

Richtlinien in Markensachen

Auszug:

Teil 5 Materielle Markenprüfung (Entwurf)

Version vom 1.1.2019 (Anpassungen per 15.10.2021):

Gelb: Anpassungen aufgrund der geplanten Praxislockerung betr. die Einschränkungspraxis

Blau: Hinweise auf vorangegangene Praxisänderungen seit dem 1.1.2019 (Text noch unverändert)

Inhalt

Inhalt	1
Abkürzungsverzeichnis	8
Teil 5 – Materielle Markenprüfung	12
1. Rechtsgrundlagen	12
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit	12
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe	13
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen	13
3.2 Gesamteindruck	14
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen	15
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches	15
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise	16
3.6 Berücksichtigte Sprachen	17
3.7 Grenzfälle	18
3.8 Gleichbehandlung	18
3.9 Vertrauensschutz	19
3.10 Ausländische Entscheide	20
3.11 Internetrecherchen	21
4. Gemeingut	22
4.1 Gesetzliche Grundlagen	22
4.2 Der Begriff des Gemeinguts	22
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG	23
4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft	23
4.3.2 Freihaltebedürfnis	24
4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste	25
A. Konventionelle Zeichen	26
4.4 Wortmarken	26
4.4.1 Allgemeines	26
4.4.2 Beschreibende Angaben	26
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben	27
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand	27
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe	27
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen	28
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen	28
4.4.2.6 Synonyme	29

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben	29
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen	29
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben	29
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale	30
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre	31
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise	31
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen	31
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der Dienstleistungen	32
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen	33
4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl	33
4.4.2.7.10 Weitere beschreibende Angaben	34
4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN)	34
4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen	35
4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen	36
4.4.4 Übliche Zeichen	36
4.4.5 Slogans	37
4.4.6 Firmen	38
4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern	38
4.4.8 Freizeichen	39
4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	39
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes	40
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente	40
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern	41
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen	41
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele	42
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen	43
4.4.9.5 Mehrere Sprachen	43
4.5 Einfache Zeichen	43
4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern	43
4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen	44
4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen	44
4.5.4 Geometrische Figuren	45
4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen	45
4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	45
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete	45
4.5.6.2 Monogramme	46
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken	47
4.7 Bildmarken	50
4.8 Piktogramme	53

4.9 Akustische Marken	53
B. Nicht konventionelle Zeichen	54
4.10 Muster	55
4.11 Farbmarken	56
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)	57
4.12.1 Begriff	57
4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.	58
4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.	59
4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG	59
4.12.4.1 Wesen der Ware	59
4.12.4.2 Technisch notwendige Form	60
4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)	60
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze	60
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen	63
4.13 Positionsmarken	65
4.14 Bewegungsmarken	67
4.15 Hologramme	68
4.16 Sonstige Markentypen	68
5. Irreführende Zeichen	68
5.1 Allgemeines	68
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr	69
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs	70
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen	71
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen	72
7.1 Allgemeine Bemerkungen	72
7.2 Wappenschutzgesetz	73
7.2.1 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen	73
7.3 Schutz des Roten Kreuzes	73
7.4 Internationale Organisationen	74
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe	78
8. Herkunftsangaben und geografische Angaben	78
8.1 Allgemeines	78
8.1.1 Einleitung	78
8.1.2 Abgrenzung zwischen einfache und qualifizierte Herkunftsangaben und geografischen Angaben (GA)	79
8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG	79
8.2.1 Direkte und indirekte Herkunftsangaben	80
8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte Herkunftsangaben	82
8.3.1 In der Schweiz registrierte GUB und GGA	82

8.3.2 Weinbezeichnungen im Sinne von Art. 63 LwG Schweizerische Ursprungsbezeichnungen für Weine	83
8.3.3 Von einer Branchenverordnung erfasste Bezeichnungen	83
8.3.4 Bilaterale Abkommen	84
8.3.5 Freihandelsabkommen	85
8.3.6 TRIPS-Abkommen	85
8.3.7 Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben	86
8.3.8 Stresa-Abkommen	86
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG	86
8.4.1 Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung	87
8.4.2 Unbekannte geografische Namen	88
8.4.2.1 Allgemeines	88
8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen	89
8.4.3 Symbolische Zeichen	90
8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit	90
8.4.5 Typenbezeichnungen	91
8.4.6 Gattungsbezeichnungen	91
8.4.7 Herkunftsangaben, die sich im Verkehr durchgesetzt und/oder eine «secondary meaning» erworben haben	92
8.4.8 Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks	92
8.4.8.1 Hinweis auf die betriebliche Herkunft	93
8.4.8.2 Verkaufsort (Messen u.Ä.) und Ort der Erbringung der Dienstleistung	94
8.4.8.3 Hinweis auf Titel und Inhaltsangaben von Waren und Dienstleistungen	95
8.4.8.4 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen	96
8.4.8.5 Reisedienstleistungen	96
8.4.8.6 Weitere Fälle	97
8.5 Gemeingut	98
8.5.1 Direkte Herkunftsangaben	98
8.5.1.1 Unterscheidungskraft	98
8.5.1.2 Freihaltebedürfnis	99
8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben	100
8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben	100
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft	100
8.6.1 Grundsatz	100
8.6.2 Verlust des Sinngehalts als Herkunftsangabe durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)	103
8.6.3 Korrektive	103
8.6.4 Entlokalisierende Zusätze	104
8.6.5 Einschränkungspraxis	104

8.6.5.1 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen	104
8.6.5.2 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Rohstoffe oder auf einen Produktionsschritt	107
8.6.6 [neu: 8.6.3] Untereinander oder in Bezug auf die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen widersprüchliche sich widersprechende Bezeichnungen	108
8.7 Verstoß gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)	109
8.7.1 Allgemeines	109
8.7.2 Einschränkung der Waren bzw. Dienstleistungen	109
9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen	113
9.1 Einleitung	113
9.2 Begriffsbestimmungen	113
9.2.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne	113
9.2.2 Schweizerwappen	114
9.2.3 Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden	114
9.2.4 Amtliche Bezeichnungen	114
9.2.5 Nationale Bild- und Wortzeichen	115
9.2.6 Ausländische Hoheitszeichen	115
9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen	116
9.3.1 Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG	116
9.3.2 Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen	116
9.3.2.1 Im Allgemeinen	116
9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen	118
9.3.3 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs	119
9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne	119
9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen	120
9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)	120
9.4.1 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)	120
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne	120
9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft	120
9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis	121
9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung	121
9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden	121
9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden	121
9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen	122
9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen	122
9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen	122
9.4.2 Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG)	122
9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen	122
9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe	123

9.4.3 Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes Recht verstossen	124
9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung	124
9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht	124
9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen	124
9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen	125
10. Kollektiv- und Garantimarken	125
10.1 Allgemeines	125
10.2 Kollektivmarken	126
10.3 Garantimarken	126
11. Geografische Marken	127
11.1 Allgemeines	127
11.2 Eintragbare Zeichen	128
11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe	129
11.4 Hinterlegungsberechtigte	129
11.5 Markenreglement	129
11.6 Beurteilungsgrundlagen	130
11.7 Sistierung	130
12. Verkehrsdurchsetzung	130
12.1 Allgemeines	130
12.1.1 Begriff	130
12.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis	132
12.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung	133
12.1.4 Massgebliche Verkehrskreise	134
12.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung	134
12.1.6 Hinterlegungsdatum	134
12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen	135
12.2.1 Allgemeines	135
12.2.2 Beweismittel	135
12.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen	136
12.2.4 Ort des Gebrauchs	136
12.2.5 Dauer des Gebrauchs	136
12.2.6 Markenmässiger Gebrauch	137
12.2.7 Abweichender Gebrauch	137
12.2.8 Umfang des Gebrauchs	138
12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie	138
12.3.1 Allgemeines	138
12.3.2 Anwendungsfälle	138
12.3.3 Zu verwendendes Zeichen	139
12.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	139
12.3.5 Ort der Durchführung	139

12.3.6 Art der Erhebung	140
12.3.7 Repräsentativität	140
12.3.8 Zu stellende Fragen	141
12.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung	142
12.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage	143
Anhang	145
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)	145

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O.	am angeführten Ort
Abs.	Absatz
a.M.	anderer Meinung
Art.	Artikel
betr.	betreffend
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BGer	Schweizerisches Bundesgericht
BGG	Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110)
BLW	Bundesamt für Landwirtschaft
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
BZP	Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)
E.	Erwägung
EDI	Eidgenössisches Departement des Innern
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EUIPO	Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum
f./ff.	folgende Seite/Seiten
fig.	figurativ
Fn.	Fussnote
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, SR 221.301)
GAFO	Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (SR 0.232.112.21)
Gazette	OMPI Gazette der internationalen Marken
GGA	Geschützte Geografische Angabe
GUB/AOP	Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine protégée
HKA	Herkunftsangabe

HR-Auszug	Handelsregister-Auszug
i.d.R.	in der Regel
i.e.S.	im engeren Sinn
IGE-GebV	Gebührenverordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 232.148)
Institut	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinn
KUB/AOC	Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine contrôlée
LGV	Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)
LMG	Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
lit.	litera
LIV	Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (SR 817.022.16)
LwG	Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)
MMA	Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3)
MMP	Protokoll zum Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, SR 232.11)
MSchV	Markenschutzverordnung (SR 232.111)
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
Nizza- Abkommen	Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)
Nizza- Klassifikation	Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 11. Auflage, 1.1.2017
NZSchG	Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23)
OMPI	Weltorganisation für geistiges Eigentum
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht (SR 220)

PMMBI	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.04)
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Singapur TLT	Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)
sog.	sogenannt
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
Swissness-Botschaft	Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-Vorlage), BBl 2009, S. 8533–8676
TabV	Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, SR 0.632.20)
VGG	Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl.	vergleiche
VPB	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WSchG	Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)
WSchV	Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, SR 232.211)
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
Ziff.	Ziffer
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

1. Rechtsgrundlagen

Art. 1 Abs. 1 MSchG

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

Art. 30 Abs. 2 lit. c, d und e sowie Abs. 3 MSchG

Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:

- c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.
- d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21–23 nicht entspricht.
- e. die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a–27c nicht entspricht.

Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen.

Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgründe

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

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

Diese nationalen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen¹ den Vorgaben, welche mit Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ statuiert werden und in Bezug auf die Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung international registrierter Marken auf die Schweiz (vgl. dazu Teil 4, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**) zu beachten sind.

2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit

Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Als Kennzeichen hat die Marke zunächst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten bzw. den Abnehmern ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der

¹ Vgl. bezüglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 168.

Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen Anbieter zu unterscheiden.² Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion:³ Sie gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen Betrieben) stammen.

Ein Zeichen ist markenfähig, wenn es abstrakt betrachtet – d.h. ohne Berücksichtigung bestimmter Waren oder Dienstleistungen – geeignet ist, die Markenfunktion zu erfüllen.⁴ Die Markenfähigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft bezeichnet.⁵ Die Markenfähigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren Umständen vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden und erkannt werden können. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfähig, die von den Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehörendes Kennzeichen wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener Gesamteindruck entsteht, z.B. bei längeren Texten oder Melodien⁶.

3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe

3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen

Bei der materiellen Prüfung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wird grundsätzlich⁷ der gleiche Massstab angelegt.⁸

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt auch für die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild- oder Farbmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken, dreidimensionale Marken). Es können sich allerdings insofern bei der

² BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 – Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-2418/2014, E. 3 – Bouton (Bildmarke).

³ BGE 128 III 454, E. 2 – YUKON; BGE 135 III 359, E. 2.5.3 – (akustische Marke); BVGer B-2828/2010, E. 2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

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

⁵ Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhängige Unterscheidungskraft gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des Gemeingutbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 118).

⁶ Vgl. zur Einprägsamkeit bzw. Kürze einer Melodie BGE 135 III 359, E. 2.5.6 – (akustische Marke); vgl. auch BVGer B-8240/2010, E. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

⁷ Vgl. bezüglich der Einschränkung zu diesem Grundsatz nachfolgend Ziff. 7.1, S. 168.

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

Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich wahrgenommen werden.⁹ Die Wahrnehmung eines Zeichens, das z.B. aus der Form, der Farbe oder dem Muster der Ware selbst besteht, ist nicht zwingend dieselbe wie bei einem Zeichen, das vom äusseren Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist. Entsprechend unterscheidet das Institut bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 26) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl. lit. B, S. 54). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine Anwendung (Art. 27a MSchG).

3.2 Gesamteindruck

Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend.¹⁰ Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise dem beschreibenden Grad des Wortes/der Wörter, dem Schriftbild, der grafischen Ausgestaltung und Farben.¹¹ In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den Gesamteindruck zu beurteilen.

Während aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskräftigen Elementen ein gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähiges Ganzes entstehen kann, können die Schutzausschlussgründe der Irreführung (Art. 2 lit. c MSchG) sowie des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 2 lit. d MSchG) grundsätzlich nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden.¹² Solche Elemente enthaltende Zeichen sind i.d.R. dem Markenschutz nicht zugänglich.¹³ Eine unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder Mutilationen¹⁴ infrage stehen: Während diese ein Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig machen können, bleiben die Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG grundsätzlich immer dann bestehen, wenn der Sinngehalt des Zeichens trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt.¹⁵

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

¹⁰ BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV.

¹¹ BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). Für kombinierte Wort-/Bildmarken vgl. Ziff. 4.6, S. 143.

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

¹³ Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements führen; vgl. betr. Herkunftsangaben BGer 4A_357/2015, E. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE sowie z.B. die Konstellationen gemäss Ziff. 8.4.1, S. 178 und Ziff. 8.4.8.2, S. 185.

¹⁴ Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 137 und Ziff. 8.6.1, S. 191.

¹⁵ Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff., S. ff. und ... , S.).

3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen

Ein Zeichen wird nicht abstrakt geprüft. Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen konkret beansprucht wird.¹⁶ Ein Zeichen ist grundsätzlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der unter den Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt ist.¹⁷ Ob ein Begriff unter einen Oberbegriff fällt, ist im Einzelfall zu prüfen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere Oberbegriffe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. zur Begriffsbestimmung vorne Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.** und **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.** ff.).¹⁸ Das Institut lässt ein Zeichen von Amtes wegen für all jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, für welche keine Schutzausschlussgründe vorliegen – eines diesbezüglichen ausdrücklichen Eventualantrags bedarf es nicht.¹⁹

3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches

Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen; die Prüfung erfolgt gestützt auf die Angaben im Eintragungsgesuch.²⁰ Bei der elektronischen Anmeldung dient die mit einem farbecht kalibrierten Drucker ausgedruckte standardisierte elektronische Abbildung des Registerauszugs 'Hinterlegungsbestätigung' als Grundlage zur Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens. Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben unberücksichtigt.²¹ Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des Zeichens ausser Betracht.²² Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen Benutzung, d.h. die Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers später tatsächlich gebraucht werden soll, ist für die Markenprüfung ebenfalls nicht massgebend.²³

¹⁶ BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 – SNOWSPORT.

¹⁷ Vgl. z.B. betr. Formmarken BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und für beschreibende Angaben BGer 4A_618/2016, E. 4.3 – CAR-NET; BVGer B-283/2012, E. 7.1.2 – NOBLEWOOD. Bei der Prüfung der offensichtlichen Irreführungsfahr gilt dieser Grundsatz nicht, da es genügt, wenn das Zeichen für ein unter den Oberbegriff fallendes Produkt nicht täuschend benutzt werden kann (vgl. Ziff. 5.2, S. 165).

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

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

²⁰ Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 II 310, E. 3a – The Original (dreidimensionale Marke); BVGer B-5183/2015, E. 5 – Rosa (Farbmarke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1 – Paradies.

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

²² BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-4763/2012, E. 2.1 – BETONHÜLSE; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). Vgl. im Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 119.

²³ Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-7425/2006, E. 3.2 – Choco Stars.

3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis eines erheblichen²⁴ bzw. nicht unbedeutenden²⁵ Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Abgestellt wird grundsätzlich auf die potenziellen²⁶ Abnehmer der infrage stehenden Waren und/oder Dienstleistungen²⁷ – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer und/oder spezialisierte Fachkreise;²⁸ auch Zwischenabnehmer sind zu berücksichtigen.²⁹ Im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der (potenziellen) Konkurrenten³⁰; vgl. Ziff. 4.3.2, S. 24.

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

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

²⁴ Vgl. BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – Avantgarde; BVGer B-2854/2010, E. 3 – PROSERIES; BVGer B-4080/2008, E. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

²⁵ Vgl. BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGE 129 III 225 E. 5.1 – MASTERPIECE; BVGer B-1785/2014, E. 3.6 – HYDE PARK; BVGer B-1646/2013, E. 3.4 – TegoPort.

²⁶ Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BVGer B-2217/2014, E. 3.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-5484/2013, E. 2.1 – COMPANIONS.

²⁷ BGer in sic! 2007, 824, E. 6.1 f. – Turbinenfuss (dreidimensionale Marke); BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3052/2009, E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.

²⁸ BVGer B-4697/2014, E. 5.3 – Apotheken Cockpit; BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH.

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

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

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

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

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

Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist;³⁴ die Grösse der Verkehrskreise bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle.³⁵ Beispielsweise steht ein Zeichen im Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG, wenn es nur von den Fachkreisen als direkt beschreibend verstanden wird.³⁶ Betr. die Beurteilung der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 71.

3.6 Berücksichtigte Sprachen

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

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

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

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

³⁶ BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 4 – SMARt; a.M. BVGer B-7995/2016, E. 4.1 – TOUCH ID.

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

³⁸ Vgl. BVGer B-464/2014, E. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. So können sich Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET). Für die Beurteilung des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ist immer auch der Sinn von Fremdwörtern zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 6, S. 166).

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

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

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

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

3.7 Grenzfälle

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

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

3.8 Gleichbehandlung

Im Rahmen der Markenprüfung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne Weiteres vergleichbar sind und sich in rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln.⁴⁸ Gegenüber sich selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.⁴⁹ Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind⁵⁰ (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,⁵¹

⁴² Vgl. BVGer B-8069/2016, E. 4.3 – FLAME; BVGer B-5484/2013, E. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET.

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

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

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

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

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

⁴⁸ BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver; BVGer B-7421/2006, E. 3.4 – WE MAKE IDEAS WORK; BVGer B-1580/2008, E. 5.1 – A-Z.

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

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

⁵¹ Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lässt sich die Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); eine reine Wortmarke ist nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar (BVGer B-2781/2014, E. 7.2 – CONCEPT+; BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC), ebenso ist weder ein Wort in Alleinstellung mit einer Wortmarke vergleichbar, die einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält (BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z), noch ist dies bei Zeichen der Fall, die nur in einem Element übereinstimmen (BVGer B-1456/2016, E. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL).

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

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

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

3.9 Vertrauensschutz

Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges,

⁵² Gemäss BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer B-2894/2014, E. 6.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke) und BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die Vergleichsmarken für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer B-4848/2009, E. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 – READY2SNACK wurde die gegenteilige Auffassung vertreten.

⁵³ Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht Jahre zurückliegt: BVGer B-2781/2014, E. 7.2 – CONCEPT+; BVGer B-2894/2014, E. 6.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke); BVGer B-646/2014, E. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE;; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573, E. 8 – SWISS BUSINESS HUB.

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

⁵⁵ Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 6.1.2 – Musiknote (Bildmarke); BVGer B-4854/2010, E. 6.3 – Silacryl.

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

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

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

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

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

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

bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.⁶² Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte – was bei geänderten Rahmenbedingungen nicht der Fall ist⁶³ – und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann.⁶⁴ Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird kein berechtigtes Vertrauen geschaffen.⁶⁵

3.10 Ausländische Entscheide

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung.⁶⁶ Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.⁶⁷

Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar von den schweizerischen Eintragungsbehörden mitberücksichtigt werden; handelt es sich jedoch um einen nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall, können ausländische Eintragungen unberücksichtigt bleiben.⁶⁸ Generell ist zu beachten, dass einerseits das Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann⁶⁹. Andererseits kann – weil jedes Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt⁷⁰ – die Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.⁷¹

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

⁶³ Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 6.2.4 – Musiknote (Bildmarke).

⁶⁴ BGer 4A_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

⁶⁵ BVGer B-5296/2012, E. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-3920/2011, E. 5.4 – GLASS FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 – 5 am Tag.

⁶⁶ BGer 4A_363/2016, E. 4.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke) (auszugsweise publ. als BGE 143 III 127); BGer 4A_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI; BVGer B-283/2012, E. 10 – NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 – GRAN MAESTRO.

⁶⁷ BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE.

⁶⁸ BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 – AdRank; BGer in sic! 2007, 831, E. 5.3 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 – Silacryl. Die Nichtberücksichtigung ausländischer Eintragungen tangiert das Verbot der Inländerdiskriminierung gemäss Art. 2 Abs. 1 PVÜ nicht (B-2217/2014, E. 6.1 – BOND ST. 22 LONDON [fig.]).

⁶⁹ Beispielsweise können die Abnehmer in der Schweiz ein anderes Verständnis von Begriffen der englischen Sprache haben, als Personen, deren Muttersprache Englisch ist (B-7995/2015, E. 5.4 – TOUCH ID).

⁷⁰ BGer 4A_363/2016, E. 4.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke) (auszugsweise publ. als BGE 143 III 127); BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.).

⁷¹ BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-5484/2013, E. 7 – COMPANIONS.

Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten⁷² infrage stehen, sind ausländische Eintragungen unbeachtlich (zur Ausnahme betr. ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 9.4.3.2, S. 124). Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie das Schweizer Recht. **Im Übrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine Praxis, welche von derjenigen der ausländischen Ämter abweicht.**

3.11 Internetrecherchen

Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen verstanden wird, stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden; Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird.⁷³ Das Internet kann insbesondere dazu dienen, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters die Banalität eines Begriffs oder einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen;⁷⁴ Entsprechendes gilt bezüglich der Banalität bzw. Üblichkeit einer Form oder eines Motivs. Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung durch Dritte nachweisen, spricht dies gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit. Internetrecherchen kommen auch zum Zug, wenn es darum geht, die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen oder Motive im betr. Produktsegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren.⁷⁵

Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens herangezogen werden.⁷⁶ Dies gilt insbesondere bezüglich Worten und Bildelementen aus ausländischen Quellen eines ähnlichen Sprach- oder Kulturraums, denn für diese ist ohne weiteres anzunehmen, dass sie sich über geografische Grenzen hinaus verbreiten.⁷⁷ Betreffend Zeichen, die untrennbar mit der Ware verbunden sind, ist entscheidend, ob die Waren in die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich keine Restriktionen bestehen.⁷⁸ Diese können unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände ein Indiz darstellen für die Beurteilung, ob ein Zeichen in der Schweiz unterscheidungskräftig und/oder freihaltebedürftig ist (vgl. Ziff. 4.3.2, S. 24).

⁷² Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.); BVGer B-883/2016, E. 4.5 – MINDFUCK.

⁷³ BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS.

⁷⁴ Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

⁷⁵ BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke).

⁷⁶ BVGer B-5484/2013, E. 4 – COMPANIONS; BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 – V (fig.); BVGer in sic! 2008, 217, E. 4.4 – Vuvuzela.

⁷⁷ BVGer B-6219/2013, E. 5.2.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). Z.B. kann ein in Deutschland gebräuchliches Wort durchaus ein Indiz auf die Gebräuchlichkeit in der Deutschschweiz sein, da an beiden Orten (zumindest auch) die deutsche Schriftsprache gesprochen und verstanden wird.

⁷⁸ BVGer B-6219/2013, E. 5.2.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). Es kann angenommen werden, dass in der heutigen Zeit deutschsprachige Online-shops auch tatsächlich in die (Deutsch-) Schweiz liefern werden.

4. Gemeingut

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 12), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der Regelung von Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 PVÜ⁷⁹. Gemäss jener Bestimmung darf die Eintragung von Marken verweigert werden, wenn sie

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

4.2 Der Begriff des Gemeinguts

Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken (vgl. zur Markenfunktion Ziff. 2, S. 12) zu verhindern.⁸⁰ Der Tatbestand des Gemeinguts erfüllt eine Doppelfunktion; vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

- d) Zeichen, die nicht geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen funktionsgemäss zu individualisieren, d.h., mit anderen Worten, Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen (fehlende konkrete Unterscheidungskraft; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1, S. 23), sowie
- e) Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 24).

Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige Schutzausschlussgründe auseinanderzuhalten sind, überschneiden sie sich in der Praxis häufig.⁸¹ Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind i.d.R. zugleich freihaltebedürftig und umgekehrt.

⁷⁹ BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce'Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.); BVGer B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD.

⁸⁰ BGer in RSPI 1992, 222, E. 1.b – Remederm.

⁸¹ Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU.

4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus der gesetzlichen Funktion der Marke, nämlich der Unterscheidung der Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen (vgl. Ziff. 2, S. 12). Ihm kommt daher im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu.

Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen.⁸² Dies ist insbesondere der Fall bei Zeichen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden.⁸³ Ohne konkrete Unterscheidungskraft sind namentlich auch Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen können.^{84,85} Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen, mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten Zeichen als banale Zeichen.

Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden, Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht genügend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die gewöhnlich farbig gestaltet sind.⁸⁶

Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen Verständnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen⁸⁷ (vgl. im Einzelnen Ziff. 3.5, S. 16).

Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und

⁸² Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

⁸³ Vgl. die Ausführungen betr. übliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 132.

⁸⁴ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

⁸⁵ In der Prüfungspraxis betr. Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden müssen; vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2, S. 122.

⁸⁶ Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 122 ff.

⁸⁷ BGE 139 III 176 E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVer B-516/2008, E. 4 – AFTER HOURS.

die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann grundsätzlich offenbleiben.⁸⁸ Wurde ein Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht geprüft zu werden.⁸⁹

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

Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;⁹⁰ die originäre Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen.⁹¹ Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.⁹²

4.3.2 Freihaltebedürfnis

Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist.⁹³ Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen.⁹⁴

Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der (potenziellen) Konkurrenten.⁹⁵ Entscheidend ist, ob diese aktuell oder in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens angewiesen sind.

Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13 MSchG), zu erfolgen.⁹⁶ Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die aktuelle oder künftige Verwendung ernsthaft in Betracht fällt.⁹⁷ Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der

⁸⁸ BVGer B-4848/2013, E. 4.6 – COURONNÉ; BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; vgl. schon RKGE in sic! 2004, 216, E. 9 – GRIMSELSTROM.

⁸⁹ BGer 4A_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176).

⁹⁰ Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-5786/2011, E. 5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

⁹¹ BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

⁹² Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 12, S. 221.

⁹³ BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); vgl. auch BGE 131 III 121, E. 4.1 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 f. – SWISSDOOR.

⁹⁴ BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.).

⁹⁵ Vgl. BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 – Belladern.

⁹⁶ BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST.

⁹⁷ BGer in sic! 2007, 899, E. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK mit Hinweis auf BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 und 4.4 – SWISSDOOR.

Waren oder Dienstleistungen dienen können,⁹⁸ aber auch Farben oder Formen, die eine banale Ausstattung von Produkten darstellen. Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke (Synonyme) existieren; das Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine Alternativen bestehen.⁹⁹

Soweit ausländische Herkunftsangaben in Frage stehen, greift eine besondere Regelung (vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 99).

Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung i.d.R. nur in zweiter Linie, nach erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen werden (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 23). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden¹⁰⁰.

An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 12.1.2, S. 132). Die Regelung von Art. 2 lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 59).

4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste

Mit einer negativen Einschränkung werden in der Waren- und Dienstleistungsliste bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen explizit ausgeschlossen.

Beispiele:

- Klasse 31: Früchte mit Ausnahme von Äpfeln
- Klasse 9: Computer mit Ausnahme von Computern für Fahrräder

Negative Einschränkungen werden in Ausnahmefällen akzeptiert, wenn eine positive Formulierung (mit der sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen aufgezählt werden) nicht möglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezüglich deren das Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG im Gemeingut steht. Ob eine negative Einschränkung zulässig ist, wird in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände geprüft. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Die negative Einschränkung muss so formuliert sein, dass damit alle problematischen Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden.¹⁰¹ Beispielsweise wäre im Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung «Möbel, mit Ausnahme von Gartenmöbeln aus Plastik» unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen

⁹⁸ BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

⁹⁹ Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

¹⁰⁰ Vgl. BGer 4A_2013, E. 3.3.3 f. i.V.m. E. 4 – Wilson; BVGer B-2791/2016, E. 5.6 – WingTsun.

¹⁰¹ Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe.

Materialien nach wie vor beansprucht sind und somit das Schutzhindernis des beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.

- Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).¹⁰² Bei einer Einschränkung innerhalb einer Waren- bzw. Dienstleistungsart muss sich diese auf objektive Merkmale beziehen¹⁰³. Eine Einschränkung auf «Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen für Hosen» beispielsweise wird nicht akzeptiert, da es keine spezifischen Stoffe für Hosen gibt und das Schutzobjekt folglich bei dieser Formulierung nicht klar ist.
- Die negative Einschränkung darf keine Irreführungsgefahr begründen (vgl. Ziff. 5, S. 68).

A. Konventionelle Zeichen

4.4 Wortmarken

4.4.1 Allgemeines

Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft.¹⁰⁴ Solche Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 22 f.).

Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber üblich sind (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff., S. 36 ff.).

4.4.2 Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.¹⁰⁵ Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierender Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und sollen grundsätzlich für jedermann zum Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebedürfnis).¹⁰⁶

Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:

¹⁰² BGer 4A_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

¹⁰³ Vgl. BVGer B-5183/2015, E. 4 – Rosa (Farbmarke).

¹⁰⁴ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

¹⁰⁵ BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD.

¹⁰⁶ BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben

Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können.¹⁰⁷ In die zweite Kategorie können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen¹⁰⁸ (vgl. Ziff. 4.4.3, S. 36).

Es ist nicht nötig, dass vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen.¹⁰⁹

4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand

Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.¹¹⁰ Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.¹¹¹ Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere Denkarbeit.¹¹² Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.¹¹³

4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe

Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 14), ist es bei zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich

¹⁰⁷ BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE; BVGer B-3939/2016, E. 5.2 – YOUNG GLOBAL LEADERS.

¹⁰⁸ Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3 – WE MAKE IDEAS WORK; BGE 129 III 225, E. 5.1 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 – ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 – LABSPACE.

¹⁰⁹ BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 – 2LIGHT.

¹¹⁰ BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-4848/2013, E. 2.2 – COURONNÉ; BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.

¹¹¹ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK; BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-8186/2008, E. 2.2 – BABYRUB.

¹¹² BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹¹³ BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

genommen beschreibend sind.¹¹⁴ Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1, S. 40.

4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen

Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die Beurteilung nicht relevant. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert hat.¹¹⁵ Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus.¹¹⁶ In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter Bedeutungsinhalt gesucht.¹¹⁷ Neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.¹¹⁸ Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie aufgrund der Regeln der Sprachbildung oder des Sprachgebrauchs von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden¹¹⁹ (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2, S. 41). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzzfähigkeit eines Zeichens.¹²⁰

4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen

Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen Schutzzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt.¹²¹ An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird.¹²² Wenn sowohl ein sinnentleertes oder widersprüchliches als auch ein sinnergebendes Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen möglich ist, werden die massgebenden Verkehrskreise von Letzterem

¹¹⁴ Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

¹¹⁵ BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

¹¹⁶ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

¹¹⁷ Vgl. BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX; BVGer B-3751/2015, E. 6.3 – CAR-NET; BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl.

