



Inhaltsangaben

Praxisänderung (gültig ab 1. Dezember 2024)

Neue Praxis in Newsletter Marken, Patente und Designs Nr. 10 veröffentlicht.

1 Einleitung

Gemäss der aktuellen Praxis des IGE werden Zeichen, die im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen angemeldet werden, die aufgrund ihres Inhalts erworben werden, nach denselben Kriterien geprüft, die auch für jede andere Art von Zeichen gelten. Daraus folgt, dass Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den möglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Dies gilt für Wort- wie auch für Bildzeichen.

Das BVGer hat im Urteil [Apfel] (fig.)¹ seine Rechtsprechung bestätigt, wonach die Markenprüfung betreffend «inhaltsbezogenen» Waren oder Dienstleistungen, die ihres thematischen Inhalts wegen erworben werden, nicht anhand der üblichen abstrakten Beurteilung erfolgen kann. Deren Anwendung würde die Markeneintragung in diesen Bereichen verunmöglichen, weil nahezu jedes Zeichen einen möglichen thematischen Inhalt der Waren oder Dienstleistungen beschreiben kann².

2 Konsultation im Zusammenhang mit einer Praxisänderung

Aufgrund dieses Urteils hat das IGE entschieden, seine Praxis in diesem Bereich zu überprüfen³. Ein Entwurf der neuen Praxis wurde im Sommer 2024 in die Konsultation gegeben⁴. Während die interessierten Kreise das IGE bei seinem Vorschlag zu den Bildmarken unterstützten, waren sie bei den Absichten zu den Wortmarken kritischer. Einige Verbände unterstützen das IGE in seinem Bestreben, seine Praxis mit der des EUIPO zu harmonisieren, hingegen kritisieren andere Verbände die Absicht des IGE, unterschiedliche Kriterien für Wort- und Bildmarken umzusetzen. Die Verbände stimmen jedoch darin überein, dass sie das IGE beim Vorschlag, den Grad der Genauigkeit der Formulierung der Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen (Umgehung der „Oberbegriffspraxis“), nicht unterstützen. Diese Lösung benachteiligt Hinterleger, die sich dafür entscheiden, ihre Waren- und Dienstleistungsliste präzise zu formulieren, gegenüber solchen, die sich für allgemeine Angaben entscheiden.

¹ BVGer B-4493/2022 [Apfel] (fig.).

² Dies ist der Fall, sofern die Angabe eine Bedeutung hat.

³ vgl. [Newsletter 2023/07-09 Marken und Designs](#).

⁴ vgl. [Newsletter 2024/06 Marken und Designs](#).

3 Neue Praxis des IGE

Auf der Grundlage dieser Prämissen und unter Berücksichtigung der Bemerkungen der interessierten Kreise definiert das IGE seine neue Praxis wie folgt.

3.1 Bildmarken

Das BVGer anerkennt in seiner Rechtsprechung, dass ein Bildzeichen, das nicht schon aufgrund der gewählten Art der Darstellung unterscheidungskräftig ist⁵, grundsätzlich einen direkt beschreibenden und daher gemeinfreien Hinweis auf das Thema der Waren oder Dienstleistungen darstellen kann. Das ist aber nur der Fall, wenn der abgebildete Gegenstand in diesem Zusammenhang typisch ist, und setzt den Nachweis voraus, dass:

- i) ein breiter Gebrauch...
- ii) durch eine wesentliche Zahl weiterer Anbieter entsprechender Waren oder Dienstleistungen...
- iii) als Hinweis auf den fraglichen thematischen Inhalt vorliegt.

Dabei kann es nicht nur exakt um das zu prüfende Zeichen gehen. Es ist vielmehr zu berücksichtigen, dass **ähnliche Zeichen als Verweis auf denselben Inhalt von einer grossen Anzahl unterschiedlicher Anbieter** gebraucht werden.

