut trägt solche Marken ohne Einschränkung ein, wenn die geographische Bezeichnung auf das Thema oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Für Verlagserzeugnisse wird deshalb grundsätzlich keine Einschränkung verlangt. Als Verlagserzeugnisse gelten: bespielte Musikkassetten, bespielte CDs und Videofilme (Kl. 9); Zeitungen, Zeitschriften und Bücher (Kl. 16). Dieser Grundsatz gilt nicht für Leerkassetten, unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien, Drucksachen usw.: Hier weist eine geographische Angabe auf die Herkunft der Waren hin, weshalb eine Einschränkung verlangt wird.

Beispiel:



Bümpfizer Zeitung (fig.)

CH 445 029: Ohne Einschränkung zugelassen für Zeitung und Zeitschriften (Int. Kl. 16)

### 5.5.8. Symbolische Zeichen

Zeichen, welche zwar einen geographischen Hinweis enthalten, als Ganzes jedoch in bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Symbolcharakter aufweisen (Hinweis auf Ferienstimmung usw.), werden nicht als Herkunftsangaben betrachtet.

Beispiele:

CARRÉ DES CARAIBES

IR 544 820: hat für Schokolade und Schokoladeprodukte symbolischen Charakter; Hinweis auf tropische Umgebung.

D-DAY NORMANDY (fig.)

CH 443 388: für Int. Kl. 34 klarer Hinweis auf die Invasion, nicht auf die geographische Region.

BERMUDA-POOL

CH 406 554: für Swimming Pools hat dieses Zeichen Symbolcharakter.

MARRAKECH TALES

CH 440 084: symbolischer Charakter für Waren der Int. Kl. 3.

NIAGARA

CH 458 036: symbolisch für Produkte der Int. Kl. 2 (Farben, Lacke, usw)

SANTORINI

CH 455 037: symbolisch für Produkte der Int. Kl. 2 (Farben, Lacke, usw)

VENICE BEACH (fig.);

IR 713 578: für Kleider symbolisch (Int. Kl. 25).

### 5.5.9. Namen von Sport-Dachorganisationen

Geographische Hinweise in Bezeichnungen von Sport-Dachorganisationen werden weder für Waren noch für Dienstleistungen als Herkunftsangaben aufgefasst.



EUROPEAN HOCKEY LEAGUE: (fig.)

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

UNITED STATES POLO ASSOCIATION

CH 443 545 Int. Kl. 14, 18, 25; keine Einschränkung

UEFA (Karte Europas)

CH 418 336 Int. Kl. 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 41; keine Einschränkung

#### 5.5.10. Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen

Bei klaren Hinweisen auf einen entsprechenden Anlass wird keine Einschränkung verlangt. Eine Ausnahme besteht dann, wenn das entsprechende Land einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren genießt.

FRANCE 98 (fig.)

CH 437 689; Int. Kl. 5, 17, 20, 29, 31, 36, 38, 39

EXPO 2000 HANNOVER

IR 687 310; Int. Kl. 1 bis 42

#### 5.5.11. Geographische Hinweise bei Tabakwaren

Tabakwaren werden grundsätzlich entsprechend ihrer geographischen Herkunft eingeschränkt. Keine Einschränkung erfolgt dann, wenn der Symbolcharakter des Zeichens im Vordergrund steht oder der Konsument aufgrund des gesamten Erscheinungsbildes der Marke keine Herkunftserwartung hat, sondern vielmehr die besondere Tabakmischung erkennt. Im letzteren Fall erfolgt jedoch eine Einschränkung auf den entsprechenden Tabakmix.

Beispiel: Enthält eine Marke die Bezeichnung "AMERICAN BLEND" - ohne weiteren Herkunftshinweis - wird für Tabak und Zigaretten wie folgt eingeschränkt: „aus amerikanischer Mischung (american blend).

AMERICAN LEGEND Int. Kl. 34

CH 443 065: keine Einschränkung; symbolisch für einen bestimmten Lebensstil.

NATURAL AMERICAN SPIRIT Int. Kl. 34

CH 443 066: idem





WEST AMERICAN BLEND (fig.)

IR 675 374: Einschränkung auf "aus amerikanischer Mischung (american blend)". Keine Einschränkung für Merchandisingprodukte, da der Konsument aufgrund des graphischen Gesamterscheinungsbildes keine Erwartung bezüglich deren Herkunft hat.

#### 5.5.12. Tourismus

Bei Marken, die von Reiseveranstaltern hinterlegt werden, besteht keine Täuschungsgefahr: Der geographische Name weist auf eine mögliche Destination hin.

Beispiele:



GRIECHENLAND AUS ERSTER HAND

CH 433 760 für Dienstleistungen von Reisebüros

BEST OF AMERICA (fig.)