¹¹⁸ BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 – STENCILMASTER.

¹¹⁹ BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

¹²⁰ BVGer B-4762/2011, E. 5.2 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-6352/2007, E. 8 – AdRank; vgl. auch BGE 140 III 297, E. 3.5.3 f. – KEYTRADER.

¹²¹ Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 – GlobalePost (fig.); BGE 116 II 609, E. 2a – FIORETTO; BVGer B-4848/2013, E. 4.3 – COURONNÉ.

¹²² BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 – ERGO (fig.); BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

ausgehen.¹²³ Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich nahe-
liegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig.¹²⁴

4.4.2.6 Synonyme

Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke
(Synonyme) existieren. Die Unterscheidungskraft wird dadurch nicht beeinflusst, und das
Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine
Alternativen bestehen.¹²⁵ Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert,
nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.¹²⁶

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben

Zu den beschreibenden Angaben zählen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf
(tatsächlich vorhandene oder auch nur mögliche¹²⁷) Eigenschaften und Merkmale¹²⁸ der
Waren oder Dienstleistungen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend.

4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen

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

Beispiele:

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

4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben

Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder
Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken
registriert werden.¹²⁹ Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne
Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht.¹³⁰

Beispiele:

¹²³ BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z.

¹²⁴ BVGer B-7995/2015, E. 3.4 – TOUCH ID; BVGer B-1190/2013, E. 3.3 – ERGO (fig.).

¹²⁵ BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET.

¹²⁶ BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

¹²⁷ Vgl. BVGer B-4762/2011, E. 6.3 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-2713/2009, E. 5.1 – (fig.); BVGer
B-5518/2007, E. 4.2 – PEACH MALLOW.

¹²⁸ Vgl. BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag.

¹²⁹ Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl.

¹³⁰ Vgl. BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)¹³¹
- SMART für Waffen (Kl. 13)¹³²

4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale

Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut, wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird.¹³³

Beispiele:

- Ein Zeichen GOLD BAND¹³⁴ wird für Tabakwaren (Kl. 34) zurückgewiesen, weil ein goldenes Band eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung häufig verwendet wird.
- Ein Zeichen ROTRING¹³⁵ ist schutzfähig für Werkzeuge (Kl. 8), da rote Ringe nicht zu den üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. deren Verpackung zählen.

Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die vorgenannten Kriterien an; Gemeingut bilden auch Zeichen, die eine Form beschreiben, welche für die betroffenen Waren nicht unerwartet¹³⁶ ist. Dieser Aspekt ist auf der Grundlage der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten.¹³⁷ Als nicht unerwartet gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes darstellen. (*neue Praxis ab 01.07.2019 – vgl. Newsletter 2019/07*)

Beispiel:

- Ein Zeichen RAPUNZEL ist u.a. für Spielzeugfiguren (Kl. 28) sowie Waren, die überwiegend um ihrer ästhetischen Gestaltung Willen gekauft werden (Figuren in Kl. 20 und 21) als Hinweis auf die Form der Waren zurückzuweisen¹³⁸.

¹³¹ RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT.

¹³² RKGE in sic! 2003, 806 – SMARt.

¹³³ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); vgl. auch BVGer B-6304/2016, E. 5.2.2 – APPLE (dieses Urteil ist ans BGer gezogen worden; der höchstrichterliche Entscheid war im Zeitpunkt der Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend).

¹³⁴ BGer in PMMBI 1967 I 37 – GOLD BAND.

¹³⁵ BGE 106 II 245 – ROTRING.

¹³⁶ Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsätzlich ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2, S. 122) als beschreibende Angabe erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, wo u.a. darauf abgestellt wird, dass die Bärenform für bestimmte Waren möglich und nicht unerwartet ist. A.M. BVGer B-7402/2016, E. 6.2.2.f. – KNOT sowie BVGer B-6304/2016, E. 5.2.4 – APPLE (zweitgenanntes Urteil ist ans BGer gezogen worden; der höchstrichterliche Entscheid war im Zeitpunkt der Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend).

¹³⁷ Vgl. auch Ziff. 4.12.5 zweiter Absatz, S. 156 bezüglich des Vorgehens bei der Ermittlung des banalen Formenschatzes.

¹³⁸ Entscheid mit abweichender Begründung bestätigt mit BVGer B-3815/2014, E. 7.3 – RAPUNZEL.

Betreffend Farbbezeichnungen vgl. auch Ziff. 4.4.2.7.8, S. 33.

4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre

Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.¹³⁹ Dabei genügt es, wenn die betroffenen Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks verstehen.¹⁴⁰ Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen beschrieben werden.¹⁴¹

Beispiele:

- VIAGGIO für Eisenbahnwagen (Kl. 12)¹⁴²
- ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten¹⁴³

4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise

Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Ware insgesamt bzw. eines Warenbestandteils können nicht als Marken geschützt werden.¹⁴⁴

Beispiele:

- a) COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)¹⁴⁵
- b) FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)¹⁴⁶
- c) TOUCH ID für Computer (Kl. 9)¹⁴⁷

4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen

Verschiedene Waren und Dienstleistungen können bestimmte thematische Inhalte haben, um derentwillen sie gewöhnlicherweise gekauft werden, wie beispielsweise Verlagserzeugnisse (Kl. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datenträger (Kl. 9) oder Unterhaltung (Kl. 41). Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den

¹³⁹ Betr. Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladern; betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK.

¹⁴⁰ BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV.

¹⁴¹ BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297: «die Bezeichnung der avisierten Benutzer oder Empfänger».

¹⁴² BVGer B-1000/2007 – Viaggio.

¹⁴³ BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

¹⁴⁴ Vgl. BVGer B-2147/2016, E. 5.4.2 – DURINOX; BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver; BVGer B-6291/2007, E. 5 – CORPOSANA.

¹⁴⁵ RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

¹⁴⁶ RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS.

¹⁴⁷ BVGer B-7995/2015 – TOUCH ID.

möglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, sind grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.¹⁴⁸

Beispiele:

- a) TIERE für Bücher (Kl. 16)
- b) JAZZ für Compact-Discs (Kl. 9)
- c) RAPUNZEL¹⁴⁹ u.a. für CD-Roms (Kl. 9) sowie Betrieb von Vergnügungs- und Themenparks (Kl. 41)

Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen¹⁵⁰ bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen Bestandteil¹⁵¹ werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind schutzfähig.

Beispiele:

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

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

Eine Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfähigkeit gilt insbesondere für die Namen von realen Persönlichkeiten, die auf ihrem Gebiet einen überragenden Einfluss ausgeübt haben (beispielsweise aufgrund eines Œuvre von aussergewöhnlicher Bekanntheit) und deren Namen sehr häufig zur Beschreibung des thematischen Inhalts gewisser Waren und/oder Dienstleistungen benutzt werden.

Beispiel:

- MOZART für Tonträger (Kl. 9)

4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der Dienstleistungen

Zeichen, welche den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen der Art nach beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.¹⁵² Sie werden nicht als Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R. freihaltebedürftig.

¹⁴⁸ BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-7663/2016, E. 2.5 – Super Wochenende (fig.); vgl. auch BVGer B-7995/2015, E. 6.3 – TOUCH ID.

¹⁴⁹ BVGer B-3815/2014, E. 7.1 – RAPUNZEL.

¹⁵⁰ Das BVGer verlangt eine «gewisse Originalität» (BVGer B-3331/2010, E. 6.3.2 – Paradies; BVGer B-1759/2007, E. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN).

¹⁵¹ Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 – VENUS (fig.).

¹⁵² Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.1 – KEYTRADER.

Beispiele:

- QATAR AIRWAYS für Transportwesen (Kl. 39)¹⁵³
- FARMER für Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, alkoholische Getränke (Kl. 32 und 33)¹⁵⁴

4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen

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

- ein Kaufkriterium darstellt¹⁵⁵ (*neue Praxis ab 01.07.2019 – vgl. Newsletter 2019/07*) oder
- wesensbestimmend (z.B. GRÜN für Farben, Lacke oder Kosmetika) oder
- wesensbedingt (z.B. ROT für Tomaten) ist oder
- als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung für die entsprechenden Produkte verwendet wird (ORANGE [französisch] für Orangen bzw. CORAIL für Wein).

PINK für Baumaterialien aus Metall beispielsweise fällt in keine dieser Kategorien; ein solches Zeichen wäre entsprechend eintragungsfähig.

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

An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der Verkehrsdurchsetzung entgegensteht.¹⁵⁶

4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl

Zeichen, die aus der Kombination eines Stadt- oder Ländernamens mit einer Jahreszahl bestehen, werden als beschreibende Hinweis auf den Ort und das Durchführungsjahr einer Veranstaltung (z.B. einer Messe, einer Ausstellung oder eines Sportanlasses) verstanden. Sie können in Zusammenhang mit Dienstleistungen, die üblicherweise an solchen Veranstaltungen erbracht werden, nicht als Marke geschützt werden.

Beispiel:

- BERN 2024 u.a. für Organisation von Messen (Kl. 35), sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl. 41).

Für den Grossteil der Waren ist eine Zeichenkombination "Stadt-/Ländername + Jahreszahl" nicht beschreibend und kann unter Art. 2 lit. a MSchG zum Markenschutz zugelassen werden. Nicht schutzfähig ist diese Zeichenkombination demgegenüber für Waren, die einen thematischen Inhalt haben (vgl. oben Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.6, S. 31) und für alkoholische Getränke, da bei letzteren Herstellungsort und -jahr direkt beschrieben werden.

¹⁵³ BVGer B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS.

¹⁵⁴ BVGer B-3550/2009 – FARMER.

¹⁵⁵ A.M. BVGer B-7196/2015 – MAGENTA und BVGer B-6304/2016, E. 5.2.3 – APPLE (zweitgenanntes Urteil wurde ans BGer gezogen; der höchstrichterliche Entscheid war im Zeitpunkt der Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend).

¹⁵⁶ Vgl. Ziff. 12.1.2, S. 222.

4.4.2.7.10 Weitere beschreibende Angaben

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

- die Menge (DUO für Spiele [Kl. 28]).¹⁵⁷
- den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),
- einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (SwissBike für die Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein [Kl. 33]),
- die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten Hilfsmittels (BAHN CARD für Transportdienstleistungen [Kl. 39]¹⁵⁸; GLASS FIBER NET für Telekommunikation [Kl. 38]¹⁵⁹),
- den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen¹⁶⁰ (SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]) oder
- den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben **und geografische Angaben**; vgl. Ziff. 8, S. 78 ff.).

4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN)

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für pharmazeutische Zwecke genehmigte und zugeteilte internationale Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic Names, sind als Sachbezeichnungen i.w.S. dem Gemeingut zuzurechnen und können entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch für gemeinschaftliche Stämme.¹⁶¹ Das sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer Gruppe von Wirkstoffen indizieren.¹⁶² Zeichen, die eine genügende Abwandlung dieser Bezeichnungen darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt (es kommen die Kriterien zur Beurteilung von Modifikationen und Mutilationen zur Anwendung, vgl. Teil 5, Ziff. 4.4.9.2). Dass die massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennen, schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung nicht aus. Beispielsweise stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genügende Abwandlung des INN rebimastat dar.

¹⁵⁷ BGE 118 II 181 – DUO.

¹⁵⁸ BGer in sic! 2004, 500 – BahnCard.

¹⁵⁹ BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

¹⁶⁰ BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 – PALACE (fig.).

¹⁶¹ Vgl. die unter https://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf einsehbare Liste der WHO.

¹⁶² Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.

4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen

Pflanzenzüchtungen sind durch das Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz, SR 232.16) und das internationale Recht geschützt¹⁶³. Jede geschützte Züchtung ist mit einer Sortenbezeichnung versehen, die als Gattungsbezeichnung gilt und in allen Mitgliedstaaten des Verbandes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen in dieser Form zu verwenden ist (Art. 20 Abs. 1 lit. a des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und Art. 12 Abs. 1 Sortenschutzgesetz). Rechte (wie das aus der Marke fließende Recht), die dem Gebrauch von Sortenbezeichnungen als Gattungsbezeichnungen entgegen stehen, dürfen nicht gewährt werden.

Wenn ein Zeichen, dessen Schutz im Zusammenhang mit pflanzlichen Erzeugnissen der Klasse 31 beansprucht wird, aus einer im Sortenschutzregister eingetragenen Sortenbezeichnung besteht (die Bezeichnung muss nicht unbedingt in der Schweiz geschützt sein; es genügt, wenn sie in den UPOV-Registern eingetragen ist)¹⁶⁴, ist es vom Schutz als Marke ausgeschlossen. Einem solchen Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft, und es untersteht einem absoluten Freihaltebedürfnis. Ausserdem verstösst es gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen). Die Ausschlussgründe können allerdings über eine Einschränkung der Warenliste durch Ausschluss der botanischen Gattung, der die geschützte Pflanzensorte angehört, beseitigt werden.

Beispiel:

Charlotte	Charlotte ist die Bezeichnung einer in der Schweiz für die Spezies <i>Fragaria xananassa Duch.</i> (Zuchterdbeerpflanze) geschützten Pflanzensorte.
Kl. 31: Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft	Mit der folgenden Einschränkung der Warenliste könnten die Zurückweisungsgründe beseitigt werden: Erzeugnisse aus der Landwirtschaft mit Ausnahme der Erzeugnisse der Gattung <i>Fragaria</i> (Erdbeerpflanzen); Erzeugnisse aus Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft.

Wenn das Zeichen für andere Waren oder Dienstleistungen beansprucht oder mit anderen Bestandteilen kombiniert wird, sind die üblichen Kriterien für die Prüfung der Unterscheidungskraft anwendbar.

¹⁶³ Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (SR 0.232.163)

¹⁶⁴ Vgl. <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html> und <http://www.upov.int>.

4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen

Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise¹⁶⁵) auf die Qualität der Waren oder Dienstleistungen beziehen oder sich in allgemeinen reklamehaften Berühmungen des Angebots erschöpfen, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, werden von den Abnehmern als reine Anpreisung verstanden und stehen im Gemeingut;¹⁶⁶ das Gleiche gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren bzw. Dienstleistungen erschöpfen.¹⁶⁷ Zeichen, welche aus der Kombination einer Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.37). Auch GOLD ist grundsätzlich als qualitative Angabe zu bewerten.¹⁶⁸ Dieser Sinngehalt wird vom Institut nur subsidiär berücksichtigt (wenn ein beschreibender Bezug als Hinweis auf das Material oder die Farbe ausscheidet). Anders als die vorgenannten Begriffe erscheint GOLD, je nachdem, mit was für einem weiteren Element dieser Begriff kombiniert ist, nur als allusiv und wird entsprechend zugelassen.

Beispiele:

- MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)¹⁶⁹
- ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)¹⁷⁰

4.4.4 Übliche Zeichen

Neben den beschreibenden Angaben sind vom Markenschutz auch Zeichen ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden.¹⁷¹ Solche Zeichen gelten als banal. Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen. Zudem besteht an solchen Ausdrücken i.d.R. ein Freihaltebedürfnis.

Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses – Zeichen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE¹⁷² oder NETTO¹⁷³ für beliebige Produkte.

¹⁶⁵ Vgl. BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.

¹⁶⁶ Vgl. BGer 4A_343/2012, E. 2.1 – Ein Stück Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95; BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET.

¹⁶⁷ Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BGer 4A_648/2010, E. 2.3 – PROLED (fig.).

¹⁶⁸ BVGer B-6068/2014, E. 5.3 – GOLDBÄREN.

¹⁶⁹ BGE 129 III 225 – MASTERPIECE.

¹⁷⁰ RKGE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

¹⁷¹ BVGer B-1561/2011, E. 3.2 – TOGETHER WE'LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 – FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

¹⁷² RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE.

¹⁷³ RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.

4.4.5 Slogans

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

- Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,¹⁷⁴
- allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,¹⁷⁵
- Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache Aufforderungen¹⁷⁶ (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen übliche Redewendungen darstellen.

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

In den erwähnten Fällen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Slogans dieser Art sind zudem freihaltebedürftig.¹⁷⁷

Beispiele:

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

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

Beispiele:

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

¹⁷⁴ Vgl. BVGer B-4822/2013, E. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

¹⁷⁵ Vgl. BVGer B-464/2014, E. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vgl. zu allgemeinen Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 132.

¹⁷⁶ BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁷⁷ Vgl. BVGer B-8240/2010, E. 3.3 und 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; vgl. betr. reklamehafte Anpreisungen BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.

4.4.6 Firmen

Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen von jenen betr. die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab,^{178,179} zumal der Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt.¹⁸⁰ Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.¹⁸¹

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

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

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

4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern

Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE usw. als technisch erforderliche Endungen einer Internetadresse werden von den Abnehmern auch bei einer Verwendung zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen als Hinweis auf eine Internetseite der betr. Art bzw. Nationalität verstanden. Diese (bekannten) Top Level Domains können insbesondere darauf hinweisen, dass die Waren bzw. Dienstleistungen online bestellt oder eingesehen werden können. Als banale Angaben sind sie in Alleinstellung nicht schutzfähig und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.¹⁸²

Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land¹⁸³ und werden somit als geografische Bezeichnungen geprüft, die eine Angabe über die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen darstellen können (vgl. Ziff. 5.2, S. ..., und Ziff. 8, S. 78).

Beispiele:

- A) AUTO.COM ist nicht schutzfähig für Autovermietung (Kl. 39)

¹⁷⁸ Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5 – KEYTRADER; BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción; BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-386/2008, E. 12 – GB; BVGer B-1710/2008, E. 6 – SWISTEC.

¹⁷⁹ Betr. die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen Handelsregisterbehörden unter <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf>.

¹⁸⁰ Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.).

¹⁸¹ BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON.

¹⁸² Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM.

¹⁸³ RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.

B) ABC.CH ist für beliebige Produkte und Dienstleistungen nur unter der Voraussetzung schutzfähig, dass die Bestimmungen der Art. 47 ff. MSchG eingehalten sind

Telefonnummern sind grundsätzlich schutzfähig. Eine Ausnahme gilt für Nummern bzw. Vorwahlen, wie beispielsweise «0800», die aufgrund ihrer Üblichkeit im Geschäftsverkehr nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden und freihaltebedürftig sind. Bei der Kombination mit gemeinfreien weiteren Elementen ist die Eintragungsfähigkeit aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen und insbesondere bei üblichen Kombinationen zu verneinen.

Beispiel:

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

4.4.8 Freizeichen

Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die im Lauf der Zeit infolge ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu Gemeingut geworden sind. Die Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die nur (noch) als beschreibende Hinweise verstanden werden.¹⁸⁴ Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden kann.

Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb, sondern als Gemeingut ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. üblichen Bezeichnung verwenden.¹⁸⁵

4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind die vorstehend beschriebenen Zeichen, wenn sie sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen.¹⁸⁶ Sie können als Marken eingetragen werden, sofern sie (zusätzliche) unterscheidungskräftige Merkmale aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.

Im Einzelnen sind die unter den nachfolgenden Ziffern genannten Kriterien grundsätzlich geeignet, die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen und das Freihaltebedürfnis entfallen zu lassen. Zu berücksichtigen sind jeweils alle Umstände des Einzelfalles. Je beschreibender oder banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann

¹⁸⁴ Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI.

¹⁸⁵ Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI.

¹⁸⁶ Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die für sich alleine genommen nicht genügen würden, Schutzfähigkeit erlangen.

4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes

Es genügt, wenn die Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente) unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.¹⁸⁷ Das Institut trägt aus verschiedenen Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck ergibt.

4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente

Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurückgewiesen werden, wenn sie vom Sinngehalt her unmittelbar verständlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend modifiziert oder ungewöhnlich¹⁸⁸ bzw. falsch sind.

Folglich kann ein Zeichen, bestehend aus zwei oder mehreren beschreibenden Elementen, schutzfähig sein, wenn der Kombination ein von der blossen Summe der Einzelelemente verschiedener, nicht beschreibender Sinngehalt zukommt.¹⁸⁹

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

Unterscheidungskräftig können im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare sprachliche Unregelmässigkeit aufweisen. Es genügt nicht jede noch so geringe Abweichung; grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird.¹⁹⁰ Auch neue, bisher ungebräuchliche Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2, S. 26). Das blosses Zusammenschreiben zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen.¹⁹¹ Kann ein Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache¹⁹²) ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung

¹⁸⁷ BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_528/2013, E. 5.1 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109.

¹⁸⁸ Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

¹⁸⁹ BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 – NOBLEWOOD.

¹⁹⁰ BVGer B-283/2012, E. 4.6 – NOBLEWOOD.

¹⁹¹ Vgl. BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 – smartModule und smartCore.

¹⁹² Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.4 – KEYTRADER.

keine besondere Denkarbeit.¹⁹³ Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfähigkeit.¹⁹⁴

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

4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern

Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, nämlich Buchstaben oder Ziffern, sind grundsätzlich schutzfähig, sofern dem einfachen Zeichen in Bezug auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt. Ist ein bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung von Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.9.1.1, oben).

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- WORLDWIDE 9 für Telekommunikation (Kl. 38)
- MASTER B für Fahrzeugzubehör (Kl. 12)

Werden bei der Kombination einer beschreibenden Angabe mit einem Einzelbuchstaben vom Betrachter die zwei Bestandteile nicht ohne besondere Denkarbeit erkannt, ist für die Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.

Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsätzlich als ein Wort aufgefasst,¹⁹⁵ während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt.¹⁹⁶

4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen

Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies bewirken, dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt.¹⁹⁷ Es genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens.¹⁹⁸

Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. üblichen Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Ziff. 4.4.9, S. 39). Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden

¹⁹³ BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁹⁴ Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE.

¹⁹⁵ RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.

¹⁹⁶ RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH.

¹⁹⁷ Betr. die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 110 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff., S. 164 ff.

¹⁹⁸ Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) – IAM; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.).

Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. übliche Charakter oder der Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles unter Berücksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngelhalts zu beurteilen. Der Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens im einen Fall stark verändert werden (namentlich bei kurzen Wörtern und in Fällen, wo der Sinngelhalt verändert wird), während er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen ist somit zurückzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig erkennbar bleibt¹⁹⁹ bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht wesentlich verändert.

Modifikationen oder Mutilationen, die üblich (geworden) sind, verleihen einem Zeichen keine Unterscheidungskraft. Das gilt beispielsweise für folgende Schreibarten: «4» anstatt «for», «2» anstatt «to» bzw. «too», «@» anstatt «a» bzw. «at», «XMAS» anstatt «Christmas». Heutzutage ist der Gebrauch von Abkürzungen insbesondere durch die verbreitete Korrespondenz über E-Mail und SMS gang und gäbe.²⁰⁰

Modifikationen oder Mutilationen, die nur einzelne Buchstaben betreffen, reichen grundsätzlich nicht aus. BLAK (anstatt «black») für Kohle, DECAP (anstatt «décape») für Abbeizmittel oder NENDA (anstatt «Nendaz») für Mineralwasser werden zurückgewiesen, da sich diese Zeichen nur durch einen Buchstaben vom nicht eintragungsfähigen Begriff unterscheiden und die geänderte Schreibweise auf die Aussprache keinen Einfluss hat.²⁰¹

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

- COMPUTEACH CH 598 167, Kl. 9, 16, 38, 41, 42

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

- SERVICENTER Kl. 37, 39, 41, 42

4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele

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

Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs. Ist der wiederholte Begriff in Alleinstellung nicht schutzfähig, ändert daran auch dessen Wiederholung nichts (z.B. CURRY-CURRY).

Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden, wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenüber der beschreibenden Grundbedeutung dominierendes Wortspiel enthalten. Eine unwesentliche Doppeldeutigkeit macht ein Zeichen nicht schutzfähig.

¹⁹⁹ Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce'Real.

²⁰⁰ BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT.

²⁰¹ Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 – Micropor.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

- AUS GUTEM GRUNDE CH 493 054, Kl. 32

4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen

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

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

4.4.9.5 Mehrere Sprachen

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

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

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

- FreshDelica IR 727 588, Kl. 31

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

- AQUASWISS

4.5 Einfache Zeichen

4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern

Einfache Zeichen, und als solche grundsätzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen (0 bis 9) und römischen Zahlenreihe.²⁰² Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend, ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Ausserdem sind Grundzahlen und Buchstaben in Alleinstellung wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung dem Verkehr freizuhalten.

²⁰² BGer 4A_261/2010, E. 2.1 – V (fig.); vgl. auch BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BVGer B-1580/2008, E. 2.3 – A-Z.

4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen

Nicht schutzfähig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abkürzungen eine eigenständige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben).²⁰³

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

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

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

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

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

Nicht schutzfähig sind hingegen Zeichen, die aus einer an sich unterscheidungskräftigen Buchstabenfolge und einer beschreibenden Wortkombination bestehen, wenn die Buchstabenfolge unmittelbar vor oder nach der Wortkombination steht und daher von den Abnehmern einzig als Akronym für die beschreibende Wortkombination verstanden wird.

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

- SRV Schweizerische Rechtsschutz Versicherung (Kl. 36)

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen

Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie «ZET» für den Buchstaben «Z» oder «ACCA» für den Buchstaben «H» in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig.

Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich.



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

²⁰³ BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.

4.5.4 Geometrische Figuren

Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.²⁰⁴ In Alleinstellung sind sie aufgrund ihrer Banalität nicht unterscheidungskräftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl freihaltebedürftig. Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein.


Beispiele schutzfähiger Zeichen:

-  CH 484 666, Kl. 42
-  IR 879 264, Kl. 25

4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen

Interpunktionen in Alleinstellung gehören zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-). Entsprechendes gilt für weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 145, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 43) wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (-) oder die simple Abbildung eines Sterns (*). Kombinationen solcher einfachen Zeichen unter sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, können schutzfähig sein.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

-  CH 656 895, Kl. 7, 12²⁰⁵
- 1+1 IR 691 908, Kl. 20

4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete

Das Institut trägt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften, z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht

²⁰⁴ BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

²⁰⁵ Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148.



eintragungsfähig ist z.B. der griechische Buchstabe α für Apparate zur Messung von Alphastrahlen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

- GAMMA CH 630 735, Kl. 9, 42
- DELTA CH 658 197, Kl. 35, 41, 45

In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig erachtet.²⁰⁶ Der Sinngehalt von in unüblichen Schriften gehaltenen Zeichen wird demgegenüber für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, berücksichtigt (vgl. Ziff. 6, S. 71).


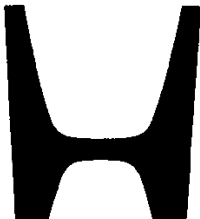
Beispiele:

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

4.5.6.2 Monogramme

Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgeprägt, also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfähig, sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.²⁰⁷

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

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

²⁰⁶ Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl., Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. 199).

²⁰⁷ Die Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen; vgl. BGE 134 III 314, E. 2.5 – M / M-joy; BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BGer 4A_261/2010, E. 2.2 i.V.m. E. 2.3 – V (fig.).

4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Die nachfolgend dargestellten Prüfungsgrundsätze stimmen grundsätzlich mit der im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossenen gemeinsamen Praxis zu "Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" überein (KP3). Die Kriterien dieser gemeinsamen Praxis können somit herangezogen werden, wobei in der gemeinsamen Praxis teilweise eine unterschiedliche Terminologie verwendet wird.²⁰⁸

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen²⁰⁹ sind kombinierte Wort-/Bildmarken²¹⁰ nach dem Gesamteindruck zu prüfen.²¹¹

Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden.²¹² Das Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.

Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.²¹³ Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid. Im Einzelnen gilt, was folgt:

- Bei der Kombination gemeinfreier Worte, Ziffern oder anderer druckbarer Zeichen mit weiteren Elementen:
 - Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.²¹⁴ Das Bundesgericht verlangt in diesem Zusammenhang «Originalität» der grafischen Darstellung.²¹⁵
 - Die grafische Ausgestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen;²¹⁶ z.B. sind etikettenhafte Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.²¹⁷

²⁰⁸ Für die Darstellung der gemeinsamen Praxis siehe <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43-623aa0e81ffb>.

²⁰⁹ Vgl. Ziff. 3.2, S. 110.

²¹⁰ Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. 60.

²¹¹ BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

²¹² BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

²¹³ BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

²¹⁴ BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.); BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.).

²¹⁵ BGer 4A_528/2013, E. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010, E. 2.1 und 2.3 – V (fig.).

²¹⁶ BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010, E. 2.2 f. – V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.).

²¹⁷ BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

- Übliche Schriftarten²¹⁸, Kursiv- und Fettschrift, regelmässige Handschriften²¹⁹ und Varianten in der Gross-/Kleinschreibung²²⁰ geben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft, ebenso wenig wie Zusammen-/Getrennschreibung²²¹ und Interpunktion²²² bei Wortmarken. Ebenfalls keine Unterscheidungskraft verleihen übliche Anordnungen der Wortelemente wie die senkrechte Schreibweise, auf mehreren Zeilen angeordnete oder auf dem Kopf stehende Wortelemente.
- Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, üblich oder banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 50) reicht grundsätzlich aus, um die Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.
- Eine einzelne Farbe kann einem beschreibenden oder üblichen Wortelement keine Unterscheidungskraft geben. Aufgrund der Üblichkeit vielfarbiger Gestaltungen kann selbst eine grössere Anzahl von Farben (d.h. ein mehrfacher Farbanspruch) grundsätzlich nicht zu Unterscheidungskraft führen. Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, dass eine unübliche Farbanordnung, die den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst, dem Zeichen zur Unterscheidungskraft verhelfen kann.
- Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:
- Sofern unterscheidungskräftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 50) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 60 angeführten Kriterien zu bewerten. Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

-  CH 661 953, Kl. 16, 25, 41
-  CH 504 137, div. Klassen
-  KP3-Beispiel; Kl. 30


²¹⁸ Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.).

²¹⁹ BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II; B-7427/2006, E. 5 – Chocolat Pavot (fig.).

²²⁰ BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce'Real; vgl. auch BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer B-6352/2007, E. 9 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 – SMArt.

²²¹ BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER.


²²² Vgl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce'Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02.

–  KP3-Beispiel; Kl. 29

–  KP3-Beispiel; Kl. 37


Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

–  IR 866 199 Kl. 29, 32²²³
(Farbanspruch: Gold)

–  CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44²²⁴

–  Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL 3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), Weiss

–  CH 54082/2006, Kl. 29-33²²⁵

–  CH 7299/2001 (Farbanspruch: Blau) und CH 7300/2001 (Farbanspruch: Gelb), Kl. 1, 39²²⁶

– 

–  CH 2755/2005, Kl. 5²²⁷
(Farbanspruch: Blau - Pantone 294)

²²³ BGer 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.).

²²⁴ BVGer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

²²⁵ BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.).