Es wird eine Kasuistik zu bilden sein mit Bildzeichen, die diesen Kriterien (nicht) entsprechen. Es scheint jedoch, dass die Fälle, in denen die Typizität eines Bildzeichens bejaht wird, nicht allzu zahlreich sein sollten.

3.2 Wortmarken

Einleitend weist das IGE darauf hin, dass kombinierte Marken, die keine unterscheidungskräftigen Elemente enthalten, gleich wie reine Wortmarken geprüft werden. Aus Vereinfachungsgründen wird in den nachfolgenden Ausführungen nur von Wortmarken gesprochen.

3.2.1 Unterscheidungskraft

Das IGE lockert die Praxis zu Wortmarken, indem es stärker als bisher dem vom BVGer vorgegebenen Ziel Rechnung tragen wird, eine zu weitgehende Zurückweisung von Wortmarken als Hinweise auf einen möglichen thematischen Inhalt zu vermeiden. Entscheidend ist nicht, dass eine Angabe abstrakt betrachtet zur Beschreibung eines möglichen Themas dienen kann⁶. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen nur dann ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand als beschreibende Angabe verstanden wird, wenn ein hinreichend enger konkreter Bezug zwischen dem Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht⁷.

⁵ vgl. Richtlinien in Markensachen, Teil 5, Ziff. 4.7.

⁶ vgl. EuG T-779/22, E. 66-71 und 81 – Haus & Grund sowie T-764/22, E. 70 – BET365: « Diese Waren und Dienstleistungen können nämlich in einer Vielzahl von Bereichen angeboten werden, wobei jener der Spiele und Wetten nur ein Beispiel unter vielen ist ».

⁷ BVGer B-3815/2014, E. 4.3.1 - RAPUNZEL. In jüngeren Entscheiden stellt das BVGer auf « Produktnähe » ab (vgl. z.B. BVGer B-4493/2022, E. 4.9.1 f. – [Apfel] [fig.]). Dieser Begriff wird weder im europäischen Recht noch in Deutschland verwendet. Die deutsche Lehre stellt darauf ab, ob ein enger beschreibender Bezug bzw. ein unmittelbarer und konkreter Sachbezug besteht (Paul Ströbele, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 N 121, 316; vgl. auch § 8 N 301, 307)

Die Prüfung orientiert sich an folgenden Grundsätzen⁸:

- Begriffe, die **übliche bzw. oft abgehandelte** Gegenstände oder Tätigkeiten bezeichnen, werden grundsätzlich als Hinweise auf den thematischen Inhalt zu bewerten sein.
Beispiele nicht eintragungsfähiger Zeichen (für Kl. 9 *herunterladbare elektronische Publikationen*):
 - GARTENBAU
 - SCHWEIZER GESCHICHTE
- Zurückgewiesen wird auch, wenn das Zeichen ein für die konkret betroffenen Waren oder Dienstleistungen **naheliegendes Thema** nennt – **was bei zu abstrakten oder unbestimmten Begriffen in Alleinstellung kaum je der Fall** sein wird⁹. Grundsätzlich spricht für die Zulassung, dass ein (zu) enges Thema genannt wird; allerdings ist zu berücksichtigen, dass in bestimmten Bereichen (wie Technik, Medizin, etc.) Publikationen oder Dienstleistungen zu spezifischen Themen üblich sind. Auch wenn das Zeichen selber etwa ein Medium (wie z.B. 'Zeitung' oder 'Sender') oder eine Veranstaltung (wie etwa 'Konferenz' oder 'Kongress') nennt, wird nur zurückgewiesen, wenn der betroffene Gegenstand als Thema tatsächlich naheliegend ist.