CH 438 869: symbolisch, Hinweis auf die Destination

#### 5.5.13. Verkaufsort (Apotheken, Messen u.ä.)

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

RATHAUS-APOTHEKE-BERN (fig.)

CH 429 520

Int. Kl. 3, 5

ZÜRCHER KUNST- UND ANTIQUITÄTENMESSE (fig.)

CH 434 786

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

## 5.6. Verstoss gegen geltendes Recht

### 5.6.1. Bilaterale Verträge

Bei der Markenprüfung sind die bilateralen Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen, die mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn und der Tschechoslowakei abgeschlossen worden sind, zu berücksichtigen. Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen Republik und der Slowakei, übernommen worden. Figuriert eine geographische Bezeichnung in einem bilateralen Abkommen, bedeutet dies konkret, dass sie auch dann als Herkunftsangabe aufzufassen ist und eine Einschränkung notwendig ist, wenn sie dem Publikum nicht bekannt ist (z.B. RIBERA DEL DUERO - IR 574 709; vgl. auch BGer, sic! 1999, 432 - Budweiser).

Gemäss den bilateralen sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Juni 1999 sind im Rahmen der Markenprüfung 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 zu berücksichtigen. Diese beiden Abkommen finden sich als Anhang 7 und 8 im Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die beiden Anhänge enthalten eine separate Liste mit geschützten Namen von Weinbauerzeugnissen und Spirituosen. Diese geschützten Namen gelten in der Schweiz als Herkunftsangaben (analog den Listen in den bilateralen Verträgen über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen). So verpflichtet das Weinabkommen die Vertragsparteien zur Zurückweisung von Marken, die eine geschützte Bezeichnung enthalten, wenn das betreffende Erzeugnis nicht aus dem genannten Ort stammt (vgl. Art. 7 des Abkommens über den Handel mit Weinbauerzeugnissen).

### 5.6.2. 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) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des Abkommens).

Die Benennungen im Anhang B (Camembert, Saint-Paulin usw.) dürfen auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet eines anderen Vertragsstaates hergestellt worden ist, gleichzeitig jedoch den vom betreffenden Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Voraussetzung ist dabei, dass die Bezeichnung des Fabrikationslandes in den gleichen Buchstaben beigefügt wird, wie sie für die Benennung selbst verwendet werden (Art. 4 des Abkommens).

### 5.6.3. Landwirtschaftsgesetz (LwG)

Geschützte oder kontrollierte Ursprungsbezeichnungen (GUB bzw. KUB; die beiden Bezeichnungen sind identisch) und geschützte geographische Angaben (GGA) können nicht als Marke für die gleiche Art von Erzeugnissen eingetragen werden, sofern damit eine kommerzielle Rufausbeutung, Anmassung, Nachahmung oder Nachmachung verbunden ist (Art. 16 Abs. 5 und 7 LwG). Die ältere GUB oder GGA, die im Register des Bundesamtes für Landwirtschaft eingetragen ist, geht somit einer jüngeren Marke vor.

Eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geschützte geographische Angabe kann als Markenbestandteil eingetragen werden, wenn der Gebrauch dieser Bezeichnung für die betreffenden Produkte gestattet ist.

Dies bedeutet insbesondere, dass das Warenverzeichnis in einer der geschützten Bezeichnung entsprechenden Weise eingeschränkt werden muss.

Beispiel:



sbrinz (fig.)

CH 499 407

Int. Kl. 21, 25, 29; Milchprodukte, nämlich Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Sbrinz".

### 5.7. Herkunftsangaben für Dienstleistungen

Die Definition der Herkunftsangabe ist für Waren und Dienstleistungen gleich (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Wie bei Waren gilt ein geografischer Name nicht als Herkunftsangabe, falls die massgebenden Verkehrskreise keinen Hinweis auf die Herkunft erkennen (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Die Beziehung zwischen der Dienstleistung und ihrer Herkunft ist grundsätzlich nicht so eng, wie zwischen einem Produkt und dem Ort seiner Herstellung. Der Gesetzgeber sieht deshalb in Art. 47 Abs. 4 MSchG vor, dass regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen bereits als zutreffend erachtet werden, wenn die Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land erfüllen.

Gemäss Art. 49 Abs. 1 MSchG bestimmt sich die Herkunft der Dienstleistungen entweder nach dem Geschäftssitz des Dienstleistungserbringers oder der Staatsangehörigkeit der kontrollierenden Personen oder dem Wohnsitz der kontrollierenden Personen.

Beispiel:



**ZURICH**  
**INVEST**

ZURICH INVEST Z ((Schriftzug, Punkt))

(CH 458 362) für Versicherungswesen, Finanzwesen.