²²⁶ RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

²²⁷ BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

-  KP3-Beispiel; Kl. 30
(Farbanspruch: Blau, Violett, rot, gelb, grün, grau, rosa)
-  KP3-Beispiel; Kl. 29
-  KP3-Beispiel; Kl. 37
-  KP3-Beispiel; Kl. 45

4.7 Bildmarken

Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen Elementen.²²⁸

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

-  CH 489 939 Kl. 35, 36, 42

Bildzeichen können gleich wie Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, wahrgenommen werden.²²⁹ Im Gemeingut stehen übliche bzw. naheliegende bildliche Darstellungen insbesondere folgender Motive:

- der Ware oder ihrer Verpackung,
- eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung in Form eines Musters²³⁰),

²²⁸ Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8x8 cm begrenzten Musterung bestehen. Die nachfolgend angeführten Grundsätze können auch auf Zeichen Anwendung finden, bei denen das abgebildete Motiv mit Wort- oder Zahlenelementen versehen ist.

²²⁹ Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.

²³⁰ BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 – Karamuster (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 151.

- der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten Technik²³¹, der Zweckbestimmung²³², der Destinatäre oder des Verkaufsortes).²³³

Im Einzelnen gilt, dass ein Bildzeichen schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist, wenn entweder das abgebildete Motiv als solches genügend von den banalen Formen bzw. Motiven des betroffenen Waren- oder Dienstleistungssegments abweicht,²³⁴ oder wenn sich die grafische Ausgestaltung des Bildzeichens (d.h. die Art und Weise, in der das Motiv dargestellt ist) ihrerseits genügend von banalen bildlichen Darstellungen abhebt²³⁵.

Bei der Beurteilung des dargestellten Motivs kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 57) analog zur Anwendung.²³⁶ Was die grafische Ausgestaltung anbelangt, so sind naturgetreue oder in der Art einer technischen Zeichnung gehaltene Darstellungen üblich und bewirken entsprechend keine Unterscheidungskraft; anders ist zu entscheiden, wenn eine ausreichend starke Stilisierung oder eine grafische Ergänzung oder auch z.B. eine ungewöhnliche Bildperspektive vorliegen²³⁷. Der bloße Umstand, dass das gemeinfreie Motiv zwei- anstatt dreidimensional dargestellt ist, kann nur ausnahmsweise zur Schutzfähigkeit führen – nämlich, wenn aufgrund dieser Darstellung das Zeichen gar nicht als Abbildung der Ware, deren Verpackung, etc. (vgl. die vorstehende Aufzählung) erkannt wird. Diese Annahme setzt grundsätzlich voraus, dass die Darstellung stilisiert ist und beim abgebildeten Motiv wesentypische Merkmale der betroffenen Ware fehlen.²³⁸

Besteht das Zeichen aus Elementen, die keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen aufweisen, indem sie weder beschreibend noch üblich sind, ist es grundsätzlich eintragungsfähig. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die aus der Kombination²³⁹ grafischer Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl. dazu Ziff. 4.10, S. 55) zu erscheinen.

²³¹ BVGer B-2713/2009, E. 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das weit verbreitete Symbol für «Universal Serial Bus» (USB)- und «wireless»-Technik beschreibt den möglichen Anwendungsbereich der Waren und Dienstleistungen.

²³² Vgl. BVGer B-5120/2014, E. 5.6 f. – Hüftgelenkkopf (Bildmarke).

²³³ Vgl. auch die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis zu "Wort-/ Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" (siehe Fn 208).

²³⁴ Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 4.3.3 – Musiknote (Bildmarke); BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke).

²³⁵ Vgl. BVGer B-3601/2014, E. 3.2 f. – Medikamentenkapsel (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

²³⁶ BVGer B-3601/2014, E. 3.2 – Medikamentenkapsel (Bildmarke); BVGer B-1920/2014, E. 3.2 – Nilpferd (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

²³⁷ Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke).

²³⁸ Z.B. wird die zweidimensionale, leicht stilisierte Darstellung eines Käfers nicht als Darstellung der Form von Schmuckanhängern (Kl. 14) bewertet, wenn das wesentypische Merkmal einer Öse auf der Abbildung fehlt (vgl. RKGE in sic! 1/2006, 31 – Scarabé [Bildmarke]).

²³⁹ Betr. die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 141.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



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

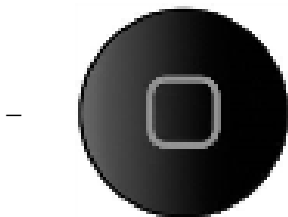


CH 684 344, Kl. 11, 30 und 43: Das Zeichen weicht durch das Element der wimpelförmigen Tropfen ausreichend von der banalen Darstellung einer Darreichungsform ab.

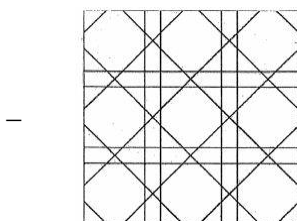
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:



Kl. 10 (u.a. Implantate für die Osteosynthese)²⁴⁰
(Farbanspruch: Rosa - Pantone 677 C, Ausgabe 2010)



Kl. 9 (mobile digitale elektronische Taschengeräte für ein- und ausgehende Telefonanrufe sowie den Versand und Empfang elektronischer Nachrichten und anderer digitaler Daten, zur Verwendung als Tonabspielgerät für digitale Formate und als Taschencomputer, digitaler persönlicher Assistent, elektronische Agenda, Tablet-Computer und Fotoapparat)²⁴¹



IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21.²⁴² Das Zeichen zeigt einen Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog. «Wiener Geflecht» entspricht. Im Zusammenhang mit bestimmten Waren der Kl. 3, 20 und 21 (kosmetische Produkte, Kosmetikaccessoires und Möbel) fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

²⁴⁰ BVGer B-5120/2014 – Hüftgelenkkopf (Bildmarke).

²⁴¹ BVGer B-2418/2014 – Bouton (Bildmarke).

²⁴² BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke).

4.8 Piktogramme

Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder Orientierungshilfen vermitteln. Sie können insbesondere über die Verwendung oder die Zweckbestimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen informieren (z.B. Recycling-Piktogramme). Nicht unterscheidungskräftig sind Zeichen, deren Ausgestaltung sich auf die reine Informationsvermittlung beschränkt, oder Zeichen, die von üblichen Darstellungsvarianten nicht genügend abweichen.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:



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



IR 1 184 394, Kl. 9. Das Zeichen weicht nicht genügend von den üblichen Darstellungsvarianten für Musiksoftware ab. Die Abnehmer erkennen im Zeichen direkt den Verwendungszweck der beanspruchten Software.²⁴³

4.9 Akustische Marken

Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen²⁴⁴ sowie Mischformen davon.

Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig sind. Musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen sind unter anderem dann nicht originär unterscheidungskräftig, wenn den Melodien, Tönen oder Geräuschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Motorengeräusch für PKW) oder sie in diesem Zusammenhang gebräuchlich sind (z.B. ein bekanntes Weihnachtslied für Christbaumschmuck). Bei Kombinationen von Melodien mit Gesang oder gesprochenem Text ist der Gesamteindruck massgebend.

²⁴³ Vgl. BVerfG B-3088/2016 – Musiknote (Bildmarke)

²⁴⁴ Da Geräusche nicht in Notenschriften dargestellt werden können, erlangen sie gegenwärtig aufgrund der ungenügenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. 61).

Betr. die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**. Betr. die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 12.

B. Nicht konventionelle Zeichen

Im Unterschied zu den konventionellen Zeichen fällt bei den nicht konventionellen das Zeichen vielfach mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammen. Dieses Zusammenfallen von Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand kann die ganze Ware, aber auch nur einen Teil derselben betreffen. Es zeigt sich insbesondere bei Waren- und Verpackungsformen, Farben und Mustern sowie bei der Bewegung eines Objekts, das mit der beanspruchten Ware identisch ist.

Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betr. Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft gelten,²⁴⁵ kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.²⁴⁶ Während die Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster.²⁴⁷ Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, werden gewöhnlich nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren, sondern lediglich als besondere Gestaltung wahrgenommen.²⁴⁸ Werden z.B. die Form eines Bürostuhls, eine Farbe oder ein Muster als Marken für Büromöbel beansprucht, so erkennt der Abnehmer in diesen Zeichen a priori die Form, die Farbe oder die Oberflächengestaltung der Büromöbel, nicht aber eine Marke. Nur wenn ein Zeichen über seine technische oder ästhetische Funktion hinaus vom Abnehmer unmittelbar als betrieblicher Herkunftshinweis (vgl. Ziff. 2, S. 12) wahrgenommen wird, ist es originär unterscheidungskräftig.²⁴⁹

Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des beanspruchten Warenssegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 23). Massgebend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids.²⁵⁰ Unterscheidungskraft besitzen nur diejenigen Zeichen, die auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des entsprechenden

²⁴⁵ Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014, E. 3.5 – Bouton (Bildmarke).

²⁴⁶ Vgl. BGer 4A_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke), wo festgehalten wird, dass es nicht zu beanstanden, sondern richtig ist, wenn für die entsprechende Prüfung die Kriterien gewählt werden, die der Art des Zeichens angemessen sind.

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

²⁴⁸ BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke), mit Hinweis auf BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

²⁴⁹ Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

²⁵⁰ Vgl. BGer 4A_363/2016, E. 2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

Produktsegments abweichen.²⁵¹ Aufgrund der im beanspruchten Warenssegment üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind gedanklich eine oder mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.²⁵²

Aus der Tatsache allein, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen unterscheidet, kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft geschlossen werden.²⁵³ Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte Elemente von bestehenden Gestaltungen des gleichen Produktsegments abhebt, kann von den Abnehmern bei genauer Betrachtung von den «alten» Gestaltungen unterschieden werden. Mit anderen Worten individualisieren zwar neue Gestaltungen oder Gestaltungselemente wie Formen, Farben oder Muster eine Ware; dies sagt jedoch noch nichts über die originäre Unterscheidungskraft einer bestimmten Gestaltung aus (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 60).

Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke) der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach zweifelhaft, ob diese Zeichen überhaupt als Marke wahrgenommen werden. Vielmehr erkennen die angesprochenen Abnehmer die Form der Ware oder Verpackung, deren Funktion oder Ausstattung.²⁵⁴ Dass das Institut aufgrund dieser Sachlage bei nicht konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet, schliesst die Berücksichtigung von Gebrauchsbelegen nicht von vornherein aus.²⁵⁵

4.10 Muster

Ein Muster ist eine sich grundsätzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen Verzierung erscheinen.²⁵⁶ Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass das Muster die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie das äussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen Herkunftshinweis (vgl. auch lit. B, S. 54).

²⁵¹ BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-3612/2014, E. 6.4 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke).

²⁵² BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

²⁵³ Vgl. BVGer B-5183/2015, E. 5.3 – Rosa (Farbmarke); BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

²⁵⁴ Vgl. für Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke).

²⁵⁵ Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229.

²⁵⁶ Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken» bezeichnet werden. vgl. dazu die in Ziff. 4.6, S. 143 angeführten Beispiele.

Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten gegeben. Schutzfähig sind Muster, die genügend von den im betroffenen Warenssegment üblichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.²⁵⁷ Mustern, die so komplex sind, dass sie nicht wiedererkannt werden können, fehlt die (abstrakte) Unterscheidungskraft.

Soweit Muster für Dienstleistungen beansprucht werden, wird die Eintragungsfähigkeit basierend auf der Annahme beurteilt, dass das Muster als Oberflächengestaltung namentlich in der Korrespondenz (etwa auf Briefköpfen), auf Rechnungen, Internetseiten, Enseignes oder in der Reklame verwendet wird. Auch in diesem Zusammenhang werden Muster in erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen; die Unterscheidungskraft wird anhand eines Vergleichs mit üblichen bzw. banalen Mustern ermittelt.

Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel.²⁵⁸

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

–



Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)

- Zwei weitere Beispiele finden sich in Ziff. 4.7, S. 50.

4.11 Farbmarken

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

Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass die Farbe die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt. Insofern als bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung durch die Abnehmer eine andere als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden ist (vgl. lit. B, S. 54). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder der Verpackungen naturgemäss eine Farbe, die in erster Linie der ästhetischen oder funktionellen Gestaltung dient. In Bezug auf Dienstleistungen gilt dies sinngemäss. Haben auch Dienstleistungen als solche naturgemäss keine Farbe, so werden doch Farben im Dienstleistungsbereich in den verschiedensten Formen verwendet.²⁵⁹ Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr

²⁵⁷ In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken i.e.S. geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 156) analog zur Anwendung. Gemäss BVGer B-2655/2013, E. 3.6, E. 5.5.1 – Flächenmuster ist die Gemeinfreiheit insbesondere danach zu beurteilen, ob im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt bzw. üblich sind, von denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt.

²⁵⁸ Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229.

²⁵⁹ Vgl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch Farbkombinationen verwendet werden), deren Hauptfunktion sich in aller Regel in ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke grundsätzlich entgegensteht.

Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden, wenn sich die Farbe genügend von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw. Dienstleistungssegments abhebt (vgl. auch lit. B, S. 54). Werden im betroffenen Segment unterschiedlichste Farben verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.

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

Auf dieser Grundlage können Farbmarken i.d.R. nur via Verkehrsdurchsetzung als Marken eingetragen werden.²⁶⁰ Die Durchsetzung ist nur möglich, sofern kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht.²⁶¹ Da Farben im Wirtschaftsleben äusserst üblich sind und auch nach längerem Gebrauch auf dem Markt noch als ästhetisches Element und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst werden, sind die Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung hoch. Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel.²⁶²

Beispiele (durchgesetzte Marken):

- Farbe GELB²⁶³ CH 496 219, Kl. 36 (Zahlungsverkehr, Kontoführung), 39 (Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetriebe nach Fahrplan)
- Farbe Zink-Gelb RAL 1018 CH 612 176, Kl. 7 (Hochdruckreinigungsgeräte)

4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

4.12.1 Begriff

Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:

²⁶⁰ BVGer B-5183/2015, E. 3.2 – Rosa (Farbmarke).

²⁶¹ Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natürliche Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot für Tomaten), oder welche für die betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot für Handfeuerlöcher).

²⁶² Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229.

²⁶³ RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).

Die dreidimensionale Marke i.e.S. besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.²⁶⁴

Beispiel:



Bei dreidimensionalen Marken i.w.S. sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht identisch.²⁶⁵ Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt werden²⁶⁶ (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht für Waren, sondern für Dienstleistungen beansprucht.

Beispiel:



4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.

Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. räumlich gestaltete Wörter, Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Körper). Diese Zeichen werden grundsätzlich wie zweidimensionale Zeichen geprüft und gehören zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beispielsweise ausschliesslich aus beschreibenden oder üblichen Angaben, oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Körper wie Kugeln, Prismen, Würfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.

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

²⁶⁴ Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

²⁶⁵ Die dreidimensionalen Marken i.w.S. werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehören im Gegensatz zu den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen.

²⁶⁶ Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 59, Ziff. 4.12.5, S. 60 und Ziff. 4.12.5.2 S. 63) zur Anwendung.

Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2 lit. a MSchG; Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung.²⁶⁷

4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.

Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand ganz oder teilweise zusammen. Entsprechend schwierig ist es, die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen (vgl. lit. B, S. 54). Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform und deren Teilen grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.²⁶⁸ Die Gestaltung einer Waren- oder Verpackungsform ist denn auch in erster Linie auf die Erfüllung funktionaler oder ästhetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.²⁶⁹ Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre funktionalen oder ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dient, ist sie unterscheidungskräftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.

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

4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG

Gemäss Art. 2 lit. b sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch notwendige Waren- und Verpackungsformen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG fällt, kann nicht aufgrund der Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.

4.12.4.1 Wesen der Ware

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

²⁶⁷ A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

²⁶⁸ BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); .

²⁶⁹ BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

entsprechenden Produktsegments aufweisen, fallen auch unter den Ausschlussgrund Wesen der Ware.

Als Wesen der Ware zurückgewiesen wird z.B. ein schlichter, «nackter» Ring ohne jegliche Ausgestaltung, beansprucht für Fingerringe, oder ein einfacher runder Ball, beansprucht für Spielbälle.

Insbesondere Verpackungsformen für Waren, die an sich keine eigene feste Form haben (z.B. Flüssigkeiten, Pulver, gasförmige Stoffe), fallen ebenfalls unter den Ausschlussgrund Wesen der Ware, falls ihre wesentlichen Merkmale aus rein generischen Formelementen bestehen.²⁷⁰ An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.

4.12.4.2 Technisch notwendige Form

Sowohl die Form der Ware selbst als auch die Form ihrer Verpackung können technisch notwendig sein. Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG anzusehen, wenn den Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art zur Erfüllung der gleichen technischen Wirkung überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann.²⁷¹ Keine zumutbaren Gestaltungsalternativen sind gegeben, wenn die Konkurrenten auf die naheliegendste bzw. am besten geeignete Form verzichten und eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Lösung wählen müssten.²⁷²

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

Von der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte Warenform zu unterscheiden, die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 60).

4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze

Als Gemeingut gelten neben einfachen geometrischen Grundelementen insbesondere Waren- oder Verpackungsformen, die weder in ihren Elementen noch in deren Kombination vom Erwarteten und Gewohnten bzw. vom banalen Formenschatz abweichen und daher

²⁷⁰ Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2 – Lindor-Kugel (dreidimensionale Marke) und BGE 131 III 121, E. 3.2 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

²⁷¹ Vgl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).

²⁷² Vgl. BGer 4A_20/2012, E. 2 f. – Lego II (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 514, E. 3.2.1 f. – Lego (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 3.1 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

mangels «Originalität» im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben.²⁷³ Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden.²⁷⁴ Mit anderen Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich auffällig von den im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment banalen Formgestaltungen abhebt²⁷⁵ (vgl. lit. B, S. 54) und dadurch von den betroffenen Verkehrskreisen im Sinne eines Herkunftshinweises verstanden wird.²⁷⁶

In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten Waren- bzw. Dienstleistungssegment²⁷⁷ im Zeitpunkt des Entscheids üblicherweise verwendeten Formen²⁷⁸, gedanklich eine oder mehrere banale Waren- bzw. Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser Definition der banalen Waren- bzw. Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im betreffenden Segment eine wesentliche Rolle.²⁷⁹ Denn bei grosser Formenvielfalt ist es schwieriger, eine nicht banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern nicht nur als Variante einer der gewöhnlichen Formen,²⁸⁰ sondern als betrieblicher Herkunftshinweis erachtet wird.²⁸¹ Entsprechend gilt eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich eine grosse Formenvielfalt herrscht.²⁸²

Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Waren- bzw. Verpackungsformen des entsprechenden Segments zu beurteilen, wobei der Gesamteindruck der hinterlegten Form zu würdigen ist.²⁸³ Dabei gilt, dass die Unüblichkeit einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist bzw. nur durch ein Unternehmen verwendet wird)

²⁷³ BGer 4A_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

²⁷⁴ BVGer B-2418/2014, E. 3.2 – Bouton (Bildmarke).

²⁷⁵ Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

²⁷⁶ Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

²⁷⁷ Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zugrunde zu legen; vgl. BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. – Flaschenhals (dreidimensionale Marke).

²⁷⁸ BGer 4A_363/2016, E. 2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). Im Zeitpunkt des Entscheids auf dem Markt erhältliche Nachahmungen sind mit einzubeziehen (BVGer B-1165/2012, E. 5.4 – Mischgerätespitzen [dreidimensionale Marken]).

²⁷⁹ Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 117.

²⁸⁰ BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke).

²⁸¹ BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BVGer B-7574/2015, E. 6.1.5.3 – Parfumflasche (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-1920/2014, E. 5.4 – Nilpferd (Bildmarke).

²⁸² Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

²⁸³ BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke).

deren Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht ausschliesst.²⁸⁴ Denn entscheidend ist nicht, dass sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.²⁸⁵ Massgebend ist einzig, dass die Abweichung von dem im betreffenden Segment üblichen Formenschatz derart auffällig, unerwartet oder ungewöhnlich ist, dass die Form von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird.²⁸⁶ Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die massgebenden Verkehrskreise i.d.R. nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen.²⁸⁷ Anders gesagt: es genügt nicht, dass sich die fragliche Form von anderen lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen.²⁸⁸ Insbesondere kann auch eine unübliche Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch Gebrauchszweck) und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich als rein dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind banal. Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).

Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3, S. 13) dessen Wahrnehmung durch die angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt werden.

Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 12.3.2, S. 138.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:



IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)

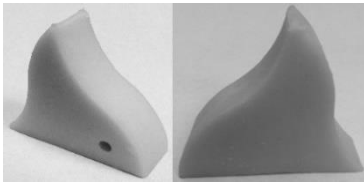
²⁸⁴ BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 2.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.8 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken).

²⁸⁵ BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

²⁸⁶ BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; BVGer B-8515/2007, E. 2.1 ff. – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). Vgl. auch BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke) und BVGer B-5456/2009, E. 2.3 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke), wo eine auffällige Unterscheidung von sämtlichen im betroffenen Segment üblichen Formen und ein langfristiges Haftenbleiben in der Erinnerung gefordert wird.

²⁸⁷ BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

²⁸⁸ BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).



CH 618 695, Kl. 29 und 30

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:



Kl. 3 (Parfums)²⁸⁹



Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)²⁹⁰



Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)²⁹¹
(Farbanspruch: caramel, marron, beige)



Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)²⁹² und
43 (Verpflegung von Gästen, Catering)²⁹³

²⁸⁹ BVGer B-7547/2015 – Parfumflasche (dreidimensionale Marke).

²⁹⁰ BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

²⁹¹ BGer 4A_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke).

²⁹² BGer 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

²⁹³ BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen

Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen, bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend noch funktional sind und sich – soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht – von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.²⁹⁴ So genügt es beispielsweise nicht, dass eine Farbe die Unterscheidung von anderen Produkten erlaubt; soweit sie nicht ausreichend von den auf dem betroffenen Warenssegment üblichen Farben abweicht, führt sie nicht zu Unterscheidungskraft.²⁹⁵ Vorausgesetzt ist im Weiteren, dass die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.²⁹⁶ Es ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht sind; vielmehr müssen sie bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein.²⁹⁷ Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, die im Vergleich zur Form entweder zu klein sind²⁹⁸ oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



IR 847 313, Kl. 9, 11, 16



IR 879 107, Kl. 29

²⁹⁴ Vgl. BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2.5 – Schokoladekugeln (dreidimensionale Marken); BGer in sic! 4/2000, 286, E. 3c – runde Tablette (dreidimensionale Marke); BVGer B-5182/2015, E. 5.4.2 ff. – Hüftgelenkkopf (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.7 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken). Auch in diesem Zusammenhang wird darauf abgestellt, ob die nicht unterscheidungskräftigen Elemente auf überraschende bzw. originelle Art und Weise kombiniert sind.

²⁹⁵ Vgl. BVGer B-3612/2014, E. 3.3 und E. 5.7 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke); BVGer B-5182/2015, E. 5.4.2 ff.– Hüftgelenkkopf (dreidimensionale Marke).

²⁹⁶ BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

²⁹⁷ Vgl. BVGer B- 5341/2015, E. 10.2.3.2 – Instrument d'écriture (dreidimensionale Marke); BVGer B-7379/2006, E. 4.4 – Leimtube (dreidimensionale Marke).

²⁹⁸ BVGer B-2676/2008, E. 6.2 – Flasche (dreidimensionale Marke).

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:



Kl. 5 (Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose)²⁹⁹

(Farbanspruch: Gelb, Weiss)



Kl. 16 (Instruments d'écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos)³⁰⁰

4.13 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement (Basiszeichen), an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten Grössenverhältnissen auftretend. Als Basiszeichen kommen alle auf der Ware positionierbaren Zeichentypen in Frage (Wort-, Bild- oder kombinierte Zeichen, Farben oder dreidimensionale Zeichen). Gegenstand bzw. Schutzobjekt der Positionsmarke ist weder die Position allein noch das Basiszeichen für sich genommen, sondern die Kombination dieser beiden Elemente.³⁰¹

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Positionsmarken gelten keine Sonderregelungen. Jedoch beeinflusst der Umstand, dass das Zeichen auf dem Produkt positioniert ist und entsprechend mit dem Erscheinungsbild der betroffenen Waren teilweise zusammenfällt, die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise (vgl. lit. B, S. 54). Der Grundsatz, dass Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich lediglich als besondere Gestaltung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren wahrgenommen werden, gilt entsprechend auch für die Positionsmarke.³⁰² Ob die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position der Ware als Kennzeichen – und nicht etwa als technisch bedingtes Element oder blosser Zierde – auffassen, ist im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall zu bestimmen.³⁰³ Neben der Unterscheidungskraft des Basiszeichens ist die Wirkung der Position zu berücksichtigen; besteht auf dem betreffenden Warenggebiet eine Kennzeichnungsgewohnheit, dürften die dieser Gewohnheit entsprechenden Positionen

²⁹⁹ BVGer B-3612/2014 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke).

³⁰⁰ BVGer B-5341/2015 – Instrument d'écriture (dreidimensionale Marke).

³⁰¹ Vgl. BGE 143 III 127, E.3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

³⁰² BGE 143 III 127, E. 3.3.4 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_389/2016, E. 4.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).

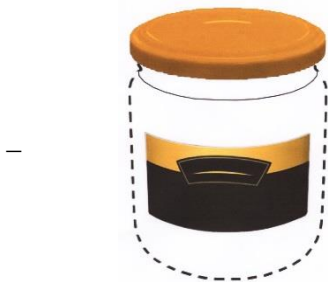
³⁰³ BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

leichter als Herkunftshinweise verstanden werden.³⁰⁴ Der separaten Bewertung von Basiszeichen und Position kommt insofern geringe praktische Bedeutung zu, als das Zeichen im Gesamteindruck zu würdigen ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 14) und sich die Unterscheidungskraft analog der für Formmarken im engeren Sinn geltenden Grundsätze beurteilt: es reicht nicht aus, dass sich das Zeichen lediglich nach seiner gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss es sich von sämtlichen im beanspruchten Warenssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung üblichen Gestaltungen auffällig unterscheiden, damit ein Verständnis als Herkunftshinweis in Betracht kommen kann.³⁰⁵

Eine Positionsmarke ist auch für Dienstleistungen denkbar, sofern sie auf einem Gegenstand angebracht ist, mittels dessen die Dienstleistung erbracht wird. Diesfalls kommen die vorstehend angeführten Grundsätze mutatis mutandis zur Anwendung, und die Frage der Unterscheidungskraft ist in Bezug auf den fraglichen Gegenstand und die betroffene Dienstleistung zu prüfen.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke für Waren nur für die im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu den formellen Erfordernissen betr. die Markenhinterlegung vgl. Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**).

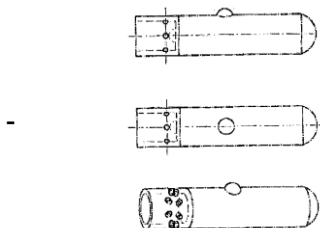
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:



CH 585 153, Kl. 29, 30

(Farbanspruch: Schwarz, Gold, Gelb)

Beispiele für schutzunfähige Zeichen:



Kl. 11 (Taschenlampen)³⁰⁶

³⁰⁴ BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_389/2016, E. 4.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).

³⁰⁵ BGE 143 III 127, E. 3.3.4 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); vgl. zu den für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien Ziff. 4.12.5, S. 156.

³⁰⁶ BGer 4A_389/2016 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).



Kl. 25 (Chaussures pour dames à talons hauts)³⁰⁷

(Farbanspruch: Rot Pantone Nr. 18-1663TP)

4.14 Bewegungsmarken

Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf.

Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind Zeichen, die in der Bewegung eines Objekts bestehen. Ist das Objekt mit der beanspruchten Ware identisch, fallen das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware zusammen; beispielsweise bei der Öffnungsbewegung einer Autotür. Die Abnehmer werden in dieser Bewegung in erster Linie eine (technische) Funktion der Ware und keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Die Unterscheidungskraft kann nur bejaht werden, wenn das Zeichen von einer für das beanspruchte Waresegment banalen Bewegung klar abweicht. Als banal gelten Bewegungen, die von den angesprochenen Konsumenten als technisch oder funktional bedingt wahrgenommen werden. Eine banale Bewegung wird i.d.R. auch freihaltebedürftig sein. Problematisch sind im Weiteren Bewegungszeichen, wenn das Objekt, das die Bewegung ausführt, zwar nicht mit den betroffenen Waren identisch ist, aber als Bild- oder dreidimensionale Marke gleichwohl nicht eintragungsfähig wäre (vgl. Ziff. 4.7, S. 50, Ziff. 4.12.2, S. 58 und Ziff. 4.12.5, S. 60).

Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 50 verwiesen werden.

In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:



CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt, welches sich kontinuierlich in ein Strichmännchen, welches zuerst mit waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und

³⁰⁷ BGE 143 III 127 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug angefügt, dem ersten «Kleeblatt», dem letzten «Coaching für junge Erwachsene».»

4.15 Hologramme

Die Holografie ermöglicht die Speicherung und Wiedergabe des räumlichen Bildes eines oder mehrerer Gegenstände. Je nach Blickwinkel sind der dreidimensionale Charakter eines Gegenstands oder verschiedene Ansichten, Gegenstände oder Elemente ersichtlich.

Wie bei Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken sind die Abnehmer gewohnt, dass Marken aus Hologrammen bestehen können. Entsprechend beurteilt sich auch der Gemeingutcharakter nach den für diese Zeichentypen geltenden Grundsätzen (vgl. Ziff. 4.4, S. 26, Ziff. 4.6, S. 47 und Ziff. 4.7, S. 50).

Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**.

4.16 Sonstige Markentypen

Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar, so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht zurzeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.

5. Irreführende Zeichen

5.1 Allgemeines

Art. 2 lit. c MSchG schließt irreführende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen irreführend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird.³⁰⁸ **Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann. Nach der Praxis des Instituts besteht keine Gefahr der Irreführung, solange eine korrekte Benutzung des Zeichens für die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen möglich ist. [Änderung nur in D-Version (Formulierung wurde an F-Version angepasst)]**

Ein Zeichen wird somit **grundsätzlich** **[Änderung nur in D-Version (Formulierung wurde an F-Version angepasst)]** nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten, **und betr. Herkunftsangaben Ziff. 8.6, S. ...**).

³⁰⁸ Vgl. Ziff. 3.2, S. 110.

In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG) wie auch aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere der relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens; vgl. Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**) eine abweichende Praxis. In diesem Zusammenhang wird nicht auf die Möglichkeit einer korrekten Benutzung abgestellt, sondern muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der Abnehmer ausgeschlossen werden. Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, nur mit einer Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auf die entsprechende Herkunft eingetragen (vgl. Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**).

5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr

Offensichtlich irreführend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zwingend nicht erfüllt werden können³⁰⁹, oder wenn es widersprüchliche Herkunftsangaben enthält.

Beispiele:

- Ein Zeichen mit dem Worтеlement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für Kaffeeersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 50 der Verordnung des EDI über Getränke; SR 817.022.12). Hingegen wird ein solches Zeichen für Oberbegriffe wie Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation von Nizza auch solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen und somit auch Kaffee enthalten können.
- Ein Zeichen mit den Worтеlementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden Abbildungen wird für Mineralwässer wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil diese Ware ihrer Art nach weder aromatisiert sein noch Fruchtsaftanteile enthalten darf (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 8 Abs. 1 der Verordnung des EDI über Getränke; SR 817.022.12).
- Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden für synthetische Waren als irreführend zurückgewiesen, für landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.
- Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE), werden für mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irreführend zurückgewiesen.³¹⁰ Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber. Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die beanspruchten Waren ausschliesslich symbolisch erscheint.