Beispiele eintragungsfähiger Zeichen (für Kl. 16 *Druckereierzeugnisse*):

- SYMPATHIE
- SÜSSTOFF GAZETTE
- EMOTION

Beispiel nicht eintragungsfähiger Zeichen (für Kl. 41 *Fernsehunterhaltung*):

- HOLLYWOOD MOVIE CHANNEL
- DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL¹⁰

- Berücksichtigt werden die (Sprach-)Gewohnheiten in Bezug auf die Titelgebung. Verhältnismässig kleine Merkmale, wie z.B. das Verwenden des Artikels oder einer Pluralform, können im konkreten Einzelfall einen relevanten Unterschied machen. Als fiktionale Titel erkennbare Zeichen werden zugelassen.

Beispiele eintragungsfähiger Zeichen (für Kl. 16 *gedruckte Publikationen*):

- ENTE
- DER STURM

Beispiele nicht eintragungsfähiger Zeichen (für Kl. 16 *Zeitschriften*):

- MOTORRÄDER
- DER SEGLER

3.2.2 Freihaltebedürfnis

Das IGE prüft das Freihaltebedürfnis im Regelfall nicht separat, wenn es ein Zeichen als nicht unterscheidungskräftig bewertet; ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, wird zwingend das Freihaltebedürfnis geprüft.

Einerseits hat das BVGer festgehalten, dass die Konkurrenten ein grosses Interesse daran haben, die Abnehmer über den thematischen Inhalt der Waren zu informieren; andererseits sind die Möglichkeiten, den thematischen Inhalt mit kurzen Worten darzustellen, i.d.R. beschränkt¹¹. Jedoch ist aus Sicht des IGE zu vermeiden, dass ein Zeichen, welches unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft – d.h. aus Sicht der Abnehmer – nicht als Hinweis auf den thematischen Inhalt zu bewerten ist, gleichwohl – aus Sicht der

⁸ Sofern sie sich nicht auf die Rechtsprechung beziehen, sind die Beispiele in diesem Dokument rein fiktiv und dienen der Veranschaulichung der vom IGE angewandten Prüfungsgrundsätze.

⁹ Vgl. dazu : BVGer B-7801/2015, E. 6.5.2 – *König/H.König*.

¹⁰ BGer, sic! 2003, 400, E. 3.2 – Discovery Travel & Adventure Channel : Das Zeichen «Discovery Travel & Adventure Channel» erweckt die Vorstellung von Kanälen oder Programmen, deren Inhalt Entdeckungsreisen und Abenteuer bilden.

¹¹ BVGer B-1759/2007, E. 4 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

Konkurrenten – als Freihaltebedürftig zurückgewiesen wird. Das IGE geht daher davon aus, dass grundsätzlich¹² bei Hinweisen auf den thematischen Inhalt fehlende Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis zusammenfallen¹³.

4 Inkrafttreten und Anpassung der Richtlinien

Diese neue Praxis tritt am 1. Dezember 2024 in Kraft.

Ziffer 4.4.2.7.6 in Teil 5 der Richtlinien in Markensachen wird bei einer künftigen Revision an die neue Praxis angepasst. Textstellen, die nicht mehr die ab dem 1. Dezember 2024 geltende Praxis widerspiegeln, werden hervorgehoben.

IGE, November 2024

¹² Die «Ausnahme» zum Grundsatz liegt dort, wo Fachausdrücke in Frage stehen (aus Sicht des IGE handelt es sich insofern nicht um eine echte Ausnahme, als gestützt auf die Rechtsprechung des BGer bei der Prüfung der Unterscheidungskraft auf Durchschnittsabnehmer *und* Fachleute abgestellt wird [während das BVGer Letztere nur via das Freihaltebedürfnis berücksichtigt; vgl. BVGer B-2791/2016 – WingTsun]).

¹³ Es bleibt, auf die Erwägung des BVGer hinzuweisen, wonach bei einem zukünftigen Gebrauch des Zeichens für Waren, die inhaltlich tatsächlich das in Frage stehende Thema betreffen, die Marke « den Schutz verlieren » würde (B-4493/2022, E. 4.9.2 – [Apfel] [fig.]).