³⁰⁹ Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ.

³¹⁰ BGer in PMMBI 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

- Nicht schutzfähig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 12 Abs. 2 lit. c LGV). Auf dieser Grundlage werden die Elemente MED und PHARM für Lebensmittel³¹¹ sowie für Waren der Klassen 3 und 5, die über keine medizinische oder therapeutische Wirkung verfügen, als irreführend zurückgewiesen.
- Angaben für alkoholische Getränke, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen, sind verboten (Art. 12 Abs. 2 lit. h LGV³¹²). Gleichzeitig verbietet Art. 34 Abs. 3 LIV gesundheitsbezogene Angaben für alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent. Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie MED und PHARM, «stärkend», «kräftigend», «energiespendend», «für die Gesundheit», «tonisch» oder «Vitamin»), werden als irreführend zurückgewiesen.
- Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier, da bei Unterschreiten eines bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Möglichkeit der Bezeichnung als «Leichtbier» vorgesehen ist (Art. 65 Abs. 3 der VO des EDI über Getränke, SR 817.022.12).
- Ein Zeichen, das zwei widersprüchliche Herkunftsangaben enthält, ist offensichtlich irreführend – denn gemäss der rechtlichen Regelung der Herkunftsangaben und geografischen Angaben kann eine Ware bzw. Dienstleistung nur einen Herkunftsort haben. Als offensichtlich irreführend zurückgewiesen werden auch Zeichen mit Herkunftsangaben, die aufgrund der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen offensichtlich nicht korrekt gebraucht werden können (vgl. Ziff. 8.6.3, S.).

5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs

Der Gebrauch eines offensichtlich irreführenden Zeichens, das bei den Abnehmern irreführende Vorstellungen über die gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die Täuschungsgefahr grundsätzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten Umständen ihren irreführenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, die im Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irreführungen praktisch ausgeschlossen werden können («secondary meaning»). Sofern der Hinterleger diese Entwicklung mit geeigneten Mitteln (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 103) glaubhaft macht, kann das Zeichen als Marke eingetragen werden.

~~Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:~~

³¹¹ Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 4 Abs. 3 lit. a LMG.

³¹² Vorbehalten bleiben gemäss dieser Bestimmung die vom EDI festgelegten Bezeichnungen traditioneller alkoholischer Getränke.



IR 1'275'306, Kl. 6, 7, 37

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

Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.³¹³ Die Beurteilung dieser Begriffe erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren. Für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, sind auch Fremdwörter sowie der Sinngehalt von Zeichen, die in für die Schweiz unüblichen Schriften gehalten sind, zu berücksichtigen.

Als gegen die öffentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zurückgewiesen, die gegen wesentliche Grundsätze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden ausländischer Staatsangehöriger verletzen, das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stören könnten. Hierzu werden Zeichen gezählt, die geeignet sind, die schweizerischen Landesinteressen zu beeinträchtigen. Auch die Verwendung der Namen von Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne Einverständnis des bzw. der Berechtigten als gegen die öffentliche Ordnung verstossend betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese Einschränkung gilt i.d.R. bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.

Sittenwidrig sind z.B. Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religiöse Empfinden verletzenden oder sexuell anstössigen Inhalt haben.³¹⁴ Für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend, und nicht bloss die Sichtweise der Abnehmer der konkret betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen³¹⁵. Zeichen, die das sozialetische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch auf in der Schweiz lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist.³¹⁶

Bei Zeichen, die das religiöse Empfinden tangieren können, kommt es auf die Sicht eines durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft an.³¹⁷ Es werden nur solche Zeichen mit religiösem Inhalt zurückgewiesen, welche ein zentrales Motiv der

³¹³ Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.110.

³¹⁴ BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR.

³¹⁵ BGE 136 III 474, E. 3.3 – Madonna (fig.).

³¹⁶ BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-883/2016, E. 3.4, 4.5 – MINDFUCK; RKGE in sic! 2001, 34, E. 7 – SIDDHARTA.

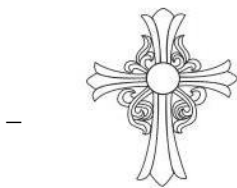
³¹⁷ BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).

betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden. Ist dies der Fall, liegt die Sittenwidrigkeit grundsätzlich unabhängig von den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in der Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung, welche eine Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Religionsangehörigen bewirken kann.³¹⁸ Ausnahmen sind denkbar, wenn das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen, oder wenn die Abnehmer an die wertneutrale Verwendung religiöser Motive für entsprechende Waren oder Dienstleistungen ausserhalb des religiösen Bereichs gewöhnt sind. Traditionell gebräuchlich ist beispielsweise die Verwendung der Namen katholischer Heiliger für alkoholische Getränke³¹⁹ oder religiöser Symbole für Schmuckwaren.

Beispiele:

- ordnungswidrige Zeichen: «Didier Burkhalter» oder «Barack Obama» (ohne Einverständnis der Berechtigten), «11th September 2001».
- sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA BAR u.a. für CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.³²⁰ SIDDHARTA für Fahrzeuge, Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen.³²¹

Schutzfähige Zeichen:



– CH 667 807, Kl. 14, 18, 25

CH 665 912, Kl. 3, 5, 11, 21

- DE SAINT HILAIRE Saint Hilaire (Hilarius von Poitiers) ist keine wichtige Figur der betroffenen Religionen.

7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen

7.1 Allgemeine Bemerkungen

Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den internationalen, staatsvertraglich begründeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in Konflikt stehen.

³¹⁸ BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR.

³¹⁹ BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).

³²⁰ BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR.

³²¹ RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTHA.

Auf der Grundlage der Bestimmung von Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3 PVÜ kann eine Verletzung geltenden Rechts gegenüber einer international registrierten Marke nur dann als Schutzverweigerungsgrund angeführt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt.³²²

Zurückgewiesen werden ~~sowohl~~ Zeichen, **die Angaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen**, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder staatsvertraglich **ausdrücklich** untersagt ist³²³, ~~als auch Zeichen, welche Angaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist.~~³²⁴

Bei der Prüfung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthält, dessen Eintragung **bzw. Benutzung** aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist, ist **grundsätzlich** einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung grundsätzlich nicht ausschlaggebend,³²⁵ sie werden jedoch im Rahmen der Prüfung bestimmter von der Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berücksichtigt, in denen weitere, schutzfähige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements führen können³²⁶ und somit bewirken, dass dieses nicht in der geschützten Bedeutung erkennbar ist.

7.2 Wappenschutzgesetz

Das Wappenschutzgesetz (WSchG) regelt die Bedingungen für den Gebrauch verschiedener schweizerischer und ausländischer Hoheitszeichen und öffentlicher Zeichen. Insoweit als ihr Gebrauch im Sinne von Art. 8 bis 13 WSchG zulässig ist, können öffentliche Zeichen der Schweiz als Marke oder Markenelement eingetragen werden (Art. 14 Abs. 1 WSchG). Ausländische Hoheitszeichen, deren Gebrauch im Sinne von Art. 15 WSchG zulässig ist, können als Marke eingetragen werden (Art. 17 WSchG). Die für öffentliche Zeichen geltenden Prüfungskriterien werden weiter unten im Einzelnen erläutert (vgl. Ziff. 9.4, S. 120).

7.2.1 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen

Das Institut führt ein elektronisches Verzeichnis der öffentlichen Zeichen der Schweiz und der öffentlichen Zeichen, die ihm ausländische Staaten mitgeteilt haben (Art. 18 Abs. 1 WSchG und Art. 3 WSchV). Das Verzeichnis wird elektronisch veröffentlicht (Art 18 Abs. 2 WSchG) und ist unter <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/vor-der-anmeldung/schutzvoraussetzungen/eintragungshindernisse/geschuetzte-oeffentliche-zeichen.html> abrufbar.

³²² BGE 135 III 648, E. 2.2 – UNOX (fig.).

³²³ Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.5, S 169 ff., sowie auch Ziff. 4.4.2.7.11, S. 130.

³²⁴ **Vgl. Ziff. 7.5, S. 174.**

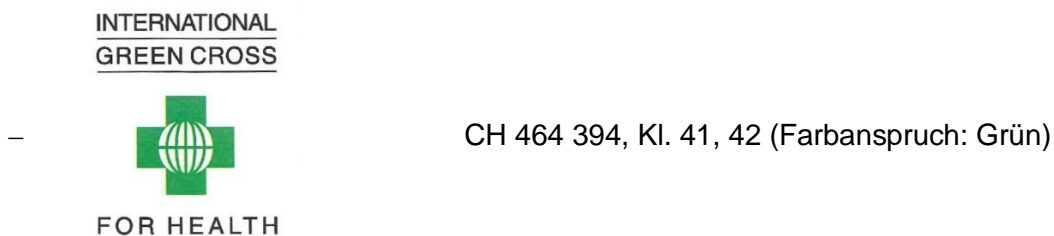
³²⁵ BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

³²⁶ BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.).

7.3 Schutz des Roten Kreuzes

Das Bundesgesetz betr. den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken aus, deren Gebrauch nach den Bestimmungen des Rotkreuzgesetzes unzulässig ist. Dies betrifft das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz» oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort (betroffen sind sowohl Waren- wie auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes gilt für die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund und den «Roten Kristall»³²⁷ sowie für die Worte «Roter Halbmond», «Roter Löwe mit Roter Sonne» und «Schutzzeichen des dritten Protokolls» oder «Roter Kristall» (Art. 12 des Rotkreuzgesetzes). Gemäss Rechtsprechung ist ein rotes Kreuz bzw. ein roter Halbmond in jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschützt.³²⁸ Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 9.3.3, S. 119). Das Rotkreuzgesetz untersagt die Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden sollen.³²⁹ Betr. die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 9.3.2, S. 116 verwiesen. Bei Zeichen, die neben einem Kreuz weitere Elemente enthalten, greift das Eintragungsverbot nicht, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt und es somit nicht als (rotes) Kreuz identifizierbar ist.³³⁰

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:



7.4 Internationale Organisationen

Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährungszeichen und -stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6^{ter} PVÜ vor Nachahmung geschützt und

³²⁷ Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer Abkommen.

³²⁸ BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke); vgl. auch BGE 140 III 251, E. 5.3.1 betr. die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

³²⁹ BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke).

³³⁰ Vgl. BVGer B-2781/2014, E. 4.7.2 f. – CONCEPT+.

dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke³³¹ oder als Bestandteile solcher eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen (Art. 6^{ter} Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6^{ter} PVÜ ist eine Bestimmung des Markenrechts, die den Schutz öffentlicher Interessen zum Ziel hat. Es gilt, die staatlichen Hoheitszeichen bzw. die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen vor der Benutzung bzw. Rufausbeutung durch Einzelne zu schützen.

In Ausführung der internationalen Verpflichtungen erliess die Schweiz das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23). Art. 6 dieses Gesetzes verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen (Sigel), Wappen, Flaggen und andere Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen oder damit verwechselbare Zeichen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) mitgeteilt und veröffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG).³³² Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der Website des Instituts zu finden (www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html). Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der Vereinten Nationen der Generalsekretär der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen die dafür zuständigen Stellen die Markeneintragung des geschützten Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.

Art. 6^{ter} PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.³³³ So bleibt beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6^{ter} Abs. 1 lit. c PVÜ das Recht gewahrt, die Schutzverweigerung auf Fälle zu beschränken, bei denen das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des Zeichens und der Organisation irregeführt wird. Zudem sieht die PVÜ nur einen Schutz vor Nachahmung im heraldischen Sinne vor.

Demgegenüber geht das NZSchG als Spezialgesetz weiter als Art. 6^{ter} PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das NZSchG statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht³³⁴ und es ist unbeachtlich, für welche Waren und

³³¹ Für die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6^{ter} PVÜ auf Dienstleistungsmarken gemäss Art. 16 zwingend.






³³² Eine Veröffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das Institut kann das Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veröffentlichung nach wie vor im Bundesblatt.

³³³ BGE 135 III 648, E. 2.4 – UNOX (fig.); BVGer B-7207/2009, E. 3.3 f. – Dee Cee style (fig.); BVGer B-1409/2007, E. 4.3 – Meditrade (fig.).

³³⁴ BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.); BGE 105 II 135, E. 2c – BIS.

Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.³³⁵ Der nationale Schutz auf der Grundlage des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen Sinne beschränkt, sondern auf jedes verwechselbare Zeichen schlechthin, ohne Rücksicht auf dessen heraldischen Charakter, erstreckt (Art. 6 NZSchG; zum Begriff der Nachahmung im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 9.3.2, S. 116). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit einem geschützten Zeichen verwechselbares Zeichen vorliegt, ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung folglich nicht zu berücksichtigen.³³⁶

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

-  IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).³³⁷
-  IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).
-  IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).
- 
 IR 1 068 756, Kl. 14, 18, 25 (Inhaberin ist ein privates Unternehmen).³³⁸

Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemäss NZSchG erfasst werden Fälle der Verwendung einer geschützten Bezeichnung in unveränderter Form, in denen dem geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens³³⁹ im Vordergrund steht.³⁴⁰ Diese zweite Bedeutung kann unter anderem durch Kombination des geschützten Zeichens mit einem anderen Wort der gleichen Sprache oder in Verbindung mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen im Vordergrund stehen. Diese Regelung greift allerdings nur, sofern die

³³⁵ BGE 135 III 648, E. 2.5 f. – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.); vgl. zum Gesamteindruck auch Ziff. 3.2, S. 110.

³³⁶ BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

³³⁷ BGE 135 III 648 – UNOX (fig.).

³³⁸ BVGer B-2768/2013 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

³³⁹ In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens abzustellen.

³⁴⁰ BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).

geschützte Bezeichnung innerhalb des Zeichens nicht durch grafische Gestaltung bzw. separate Anordnung hervorgehoben ist.³⁴¹

Zugelassen werden Zeichen, die von der entsprechenden Organisation hinterlegt werden.

Beispiele:



CH 633 334, Kl. 3; hier steht aufgrund des weiteren englischen Zeichenbestandteils «lemongrass» nicht die geschützte Abkürzung für die «Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)», sondern die weitere eigenständige Bedeutung als englische Übersetzung für das Wort «Öl» im Vordergrund.

- **UNO, DUE, TRE**

Kl. 25; hier steht nicht die geschützte Abkürzung für die «United Nations Organisation (UNO)», sondern die weitere eigenständige Bedeutung als italienische Übersetzung für die Zahl «eins» im Vordergrund.

- **SmartFit**

CH 698 512, Kl. 5, 35 und 41; hier steht aufgrund des englischen Zeichenbestandteils «smart» für «fit» nicht die geschützte Abkürzung für das «Forum international des transports», sondern der Begriff des englischen Grundwortschatzes im Vordergrund.

- **NESTE OIL**

IR 1 161 351, Kl. 4; hier steht aufgrund der beanspruchten Waren, die alle Öle sind, nicht die geschützte Abkürzung für die «Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)», sondern die weitere eigenständige Bedeutung als englische Übersetzung für das Wort «Öl» im Vordergrund ».

- **Bank for
International**

CH 691 660, Kl. 16, 35, 36, 38, 41, 42 und 45; Markeninhaberin ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

³⁴¹ Vgl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

Settlements

Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder beliebigen Farbe zu.³⁴² Wenn das Kennzeichen einer internationalen Organisation im Einzelfall nur in einer bestimmten Farbe geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven Farbanspruch bzw. bei nationalen Eintragungsgesuchen und internationalen Registrierungen durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung) mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen für das Schweizerkreuz oder für das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 9.3.3, S. 119). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher unzulässig.

7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe

Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betr. den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS; SR 0.632.20) sehen einen Schutz für diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdrücklich auflisten, sowie für alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf den Verstoss gegen geltendes Recht.³⁴³ In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c und je nach Zeichen – Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl. auch Ziff. 5.2, S. 69).

Darüber hinaus ganz allgemein gilt, dass werden Begriffe, deren Benutzung gemäss spezialgesetzlicher Bestimmungen untersagt ist, nur dann gestützt auf Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen werden, wenn das Gesetz sie ausdrücklich nennt und ein Eintragungsverbot als Marke statuiert bzw. wenn aufgrund einer staatsvertraglichen oder spezialgesetzlichen Regelung die Eintragung als Marke eine bestimmte Einschränkung voraussetzt (vgl. zu Herkunftsangaben Ziff. 8.7 ff., S. ...).

Soweit dies nicht der Fall ist, bleibt bei Benutzungsverboten betreffend bestimmte Begriffe der Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG zu prüfen (vgl. zur offensichtlichen Irreführungsfahrer Ziff. 5.2, S. ...).

³⁴² BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

³⁴³ BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenose; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274, E. 3.1 f. – Champ.

8. Herkunftsangaben und geografische Angaben

8.1 Allgemeines

8.1.1 Einleitung

Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier aber nicht bezüglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.

Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung oder eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht notwendig. Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender bzw. täuschender Herkunftsangaben oder sowie mit solchen verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch täuschender Herkunftsangaben. *[Änderung nur in D-Version (Formulierung wurde an F-Version angepasst)]*

Gewissen Qualifizierte Herkunftsangaben wird durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen ein besonderer Schutz verliehen (d.h. geografische Angaben, abgekürzt GA;) (vgl. Ziff. 8.1.28.1.2, S. ..., und) sind zudem durch das Völkerrecht und die spezialgesetzlichen Bestimmungen geschützt (Ziff. 8.3, S. ...).

8.1.2 Abgrenzung zwischen einfache und qualifizierte Herkunftsangaben und geografischen Angaben (GA)

Einfache Herkunftsangaben sind Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird. Von qualifizierten Herkunftsangaben (geografischen Angaben) spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die geografische Herkunft zurückzuführen sind, wenn m.a.W. die geografischen Verhältnisse (natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Waren haben. Im Rahmen der Markenprüfung berücksichtigt das Institut nur die durch das Völkerrecht oder die spezialgesetzlichen Bestimmungen geschützten Angaben als qualifizierte Herkunftsangaben geografische Angaben und schützt sie entsprechend (vgl. Ziff. 8.3, S. 82).

8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG

Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe jeden direkten oder indirekten Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem

bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.³⁴⁴ Ob geografische Namen und Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne einer Herkunftsangabe verstanden werden, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlässt.³⁴⁵ Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Name»; letztere werden mit dem Begriff «geografische Bezeichnung» zusammengefasst und umfassen sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren Qualifikation als Herkunftsangaben.

Die Prüfung der Eintragungsfähigkeit als Marke steht auf der Grundlage des Erfahrungssatzes, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung von Waren, nach der Lebenserfahrung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung weckt, die damit bezeichneten Produkte stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die Angabe hinweist.³⁴⁶

Die Erwähnung eines geografischen Namens wird folglich in der Regel als Herkunftsangabe verstanden. Dieser vom Bundesgericht entwickelte Erfahrungssatz findet auch auf die aus geografischen und nicht geografischen Elementen bestehenden Zeichen Anwendung³⁴⁷ und gilt ebenfalls für Dienstleistungen³⁴⁸.

Geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG. Bei der Anwendung dieser Bestimmung haben das Bundesgericht und die Praxis Ausnahmen zum oben erwähnten Erfahrungssatz definiert. Unter gewissen-besonderen Umständen, die immer grundsätzlich vom Gesamteindruck des Zeichens abhängen, wird die geografische Bezeichnung nicht als Herkunftsangabe wahrgenommen (Art. 47 Abs. 2 MSchG und Ziff. 8.4, S. 86 ff.).

Für die Markenprüfung ist die Frage, ob die verwendete geografische Bezeichnung eine Herkunftsangabe darstellt, einerseits für den Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG relevant, soweit die Bezeichnung in Alleinstellung oder mit gemeinfreien Elementen hinterlegt ist (vgl. betr. Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis Ziff. 8.5.1.1 f., S. ...); andererseits ist sie in Bezug auf Art. 2 lit. c MSchG massgebend (vgl. zur offensichtlichen Irreführungsgefahr Ziff. 5.2, S. ...). Schliesslich ist die Frage auch entscheidend, wenn es um

³⁴⁴ BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-2217/2014, E. 4.5.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-1785/2014, E. 6.3.5 – HYDE PARK.

³⁴⁵ Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

³⁴⁶ Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI COLA; BGE 97 I 79, E. 1 – CUSCO; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und 4.3 – LUXOR

³⁴⁷ BGer 4A_357/2015, E. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESE (fig.); BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. auch BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

³⁴⁸ Vgl. BGer, sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BVGer B-608/2015, E. 2.3 – MAUI JIM; BVGer B-1279/2008, E. 3.1 – ALTEC LANSING.

die Kennzeichnungskraft der Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens geht (vgl. Teil 6, Ziff. ..., S. ...).

8.2.1 Direkte und indirekte Herkunftsangaben

Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung: z. B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen, Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern.³⁴⁹ Die Namen von Strassen und Plätzen in Alleinstellung sind grundsätzlich keine direkten Herkunftsangaben. Ausnahmen von der Regel sind in den seltenen Fällen anzunehmen, in denen ein besonderer Ruf gegeben ist (wie z.B. bei «Savile Row» für Schneiderei-Dienstleistungen oder «Wall Street» für Finanzdienstleistungen).

Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.³⁵⁰ Sie weisen nicht ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen³⁵¹ auf ein bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten, sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen.³⁵² Indirekte Herkunftsangaben können im Weiteren Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten sein, wie z.B. «Wilhelm Tell», «General Guisan» oder «Uncle Sam»³⁵³.

In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus bzw. von dem Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle am Matterhorn gelegen ist).³⁵⁴

Beispiele von indirekten Herkunftsangaben:

³⁴⁹ Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv (BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR; vgl. auch BVGer B-1942/2017, E. 5.3.2 – SWISSCLUSIV).

³⁵⁰ Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten, sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen (vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA). Indirekte Herkunftsangaben können im Weiteren Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten sein, wie z.B. «Wilhelm Tell», «General Guisan» oder «Uncle Sam» (RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM).

³⁵¹ Vgl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG.

³⁵² Vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA.

³⁵³ RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM.

³⁵⁴ Vgl. BVGer B-1785/2014, E. 5.2.1 – HYDE PARK: Der Park kommt nicht als Produktionsort der Waren in Frage. Wenn geografische Bezeichnungen der genannten Art im konkreten Fall (insbesondere aufgrund sachlicher Unmöglichkeit einer entsprechenden Herkunft; vgl. Ziff. 8.4.4, S. 182) als direkte Herkunftsangaben ausscheiden, bleibt die Prüfung als indirekte Herkunftsangaben vorzunehmen (vgl. betr. den Namen eines Stadtparks BVGer B-1785/2014, E. 6.1 i.V.m. E. 6.2 – HYDE PARK).

— Freiheitsstatue (wird in Zusammenhang mit allen Waren und Dienstleistungen als Hinweis auf die USA aufgefasst);

— HYDE PARK (wird für Autos als Hinweis auf Grossbritannien aufgefasst³⁵⁵).

8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte Herkunftsangaben

Die Herkunftsangaben sind nicht nur in Art. 47 ff. MSchG definiert und geregelt.

Verschiedene Die folgenden geografischen Bezeichnungen verfügen über einen erhöhten Schutz aufgrund schweizerischer oder internationaler spezialgesetzlicher Bestimmungen.

1. die gemäss Art. 16 LwG, Art. 50a/50b MSchG oder Art. 41a Waldgesetz³⁵⁶ geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützten geografischen Angaben (GGA);

2. die durch die kantonale Gesetzgebung geregelten und in dem vom BWL nach Art. 25 der Weinverordnung veröffentlichten Verzeichnis der KUB für Weine enthaltenen Ursprungsbezeichnungen für Weine gemäss Art. 63 LwG;

3. die von einer Branchenverordnung gemäss Art. 50 MSchG erfassten Bezeichnungen;

4. die ausländischen Bezeichnungen die in den Listen eines internationalen Abkommens angeführt (siehe Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**) oder gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS (siehe Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**) geschützt sind.

Die obengenannten folgenden geografischen Angaben sind unabhängig von ihrer Bekanntheit bei den betroffenen schweizerischen Verkehrskreisen geschützt³⁵⁷. Ferner kennen das Völkerrecht und das schweizerische Recht betreffend Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben keine mit Art. 47 Abs. 2 MSchG vergleichbare Bestimmung und schützen die Bezeichnungen gegen jegliche Nachahmung oder Anspielung³⁵⁸.

8.3.1 In der Schweiz registrierte GUB und GGA

Das Landwirtschaftsgesetz (LwG) sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische **Bezeichnungen Angaben** [Korrektur nur in D-Version] von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen

³⁵⁵ BVGer B-1785/2014 – HYDE PARK.

³⁵⁶ SR 921.0.

³⁵⁷ Bezüglich der in den von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführten Bezeichnungen gilt das Ursprungslandprinzip und ergibt sich aus den Entscheiden IBEROGAST und BUDWEISER, dass sie als bekannt zu erachten sind (BGE 125 III 193, E. 1b – BUDWEISER; BVGer B-1295/2015, E. 2.7.5 – IBEROGAST). Allerdings stehen diese Angaben nicht in jedem Fall im Gemeingut (vgl. Ziff. 8.5.1.1, S. ...). Die durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten geografischen Angaben sind hingegen unabhängig von der Gefahr der Irreführung geschützt (BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA).

³⁵⁸ Vgl. beispielsweise Art. 7 Abs. 3 von Anhang 12 des sektoriellen Abkommens; Art. 16 Abs. 7 lit. b LwG; Art. 50a Abs. 8 lit. b MSchG; Art. 63 Abs. 6 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 7 lit. b LwG; Art. 3 lit. b der bilateralen Abkommen mit Georgia.

Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung Nr. 1151/2012³⁵⁹, die ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingeführt hat.

Das Register der GUB und GGA von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird vom BLW geführt. Mit dem Register wurden die beiden Begriffe «Geschützte Ursprungsbezeichnung» (GUB) und «Geschützte Geografische Angabe» (GGA) in das schweizerische Schutzsystem der Herkunftsangaben eingeführt. Zurzeit sind **3841** Bezeichnungen im Register eingetragen³⁶⁰.

Art. 41a Waldgesetz³⁶¹ verweist für die Registrierung und den Schutz der Bezeichnungen für waldwirtschaftliche Erzeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte auf die Regelung des LwG.

Das Institut führt gemäss Art. 50ab MSchG ein Register für geografische Angaben für Waren, mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Wein sowie waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten. Für die Einzelheiten wird auf die separaten Richtlinien verwiesen (vgl. www.ige.ch).

8.3.2 Weinbezeichnungen im Sinne von Art. 63 LwG Schweizerische Ursprungsbezeichnungen für Weine

Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führt und veröffentlicht das BLW ein schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für Weine nach Art. 21.³⁶² Die Kantone übermitteln dem Bundesamt das Verzeichnis der von ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.

Die GUB und GGA für Spirituosen sind dem ebenfalls vom BLW geführten Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-Register) zu entnehmen (vgl. Ziff. **8.3.1 Error! Reference source not found., S. ...**).

8.3.3 Von einer Branchenverordnung erfasste Bezeichnungen

Gemäss Art. 50 MSchG kann eine Branche dem Bundesrat beantragen, die Voraussetzungen näher zu umschreiben, unter denen eine schweizerische Herkunftsangabe für bestimmte Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden darf. Bis anhin wurde diese

³⁵⁹ Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

³⁶⁰ Vgl. <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichnungen-und-geografische-angaben.html>.

³⁶¹ SR 921.0.

³⁶² Das Verzeichnis der geschützten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter: <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-spirituosen.html>.

Möglichkeit zwei Mal ausgenutzt: Der Bundesrat hat die Verordnung vom 23. Dezember 1971 über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren³⁶³ sowie die Verordnung vom 23. November 2016 über Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für kosmetische Mittel³⁶⁴ erlassen.

Die Anwendung von Art. 47 Abs. 2 MSchG bleibt vorbehalten.

8.3.4 Bilaterale Abkommen

Bei der Markenprüfung sind insbesondere folgende bilaterale Abkommen zu berücksichtigen:

- Die Verträge sog. «alter Generation» über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn und der Tschechoslowakei³⁶⁵
- Die Verträge sog. «neuer Generation» über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und der Russischen Föderation, sowie Jamaika und Georgien.³⁶⁶
- Das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen³⁶⁷ (SR 0.916.026.81), insbesondere dessen Anhang 7 über den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8 über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke sowie Anhang 12 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.³⁶⁸

Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge beinhalten Listen mit geschützten geografischen Bezeichnungen.³⁶⁹

³⁶³ SR 232.119

³⁶⁴ SR 232.112.3

³⁶⁵ Vgl. Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR 0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18), Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41). Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen Republik und der Slowakei, übernommen worden.

³⁶⁶ Vgl. Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR 0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18), Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41), Russische Föderation (SR 0.232.111.196.65), sowie Jamaika (SR 0.232.111.194.58) und Georgien (SR 0.232.111.193.60).

³⁶⁷ SR 0.916.026.81

³⁶⁸ Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GGA und GUB in der Schweiz geschützt.

³⁶⁹ Die mit bestimmten Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge schützen die betreffenden Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der Verträge). Als abweichende Form («forme modifiée») gilt die Benutzung mit Zusätzen (BVGer B-1295/2015, E. 2.7.2 f. und 5.1 f. — IBEROGAST; die adjektivische Form wird der geschützten Form

Bei den Verträgen «alter Generation» wie auch bei jenen «neuer Generation» (nicht aber beim sektoriellen Abkommen) sind Ausnahmen vom Schutz möglich wenn die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine Bedeutung in der Alltagssprache oder die Bedeutung eines Familiennamens³⁷⁰ besitzt.

8.3.5 Freihandelsabkommen

Die Schweiz hat eine beträchtliche Zahl von Freihandelsabkommen abgeschlossen. Der Grossteil dieser Abkommen enthält in Bezug auf den Schutz von Herkunftsangaben und geografischen Angaben nur allgemeine Regeln, die sich auf das TRIPS-Abkommen und die PVÜ stützen und ohne Einfluss auf die Markenprüfung bleiben.

Gewisse dieser Abkommen beinhalten allerdings Listen mit geografischen Angaben, zu deren Schutz auf ihrem Gebiet sich die Schweiz verpflichtet hat: Zurzeit sind dies das Abkommen vom 19. Februar 2009 über Freihandel und wirtschaftliche Partnerschaft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Japan³⁷¹ sowie das Freihandelsabkommen vom 27. November 2000 zwischen den EFTA-Staaten und den Vereinigten Mexikanischen Staaten³⁷².

8.3.6 TRIPS-Abkommen

Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es unbenommen, einen weiter gehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben vorzusehen.³⁷³

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet, greift der weiter gehende Schutz gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhängig vom Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt. ~~Es ist somit irrelevant, ob die betreffende geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist.~~³⁷⁴ Die Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich folglich nach dem Schutz, der ihr im Ursprungsland gewährt wird. ~~Gleichwohl sind Ausnahmen vom Schutz~~

~~gleichgestellt (BVGer 4A.14/2006, E. 3.3 – CHAMP). Dies gilt auch für die Anhänge 7 und 8 des sektoriellen Abkommens sowie die bilateralen Verträge mit Russland und Jamaika, obwohl diese keinen ausdrücklichen Verweis auf die abweichende Formen enthalten. Die zeitlich nach dem TRIPS-Abkommen abgeschlossenen Abkommen können nicht von dem durch dieses gewährten Schutzniveau abweichen (vgl. Art. 8 Ziff. 9 von Anhang 7 und Art. 5 Ziff. 3 von Anhang 8 des sektoriellen Abkommens sowie Art. 24 Abs. 3 TRIPS).~~

³⁷⁰ Bezüglich der Namensausnahme muss der Inhaber zusätzlich ein berechtigtes Interesse nachweisen, und das Risiko einer Verwechslung mit der geschützten Bezeichnung muss ausgeschlossen sein (vgl. BVGer B-8468/2010, E. 6.1.3.2 – TORRES / TORRE SARACENA).

³⁷¹ SR 0.946.294.632

³⁷² SR 0.632.315.631.1

³⁷³ BVGer B-6503/2014, E. 2.1 – LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 – HYDE PARK.

³⁷⁴ BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA.

möglich: Dies ist der Fall, sofern die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine Bedeutung in der Alltagssprache oder als Familiennamen³⁷⁵ besitzt.

Für die Frage, ob eine Angabe im Ursprungsland geschützt ist, stützt das IGE auf das weltweite Register der *Organisation for an International Geographical Indications Network* (OriGIN) ab³⁷⁶.

Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt anwendbar.

8.3.7 Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben

Das Lissabonner System, das mit dem Abkommen von Lissabon Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geschaffen und im Jahr 2015 mit der Genfer Akte modernisiert wurde, macht Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben der internationalen Registrierung zugänglich. Die Genfer Akte ist für die Schweiz am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten und regelt den erhöhten Schutz, den die Vertragsparteien den registrierten Bezeichnungen zu gewähren haben. Soweit die Schweiz diesen Bezeichnungen nicht den Schutz verweigert, sind sie in der Schweiz in gleichem Umfang geschützt, wie die in den Registern des BLW und des IGE eingetragenen Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben.

8.3.8 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, dürfen nur für Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und Parmigiano Reggiano) ~~als Elemente einer Marke eingetragen~~ **gebraucht** werden (vgl. Art. 3 des Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend eingeschränkt.

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

³⁷⁵ Bezüglich der Namensausnahme genügt es, dass der Familienname mit dem Namen des Hinterlegers oder seines Geschäftsvorgängers zusammenfällt.

³⁷⁶ <https://www.origin-gi.com/i-gi-origin-worldwide-gi-compilation-uk.html>

Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland (z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).

8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden.³⁷⁷ Die Frage der Wahrnehmung einer geografischen Bezeichnung als Herkunftsangabe ist immer einzelfallweise zu prüfen.

Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Bezeichnungen, die sich in die nachfolgend angeführten Gruppen einordnen lassen.³⁷⁸

8.4.1 Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung

Geografischen Bezeichnungen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt zukommen³⁷⁹. Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens oder der beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und dominiert,³⁸⁰ fällt die geografische Bedeutung der Bezeichnung ausser Betracht. Der Umstand allein, dass der Ortsname auch einen Familiennamen darstellt, führt nicht dazu, dass die geografische Bedeutung verdrängt wird.³⁸¹

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

!		CH 707 831, Kl. 13, 25, 41
-		CH 571 586, Kl. 16 und 41
-		CH 611 934, Kl. 35, 41, 43, 44

³⁷⁷ BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON.

³⁷⁸ Vgl. BGer 4A/357/2015, E. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 – HYDE PARK.

³⁷⁹ Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfällige weitere Sinngehalte in der Fachsprache zu berücksichtigen.

³⁸⁰ BGer, sic! 2013, 534, E. 3.3.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.3 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.1 – MAUI JIM; BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; RKGE, sic! 1998, 475, E. 3b – Finn Comfort (fig.).

³⁸¹ BVGer B-5228/2014, E. 5.3.2 – RENO.



IR 1 111 931, Kl. 35

Aufgrund der Bildelemente dominieren in diesen Beispielen die Bedeutungen als **mythologischer Vogel, Sakralbau, und Gewürzpflanze bzw. Frisur** gegenüber jenen als geografischer Name **der Hauptstadt von Arizona, einer deutschen Universitätsstadt und eines südamerikanischen Staates bzw. als Wortbildungselement, das auf Afrika hinweist.** Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454) für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege usw.) kein **unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der antiken Mythologie ersichtlich und folglich die geografische Bedeutung massgebend.** Die Wortmarke PHOENIX wurde daher **als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend zurückgewiesen.**³⁸²

8.4.2 Unbekannte geografische Namen

8.4.2.1 Allgemeines

Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist einzelfallweise zu prüfen. Die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als Fantasiezeichen und können nicht als Herkunftsangaben verstanden werden³⁸³. Je abgelegener, weniger bekannt und ohne besonderen Ruf eine Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt erkannt wird, und desto eher wird ihr Name als Fantasiebezeichnung aufgefasst³⁸⁴. Die Doppelfunktion des Gemeingutbestands³⁸⁵ bringt es mit sich, dass ein allfälliges (zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen bleibt³⁸⁶. Für die Beurteilung der Bekanntheit können beispielsweise die folgenden Kriterien

³⁸² RKGE, sic! 2004, 428 – PHOENIX.

³⁸³ BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. 199.

³⁸⁴ BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON.

³⁸⁵ Vgl. Ziff. 4.2 ff., S. 118 ff.

³⁸⁶ Vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 189.

herangezogen werden: Bevölkerungszahl³⁸⁷, Besiedlungsdichte³⁸⁸, geografische Lage³⁸⁹, Präsenz in den Medien³⁹⁰, politische, historische, wirtschaftliche, touristische und kulturelle Bedeutung³⁹¹, Infrastruktur (namentlich Autobahnanschlüsse³⁹²- und Eisenbahnverbindungen).

8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen

Der Schweizerische Städteverband (SSV) und das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichen jedes Jahr ein Dokument, das insbesondere die Definition des Stadtbegriffs als Örtlichkeit mit einer dicht bevölkerten zentralen Zone, Arbeitsplätzen und Logiernächten sowie eine Übersicht über die Städte und der statistisch als solche geltenden Ortschaften enthält³⁹³. In dieser Übersicht befindliche geografische Namen haben in der Regel über 10'000 Einwohner und gelten als bei den Schweizer Konsumenten bekannt.

Für schweizerische geografische Namen, die sich nicht auf dieser Liste befinden, müssen für die Annahme ihrer Bekanntheit andere der unter Ziff. 8.4.2.1 genannten Kriterien (wie z.B. Präsenz in den Medien oder touristische Bedeutung) erfüllt sein.

Beispiel für einen bekannten geografischen Namen:

1. Port (Kl. 6, 19 und 20)³⁹⁴

Beispiele unbekannter geografischer Namen:

- a) Neuheim CH 61484/2011; Kl. 9, 14 und 25
- b) Berg IR 1263396; Kl. 18, 22 und 25
- c) Horn CH 689 793; Kl. 14

8.4.2.3 Ausländische geografische Namen

Neben den in Ziff. 8.4.2.1 oben erläuterten allgemeinen Kriterien sind bei der Prüfung der Bekanntheit einer ausländischen geografischen Angabe insbesondere die folgenden Kriterien anzuwenden: Hauptstadt (oder nicht) eines Gliedstaats des betreffenden Landes, Platzierung in der Rangliste der Städte des Landes (nach Bevölkerungszahl), Bestehen von Direktflügen aus der Schweiz und Bestehen einer international anerkannten Universität.

Den schweizerischen Durchschnittskonsumenten sind beispielsweise die folgenden geografischen Namen bekannt:

³⁸⁷ Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.

³⁸⁸ Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 5.2.2.2 – TegoPort.

³⁸⁹ Vgl. BVGer B-4532/2017, E. 5.3 – HAMILTON.

³⁹⁰ Vgl. BVGer B-4532/2017, E. 5.4 – HAMILTON.

³⁹¹ Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.

³⁹² Vgl. BVGer B-1646/2013, E. 5.2.2.2 – TegoPort.

³⁹³ Siehe das jeweils aktuellste Dokument «Statistik der Schweizer Städte» unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen/uebersichtsdarstellungen/statistik-schweizer-staedte.html>

³⁹⁴ BVGer B-1646/2013 – TegoPort.

- 2. LANCASTER CH 52352/2004; Kl. 9, 14, 18 und 25³⁹⁵
- 3. Cleveland IR 1259296 – Cleveland GOLF (fig.); Kl. 18, 24-25 und 28

Die folgenden geografischen Namen sind hingegen unbekannt:

- 1. Worcester IR 1 270 036 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 WPI (fig.) und IR 1 269 648 - WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 (fig.); Kl. 41
- 2. Newport IR 661 980 – NEWPORT ; Kl. 14
- 3. HAMILTON CH 63179/2009 ; Kl. 1-5, 7, 9-10, 16, 20, 37, 39, 41-42³⁹⁶

Ist eine geografische Bezeichnung durch einen völkerrechtlichen Vertrag geschützt, kann die Ausnahme der fehlenden Bekanntheit des geografischen Namens keine Anwendung finden, da einer der Hauptzwecke dieser Verträge darin besteht, ausländische Bezeichnungen unabhängig von ihrer Bekanntheit in der Schweiz zu schützen³⁹⁷.

8.4.3 Symbolische Zeichen

Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden³⁹⁸ (z.B. ALASKA für mentholhaltige Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser Ausnahmefallgruppe ist beschränkt³⁹⁹. Schutzfähig sind Zeichen, bei denen aufgrund des klar erkennbaren⁴⁰⁰ Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen kann⁴⁰¹; dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische, wesentliche⁴⁰² Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.⁴⁰³ Dass der betroffene Ort mit einem «gewissen Lifestyle» bzw. einem «bestimmten Lebensgefühl» in Verbindung gebracht werden kann, genügt in diesem Zusammenhang nicht.⁴⁰⁴

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

- MAGIC AFRICA IR 967 030: symbolisch für Parfümeriewaren in Kl. 3
- COPACABANA CH 402 682: symbolisch für Waren in Zusammenhang mit Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20 und 28

³⁹⁵ BVGer B-5779-2007 – LANCASTER.

³⁹⁶ BVGer B-4532/2017 – HAMILTON.

³⁹⁷ BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser.

³⁹⁸ BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

³⁹⁹ BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM.

⁴⁰⁰ BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

⁴⁰¹ BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON.

⁴⁰² BVGer B-5228/2014, E. 5.4 – RENO.

⁴⁰³ BGer 4A_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-386/2008, E. 7.4 – GB.

⁴⁰⁴ BVGer B-2217/2014, E. 5.2 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).

Beispiel eines nicht schutzfähigen Zeichens:

- MAUI JIM ————— Kl. 9 und 25⁴⁰⁵.

8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit

Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht als Herkunftsort der Waren (Art. 48 ff. MSchG) oder Dienstleistungen (Art. 49 MSchG) infrage, gelten die bekannten geografischen Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangabe⁴⁰⁶. In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob sich die Existenz des betroffenen Wirtschaftszweiges vor Ort nachweisen lässt⁴⁰⁷. Die blosser Unwahrscheinlichkeit einer entsprechenden Herkunft reicht nicht aus⁴⁰⁸. Massgebend für die sachliche Unmöglichkeit sind die objektiven Merkmale des betroffenen Ortes.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

1. SAHARA für Papier und Pappe
2. MATTERHORN für Bananen

8.4.5 Typenbezeichnungen

Durch die Hinzufügung von Ausdrücken wie «Art», «Typ» oder «style» zu einer Herkunftsangabe kann die Gefahr der Irreführung über den Sinngehalt als Hinweis auf die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen nicht ausgeschlossen werden (vgl. Art. 47 Abs. 3^{bis} MSchG⁴⁰⁹; Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**).

Eine geografische Bezeichnung kann aber als Typenbezeichnung erkennbar sein, wenn das Zeichen einen in der Schweiz für die betroffenen Waren bekannten Unternehmens- oder Markennamen enthält (die Bekanntheit muss entweder notorisch sein oder durch den Hinterleger nachgewiesen werden) und wenn die Abnehmer in der entsprechenden Branche daran gewöhnt sind, geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen wahrzunehmen. Diese Bezeichnungen lassen nicht die Vorstellung aufkommen, die so bezeichnete Ware stamme von genannten Ort⁴¹⁰.

Beispiel:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. TAG HEUER
MONZA | CH 478 864, Kl. 14: der geografische Name MONZA wirkt nicht als Herkunftsangabe ohne Einschränkung für Uhren- und Zeitmessinstrumente schutzfähig . |
|-----------------------|---|

⁴⁰⁵ BVGer B-61862/2013, E. 4.2 – MAUI JIM.

⁴⁰⁶ BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON.

⁴⁰⁷ BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.).

⁴⁰⁸ BVGer B-2217/2014, E. 5.1.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-608/2015, E. 3.3 – MAUI JIM; BVGer B-6503/2014, E. 5 – LUXOR; BVGer B-6959/2009, E. 4.2 – CAPRI (fig.).

⁴⁰⁹ Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Abkommen über den Schutz von geografischen Angaben und Herkunftsangaben enthalten eine ähnliche Bestimmung.

⁴¹⁰ BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.

8.4.6 Gattungsbezeichnungen

Als Gattungsbezeichnung gilt der Name eines Erzeugnisses, der sich zwar auf den Ort oder die Gegend bezieht, wo das betreffende Erzeugnis ursprünglich hergestellt wurde, der jedoch zur allgemein üblichen Bezeichnung für das Erzeugnis geworden ist. Diese Namen gelten nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen⁴¹¹ ~~und bieten keinerlei Gefahr der Irreführung über deren geografische Herkunft~~. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE COLOGNE für Parfümeriewaren.

Die Umwandlung einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin angenommen. Die Bezeichnung muss während eines langen Zeitraums als Sachbezeichnung verwendet worden sein, und die damit gekennzeichnete Ware darf nicht mehr mit dem ursprünglichen Herkunftsort in Verbindung gebracht werden. Zudem darf die Umwandlung erst dann als abgeschlossen angesehen werden, wenn sich bei allen beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung durchgesetzt hat, dass es sich bei der Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung handelt.⁴¹² Eine als GUB/GGA in der Schweiz eingetragene oder über ein internationales Abkommen in der Schweiz geschützte Bezeichnung kann nicht zur Gattungsbezeichnung werden.

8.4.7 Herkunftsangaben, die sich im Verkehr durchgesetzt und/oder eine «secondary meaning» erworben haben

Eine geografische Bezeichnung kann ihre Eigenschaft als Herkunftsangabe verlieren, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt⁴¹³ (vgl. Ziff. 12, S. ...) und/oder eine sogenannte «secondary meaning» erworben hat (vgl. Ziff. 8.6.2, S. ...). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch grundsätzlich absolut freihaltebedürftig und ein Bedeutungswandel wird praxisgemäss nur unter engen Voraussetzungen berücksichtigt (vgl. Ziff. 8.5.3, S. ...).

8.4.8 Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks

Wenn eine geografische Bezeichnung mit weiteren Elementen kombiniert ist, sind zahlreiche Fälle denkbar, in denen sie aufgrund des Gesamteindrucks nicht als Herkunftsangabe erscheint. Je nach Einzelfall kann die geografische Bezeichnung ein Element ohne klaren Zusammenhang mit den betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen darstellen oder aber als Hinweis auf andere Merkmale als deren geografische Herkunft erscheinen, wie etwa den thematischen Inhalt, den Verkaufsort, den Sitz des Betriebs, die Abnehmer, die Ausstattung eines Lokals, usw. Welcher Sinngehalt massgebend ist und ob dieser ein Schutzhindernis begründet, beurteilt sich nach den allgemeinen Grundsätzen (betr. Zugehörigkeit zum Gemeingut vgl. Ziff. 4.4, S. ..., und 4.6, S. ...; betr. offensichtliche Irreführungsgefahr vgl. Ziff. 8.6.1, S. ...; betr. Verstoss gegen geltendes Recht vgl. Ziff. 8.7, S. ...). ~~Wenn die Hinzufügung eines Wort- oder Bildelements zu einer geografischen Bezeichnung dem~~

⁴¹¹ Als beschreibende Angaben betr. die Gattung der Waren sind sie gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Ziff. 4.4.2.7.1, S. ...).

⁴¹² BGer in PMMBI 1974 I 11, E. 2.

⁴¹³ Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1.5 – YUKON.

Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine andere (im Vordergrund stehende) Bedeutung verleiht, ist die Erwartung hinsichtlich der geografischen Herkunft ausgeschlossen⁴¹⁴;

Diese zusätzlichen Elemente müssen den Sinngehalt des Zeichens im Gesamteindruck verändern. Durch die Hinzufügung zusätzlicher neutraler Elemente kann die durch die Herkunftsangabe geweckte Erwartung nicht ausgeschlossen werden⁴¹⁵. Dies gilt beispielsweise für ein für Blumen hinterlegtes Zeichen «Schweizer Gruss», weil der Begriff «Gruss» nicht konkret auf ein bestimmtes Element verweist, mit dem die durch die Bezeichnung «Schweizer» geweckte Herkunftserwartung ausgeschlossen werden könnte.⁴¹⁶

8.4.8.1 Hinweis auf die betriebliche Herkunft

Nicht als Herkunftsangaben gelten Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich⁴¹⁷ als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Waren verstanden werden. Mit diesen Angaben verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine Erwartungen an die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen.⁴¹⁸

Dies ist der Fall, wenn (erstens) das Zeichen einen Hinweis auf einen «Betrieb» (im engeren oder weiteren Sinne) sowie (zweitens) bestimmte, ohne Weiteres erkennbare Informationen bezüglich dessen Tätigkeitsfeldes enthält und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der Herstellung der beanspruchten Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen zu tun hat.

Das Kriterium des Hinweises auf die betriebliche Herkunft findet sich in den verschiedensten Bereichen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Zeichen, die offensichtlich auf eine Luftfahrtgesellschaft hinweisen oder klar als Hinweis auf einen Sportverein oder eine kulturelle Organisation wahrgenommen werden.

Beispiele:

— ABC AIR DORTMUND (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39 und 43): Die Kombination des Begriffs «Air» mit einem geografischen Namen wird oft von Luftfahrtgesellschaften verwendet, sodass in diesem Fall der Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sowie die Angabe zum Tätigkeitsbereich klar erkennbar sind. Der Hinweis auf die betriebliche Herkunft wird bei allen Waren ausser bei den Bieren (Kl. 32) anerkannt. Die Bezeichnung «DORTMUNDER» ist gemäss Anhang 12 des sektoriellen Abkommens als GGA für Biere geschützt. Folglich wird eine Einschränkung auf Biere mit der GGA Dortmunder verlangt (vgl. Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**).

⁴¹⁴ Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.5.2 — INDIAN MOTORCYCLE ; BVGer B-2781/2014, E. 6.4.2 — CONCEPT+.

⁴¹⁵ BGer 4A_357/2015, E. 4.5.2 — INDIAN MOTORCYCLE.

⁴¹⁶ BGE 79 I 252.

⁴¹⁷ Es genügt nicht, wenn das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird (BVGer B-3259/2007, E. 11 — OERLIKON).

⁴¹⁸ RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 — ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

Der Hinweis auf die betriebliche Herkunft fehlt auch im Zusammenhang mit den Transportdienstleistungen in Klasse 39, da die vom Zeichen abgeleitete Tätigkeit (Tätigkeit einer Luftfahrtgesellschaft) diese Art von Dienstleistungen umfasst. Darüber hinaus ist es üblich, dass eine Luftfahrtgesellschaft auch Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen erbringt. Folglich nehmen die angesprochenen Abnehmer im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen im Zeichen einen Hinweis auf deren geografische Herkunft wahr, weshalb diese Dienstleistungen auf ihre deutsche Herkunft einzuschränken sind.



IR 1 197 623⁴¹⁹: ohne Einschränkung für die Kl. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33⁴²⁰, 34, 35 und 41 schutzfähig.⁴²¹



CH 513 168: ohne Einschränkung insbesondere für die Kl. 25 und 41 schutzfähig.⁴²²

8.4.8.2 Verkaufsort (Messen u.Ä.) und Ort der Erbringung der Dienstleistung

Geografische Bezeichnungen, die deutlich auf den Ort des Verkaufs der beanspruchten Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen Bezug nehmen, werden grundsätzlich nicht als Herkunftsangabe aufgefasst.

Beispiele:

⁴¹⁹ BVGer B-1428/2016 – Deutscher Fussball Bund (fig.).

⁴²⁰ Da «Deutsch(er)» über den erhöhten Schutz von Art. 23 Abs. 2 TRIPS verfügt, würde das Institut in einer vergleichbaren künftigen Konstellation eine Einschränkung der Weine und Spirituosen in Klasse 33 auf deutsche Herkunft verlangen. Diese Angabe ist im Zusammenhang mit diesen Waren unabhängig von der Irreführungsgefahr geschützt, sodass keine Ausnahme zum Erfahrungssatz im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG zur Anwendung gelangt (vgl. 8.3, S. 177).

⁴²¹ Der Entscheid über die Eintragung dieses Zeichens erging unter dem alten Recht, und der Hinterleger erfüllte die Bedingungen von Art. 49 aMSchG, sodass sich die Frage der Einschränkung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen nicht stellte.

⁴²² Vgl. Fn. 418.



CH 615 653, Kl. 12 und 42⁴²³



CH 669 700, Kl. 25, 35, 39

Wenn allerdings die geografische Bezeichnung nicht nur den Ort bezeichnet, an dem die beanspruchten Waren verkauft oder die beanspruchten Dienstleistungen erbracht werden, sondern gleichzeitig den Hersteller oder den Erbringer der beanspruchten Dienstleistungen, wird sie als Herkunftsangabe wahrgenommen.

8.4.8.3 Hinweis auf Titel und Inhaltsangaben von Waren und Dienstleistungen

Zeichen, die für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-) Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Bezeichnungen enthalten, stellen dann keine Herkunftsangaben dar, wenn sie im Gesamteindruck klar auf den Titel, das Thema oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweisen. Diesfalls ist keine Einschränkung auf die entsprechende geografische Herkunft erforderlich. Diese Ausnahme kann nur auf Waren und Dienstleistungen Anwendung finden, die ihrer Art nach ausschliesslich mit thematischem Inhalt vertrieben bzw. angeboten werden. Dies sind insbesondere Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten, bespielte CDs und DVDs (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16) fallen, bzw. Dienstleistungen wie die Durchführung von Lehr- und Vortragsveranstaltungen (Kl. 41) oder die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten (Kl. 42).

Keine Geltung beanspruchen kann die Ausnahme entsprechend für unbespielte Kassetten oder unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien bzw. Dienstleistungen wie Hosting (Kl. 42) oder Vermietungsdienstleistungen (u.a. in Kl. 41 und 42). Ebenso wenig findet sie Anwendung auf Druckereierzeugnisse bzw. Erziehung, Unterricht und Ausbildung (Kl. 41), denn hierbei handelt es sich um Oberbegriffe, die Waren und Dienstleistungen umfassen, die ihrer Art nach sowohl mit als auch ohne thematischen Inhalt vertrieben bzw. angeboten werden können.

Wenn sich die geografische Bezeichnung auf den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen bezieht, ist die Ausnahme gemäss Ziff. 8.4.8.1 (S. 93; Hinweis auf die betriebliche Herkunft) zu prüfen.

⁴²³ Die deutliche Bezugnahme auf den Verkaufsort erfolgt in diesem Beispiel mit dem Zeichenbestandteil «Auktion»; bezüglich der Würdigung der nationalen Top-Level Domain vgl. Ziff. 4.4.7, S. 134.

Beispiele:



CH 595 560: ohne Einschränkung für Verlagserzeugnisse schutzfähig; hingegen ist das Zeichenelement «svizzera» eine Herkunftsangabe bezüglich der Dienstleistung *divertimento radiofonico e televisivo* (Kl. 41).



Im Zusammenhang mit Verlagserzeugnissen (Kl. 16) und der Leitung von Seminaren (Kl. 41) wird das Zeichen als Hinweis auf den Hersteller bzw. Erbringer verstanden und ist nur mit einer Einschränkung auf die entsprechende geografische Herkunft schutzfähig.

8.4.8.4 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen

Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass, wird die im Zeichen enthaltene geografische Bezeichnung in der Regel nicht als Herkunftsangabe aufgefasst. Diese Ausnahme gilt sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen.

Beispiel:



CH 640 138: ohne Einschränkung schutzfähig (Kl. 16, 25, 28 und 41).

8.4.8.5 Reisedienstleistungen

Im Fall der für Reisedienstleistungen hinterlegten Zeichen bestehen keine Erwartungen bezüglich derer geografischer Herkunft, wenn die massgebenden Verkehrskreise die geografische Bezeichnung aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens als Hinweis auf die Reisedestination wahrnehmen.

Beispiele:



CH 637 536, Kl. 39 und 43



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

8.4.8.6 Weitere Fälle

Es sind weitere Fälle vorstellbar, in denen eine in einem Zeichen enthaltene geografische Bezeichnung klar nicht als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird.

Im Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Bezeichnungen beispielsweise nicht als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf eine bestimmte Art von Gericht oder Getränk hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie (Kl. 43) gelten geografische Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangaben, wenn sie klar erkennbar auf einen anderen Aspekt als die Herkunft der angebotenen Dienstleistung hinweisen, z.B. auf die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder Verpflegung.

Wenn sich die geografische Bezeichnung auf die potenziellen Abnehmer der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen bezieht, bestehen keine Herkunftserwartungen.


Unter bestimmten Umständen kann das Verhältnis zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem Zeichen, das die geografische Bezeichnung enthält, jede Erwartung an die geografische Herkunft ausschliessen. Dies gilt in der Regel, wenn die geografische Bezeichnung sich auf die Herkunft einer nicht beanspruchten Ware oder Dienstleistung oder eines Bestandteils, Elements oder Rohstoffs der Ware, jedoch nicht der Ware selbst bezieht.⁴²⁴

Beispiele:

ABC Swiss Chalet

Dieses Zeichen ist ohne Einschränkung der Dienstleistungsliste für Verpflegungsdienstleistungen

⁴²⁴ Im Zusammenhang mit bestimmten Waren, insbesondere Lebensmitteln, oder wenn auf die Herkunft eines Produktionsschritts verwiesen wird, beschränken spezielle Regeln die Tragweite dieser Ausnahme (vgl. Ziff. 8.6.5.2, S. 197).

- (Kl. 43) schutzfähig, weil «Swiss Chalet» lediglich ein Hinweis auf die Ausstattung des Lokals ist.
- ABC FÜR SCHWEIZER
GENIESSER Dieses Zeichen ist ohne Einschränkung für feine Backwaren in der Klasse 30 schutzfähig
- INDIAN MOTORCYCLE CH 701-279: ohne Einschränkung für Waren der Kl. 25 schutzfähig⁴²⁵
-  IR 907-963: ohne Einschränkung für die Waren der Kl. 14, 18 und 25 schutzfähig⁴²⁶

8.5 Gemeingut

8.5.1 Direkte Herkunftsangaben

8.5.1.1 Unterscheidungskraft

Direkte Herkunftsangaben beschreiben die geografische Herkunft einer Ware bzw. Dienstleistung eindeutig und sind deshalb Gemeingut.⁴²⁷ Da die angesprochenen Abnehmer in direkten Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.⁴²⁸ Gemäss den allgemeinen Regeln (vgl. vorstehend Ziff. ... S. ...) kann in Verbindung mit unterscheidungskräftigen Elementen bzw. bei ausreichenden Modifikationen oder Mutilationen der Ausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG entfallen⁴²⁹.

Die auf einer im Rahmen eines gestützt auf ein bilaterales Abkommen (einschliesslich des sektoriellen Abkommens) oder spezialgesetzliche Bestimmungen⁴³⁰ geführten Liste bzw. in einem entsprechenden Register aufgeführten geschützten Angaben werden wie stellen direkte Herkunftsangaben dar. behandelt Sie sind in jedem Fall ohne Unterscheidungskraft, also auch bei Dies gilt auch für die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch die Gruppierung von Produzenten, welche den Schutz der Angabe die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat. Die Tatsache, dass das entsprechende Zeichen ins GUB/GGA-Register

⁴²⁵ BGE 4A_357/2015 — INDIAN MOTORCYCLE.

⁴²⁶ BVGer B-6850-2008 — AJC presented by Arizona girls (fig.)

⁴²⁷ BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4710/2014, E. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.).

⁴²⁸ Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 110.

⁴²⁹ Vgl. zu GUB RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.). Vgl. zur erforderlichen Einschränkung nachfolgend Ziff. 8.7.1, S. ...

⁴³⁰ Vgl. Ziff. 8.3, S. 177

aufgenommen geschützt wurde, bedeutet nicht, dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre⁴³¹.

Gemäss Rechtsprechung ist die Bekanntheit dieser Angaben bei den massgebenden Verkehrsreisen zu fingieren⁴³²; sie können folglich nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen werden (*neue Praxis ab 01.08.2020 – vgl. Newsletter 2020/07-08*).

Die durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten geografischen Namen besitzen keine Unterscheidungskraft, sofern sie den Abnehmern bekannt sind (für die Prüfungskriterien vgl. Ziff. 8.4.2, S. 88). Das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses bleibt vorbehalten (vgl. unten).

8.5.1.2 Freihaltebedürfnis

Da es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die geografische Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, sind direkte Herkunftsangaben Freihaltebedürftig. Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus, Industrie) usw.

Dies gilt nicht bloss soweit solche geografischen Bezeichnungen von den massgebenden Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in Verbindung gebracht werden können, sondern auch soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmen angesichts der künftigen wirtschaftlichen Entwicklungen als Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten⁴³³. Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen, ist die geografische Bezeichnung Freihaltebedürftig.⁴³⁴ Die Doppelfunktion des Gemeingutbestands kann dazu führen, dass im Prüfungszeitpunkt aus Sicht der Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen Bezeichnungen der Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses zu verweigern ist⁴³⁵.

Die durch ein internationales Abkommen oder spezialgesetzliche Bestimmungen (vgl. Ziff. 8.3. S. 82) geschützten geografischen Bezeichnungen unterstehen grundsätzlich immer einem Freihaltebedürfnis. Da insbesondere steht mit der Aufnahme in Eintragung im GUB/GGA-Register der Gebrauch der geschützten Bezeichnung allen Produzenten offensteht, die die jeweiligen Bedingungen erfüllen das Pflichtenheft erfüllen; – verstärkt der Registereintrag verstärkt diese Bezeichnungen sind das Bedürfnis, die Bezeichnung als

⁴³¹ Gemäss Art. 27a MSchG bildet Art. 2 lit. a MSchG (fehlende Unterscheidungskraft) kein Eintragungshindernis gegenüber der geografischen Marke (vgl. Ziff. 11, S. ...).

⁴³² BGE 125 III 193, E. 1b – BUDWEISER; BVGer B-1428/2016, E. 2.7.5 m.w.H. – IBEROGAST.

⁴³³ Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.

⁴³⁴ Vgl. vorstehende Fussnote.

⁴³⁵ Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 3.3.3 f. i.V.m. E. 4 – Wilson; BVGer B-5004/2014, E. 8.1.2 – CLOS D'AMBONNAY; a.M. BVGer B-4532/2017, E. 6.2 – HAMILTON.

Zeichen des Gemeingutes freizuhalten, ist somit absolut freihaltebedürftig (absolutes Freihaltebedürfnis).⁴³⁶

Sofern eine ausländische Herkunftsangabe für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen im Markenregister des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie in der Schweiz als nicht freihaltebedürftig.⁴³⁷ Diese Praxis greift auch, wenn eine Eintragung durch das EUIPO erfolgt ist.⁴³⁸ Für die durch ein internationales Abkommen geschützten Angaben genügt eine Eintragung durch das EUIPO jedoch nicht.

Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Schweiz aus. Entscheidend für die Beurteilung dieses Aspekts ist die Sachlage in der Schweiz⁴³⁹ (vgl. Ziff. 4.3, S. 23 ff.). Entsprechend lässt der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.⁴⁴⁰

8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben

Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben grundsätzlich nicht im Gemeingut.⁴⁴¹ Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz – und somit Gemeingut – bilden insbesondere die folgenden, üblicherweise als Herkunftshinweise verwendeten Bildzeichen, soweit sie im konkreten Fall nicht eine unübliche grafische Gestaltung aufweisen:⁴⁴² das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden ausländischen Hoheitszeichen.⁴⁴³ Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der offensichtlichen Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG⁴⁴⁴ oder die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.

8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben

Zeichen des Gemeinguts können sich grundsätzlich im Verkehr durchsetzen (vgl. Ziff. 8.4.7, S. ..., und die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 12, S. 130). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in Berücksichtigung des zukünftigen Freihaltebedürfnisses i.d.R. als unentbehrlich zu

⁴³⁶ Vgl. Fn. ... betr. Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten, für die beim BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist.

⁴³⁷ Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson; diese Praxis geht zurück auf BGE 117 II 327 ff. – MONTPARNASSE. Vgl. auch BVGer B-5228/2014, E. 6.2 – RENO. Nach der Praxis des Instituts kann der ausländische Eintrag nicht berücksichtigt werden, wenn er eine kombinierte Marke betrifft (a.M. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson).

⁴³⁸ BVGer B-6363/2014, E. 7.1 – MEISSEN.

⁴³⁹ BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE.

⁴⁴⁰ BVGer B-6363/2014, E. 6.1 – MEISSEN, a. M. BVGer B-5004/2014, E. 6.2.1.1, 6.2.4 – CLOS D'AMBONNAY.

⁴⁴¹ Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR ; BVGer B-4080/2008, E. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

⁴⁴² Vgl. die allgemeinen Ausführungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 146.

⁴⁴³ Die auf diese Zeichen anwendbaren Prüfungskriterien werden in Ziff. 9 aufgezählt.

⁴⁴⁴ BVGer B-2925/2014, E. 3.3 – Cortina (fig.).

qualifizieren und daher absolut Freihaltebedürftig. Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.

Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedürfnis für direkte Herkunftsangaben sind insbesondere möglich, wenn aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit zu verneinen ist, oder bei ausländischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist.⁴⁴⁵ (*neue Praxis ab 01.01.2021 – vgl. Newsletter 2021/1 (1)*).

8.6 Irreführung über die geografische Herkunft

8.6.1 Grundsatz

Gemäss ständiger Rechtsprechung ist eine Marke irreführend, wenn sie eine geografische Bezeichnung enthält, die zur Annahme verleiten könnte, die Ware stamme aus dem Ort oder Land, auf das die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft⁴⁴⁶. Ob dies gegeben ist, hängt von den Umständen des Gebrauchs in jedem Einzelfall ab, bezüglich derer das IGE im Zeitpunkt der Eintragung über keinerlei Informationen verfügt. Die Zurückweisung eines Zeichens gestützt auf Art. 2 lit. c MSchG hat sich daher auf Herkunftsangaben zu beschränken, die offensichtlich irreführend sind⁴⁴⁷ (vgl. Ziff. 5.2, S. ...). Es ist Sache des Zivilrichters, den von Art. 47 Abs. 3 lit. a und c MSchG untersagten Gebrauch unzutreffender bzw. irreführender Herkunftsangaben zu sanktionieren; ein solcher Gebrauch ist im Übrigen gemäss Art. 64 MSchG strafbewehrt.

Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zulässt.⁴⁴⁸ Nach der Lebenserfahrung weckt eine als Marke oder deren Bestandteil verwendete geografische Bezeichnung beim Käufer im Allgemeinen die Erwartung, die Waren und Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die Angabe hinweist (vgl. zu diesem Erfahrungssatz im Einzelnen vorstehend Ziff. 8.2, S. 79). Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das eine geografische Bezeichnung enthält – und sei es nur als untergeordneten Bestandteil⁴⁴⁹ – oder aus einer solchen besteht und die angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf das oder den die Angabe

⁴⁴⁵ BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER.

⁴⁴⁶ Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.2 – YUKON; BVGer TAF B-6503/2014, consid. 3.1 – LUXOR, mit weiteren Hinweisen.

⁴⁴⁷ A.M. BGer 4A_361/2020 (zur Publikation vorgesehen), E. 2.3 – SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT und BVGer B-5382/2018, E. 9.4.1 – LOTERIE ROMANDE (fig.), mit weiteren Hinweisen, u.a. auf die alten Richtlinien in Markensachen des IGE.

⁴⁴⁸ Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 3.2 – AFRI COLA; BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); RKGE in sic! 2004, 428, E. 2 – PHOENIX. Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 110.

⁴⁴⁹ BVGer in PMMBI 1977 I 18, E. 3 – COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5^e (fig.).

hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.⁴⁵⁰ In Fällen der Kombination mit weiteren Elementen ist zu prüfen, ob diese dem Zeichen im Gesamteindruck einen Sinngehalt geben, der ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die infrage stehenden Waren und Dienstleistungen ausschliesst⁴⁵¹ (vgl. vorstehend Ziff. 8.4). Entscheidend ist, ob das Zeichen bei den Abnehmern eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt⁴⁵² die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt.⁴⁵³ Auch eine mutilierte oder modifizierte geografische Bezeichnung kann herkunftsbezogene Erwartungen wecken und daher irreführend sein.⁴⁵⁴ Dies ist der Fall, wenn ihr geografischer Sinngehalt trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt – und gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig sein sollte (vgl. vorstehend Ziff. 3.2, S. 14).

Das Verbot der Irreführungsgefahr⁴⁵⁵ betr. Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder Dienstleistungen,⁴⁵⁶ und dies ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.⁴⁵⁷ Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen.⁴⁵⁸ Aus diesem Grund gilt die Regel, wonach bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind, nur für die Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7, S. 18), nicht aber für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 lit. c MSchG.

Gemäss langjähriger Praxis des Instituts, die vom Bundesgericht bestätigt wurde,⁴⁵⁹ werden Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in Anwendung von Art. 47 i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses ausgeschlossen werden kann⁴⁶⁰ (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**). Mit anderen Worten reicht – anders als nach den allgemeinen Regeln betr. irreführende Zeichen (vgl. Ziff. 5.1 ff., S. 68 ff.) – die

⁴⁵⁰ Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 – Champ; BVGer B-6503/2014, E. 3.1 – LUXOR; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 – Milanello (fig.).

⁴⁵¹ Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.5 und 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

⁴⁵² Für die indirekten Herkunftsangaben vgl. Ziff. 8.2.1, S. 175.

⁴⁵³ BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-5451/2013, E. 3.3 – FIRENZA.

⁴⁵⁴ BVGer B-3660/2016, E. 5.3 – SIBIRICA; BVGer B-5451/2013, E. 4.3 – FIRENZA; vgl. auch BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI COLA und BVGer B-4710/2014, E. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSSE (fig.).

⁴⁵⁵ BGer 4A_357/2015, E. 4.2 und 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; tatsächlich eingetretener Täuschungen bedarf es nicht: BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.).

⁴⁵⁶ BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGer in PMMBI 1994 I 76, E. 5 – ALASKA.

⁴⁵⁷ BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-1223/2010, E. 2.2 – TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 – bticino (fig.).

⁴⁵⁸ BGE 132 III 770, E. 3.2 – COLORADO (fig.).

⁴⁵⁹ BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 4 – COLORADO (fig.); vgl. auch BVGer B-915/2009, E. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 – bticino (fig.).

⁴⁶⁰ Ob die in Art. 48a bis 48d MSchG statuierten Vorgaben im konkreten Einzelfall erfüllt sind, wird vom Institut im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nicht geprüft.

Möglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben für die Erteilung des Markenschutzes nicht aus. Das Erfordernis der Einschränkung hat einerseits präventive Wirkung und verkleinert de facto die Irreführungsgefahr; andererseits wird damit der Schutzzumfang beschränkt (der sich gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG nur auf die auf eine bestimmte Herkunft eingeschränkten Waren bezieht, mit der Folge, dass ein Gebrauch für Waren anderer Herkunft keinen rechtserhaltenden Gebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG darstellt)⁴⁶¹;

Eine Einschränkung nach der geografischen Herkunft wird auch in Bezug auf Dienstleistungen verlangt⁴⁶² (vgl. dazu wiederum Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**).

Art. 2 lit. c MSchG gilt auch für die durch das Völkerrecht oder die spezialgesetzlichen Bestimmungen geschützten geografischen Angaben (vgl. Ziff. 8.3, S. 82). In diesen Fällen ergibt sich die Irreführungsgefahr aus diesen Rechtsvorschriften.

8.6.2 Verlust des Sinngehalts als Herkunftsangabe durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch die Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft (vgl. Ziff. 5.2, S. ...) nicht zu beseitigen vermag.⁴⁶³ Ausnahmsweise können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen Gebrauchs eine eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.⁴⁶⁴ Dies ist nur dann anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die ursprünglich irreführende Angabe Herkunftsangabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat und dass zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im Vordergrund steht, dass eine Irreführungsgefahr bezüglich der geografischen Herkunft im konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann.⁴⁶⁵

Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da nicht die Erlangung der Unterscheidungskraft bzw. der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im

⁴⁶¹ BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

⁴⁶² Vgl. in diesem Zusammenhang den erläuternden Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom 2.9.2015, S. 23

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuterungen_DE.pdf. Der Grund für die Einschränkung liegt unter anderem im Umstand, dass es den Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen würde, die Erfüllung der in Art. 49 MSchG statuierten kumulativen Vorgaben zu überprüfen; die Einschränkung ist verhältnismässig und erlaubt eine analoge Berücksichtigung der mit dem Urteil des BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE für Waren angestellten Erwägungen.

⁴⁶³ Vgl. BVer B-6530/2014, E. 7.1 – LUXOR.

⁴⁶⁴ Vgl. BGer in PMMBI 1996 I 26, E. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 I 290, E. 6 – Dorset / La Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVer B-915/2009, E. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

⁴⁶⁵ Vgl. BGE 125 III 193, E. 1e – BUDWEISER.

Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren ursprünglichen Sinngehalt verloren und eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat.⁴⁶⁶ Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen Bedeutung liefern.⁴⁶⁷ Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Möglichkeit einer demoskopischen Umfrage.

8.6.3 Korrektive

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

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

Beispiel:

— ABC CAMBRIDGE (KI. 25 [Kleider]): Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien und in den USA. Das Institut würde dieses Zeichen für Waren US-amerikanischer Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefügt wird [z.B. «made in USA»]. Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der Waren auf britische Herkunft erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.

8.6.4 Entlokalisierende Zusätze

Sog. entlokalisierende Zusätze, wie etwa «Typ⁴⁶⁸», «Art», «nach Rezept», «Genre», «méthode», «style» und «façon», die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen verwendet werden, schliessen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus (Art. 47 Abs. 3^{bis} MSchG). Solche Zusätze sind nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen.⁴⁶⁹ Im Gegenteil werden sie meist bewusst mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nähe von Produkten zu rücken, die tatsächlich aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut lässt ein

⁴⁶⁶ Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 7.2 – LUXOR.

⁴⁶⁷ Aus den Belegen muss der Verlust der herkunftsbezogenen Bedeutung ersichtlich sein. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Belege zeigen, dass die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren nicht der geografischen Herkunftsangabe im Zeichen entspricht (z.B. indem in den eingereichten Werbeunterlagen auf die Herkunft der Produkte aus einem anderen Land hingewiesen wird).

⁴⁶⁸ Ausser wenn die Bedingungen von Ziff. 8.4.5, S. 182 (Typenbezeichnungen) erfüllt sind.

⁴⁶⁹ BGer in PMMBI 1974 I 11, E. 5 – HOLIDAY PILS.

Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die Warenliste auf die Herkunft eingeschränkt wird, die der verwendeten geografischen Bezeichnung entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt würde.

8.6.5 Einschränkungspraxis

8.6.5.1 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen

Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf die geografische Herkunft, so ist seine Eintragung als Marke nicht für Waren oder Dienstleistungen jeglicher Herkunft zulässig. Daher muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung ausgeschlossen ist (vgl. vorstehend Ziff. 8.6.1, S. 100).

Bei schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben für Waren und Dienstleistungen verlangt das Institut in der Regel eine Einschränkung auf das betreffende Herkunftsland.⁴⁷⁰

Bei grenzüberschreitenden Regionen muss sich die Einschränkung auf den betroffenen Raum (Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend bestimmt ist. Eine Einschränkung auf die betreffenden Länder kann nicht akzeptiert werden, weil eine Ware oder Dienstleistung nicht aus zwei unterschiedlichen Ländern stammen kann.

Beispiel:



IR 714 593, Kl. 32: kohlenensäurehaltiges Wasser und Apfelsaft enthaltende Getränke; alle vorgenannten Waren aus der Bodensee-Region.

Wenn das Zeichen eine durch einen besonderen Titel geschützte Angabe enthält (vgl. Ziff. 8.3, S. 82), verlangt das Institut eine enge Einschränkung mit Bezug zu diesem Titel. Dies gilt für folgende Angaben:

- Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützte geografische Angaben (GGA) im Sinne von Art. 16 LwG, Art. 50a Abs. 7 MSchG⁴⁷⁴ und Art. 41a Waldgesetz.

⁴⁷⁰ BGE 132 III 770, E. 2.3 i.V.m. E. 4 – COLORADO (fig.); BGE 117 II 327, E. 2 – MONT-PARNASSE.

⁴⁷⁴ Anmerkung: Art. 16 Abs. 6 1. Satz LwG lautet: «Wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen.» Aus diesem Grund werden Gesuche um Eintragung von Marken mit Angaben, für die ein entsprechendes Gesuch um Eintragung als KUB/GGA beim BLW hängig ist, bis zum endgültigen Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Auf diese Weise garantiert das Institut, dass die hinterlegte Marke die Eintragungsbedingungen erfüllt, indem sie gegebenenfalls sowohl den Anforderungen des Landwirtschaftsgesetzes als auch den Bedingungen von Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.

Beispiel:



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

- Durch die kantonale Gesetzgebung geregelte und in dem vom BLW gemäss Art. 25 der Weinverordnung veröffentlichten Verzeichnis der KUB für Weine⁴⁷² eingetragenen Ursprungsbezeichnungen für Weine.

Beispiel:

«XY Lavaux» Kl. 33: Weine mit der KUB «Lavaux».

Herkunftsbezeichnungen für Weine auf einer Stufe unterhalb der als KUB geschützten Bezeichnung gelten als Verweise auf die entsprechende KUB.

Beispiel:

«XY Coteaux de Sierre» Kl. 33: Weine mit der KUB «Wallis».

- Durch eine Branchenverordnung gemäss Art. 50 MSchG abgedeckte Bezeichnungen.
- Ausländische geschützte Bezeichnungen, die in den Listen eines internationalen Abkommens – insbesondere gemäss Anhang 7, 8 und 12 des sektoriellen Abkommens mit der Europäischen Gemeinschaft und den bilateralen Abkommen – oder in einem auf einem internationalen Abkommen gründenden Register angeführt sind.⁴⁷³ ⁴⁷⁴Eine nur durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützte Wein- oder Spirituosenbezeichnung erfordert keine enge Einschränkung.

⁴⁷² Siehe Liste der KUB im Sinne von Art. 63 LWG:

[https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktion/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.download.pdf/R%C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_\(AOC\).pdf](https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktion/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.download.pdf/R%C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_(AOC).pdf)

⁴⁷³ Zahlreiche bilaterale Abkommen erwähnen Gemeinden, die befugt sind, eine Ursprungsbezeichnung, geografische Angabe oder andere geschützte Bezeichnung zu gebrauchen. Falls der Name einer dieser Gemeinden in einem Zeichen enthalten ist, genießt es zwar den Schutz des betreffenden Abkommens, aber die Warenliste kann in diesem Fall nicht auf die entsprechende Gemeinde, sondern nur auf die geschützte Bezeichnung eingeschränkt werden. Beispiel: Lucena ist eine spanische Gemeinde, die befugt ist, die Ursprungsbezeichnung «Montilla y Moriles» zu gebrauchen. Die Warenliste wird in diesem Fall auf «Weine mit der Ursprungsbezeichnung Montilla y Moriles» eingeschränkt.

⁴⁷⁴ Die in den bilateralen Abkommen angeführten Namen der Bundesländer, Regionen oder (historischen) Provinzen, die waren- und dienstleistungsunabhängige geschützte Bezeichnungen darstellen, erfordern keine enge Einschränkung.

Beispiele:

ZACAPA⁴⁷⁵ Kl. 33: Rum aus Guatemala.

XY Calpe⁴⁷⁶ Kl. 33: Weine mit der geschützten Bezeichnung «Alicante» (Spanien).

XY Salame Brianza⁴⁷⁷ Kl. 29: Fleischerzeugnis mit der geschützten Ursprungsbezeichnung «Salame Brianza» (Italien).

8.6.5.2 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Rohstoffe oder auf einen Produktionsschritt

Bestimmte Sonderregeln schützen den Gebrauch von Angaben, die sich nicht auf die geografische Herkunft der beanspruchten Ware beziehen, sondern auf die geografische Herkunft der Rohstoffe, die in die Zusammensetzung der Ware einfließen oder auf einen Produktionsschritt. Zeichen mit solchen Angaben werden mit einer Einschränkung gemäss den Anforderungen der entsprechenden Regelung eingetragen. Dies ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft: die grafische Gestaltung des Zeichens muss derart sein, dass eine Wahrnehmung als Herkunftsangabe bezüglich der Waren als solcher ausgeschlossen ist. Dabei ist der Gesamteindruck zu berücksichtigen. Insbesondere ist ein Farbanspruch erforderlich, und das Zeichen darf kein anderes Element – wie namentlich ein Schweizerkreuz – enthalten, das auf die geografische Herkunft verweist. Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

Im Zusammenhang mit Lebensmitteln und Kosmetika darf die Herkunft eines Rohstoffs angegeben werden, wenn dieser zu 100% vom angegebenen Ort stammt (Art. 5 Abs. 5 HasLV und Art. 6 der Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für kosmetische Mittel).

⁴⁷⁵ Im Zusammenhang mit Spirituosen ist die Bezeichnung «Zacapa» eine gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützte geografische Angabe (BGer 4A_674/2010 – ZACAPA).

⁴⁷⁶ Die spanische Gemeinde «Calpe» ist, befugt, die gemäss dem Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Spanischen Staat über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnungen (SR 0.232.111.193.32) geschützte Bezeichnung «Alicante» zu gebrauchen. Die geografische Bezeichnung «Calpe» ist folglich durch diesen Vertrag geschützt (Art. 2 Abs. 1 des Vertrags).

⁴⁷⁷ Die Bezeichnung «Salame Brianza» ist eine italienische GUB gemäss Anhang 12 des sektoriellen Abkommens.

Beispiele:



CH 712 347, Kl. 30: für Schokolade und Schokoladenerzeugnisse schweizerischer Herkunft mit zu 100% aus dem Kanton Bern stammender Milch schutzfähig.



CH 708 058, Kl. 5, 29, 30 und 32: für schweizerische Erzeugnisse mit zu 100% aus der Schweiz stammender Milch schutzfähig. Das Zeichen verweist auf die schweizerische Herkunft der Milch als Bestandteil der beanspruchten Erzeugnisse. In einem solchen Fall muss der Rohstoff – hier die Milch – gemäss Art. 5 Abs. 5 HasLV zu 100% aus der Schweiz stammen.

Auf der Grundlage von Art. 47 Abs. 3^{ter} MSchG werden Zeichen, in denen die Herkunftsangabe sich auf einen Produktionsschritt bezieht, nur mit einer entsprechenden geografischen Einschränkung der genannten Tätigkeit als marken eingetragen.

Beispiel von schutzfähigen Zeichen mit einer Einschränkung der Herkunft bezüglich einer Tätigkeit, die einen Produktionsschritt darstellt:



CH 699 913, Kl. 8, 9, 11, 21, (Farbanspruch: Rot, Weiss): schutzfähig mit der Einschränkung «Waren, deren Design vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat».

Die im Zeichen genannte Tätigkeit muss klar einen Produktionsschritt wie «designed in der Schweiz» für Schuhe oder «geräuchert in Österreich» für Lachs darstellen. Fehlt es an einer klaren und ausschliesslichen Bezugnahme auf eine spezifische Tätigkeit, sind die Waren als solche auf die entsprechende Herkunft einzuschränken.

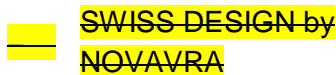
Beispiele von Zeichen, die nur mit Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft schutzfähig sind:



CH 513 768, Kl. 35, 36 und 42: «Innovation» ist keine spezifische Tätigkeit.



CH 519 511, Kl. 5 und 10: Weder ist «Technologie» eine spezifische Tätigkeit noch bezieht sich «Swiss» aufgrund der unterschiedlichen Typografie klar auf «Tec».



Mit der Wortmarke sind die Elemente «SWISS» und «DESIGN» auch in unterschiedlichen Farben geschützt, sodass sich «SWISS» nicht klar auf «DESIGN» bezieht. (*neue Praxis ab 18.12.2020* – vgl. [Newsletter 2020/12](#)).

8.6.6 [neu: 8.6.3] Untereinander oder in Bezug auf die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen widersprüchliche sich widersprechende Bezeichnungen

Ein Zeichen, das als entlokalisierender Zusatz (vgl. Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**) gilt auch die Verwendung von zwei sich widersprechende Herkunftsangaben enthält, wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE oder ST. MORITZ MADE IN JAPAN, kann nicht korrekt benutzt werden. In einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich. Es ist offensichtlich irreführend (vgl. Ziff. 5.2, S. ...) und daher gestützt auf Art. 2 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

Irreführung über die geografische Herkunft und der genannte Ausschlussgrund liegen zudem vor, wenn die Herkunftsangabe in offenem Widerspruch zu den Waren bzw. Dienstleistungen steht, für welche die Marke beansprucht wird (wie z.B. bei SCHWEIZER ÄPFEL für «Äpfel deutscher Herkunft»). Die blossе Tatsache, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht ausdrücklich auf die betroffene Herkunft eingeschränkt sind, begründet keine offensichtliche Irreführung – denn der zutreffende Gebrauch der Herkunftsangabe bleibt möglich⁴⁷⁸.

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

8.7.1 Allgemeines

Ein Eintragungsgesuch ist gemäss Art. 2 lit. d MSchG wegen Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen, wenn das Zeichen eine durch das Völkerrecht oder spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte Herkunftsangabe-Bezeichnung enthält und die

⁴⁷⁸ Dies gilt auch in Fällen, in denen der Hinterleger im Zeitpunkt der Markenprüfung die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG nicht erfüllt.

Warenliste nicht entsprechend eingeschränkt ist⁴⁷⁹. Dies gilt allerdings nicht in Bezug auf sämtliche geschützten Angaben, sondern nur für jene, die in der folgenden Ziffer aufgelistet werden.

8.7.2 Einschränkung der Waren bzw. Dienstleistungen

Die in der folgenden (abschliessenden) Auflistung angeführten geografischen Angaben dürfen nur unter der Voraussetzung als Marke bzw. Teil einer Marke eingetragen werden, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen regelungskonform eingeschränkt sind.

Das Völkerrecht und das schweizerische Recht betreffend Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben kennen keine mit Art. 47 Abs. 2 MSchG vergleichbare Bestimmung und schützen die Bezeichnungen gegen jegliche Nachahmung oder Anspielung⁴⁸⁰. Die Einschränkung ist daher nicht nur bei Vorliegen einer geschützten Angabe erforderlich, sondern auch bei Bezeichnungen, die mit dieser verwechselbar sind (was insbesondere bei geringfügigen Modifikationen oder Mutilationen der Fall ist)⁴⁸¹. Der Schutz greift auch, wenn die betroffene Angabe mit Zusätzen verwendet wird⁴⁸². Die adjektivische Form wird der geschützten Form gleichgestellt⁴⁸³.

Ohne die erforderliche Einschränkung wird das Eintragungsgesuch gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen.

1. Landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützte geografische Angaben (GGA), die im Register des Bundesamts für Landwirtschaft oder des IGE eingetragen sind, im Sinne von Art. 16 LwG⁴⁸⁴, Art. 50a Abs. 7 MSchG⁴⁸⁵ und Art. 41a Waldgesetz (vgl. vorstehend Ziff. 8.3, S. ...).

⁴⁷⁹ Die Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. a und c MSchG bleiben vorbehalten (vgl. zum Gemeingut vorstehend Ziff. 8.5, S. ..., und zur offensichtlichen Irreführungsgefahr Ziff. 8.6, S. ...).

⁴⁸⁰ Vgl. beispielsweise Art. 7 Abs. 3 von Anhang 12 des sektoriellen Abkommens; Art. 16 Abs. 7 lit. b LwG; Art. 50a Abs. 8 lit. b MSchG; Art. 63 Abs. 6 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 7 lit. b LwG; Art. 3 lit. b des bilateralen Abkommens mit Georgien.

⁴⁸¹ Die diesbezüglichen Erwägungen im Urteil des BGer in sic! 2003, 337 – Schlumpagner gelten analog. Vgl. auch BVGer B-1295/2015, E. 5.4.4 – IBEROGAST.

⁴⁸² Die Erwägungen im Urteil des BVGer B-1295/2015, E. 2.7.2 f. und 5.1 f. – IBEROGAST gelten analog.

⁴⁸³ Das im Urteil des BGer 4A.14/2006, E. 3.3 – CHAMP Erwogene gilt analog.

⁴⁸⁴ Vgl. betr. landwirtschaftliche GUB/GGA die Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-Vorlage), BBl 2009, 8606 und 8619.

⁴⁸⁵ Anmerkung: Art. 16 Abs. 6 1. Satz LwG lautet: «Wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen.» Aus diesem Grund werden Gesuche um Eintragung von Marken mit Angaben, für die ein entsprechendes Gesuch um Eintragung als KUB/GGA beim BLW hängig ist, bis zum endgültigen Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Auf diese Weise garantiert das Institut, dass die hinterlegte Marke die Eintragungsbedingungen erfüllt, indem sie gegebenenfalls sowohl den Anforderungen des Landwirtschaftsgesetzes als auch den Bedingungen von Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.

Beispiel:



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

2. Durch die kantonale Gesetzgebung geregelte und in dem vom BLW gemäss Art. 25 der Weinverordnung veröffentlichten Verzeichnis der KUB für Weine⁴⁸⁶ eingetragene Ursprungsbezeichnungen für Weine (vgl. vorstehend Ziff. 8.3, S. ...)

Beispiel:

«XY Lavaux» Kl. 33: Weine mit der KUB «Lavaux».

Bei Herkunftsbezeichnungen für Weine auf einer Stufe unterhalb der als KUB geschützten Bezeichnung wird keine Einschränkung verlangt. gelten als Verweise auf die entsprechende KUB.

Beispiel:

«XY Coteaux de Sierre» Kl. 33: Weine mit der KUB «Wallis».

3. Internationale Registrierungen nach der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens, soweit ihnen Schutz für die Schweiz gewährt wird (Art. 50e MSchG) (vgl. vorstehend Ziff. 8.3, S. ...).

Beispiel:

XY Kampot Kl. 30 : Pfeffer mit der geschützten geografischen Angabe «Kampot».

4. Ausländische GUB/GGAgeschützte Bezeichnungen, die in den Listen eines internationalen Abkommens - insbesondere gemäss Anhang 7, 8 und 12 des sektoriellen Abkommens mit der Europäischen Gemeinschaft angeführt sind, sowie ausländische geografische Angaben (Namen der Länder und Regionen ausgenommen), die in jenen bilateralen Abkommen «neuer Generation» und Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Partnerländern aufgelistet sind, welche bei Markeneintragungsgesuchen für Waren bzw. Dienstleistungen anderer Herkunft die Zurückweisung von Amtes wegen statuieren (aktuell die bilateralen

⁴⁸⁶ Siehe Liste der KUB im Sinne von Art. 63 LwG:

[https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktion/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.download.pdf/R/C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_\(AOC\).pdf](https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktion/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.download.pdf/R/C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_(AOC).pdf)

Abkommen mit Russland, Jamaika und Georgien sowie die Freihandelsabkommen mit Japan und Mexiko) (vgl. vorstehend Ziff. 8.3, S. ...); und den bilateralen Abkommen – oder in einem auf einem internationalen Abkommen gründenden Register angeführt sind.⁴⁸⁷

Eine in einer abweichenden Form gebrauchte Angabe, die ausschliesslich durch einen nach Inkrafttreten des TRIPS-Abkommens abgeschlossenen bilateralen Vertrag «neuer Generation» (aktuell: durch den Vertrag mit Russland, oder den Vertrag mit Jamaika oder mit Georgien) geschützt ist, kann in der Schweiz ohne Einschränkung der Warenliste eingetragen werden, sofern das Zeichen im Ursprungsland ohne Einschränkung in dieser Form eingetragen ist. Die Irreführung des Schweizer Publikums bleibt vorbehalten. Ohne eine solche Eintragung bieten diese bilateralen Verträge ein mit dem TRIPS-Abkommen gleichwertiges Schutzniveau.

Bei den vor dem Inkrafttreten des TRIPS-Abkommens abgeschlossenen bilateralen Verträgen, d.h. den Verträgen mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei, kann eine in einer abweichenden Form gebrauchte geschützte Angabe unter einer zusätzlichen Bedingung ohne Einschränkung in der Schweiz eingetragen werden: Neben einer ohne Einschränkung vorgenommenen Eintragung im Ursprungsland (die Eintragung beim EUIPO genügt nicht) darf ausserdem aus Sicht der Schweizer Konsumenten keine Verwechslungsgefahr⁴⁸⁸ bestehen. Die Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen, wenn das Zeichen eine doppelte Bedeutung besitzt (vgl. Ziff. 8.4.1, S. 178), als Modellbezeichnung wahrgenommen wird (vgl. Ziff. 8.4.5, S. 182) oder unter eine der aus dem Gesamteindruck abgeleiteten Ausnahmen fällt (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 183).

Beispiele:

XY Salame Brianza⁴⁸⁹

Kl. 29: Fleischerzeugnis mit der geschützten Ursprungsbezeichnung «Salame Brianza» (Italien).

⁴⁸⁷ Zahlreiche bilaterale Abkommen erwähnen Gemeinden, die befugt sind, eine Ursprungsbezeichnung, geografische Angabe oder andere geschützte Bezeichnung zu gebrauchen. Falls der Name einer dieser Gemeinden in einem Zeichen enthalten ist, geniesst es zwar den Schutz des betreffenden Abkommens, aber die Warenliste kann in diesem Fall nicht auf die entsprechende Gemeinde, sondern nur auf die geschützte Bezeichnung eingeschränkt werden. Beispiel: Lucena ist eine spanische Gemeinde, die befugt ist, die Ursprungsbezeichnung «Montilla y Moriles» zu gebrauchen. Die Warenliste wird in diesem Fall auf «Weine mit der Ursprungsbezeichnung Montilla y Moriles» eingeschränkt.

⁴⁸⁸ BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser; BVerfGE 30/2009, E. 3.7 – ALVARO NAVARRO.

⁴⁸⁹ Die Bezeichnung «Salame Brianza» ist eine italienische GUB gemäss Anhang 12 des sektoriellen Abkommens.

XY Akhalkalaki⁴⁹⁰ Kl. 31: Kartoffeln mit der geschützten geografischen Angabe «Akhalkalaki» (Georgien)

Nicht erforderlich ist die Einschränkung, sofern die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine Bedeutung in der Alltagssprache (vgl. Beispiel unten) oder die Bedeutung eines Familiennamens⁴⁹¹ besitzt. Diese beiden Ausnahmen sind nicht auf die durch das sektorielle Abkommen geschützten Bezeichnungen anwendbar.

5. Ausländische geografische Angaben für Weine und Spirituosen gemäss Art. 23 TRIPS, soweit sie im Ursprungsland als GUB/GGA oder unter einem anderen Titel geschützt sind (massgebend ist das weltweite Register der *Organisation for an International Geographical Indications Network – oriGIn*) (vgl. vorstehend Ziff. 8.3, S. ...).

Eine nur durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützte Wein- oder Spirituosenbezeichnung erfordert keine enge Einschränkung; es genügt, wenn auf das Land eingeschränkt wird.

Beispiele:

XY Bendigo Kl. 33: Wein australischer Herkunft

XY Mornag Kl. 33: Wein tunesischer Herkunft

XY Baofeng Kl. 33: Likör chinesischer Herkunft

Sofern die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine Bedeutung in der Allgemeinsprache (vgl. Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**) oder die Bedeutung eines Familiennamens besitzt⁴⁹², ist überhaupt keine Einschränkung erforderlich.

6. ~~Durch eine~~ Branchenverordnungen gemäss Art. 50 MSchG ~~abgedeckte Bezeichnungen.~~ (vgl. vorstehend Ziff. 8.3, S. ...)

Die Einschränkung auf schweizerische Herkunft ist in allen nicht von Art. 47 Abs. 2 MSchG erfassten Fällen erforderlich.

Beispiel:

XY Switzerland Kl. 14: Uhren schweizerischer Herkunft

⁴⁹⁰ Die Bezeichnung «Akhalkalaki» ist eine georgische GA, die durch den bilateralen Vertrag mit Georgien geschützt ist.

⁴⁹¹ Bei den durch die obengenannten bilateralen Verträge geschützten Angaben muss der Inhaber zusätzlich ein berechtigtes Interesse nachweisen, und das Risiko einer Verwechslung mit der geschützten Bezeichnung muss ausgeschlossen sein (vgl. BVGer B-8468/2010, E. 6.1.3.2 – TORRES / TORRE SARACENA).

⁴⁹² Bei den durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten Wein- oder Spirituosenbezeichnungen genügt es in Bezug auf die zweitgenannte Ausnahme, dass der Familienname mit dem Namen des Hinterlegers oder dessen Geschäftsvorgängers zusammenfällt.

9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen

9.1 Einleitung

Die Prüfung der absoluten Ausschlussgründe für Zeichen, die dem WSchG unterstehen, erfolgt anhand spezifischer Kriterien (vgl. Ziff. 9.4 ff.). Bei bestimmten öffentlichen Zeichen bestehen ausserdem Einschränkungen hinsichtlich der Übertragung und der Eintragung von Lizenzen (vgl. Ziff. 9.5).

9.2 Begriffsbestimmungen

9.2.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne

Das Schweizerkreuz ist in Art. 1 WSchG definiert. Es ist ein im roten Feld aufrechtes, freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als breit sind. Die Form des roten Feldes ist für die Qualifizierung des weissen Kreuzes als Schweizerkreuz im Sinne von Art. 1 WSchG nicht entscheidend.

Die Schweizerfahne zeigt ein Schweizerkreuz in einem quadratischen Feld (Art. 3 Abs. 1 WSchG). Die Schweizer Flagge zur See⁴⁹³ und das Hoheitszeichen auf schweizerischen Luftfahrzeugen⁴⁹⁴ gelten ebenfalls als Schweizerfahne im Sinne von Art. 3 WSchG (Art. 3 Abs. 3 WSchG).

Schweizerfahne (vgl. Anhang 2 zum WSchG):

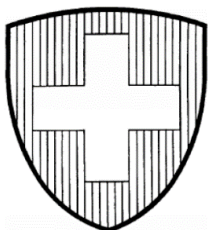


Rote Farbe: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 / 0; Hexadezimal #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 Verkehrsrot; NCS S 1085-Y90R)

9.2.2 Schweizerwappen

Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 Abs. 1 WSchG).

Schweizerwappen (vgl. Anhang 1 zum WSchG):



Rote Farbe: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 / 0; Hexadezimal #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 Verkehrsrot; NCS

⁴⁹³ Bundesgesetz über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (SR 747.30).

⁴⁹⁴ Bundesgesetz über die Luftfahrt (SR 748.0).

S 1085-Y90R)

9.2.3 Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden

Die Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden werden durch das kantonale Recht bestimmt (Art. 5 WSchG).

9.2.4 Amtliche Bezeichnungen

Nach Art. 6 WSchG gelten die folgenden Ausdrücke als amtliche Bezeichnungen: Eidgenossenschaft, Bund, eidgenössisch, Kanton, kantonal, Gemeinde, kommunal und andere Ausdrücke, die auf eine Behörde der Schweiz oder auf eine behördliche oder behördennahe Tätigkeit schliessen lassen. Dasselbe gilt auch für die bekannten Abkürzungen von Behörden (EJPD, VBS, ETH etc.) oder andere Bezeichnungen, die auf das Gemeinwesen oder seine Organe hinweisen⁴⁹⁵.

Zusätzlich zu diesen amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn schützt das WSchG auch Bezeichnungen oder Ausdrücke, die auf eine amtliche Tätigkeit oder eine hoheitliche Funktion schliessen lassen⁴⁹⁶. Dies gilt zum Beispiel für «Polizei⁴⁹⁷» oder «Swiss Military⁴⁹⁸».

Der Begriff «Schweiz» sowie der Name der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sind an sich keine amtlichen Bezeichnungen. In Verbindung mit anderen Bestandteilen (z.B. Institut oder hoheitliche Tätigkeit) können diese Begriffe eine staatliche oder halbstaatliche Tätigkeit nahelegen und als amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6 WSchG betrachtet werden.

Beispiele für amtliche Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 lit. g WSchG:

- Swiss Military⁴⁹⁹;
- Schweizerisches Institut für Medizinalpflanzen⁵⁰⁰;
- Swissmoney Ltd⁵⁰¹;

Beispiele für Zeichen, die keine amtlichen Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 lit. g WSchG sind:

- Schweizerische Depeschenagentur⁵⁰²
- Eidgenossenkunst – Dr. Dirk Hanebuth⁵⁰³

⁴⁹⁵ Swissness-Botschaft, S. 8626.

⁴⁹⁶ Swissness-Botschaft, S. 8626.

⁴⁹⁷ Swissness-Botschaft, S. 8626.

⁴⁹⁸ BVGer, B-850/2016, E. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.

⁴⁹⁹ BVGer, B-850/2016, E. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.

⁵⁰⁰ Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.

⁵⁰¹ Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.

⁵⁰² Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.

⁵⁰³ Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.

- Eidgenössisches Turnfest⁵⁰⁴.

9.2.5 Nationale Bild- und Wortzeichen

Als nationale Bild- oder Wortzeichen der Schweiz gelten Zeichen, die sich auf nationale Symbole wie Wahrzeichen, Heldengestalten, Stätten oder Denkmäler der Schweiz beziehen (Art. 7 WSchG). Diese Zeichen geniessen den Schutz durch das WSchG. Sie beziehen sich auf nationale Wahrzeichen wie die Stiftsbibliothek St. Gallen, die Tre Castelli von Bellinzona oder das Matterhorn, auf nationale Heldengestalten wie Helvetia oder Wilhelm Tell, auf nationale Mythen wie den Rütli Schwur, auf nationale Stätten wie das Rütli sowie auf nationale Denkmäler wie das Tell-, Winkelried- oder St. Jakobs-Denkmal.⁵⁰⁵

9.2.6 Ausländische Hoheitszeichen

Die Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen ausländischer Staaten sind ebenfalls geschützt (Art. 15 Abs. 1 WSchG). Geschützt sind die Wappen, Fahnen und sonstigen Hoheitszeichen ausländischer Staaten und Gliedstaaten ausländischer Bundesstaaten⁵⁰⁶. Folglich fallen beispielsweise die Fahnen der deutschen Bundesländer oder der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika in den Anwendungsbereich von Art. 15 WSchG. Für die Fahnen der französischen Departemente oder Regionen gilt dies jedoch beispielsweise nicht.

9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen

9.3.1 Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG

Der Schutz gemäss WSchG ist nicht auf die genaue Übernahme der gesetzlich geschützten öffentlichen Zeichen und Hoheitszeichen beschränkt, sondern gilt auch für Zeichen, die mit den Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6^{ter} Abs. 1 lit. a PVÜ. Diese Bestimmung verpflichtet die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von diesen eingeführten amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären⁵⁰⁷. Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz Stilisierung bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den Charakter einer Fahnen- oder Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt.

⁵⁰⁴ Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8631.

⁵⁰⁵ Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8627.

⁵⁰⁶ Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8637.

⁵⁰⁷ Dies sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.

9.3.2 Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen

9.3.2.1 Im Allgemeinen

Das WSchG schützt die öffentlichen Zeichen nicht nur gegen Nachahmungen im heraldischen Sinn, sondern auch gegen Zeichen, die mit den geschützten Zeichen «verwechselbar» sind. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter diejenigen Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit begnügen würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch so weit ausreichend abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.

Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlichen Bestandteile kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei häufig verwendeten Fahnen- oder Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen⁵⁰⁸.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der Staatsflagge Österreichs)



CH 598 185 (genügende Abänderung des Adlers des deutschen und des österreichischen Wappens)



IR 994 062 (Da der Löwe ein übliches Wappenmotiv darstellt, kann der vorliegende Zeichenbestandteil nicht eindeutig einem Wappen zugeordnet werden. Zudem genügende Abänderung des Löwen der geschützten Hoheitszeichen der deutschen Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz, des österreichischen Bundeslandes Salzburg und des Staatswappens von Senegal)

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:



IR 1 026 289 (Verwechslungsgefahr mit der Staatsflagge Italiens)

⁵⁰⁸ BGer 4A_101/2007, E. 4.2 – Doppeladler: «Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des Doppeladlers ist zunächst – insbesondere als Bildmotiv in Wappen – notorisch derart verbreitet, dass regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung verringern.»



IR 1 161 192 (Verwechslungsgefahr mit der Staatsflagge und dem Wappen Italiens)

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschützten Hoheitszeichen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen. Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang grundsätzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt⁵⁰⁹. Ob der fragliche Zeichenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich; es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Jedoch ist auch vom Bundesgericht anerkannt, dass die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem Bedeutungswandel führen können⁵¹⁰. Sofern dieser offensichtlich ist und dazu führt, dass der fragliche Zeichenbestandteil gar nicht mehr als eines der gesetzlich geschützten Hoheitszeichen erkannt wird, greift das Eintragungsverbot nicht. Dies gilt auch bei Zeichen, die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten: Wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt und somit keine Gedankenverbindung zum (Schweizer)Kreuz hervorgerufen wird, liegt keine Verwechslungsgefahr vor.

Beispiel für ein Kreuz, das **kein Schweizerkreuz darstellt ohne Einschränkung der Warenliste** schutzfähiges Zeichen:



CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert: 15/100/100/0], Weiss)

Unter das Eintragungsverbot fällt auch Vom Schutz erfasst ist auch die schwarz-weiße Wiedergabe eines farbigen Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil erkennen lässt. Wenn andere Farben als Rot und Weiss beansprucht werden, kann die Gefahr einer Verwechslung mit dem Schweizerkreuz nicht ausgeschlossen werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Kreuz in einer hellen Farbe (z.B. Weiss, Grau, Beige oder Hellgelb) auf einem Hintergrund in einer dunkleren Farbe (z.B. gelb, goldfarben, orange oder violett) dargestellt wird, der mit der roten Farbe verwechselt werden könnte. Wenn die Farben Weiss und Schwarz beansprucht werden, wird eine Verwechselbarkeit mit dem Schweizerkreuz angenommen. Entscheidend ist der Gesamteindruck.

⁵⁰⁹ BGE 80 I 58, E. 2, a.M. RKGE in sic!2002, 855, E. 3 f. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); vgl. zur insoweit übereinstimmenden Rechtslage im Anwendungsbereich des Rotkreuzgesetzes BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

⁵¹⁰ Vgl. BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.) für das NZSchG und BGE 134 III 406, E. 5.3 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen

Für die Verwechslungsgefahr mit einem nach Art. 8 WSchG geschützten Wappen ist entscheidend, ob eine Form verwendet wird, die von den Konsumenten noch als Wappen aufgefasst wird⁵¹¹. Die Form des Wappens ist diesbezüglich nicht massgebend. Es genügt, dass die Konsumenten im Zeichen eine Form erkennen, die an die Form des Wappens erinnert. Dies ist der Fall, wenn die Form einem Wappenschild, d.h. einem kleinen Schild, gleichgestellt werden kann.

Mit dem Schweizerwappen verwechselbare Zeichen:



CH 709147 (Farbanspruch: Rot und Weiss; Kl. 3, 8 - 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 und 30)

Der Inhaber besitzt ein Weiterbenützungsrecht für das Schweizerwappen⁵¹².



SWIZZROCKER

CH 50673/2018 (Kl. 29).

Auch das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen als Marken für Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in ihrer charakteristischen Ausführung (wie beispielsweise den stehenden Appenzeller Bären, den schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen) im Zusammenhang mit einem Wappenschild, nicht aber auf das blosses Motiv (Bär, Löwe)⁵¹³. Sobald der fragliche Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist bzw. von den Konsumenten nicht mehr als Wappen erkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen und das Zeichen kann als Marke eingetragen werden. Die übrigen Bestandteile des Zeichens können zu einem Verweis auf konkrete Kantons- oder Gemeindewappen beitragen oder nicht.

⁵¹¹ Da das Schweizerwappen und die Schweizerfahne das gleiche Motiv zum Gegenstand haben – ein aufrecht stehendes weisses Kreuz in einem roten Feld –, muss bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit dieser beiden Zeichen eine sinnvolle und nachvollziehbare Abgrenzung gemacht werden können. Ausgangspunkt für eine solche Abgrenzung bildet der Wappenschild (vgl. Swissness-Botschaft, S. 8622 und 8628).

⁵¹² Vgl. unten: Ziff. 9.4.2.2.

⁵¹³ Auch hier ist diese Präzisierung nötig, weil die prägenden Bestandteile der Kantonswappen auch in den entsprechenden Kantonsfahnen enthalten sind. Damit wird ein Widerspruch zu Art. 10 WSchG vermieden. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8628.

9.3.3 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs

9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne

Die Definitionen in Art. 1 bis 3 WSchG und die Tatsache, dass für den Durchschnittskonsumenten der Bezug zwischen dem Schweizerkreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist, führen dazu, dass ein Kreuz, das in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz, der Schweizerfahne oder dem Schweizerwappen verwechselt wird⁵¹⁴. Die Gefahr der Verwechslung mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven (z.B. grünes Kreuz) oder negativen Farbanspruch («das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in Weiss auf rotem Grund noch in Rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben»)⁵¹⁵ ausgeschlossen werden (*neue Praxis ab 01.03.2020 – vgl. Newsletter 2020/02*). Ein Farbanspruch «schwarz/weiss» ist nicht geeignet, die Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerwappen oder dem Schweizerkreuz zu beseitigen, da es sich dabei um eine übliche Darstellung des Schweizerwappens handelt, wenn keine Farben verwendet werden⁵¹⁶. Wenn beim Kreuz zusätzlich zur roten Farbe eine dunkle Farbe beansprucht wird, wird keine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz angenommen.

Ebenso wird durch einen positiven oder negativen Farbanspruch die Gefahr der Irreführung hinsichtlich der geografischen Herkunft gemäss Art. 2 lit. c MSchG, die mit einem mit dem Schweizerkreuz verwechselbaren Zeichenelement einhergeht, beseitigt (vgl. Ziff. 9.3.3, S. 119).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:



CH 566 939, Kl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21 und 25 (Farbanspruch: Weiss, Blau)

9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen

Wenn das ausländische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen Registrierungen kann nur ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)

⁵¹⁴ RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+.

⁵¹⁵ Diese Formulierung schliesst somit auch die Gefahr einer Verwechslung mit dem Zeichen des Roten Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3, S. 169.

⁵¹⁶ Siehe Swissness-Botschaft S. 8627-8629.

mitgeteilt werden. Der negative Farbanspruch muss im Einzelfall so formuliert werden, dass eine Verwechslungsgefahr mit einem konkreten ausländischen Hoheitszeichen ausgeschlossen werden kann. Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher unzulässig.

9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)

9.4.1 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

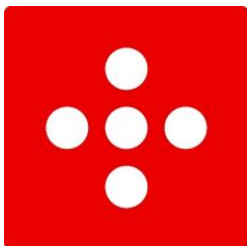
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne

9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft

Das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne sind zwar indirekte Herkunftsangaben, gehören jedoch zum Gemeingut in Sinne von Art. 2 lit. a MSchG. Es handelt sich um Zeichen, die sehr häufig als Hinweis auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen gebraucht werden. Das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne besitzen aufgrund ihrer Üblichkeit keine Unterscheidungskraft.

Bildzeichen mit einem Schweizerkreuz, die sich genügend von den üblichen Darstellungen des Schweizerkreuzes oder der Schweizerfahne abheben, sind unterscheidungskräftig und gehören somit nicht zum Gemeingut.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:



CH 708 480 (Farbanspruch: Weiss und Rot; Kl. 9, 35 - 36, 38, 42 und 45)



CH 707 687 (Farbanspruch: Weiss und Rot; Kl. 32)

9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis

Die unverändert in ein als Marke hinterlegtes Zeichen übernommenen Fahnen gemäss der Definition in Art. 3 WSchG unterstehen einem absoluten Freihaltebedürfnis.

9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung

Mit dem Schweizerkreuz oder der Schweizerfahne verwechselbare Zeichen können sich, sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis unterstehen, im Verkehr durchsetzen, wenn sie keine originäre Unterscheidungskraft besitzen (vgl. dazu: Ziff. 12, S. 130). Die Tatsache, dass ein Zeichen in der Vergangenheit unter Verletzung des aWSchG als Marke gebraucht wurde, stellt kein Hindernis bei seiner Eintragung als Marke mit Verkehrsdurchsetzung dar.

9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden

Die auf das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne anwendbaren Prüfungskriterien hinsichtlich Gemeingut (Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis) gelten entsprechend auch für die Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden.

9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden

Nach Art. 8 Abs. 1 WSchG sind das Schweizerwappen und die Wappen der Kantone und Gemeinden sowie mit diesen Wappen verwechselbare Zeichen Ausdruck staatlicher Macht des entsprechenden Gemeinwesens. Folglich besitzen die Wappen Unterscheidungskraft und gehören somit ungeachtet der Identität des Hinterlegers nicht zum Gemeingut. Falls der Hinterleger nicht das betreffende Gemeinwesen oder ein Dritter mit Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG ist, widerspricht das aus Wappen bestehende Zeichen geltendem Recht und wird in Übereinstimmung mit Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen (vgl. Ziff. 9.4.3.3, S. 124).

9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen

Die als amtliche Bezeichnungen geltenden oder mit solchen Bezeichnungen verwechselbaren Zeichen (vgl. Ziff. 9.2.4, S. 114) sind nach Art. 9 WSchG ebenfalls unterscheidungskräftige Zeichen des betreffenden Gemeinwesens. Folglich handelt es sich auch um unterscheidungskräftige Zeichen.

9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen

Nationale Bild- und Wortzeichen, deren Gebrauch in Verbindung mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblich ist, besitzen keine Unterscheidungskraft. Unterscheidungskräftig sind in diesem Fall Zeichen, die sich genügend von den üblichen Darstellungen des nationalen Bildzeichens abheben.

9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen

Die ausländischen Hoheitszeichen werden in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zum Gemeingut gleich behandelt wie die inländischen.

9.4.2 Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG)

9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen

Das Schweizerkreuz, die Schweizerfahne sowie die Fahnen der Kantone und Gemeinden, die amtlichen Bezeichnungen und die nationalen Zeichen dürfen gebraucht werden, sofern der Gebrauch nicht irreführend ist (Art. 9 Abs. 3 und Art. 10 und 11 WSchG). Die Irreführungsgefahr bedeutet eine Irreführung hinsichtlich der Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen (vgl. dazu nachfolgende Ziffer 9.4.2.2) aber auch bezieht sich auf einen Gebrauch, der objektiv geeignet ist, beispielsweise falsche Vorstellungen über die geschäftlichen Verhältnisse oder angeblich amtliche Beziehungen zum Gemeinwesen zu wecken⁵¹⁷. So ist eine Marke mit einem Schweizerkreuz im Zusammenhang mit einer privaten Service- und Beratungsstelle für Visaangelegenheiten, die unter dem Namen «Swiss Helping Point, Visa Assistance» auftritt, irreführend, da die angesprochenen Benutzerinnen und Benutzer der Dienstleistung davon ausgehen könnten, dass es sich bei der Beratungsstelle um eine amtliche Stelle handelt⁵¹⁸.

Da Wappen Zeichen staatlicher Gewalt und Souveränität sind, legen sie eine angebliche, jedoch nicht vorhandene Verbindung zum betreffenden Gemeinwesen nahe, wenn sie nicht von diesem hinterlegt werden. Ausser wenn diese Zeichen von einem Dritten mit Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG hinterlegt werden, werden sie folglich in Anwendung von Art. 2 lit. c MSchG zurückgewiesen.

⁵¹⁷ Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632.

⁵¹⁸ Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632.

9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe

Die in Art. 8 (Wappen), 10 (Fahnen) und 11 (nationale Zeichen) WSchG genannten öffentlichen Zeichen können als Herkunftsangaben betrachtet werden (Art. 13 WSchG) und betr. diese Bedeutung ist der Schutzausschlussgrund der offensichtlichen Irreführungsgefahr (vgl. vorstehend Ziff. 5.2, S. ..., und Ziff. 8.6, S. ...) zu beachten. Dabei ist die Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise entscheidend. ~~Es gibt allerdings Ausnahmen von diesem Erfahrungssatz, A~~usser für Waren und Dienstleistungen, bei denen die geografische Bezeichnung durch einen besonderen Titel geschützt ist, sind bestimmte Ausnahmen zu beachten, unter denen ein Verständnis als Herkunftsangabe ausscheidet. ~~Es gelten die folgenden Ausnahmen~~⁵¹⁹ vom Erfahrungssatz:

- Verkaufsort und Ort der Erbringung der Dienstleistung;
- Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben;
- Herkunftsangaben in der Gastronomie, sofern der Gebrauch des öffentlichen Zeichens unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks auf eine andere Eigenschaft als die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinweist;
- Namen von Luftfahrtgesellschaften (nur für Waren);
- Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen;
- Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen;
- ~~Reisedienstleistungen.~~

~~Die Irreführungsgefahr kann durch eine Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste auf die gegebene Herkunft beseitigt werden.~~

~~Wenn das hinterlegte Zeichen ein Wappen enthält und der Inhaber ein Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG besitzt, muss die Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste ungeachtet des Bestehens von Ausnahmen vom Erfahrungssatz den Anforderungen des Entscheids über die Weiterbenützung des Wappens entsprechen.~~

9.4.3 Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes Recht verstossen

9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung

Wenn ein Zeichen, das ein Schweizerkreuz oder ein anderes öffentliches Zeichen im Sinne des WSchG enthält, geeignet ist, die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung zu gefährden, widerspricht sein Gebrauch Art. 10 ff. WSchG. Ein solches Zeichen ist folglich in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.

⁵¹⁹ Diese Ausnahmen sind: Verkaufsort und Ort der Erbringung der Dienstleistung; Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben; Herkunftsangaben in der Gastronomie, sofern der Gebrauch des öffentlichen Zeichens unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks auf eine andere Eigenschaft als die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinweist; Namen von Luftfahrtgesellschaften (nur für Waren); Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen; Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen; Reisedienstleistungen. Für weitere Erklärungen zu den Ausnahmen vom Erfahrungssatz siehe Vgl. dazu auch Ziff. 8.4.8, S. 183 8.4, S. ...

9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht

Ein Zeichen, dessen Gebrauch nach Art. 8 bis 13 WSchG unzulässig ist, kann nicht als Marke eingetragen werden (Art. 14 Abs. 1 WSchG). Ein solches Zeichen verstösst folglich gegen geltendes Recht und wird in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen.

Bei den ausländischen Hoheitszeichen ist die Eintragung einer Marke, die ein solches Zeichen enthält, in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG in Verbindung mit Art. 17 WSchG ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Fall, in dem das berechnigte Gemeinwesen in Übereinstimmung mit Art. 16 WSchG den Hinterleger zum Gebrauch des öffentlichen Zeichens ermächtigt hat (Art. 15 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermächtigung kann insbesondere mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die Eintragung des Zeichens als Marke im «Ursprungsland» (Art. 16 Abs. 2 lit. a WSchG) oder durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen ausländischen Behörde erbracht werden (Art. 16 Abs. 2 lit. b WSchG).

9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen

Wenn das Zeichen Wappen im Sinne von Art. 2 WSchG oder einen damit verwechselbaren Bestandteil oder eine amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6 WSchG enthält und von einem Dritten in Bezug auf das berechnigte Gemeinwesen hinterlegt wird, ist sein Gebrauch nach Art. 8 Abs. 1 WSchG bzw. Art. 9 Abs. 1 WSchG unzulässig. Folglich widerspricht ein solches Zeichen in dieser Konstellation geltendem Recht im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG. Vorbehalten bleibt hinsichtlich der Wappen insbesondere das Weiterbenützungrecht nach Art. 35 WSchG.

Wenn das Zeichen eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder Bildelementen enthält, ist es vom Schutz ausgeschlossen, insbesondere wenn es an das Bestehen einer Beziehung zum Gemeinwesen glauben lässt (vgl. Art. 9 Abs. 3 e contrario).

9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen

Marken, die Wappen enthalten, können nicht lizenziert werden (Art. 8 Abs. 3 WSchG).

Marken, die Wappen enthalten, können ausserdem grundsätzlich nicht übertragen werden (Art. 8 Abs. 3 WSchG). Diese Einschränkungen betreffen auch Marken, die vor dem Inkrafttreten des WSchG eingetragen wurden.

Marken, die gemäss einem Weiterbenützungrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen wurden, können ebenfalls nicht lizenziert werden. Sie können nur mit dem Geschäftsbetrieb oder dem Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Zeichen gehört, übertragen werden (vgl. Art. 35 Abs. 6 WSchG sinngemäss).

Gesuche um Übertragung oder Eintragung von Lizenzen bezüglich dieser Marken werden in Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB und Art. 20 Abs. 1 OR zurückgewiesen.

10. Kollektiv- und Garantimarken

10.1 Allgemeines

Wie die Individualmarke sind auch Kollektiv- und Garantimarken dazu da, Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber den Waren und/oder Dienstleistungen von anderen Anbietern zu unterscheiden. Darüber hinaus dienen sie aber auch je einem eigenen Zweck: Die Kollektivmarke ermöglicht es Vereinigungen, ihren Mitgliedern ohne Lizenzierung das Recht zum Gebrauch ihrer Kollektivmarke zu geben. Nur Vereinigungen kommen daher als Hinterleger in Frage. Die Garantimärke gewährleistet stattdessen bestimmte Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen. Sie darf von allen gebraucht werden, deren Waren und/oder Dienstleistungen diese gemeinsamen Merkmale erfüllen (z.B. halal, glutenfrei oder eine geografische Herkunft). Für diese beiden Markenarten muss gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement eingereicht werden, welches deren Gebrauch regelt und welches in einer schweizerischen Amtssprache verfasst sein muss (vgl. Teil 3, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**; Art. 3 Abs. 1 MSchV). Ein Reglement darf zudem nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG). Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 und 3 MSchV).

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien.⁵²⁰ Es wird auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Die Lizenzierung von Kollektivmarken ist nur mit Registereintrag möglich und bei Garantimarken nicht zulässig (vgl. Teil 3, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**). Der Wechsel zwischen den Markenarten im Gesuchstadium ist möglich, kann aber zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums führen (vgl. Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**).

10.2 Kollektivmarken

Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Als Hinterleger kommen keine natürlichen Personen infrage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur Vereinigungen. Diese brauchen indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt, dass die Vereinigung Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als Inhaber kommen deshalb nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere Körperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht (z.B. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet werden. So kann beispielsweise ein Dachverband eine Kollektivmarke hinterlegen, die alle seine Mitglieder gemäss Statuten gebrauchen dürfen.

⁵²⁰ Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken» für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer Garantimärke (vgl. auch Teil 5, Ziff. 3.1, S. 109).

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.** und Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben und eine Definition, wer zum Gebrauch der Kollektivmarke berechtigt ist (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Falls im Reglement Lizenzen vorgesehen werden sollen, muss deren Erteilung zur Gültigkeit im Register eingetragen werden (Art. 27 MSchG).

10.3 Garantiemarken

Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird. Sie verfolgt zwei Ziele: Einerseits dient sie dazu, gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen zu gewährleisten, wie z.B. die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die geografische Herkunft (Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der Herstellung (Produkte aus biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung, umweltfreundliche Herstellung) oder technische Eigenschaften (Produkte mit Typenprüfung). Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der zum Gebrauch der Garantiemarke berechtigten Unternehmen von Waren und/oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁵²¹ Dementsprechend bietet eine Garantiemarke Markenschutz für ein Zeichen im Zusammenhang mit denjenigen Waren und/oder Dienstleistungen, für welche gemeinsame Merkmale im Reglement festgelegt werden.

Als Hinterleger kommen natürliche und juristische Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 MSchG). Der Markeninhaber darf die Marke selber nicht gebrauchen (Art. 21 Abs. 2 MSchG). Entsprechend bietet die Garantiemarke keinen Markenschutz für ein Zeichen im Zusammenhang mit den vom Markeninhaber angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen. Das Benützungsverbot gilt ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen (z.B. Tochtergesellschaften). Der Markeninhaber hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen (Art. 21 Abs. 1 MSchG). Er hat einem am Gebrauch einer Garantiemarke interessierten Unternehmen den Gebrauch für all jene Waren und/oder Dienstleistungen zu gestatten, welche die im Reglement aufgeführten gemeinsamen Merkmale aufweisen, sofern eine reglementskonforme Kontrolle sichergestellt ist und das am Gebrauch interessierte Unternehmen bereit ist, das allenfalls vorgesehene Entgelt zu bezahlen (vgl. Art. 21 Abs. 3 MSchG). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat das am Gebrauch einer Garantiemarke interessierte Unternehmen ein einklagbares Recht, diese Garantiemarke für seine fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen. Das Verhältnis zwischen dem am Gebrauch der Garantiemarke interessierten Unternehmen und dem Markeninhaber ist damit nicht vertraglich, sondern rein gesetzlich geregelt. Der Zugang zum Gebrauch einer Garantiemarke darf dementsprechend nicht durch weitere Bedingungen des Markeninhabers wie beispielsweise durch Abschluss eines Vertrages eingeschränkt werden.

⁵²¹ Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken»; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.

Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das folgenden Mindestinhalt aufweisen muss: Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben, Inhaber der Marke, gemeinsame Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie angemessene Sanktionen für den Fall des unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2 MSchG). Sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen müssen durch die gemeinsamen Merkmale abgedeckt sein. Dabei können gemeinsame Merkmale alle Waren und/oder Dienstleistungen abdecken (z.B. halal, glutenfrei) oder sie werden im Reglement pro Ware/Dienstleistung spezifisch aufgeführt (z.B. Schraubenzieher müssen gelb sein, Hämmer hingegen schwarz). Ein Garantimarkenreglement muss objektive gemeinsame Merkmale enthalten, die einer Überprüfung standhalten. Damit ein Reglement vollumfänglich geprüft werden kann, sind auch sämtliche Unterlagen einzureichen, auf welche das Reglement Bezug nimmt (z.B. verbindliche Standards).

11. Geografische Marken

11.1 Allgemeines

Für geografische Marken gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für die übrigen Markenarten. Es wird auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen, insbesondere auf das Erfordernis der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ziff. 8.6.1, S. 100 und **Error! Reference source not found., S. Error! Bookmark not defined.**). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören (Art. 27a MSchG).

Als geografische Marken können unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen beispielsweise sämtliche in ein Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen (z.B. «Gruyère») und geografischen Angaben (z.B. «Waadtländer Saucisson») ebenso wie die auf kantonaler Ebene geschützten Weinbezeichnungen (z.B. «Epesses») eingetragen werden. Dasselbe gilt für geografische Angaben, die in einer Verordnung des Bundesrates geregelt sind (z.B. Uhren).

Eine geografische Marke darf von jeder Person gebraucht werden, sofern die Anforderungen des Reglements erfüllt werden (sog. freier Gebrauch gemäss Art. 27d Abs. 1 MSchG). Sie schuldet dafür dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27c Abs. 2 MSchG), noch benötigt sie dessen Erlaubnis.

Der Inhaber einer geografischen Marke kann Benutzern lediglich verbieten, diese im geschäftlichen Verkehr für identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, sofern der Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (sog. Verbotsanspruch gemäss Art. 27d Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

11.2 Eintragbare Zeichen

Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgängige Registrierung⁵²² oder eine von der Schweiz anerkannte ausländische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung, geografische Angabe⁵²³ oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates⁵²⁴ beziehungsweise eine gleichwertige ausländische Regelung voraus.⁵²⁵

Gemäss Art. 27a MSchG können geografische Marken eingetragen werden für:

- a) eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene geografische Angabe⁵²⁶ (Art. 27a lit. a MSchG),
- b) eine nach Art. 50a MSchG eingetragene geografische Angabe⁵²⁷ (Art. 27a lit. a MSchG),
- c) eine nach Art. 63 LwG geschützte kontrollierte Ursprungsbezeichnung⁵²⁸ (Art. 27a lit. b MSchG),
- d) eine ausländische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht⁵²⁹ (Art. 27a lit. b MSchG),
- e) eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach Art. 50 Abs. 2 MSchG⁵³⁰ ist (Art. 27a lit. c MSchG),
- f) eine ausländische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27a lit. c MSchG).

11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe

Die geografische Marke muss identisch sein mit der geschützten Angabe, die ihr als Grundlage dient. Es kann sich grundsätzlich nur um eine Wortmarke handeln. Vorbehalten bleiben die Bildzeichen, die eine durch eine Branchenverordnung oder eine vergleichbare

⁵²² Vgl. hierzu Fn. 526.

⁵²³ Z.B. eine ausländische Bezeichnung, die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in der Schweiz als Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe anerkannt ist, oder eine ausländische Ursprungsbezeichnung für Wein, welche gemäss BLW den Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht (Art. 27a lit. b MSchG).

⁵²⁴ Vgl. Fn. 530.

⁵²⁵ Art. 27a lit. c MSchG.

⁵²⁶ Sog. landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 13 der GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. Art. 16 Abs. 2^{bis} LwG und die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz.

⁵²⁷ Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des Instituts eingetragen sind gemäss Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12; für weitere Einzelheiten vgl. Richtlinien des IGE für GUB und GGA nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bern 01.2017, verfügbar unter www.ige.ch.

⁵²⁸ Sog. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 25 der Weinverordnung des Bundes; SR 916.140.

⁵²⁹ Wird ein Gesuch um Eintragung einer ausländischen Weinbezeichnung als geografische Marke eingereicht, so konsultiert das Institut das BLW. Dieses prüft, ob die in der Weingesetzgebung festgelegten besonderen Bedingungen für die ausländische Weinbezeichnung erfüllt sind (Art. 17 Abs. 2 MSchV i.V.m. Art. 27a lit. b MSchG).

⁵³⁰ Vgl. die «Swiss made»-Verordnung für Uhren; SR 232.119.

Regelung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 MSchG (Art. 27a lit. c MSchG) geschützte geografische Angabe darstellen können.

Bei den auf einer in der Schweiz eingetragenen GUB oder GGA basierenden geografischen Marken bestimmen die Angaben im Pflichtenheft die geografische Marke. Die Kennzeichnungsnormen im Pflichtenheft werden nicht berücksichtigt.

11.4 Hinterlegungsberechtigte

Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemäss Art. 27b MSchG nur:

- die Gruppierung, die die Ursprungsbezeichnung oder die geografische Angabe hat eintragen lassen, oder, wenn diese Gruppierung nicht mehr besteht, die repräsentative Gruppierung, die sich für den Schutz dieser Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe einsetzt (Art. 27b lit. a MSchG); der Schweizer Kanton, der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung schützt, oder die ausländische Behörde, die für die Regelung von Weinbezeichnungen zuständig ist, welche Art. 63 LwG entsprechen, sowie die Gruppierung, die eine solche ausländische Weinbezeichnung hat schützen lassen (Art. 27b lit. b MSchG);
- die Dachorganisation einer Branche, für die der Bundesrat gestützt auf Art. 50 Abs. 2 MSchG eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27b lit. c MSchG).

11.5 Markenreglement

Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem Institut ein Reglement über den Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden Regelung genau entsprechen muss (Art. 27c Abs. 1 und 2 MSchG). Das Reglement kann sich auf einen Verweis auf das betreffende Pflichtenheft oder die anwendbare Regelung beschränken.

Der Hinterleger darf im Markeneintragungsverfahren keine zusätzlichen Voraussetzungen einführen, welche im Pflichtenheft oder in der massgeblichen Regelung selber nicht vorgesehen sind.

Weiter darf das Reglement für den Gebrauch der geografischen Marke kein Entgelt vorsehen (Art. 27c Abs. 2 MSchG).

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

11.6 Beurteilungsgrundlagen

Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Eintragung einer geografischen Marke gemäss Art. 27a bis 27c MSchG erfüllt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke» in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. d^{bis} MSchV).

Das Institut weist das Eintragungsgesuch für eine geografische Marke zurück, wenn dieses den Erfordernissen der Art. 27a bis 27c MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV). Art. 2 lit. a MSchG wird nicht geprüft (Art. 27a MSchG). Die übrigen absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG werden hingegen geprüft. Um jede Verwechslungsgefahr zu vermeiden, ist folglich die Waren- und Dienstleistungsliste auf die durch das anwendbare Pflichtenheft oder die anwendbare Regelung abgedeckte Ware oder Dienstleistung einzuschränken.

11.7 Sistierung

Erfolgt die Markenmeldung vor dem rechtskräftigen Abschluss der für die Zeichen gemäss Art. 27a MSchG vorgesehenen (Prüfungs-)Verfahren, so wird das Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Entscheid der zuständigen Stellen⁵³¹ sistiert.

12. Verkehrsdurchsetzung

12.1 Allgemeines

12.1.1 Begriff

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen. Die Verkehrsdurchsetzung wird nur auf ausdrücklichen Antrag des Hinterlegers geprüft.⁵³²

Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.⁵³³ Dies setzt i.d.R. voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden ist.⁵³⁴ Die blosser Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung gleichzusetzen.⁵³⁵

⁵³¹ Das BLW ist zuständig für die landwirtschaftlichen GUB/GGA und ausländischen Weinbezeichnungen, das Institut für die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die ausländische Äquivalenz zur Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG, die Kantone für die Wein-KUB und der Bundesrat für die Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG

⁵³² BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1456/2016, E. 8.1 – Schweiz Aktuell; BVGer B-2509/2012, E. 2.3 – Schweizer Fernsehen; BVGer B-4519/2011, E. 3.8 – RHÄTISCHE BAHN; BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

⁵³³ BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.2 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

⁵³⁴ BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke).

⁵³⁵ Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage.⁵³⁶

Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut Freihaltebedürftigen Zeichen (vgl. nachfolgend Ziff. 12.1.2).

Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung («secondary meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 103).

Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem Vermerk «durchgesetzte Marke» in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV).⁵³⁷

Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers kann ein Zeichen, das aus der Kombination einer durchgesetzten Marke XYZ mit weiteren, nicht unterscheidungskräftigen Elementen besteht, mit dem Vermerk ««XYZ»: durchgesetzte Marke» im Register eingetragen werden. Zeichenseitig ist hierfür vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.⁵³⁸ Die Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils wird in jedem Einzelfall unter Abstellen auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der aktuellen Praxis überprüft.⁵³⁹ Die Berücksichtigung der Durchsetzung kann grundsätzlich nur für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, für welche sie im früheren Verfahren anerkannt wurde.

Wird eine Marke für einen Teil der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen aufgrund originärer Unterscheidungskraft und für einen anderen Teil aufgrund glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung eingetragen, lautet der Vermerk im Register «Teilweise durchgesetzte Marke. Details im Aktenheft.».

12.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis

Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.⁵⁴⁰ Sie sind daher selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig.⁵⁴¹

⁵³⁶ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

⁵³⁷ Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.3 – ePostSelect (fig.).

⁵³⁸ Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsätzen, welche für die Ermittlung der originären Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten (vgl. vorstehend Ziff. 4.3.1, S. 119).

⁵³⁹ Vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.).

⁵⁴⁰ Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.1 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BGer in sic! 2009, 167, E. 5 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.5 – M / M-joy; BVGer B-279/2010, E. 4.1 – Paris Re.

⁵⁴¹ Vgl. BGE 137 III 77, E. 3.4 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; RKGE in sic! 2005, 653, E. 8 – MARCHÉ.

Von einem absoluten Freihaltebedürfnis ist auszugehen, wenn die Konkurrenten aktuell oder in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen⁵⁴² angewiesen sind.⁵⁴³ Neben den in Art. 2 lit. b MSchG aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot», «Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut Freihaltebedürftig.⁵⁴⁴ Im Weiteren besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 100)⁵⁴⁵ und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder banalen Zeichen⁵⁴⁶ und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 43). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung⁵⁴⁷ des Zeichens sowie die Tatsache, dass es durch zahlreiche gleichwertige Alternativen⁵⁴⁸ ersetzt werden kann.

12.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.⁵⁴⁹ Ein Antrag ist im Weiteren erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 12.1.1, S. 130).

Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.⁵⁵⁰ Im Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens glaubhaft gemacht wird.⁵⁵¹ Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für

⁵⁴² BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 137 III 77, E. 3.3 – «Sterne-Marken».

⁵⁴³ BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

⁵⁴⁴ BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.

⁵⁴⁵ Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Gemäss Bundesgericht muss das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses auch bei direkten Herkunftsangaben geprüft werden.

⁵⁴⁶ BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁵⁴⁷ BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.4 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁵⁴⁸ BGE 137 III 77, E. 3.2 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5169/2011, E. 2.3 – OKTOBERFEST-BIER. Abgeänderte Schreibweisen, die nur vereinzelt im Verkehr anzutreffen sind, stellen keine gleichwertigen Alternativen dar (vgl. BVGer B-2791/2016, E. 3.3 und 6.4 – Wing Tsun).

⁵⁴⁹ BVGer B-2609/2012, E. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 – Rhätische/Bernina-/Albulabahn.

⁵⁵⁰ BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS mit Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a – Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER.

⁵⁵¹ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht⁵⁵², auch wenn noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten.⁵⁵³

Ob die Verkehrsdurchsetzung auch erst im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden kann, ist aufgrund der Rechtsprechung unklar⁵⁵⁴. Jedenfalls könnte dies für den Markenhinterleger – auch im Falle des Obsiegens – die Übernahme der entsprechenden Kosten des Beschwerdeverfahrens zur Folge haben⁵⁵⁵.

Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 12.3, S. 138) ermittelt werden.⁵⁵⁶ Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern (vgl. nachfolgend Ziff. 12.2.2, S. 135). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder nicht, ist anhand sämtlicher eingereicherter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden (bezüglich der Beweiswürdigung, vgl. Teil 1, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**). Das Institut erachtet die Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel,⁵⁵⁷ angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisanforderungen jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.⁵⁵⁸ Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel (Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich.⁵⁵⁹ Jedoch können mittels Demoskopie ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert werden.

12.1.4 Massgebliche Verkehrskreise

Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt auf der Grundlage der Auffassung der Abnehmer; auf deren Verständnis ist für die Frage der (gewandelten) Bedeutung des Zeichens abzustellen. Die Bestimmung der Abnehmer im konkreten Fall erfolgt aufgrund der Waren und Dienstleistungen, für welche das Zeichen angemeldet worden ist. Es kann sich um die Durchschnittsabnehmer oder um Fachkreise (d.h. Spezialisten aus Handel, Gewerbe und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsächlichen auch alle potenziellen Abnehmer.⁵⁶⁰

⁵⁵² BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁵⁵³ BVGer B-5169/2011, E. 2.11 – OKTOBERFEST-BIER.

⁵⁵⁴ Tendenziell ablehnend BVGer B-6068/2014, E. 1.2 – GOLDBÄREN; a.M. noch –BVGer B-6629/2011, E. 9.3.5 – ASV; BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-3394/2007, E. 6 - SALESFORCE.COM.

⁵⁵⁵ BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV.

⁵⁵⁶ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 128 III 441, E. 1.4 – Appenzeller (fig.).

⁵⁵⁷ Vgl. BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁵⁵⁸ BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁵⁵⁹ BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁵⁶⁰ BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; vgl. auch BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke): Die Durchschnittsabnehmer und nicht

Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulässige Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung zu einer entsprechenden Einschränkung der Abnehmerkreise führen.⁵⁶¹ Eine Einschränkung der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist ausgeschlossen.⁵⁶²

12.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht werden.⁵⁶³ Für Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 12.2.4, S. 136 und betr. Demoskopien Ziff. 12.3.5, S. 139.

12.1.6 Hinterlegungsdatum

Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen⁵⁶⁴ und bei der Eintragung noch andauern⁵⁶⁵. Ist die Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, für den der entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden.⁵⁶⁶

12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen

12.2.1 Allgemeines

Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen als Marke durchgesetzt hat, kann sich auf Tatsachen stützen, die erfahrungsgemäss einen

bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmässig Energy Drinks konsumieren, sind massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks (da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getränken haben).

⁵⁶¹ Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke).

⁵⁶² Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von «Designmöbeln» unzulässig; vgl. auch BVGer B-5183/2015, E. 4 – Rosa (Farbmarke).

⁵⁶³ BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BGE 120 II 144, E. 3c – YENI RAKI; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 – ASV; BVGer B-5169/2011, E. 2.10 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.

⁵⁶⁴ BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell; BVGer B-6363/2014, E. 7.3 – MEISSEN; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen – Paris Re; BVGer B-3394/2007, E. 6.1 – SALESFORCE.COM.

⁵⁶⁵ BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell.

⁵⁶⁶ RKGE in sic! 2002, 242, E. 6 – Farbe Gelb (Farbmarke); die ehemalige RKGE hielt aber in diesem Entscheid auch fest, dass ein früheres Hinterlegungsdatum akzeptiert werden kann, wenn keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verkehrsdurchsetzung erst nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt ist. Bei international registrierten Marken ist keine Verschiebung des Hinterlegungsdatums möglich (BVGer B-279/2010, E. 4.4 – Paris Re).

Rückschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben.⁵⁶⁷ Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen.⁵⁶⁸ Soweit der Hinterleger diesbezüglich Belege einreicht, müssen diese aufzeigen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen, in welchem Gebiet und Umfang, durch wen sowie seit wann das angemeldete Zeichen markenmässig eingesetzt worden ist.

Der Gebrauch des Zeichens muss durch den Hinterleger oder durch einen Dritten mit dessen Zustimmung erfolgt sein.⁵⁶⁹

12.2.2 Beweismittel

Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezüglich der geeigneten Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu erbringen vgl. Grundsatz in Teil 1, Ziff. **Error! Reference source not found., S. Error! Bookmark not defined.** Auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden können ein Indiz dafür sein, dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des Hinterlegers verstanden wird.⁵⁷⁰ Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen.⁵⁷¹

Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch Dritte (vgl. **Error! Reference source not found., Ziff. Error! Reference source not found., S. Error! Bookmark not defined.**, letzter Abschnitt).

12.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen

Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung nicht auf andere Waren und Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie glaubhaft gemacht wurde.⁵⁷² Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Oberbegriff nach sich.⁵⁷³ Gebrauchsbelege müssen daher sämtliche Waren

⁵⁶⁷ BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVerfGE 117, 109 – ASV.

⁵⁶⁸ BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVerfGE 117, 167, E. 6.2 – POST.

⁵⁶⁹ Vgl. BVerfGE 117, 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).

⁵⁷⁰ Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima.

⁵⁷¹ BVerfGE 117, 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVerfGE 117, 9.3.2 – ASV; vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 12.1.6, S. 225.

⁵⁷² BVerfGE 117, 7.2 – MEISSEN; BVerfGE 117, 2.4 – BÜRGENSTOCK; BVerfGE 117, 9.3.3 – ASV; BVerfGE 117, 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; BVerfGE 117, 8 – DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung erbracht wird).

⁵⁷³ BVerfGE 117, 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; so zieht beispielsweise die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung für «Hosen» nicht die Verkehrsdurchsetzung für «Bekleidung» nach sich, da darunter u.a. auch «Mäntel» fallen.

und Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen als durchgesetzte Marke eingetragen werden soll.

Es liegt in der Mitwirkungspflicht des Hinterlegers (vorne, Teil 1, Ziff. **Error! Reference source not found.**, S. **Error! Bookmark not defined.**), aufzuzeigen, auf welche Waren bzw. Dienstleistungen sich die einzelnen eingereichten Belege beziehen.⁵⁷⁴

12.2.4 Ort des Gebrauchs

Grundsätzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.⁵⁷⁵ In der Praxis reichen solche aus, welche die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) abdecken. Belege, welche einen Gebrauch im Ausland zeigen, sind zum Nachweis des Verständnisses der Abnehmer im Inland grundsätzlich unbehelflich.⁵⁷⁶

Bei internationaler Vermarktung kann die Situation im Ausland aber im Rahmen der Beweiswürdigung als Indiz für eine vergleichbare Zeichenrezeption in der Schweiz gelten.⁵⁷⁷

12.2.5 Dauer des Gebrauchs

Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das Institut den Nachweis eines zehnjährigen markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen. Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.⁵⁷⁸ Die eingereichten Belege müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.

Je nach Intensität des Gebrauchs und/oder der aufgewendeten Werbemittel kann in besonderen Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der Gebrauch während eines kürzeren Zeitraums genügen.⁵⁷⁹ Gleiches gilt für den Nachweis eines kontinuierlich gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums.⁵⁸⁰

12.2.6 Markenmässiger Gebrauch

Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen.⁵⁸¹ Die blosser Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher

⁵⁷⁴ Vgl. BVGer B-1456/2016, E. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL.

⁵⁷⁵ BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER.

⁵⁷⁶ BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.

⁵⁷⁷ Vgl. BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.

⁵⁷⁸ Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 12.1.6, S. 225.

⁵⁷⁹ BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER; BVGer B-788/2007, E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).

⁵⁸⁰ BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

⁵⁸¹ Vgl. betr. ein als Bildmarke angemeldetes Zeichen, das als Teil der Gestaltung der Ware verwendet wird BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1, 6.3.4 f. – Bouton (Bildmarke).

Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 12.1.1, S. 130). Nicht anrechenbar sind Belege, die einen rein dekorativen⁵⁸², firmenmässigen⁵⁸³ oder einen Gebrauch für Hilfswaren⁵⁸⁴ zeigen.

Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Angeboten, Katalogen, Prospekten, Preislisten und Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen ersichtlich ist.⁵⁸⁵ An einem solchen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen: Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar.

12.2.7 Abweichender Gebrauch

In der Regel muss das Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie es hinterlegt ist und geschützt werden soll.⁵⁸⁶ Der langjährige Gebrauch eines originär schutzunfähigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen schliesst Rückschlüsse auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung nicht in jedem Fall aus.⁵⁸⁷ Soweit die Belege eine solche Verwendung zeigen, ist der Gesamteindruck zu würdigen. Entscheidend für die Anrechnung der Belege ist, ob das als Marke angemeldete Zeichen im Gesamteindruck als wesentlich erscheint bzw. ob es Letzteren eindeutig zu beherrschen vermag. Dies ist namentlich dann nicht der Fall, wenn der Gebrauch des Zeichens zusammen mit anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen erfolgt.⁵⁸⁸ Der Gesamteindruck kann aber auch durch nicht unterscheidungskräftige Elemente wesentlich beeinflusst werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung i.d.R. nur mittels einer direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 12.3, S. 138).

Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2 MSchG) keine Anwendung.⁵⁸⁹

⁵⁸² BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

⁵⁸³ BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.

⁵⁸⁴ BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

⁵⁸⁵ Vgl. BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell; BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke).

⁵⁸⁶ Vgl. BGer in PMMBI 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-3550/2009, E. 4.3.3 – FARMER.

⁵⁸⁷ BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS.

⁵⁸⁸ Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁵⁸⁹ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST.

12.2.8 Umfang des Gebrauchs

Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.⁵⁹⁰ Dafür geeignet sind beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen, Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.

12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie

12.3.1 Allgemeines

Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie) stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu klären.⁵⁹¹ Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl. dazu oben Ziff. 12.1.6, S. 134) als Marke wahrgenommen wird. Die Demoskopie muss fachmännisch erstellt werden und insbesondere die Kriterien der Wiederholbarkeit, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit beachten.⁵⁹²

12.3.2 Anwendungsfälle

Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfügung stehenden Belege den vorstehend in Ziff. 12.2.3 bis 12.2.8 angeführten Vorgaben nicht gerecht werden. Demgegenüber stellt sie in folgenden Fällen lediglich das geeignetste Beweismittel dar:⁵⁹³

- Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.⁵⁹⁴
- Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen, wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 55), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11 S. 56) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 57). Anders als Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen, sondern als die Gestaltung der Ware selber,⁵⁹⁵ deren Funktion oder dekorative Ausstattung.

⁵⁹⁰ BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BVGer B-5169/2011, E. 2.7 – OKTOBERFEST-BIER.

⁵⁹¹ BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁵⁹² Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 2.8 – OKTOBERFEST-BIER; vgl. BVGer B-1818/2011, E. 5.2.2 – SAVANNAH.

⁵⁹³ Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein ausgeschlossen.

⁵⁹⁴ Vgl. BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁵⁹⁵ BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

12.3.3 Zu verwendendes Zeichen

Bei der Durchführung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und Grösse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Möglichkeit die Form als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die für die Registerpublikation nötige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.

12.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Es ist grundsätzlich für jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung durchzuführen. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage zusammengefasst, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht.⁵⁹⁶

12.3.5 Ort der Durchführung

Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 12.1.5, S. 134), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Repräsentativität bezogen auf die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung muss jedoch gewährleistet sein. Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-Land-Verteilung beachtet wird.

Bei nicht «sprachgebundenen» Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz vermarktet werden, ist unter bestimmten Umständen eine regional durchgeführte Umfrage für die demoskopische Beweisführung ausreichend.⁵⁹⁷ Glaubhaft zu machen ist diesfalls zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.⁵⁹⁸

Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen.⁵⁹⁹

12.3.6 Art der Erhebung

Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem fraglichen Zeichen. Häufigste Durchführungsart in der Praxis ist die persönlich-mündliche Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (beispielsweise

⁵⁹⁶ RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

⁵⁹⁷ BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁵⁹⁸ BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁵⁹⁹ Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgeführt werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Gründen als der Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen.

eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder Farbmarken).

Anders als bei persönlich-mündlichen Umfragen bestehen bezüglich online mittels Computer und schriftlich durchgeführter Umfragen aus verschiedenen Gründen je nach Markentyp Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden.⁶⁰⁰

Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken infrage. Bei allen anderen Markentypen scheitert diese Methode daran, dass den Befragten das Zeichen nicht wie hinterlegt vorliegt.

12.3.7 Repräsentativität

Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 12.1.4, S. 134) ist daraus i.d.R. eine aussagekräftige Stichprobe zu bilden.

Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres identifizierbar sind. Diesfalls drängt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.

Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können. Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.

Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: Je grösser die Anzahl der Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen sind,⁶⁰¹ und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von Fachkreisen zu ermitteln ist.

⁶⁰⁰ Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen muss namentlich die Repräsentativität in Bezug auf die Altersstruktur der Befragten gewährleistet werden. Weiter muss wie bei den schriftlichen Umfragen die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die Mithilfe Dritter ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere sicherzustellen, dass nicht zu einer vorherigen Frage «zurückgesprungen» und die vorgängig gegebene Antwort verändert werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo die Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden Fragen ebenfalls gewährleistet sein muss.

⁶⁰¹ BVGer B-1818/2011, E. 5.2.4 – SAVANNAH.

12.3.8 Zu stellende Fragen

Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der gestellten Fragen abhängig.⁶⁰² Die Fragestellung darf den Befragten nicht von Anfang an auf eine bestimmte Antwort lenken, sondern muss neutral sein.⁶⁰³ Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund konzeptioneller Mängel in Methodik und Durchführung als ungenügend bewertet werden,⁶⁰⁴ empfiehlt sich eine vorgängige Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die Fragen müssen im Zusammenhang mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-, des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen.⁶⁰⁵

Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau:⁶⁰⁶

- Ermittlung des Bekanntheitsgrades

Fragebeispiel: *Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] in Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?*

Antwortmöglichkeiten: *Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].*

Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der infrage stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.

- Ermittlung des Kennzeichnungsgrades

Fragebeispiel: *Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] im Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder auf verschiedene Unternehmen dar, oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf irgendein Unternehmen?*

Antwortmöglichkeiten: *Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].*

Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprüft wird, in welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm somit kennzeichnenden Charakter beimessen.

Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmöglichkeit *ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort]*) stets vier Antwortmöglichkeiten, welche zumindest

⁶⁰² BVGer B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

⁶⁰³ Vgl. BVGer B-1818/2011, E. 5.2.6.1 – SAVANNAH.

⁶⁰⁴ Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST.

⁶⁰⁵ Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁶⁰⁶ Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das vorliegend aufgeführte 4-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes und seit Jahren bewährtes Modell.

sinngemäss den oben angeführten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer vorzugeben.

Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachträglich aufgrund des Gebrauchs erworbene Unterscheidungskraft ermittelt wird, dürfen nur diejenigen Personen weiter zum Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit «Ja» geantwortet haben. Zur Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf *ein* bestimmtes Unternehmen erkennen.

– Ermittlung des Zuordnungsgrades

Fragebeispiel: *Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese Farbe / usw.] hin?*

Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Überprüfung der Befunde zur Frage betr. den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann unter Umständen auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen, beispielsweise durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist.⁶⁰⁷ Klare Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads abzuziehen.⁶⁰⁸

Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, beispielsweise zum Zweck der Bestimmung der massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 12.1.4, S. 134) oder zur Beantwortung der Frage, seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Solche Fragen müssen auf eine Weise formuliert und zu einem Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-, Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeinträchtigt wird.

12.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung

Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der repräsentativ Befragten als einen für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls über 50 Prozent verwiesen, den es in einem weiteren Entscheid betr. die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen hatte.⁶⁰⁹

⁶⁰⁷ BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

⁶⁰⁸ BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁶⁰⁹ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp.

Bei einem unter 50 Prozent liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen nachweislich bzw. per logischen Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.

12.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage

Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis (entsprechend 100 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.⁶¹⁰ Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des Sachverständigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt wird. Sämtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original) beizulegen. Wird die Demoskopie im Rahmen einer Mehrthemen-Umfrage («Omnibus») durchgeführt, ist es zweckdienlich, auch die vorangehenden Fragen offenzulegen.⁶¹¹ Als Mindestanforderung verlangt das Institut eine Bestätigung, dass die vorher gestellten Fragen die eingereichte Umfrage nicht beeinflusst haben.

⁶¹⁰ BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

⁶¹¹ BVGer B-1818/2011, E. 5.2.5 – SAVANNAH.

Anhang

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)

0	/	©	æ	l	Ò	U
1	@	¬	B	i	ò	u
2	[®	b	í	Ô	Ú
3	\	°	C	í	ô	ú
4]	µ	c	ì	Ö	Ù
5	^	¶	Ç	ì	ö	ù
6	_	·	ç	î	Õ	Û
7	`	€	D	î	õ	û
8	{	¹	d	ï	Ø	Ü
9		²	Đ	ï	ø	ü
'	}	³	đ	J	Œ	V
-	~	À	E	j	œ	v
!	¡	á	e	K	P	W
:	¢	ª	É	k	p	w
;	£	Á	é	L	Q	X
?	+	á	È	l	q	x
»	<	À	è	M	R	Y
"	=	à	Ê	m	r	y
#	>	Â	ê	N	S	Ý
\$	±	â	Ë	n	s	ý
%	«	Ä	ë	Ñ	Š	Ÿ
&	×	ä	F	ñ	š	ÿ
(÷	Ã	f	O	ß	Z
)	¢	ã	G	o	T	z
*	£	Å	g	°	t	ž
,	¥	å	H	Ó	þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	

