

## Praxis des Kennzeichenrechts

(Berichtsjahr Juni 2010 bis Mai 2011)

### Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>RECHTSPRECHUNG .....</b>	<b>2</b>
<b>A.</b>	<b>Markenrecht — Absolute und relative Ausschlussgründe .....</b>	<b>2</b>
<b>a)</b>	<b>Absolute Ausschlussgründe .....</b>	<b>2</b>
<b>(aa)</b>	<b>Gemeingut .....</b>	<b>2</b>
1.	BVGer in sic! 2010, 439 "USB-Stick (fig.)" (BVG B-2713/2009) .....	2
2.	BVGer in sic! 2010, 635 "Babyrub" (BVG B-8186/2008) .....	2
3.	BVGer in sic! 2011, 43 "Radiant Apricot" (BVG B-3377/2010) .....	3
4.	BGer in sic! 2010, 907 "terroir (fig.)" (BGE 4A_109/2010) .....	3
5.	BGer in sic! 2011, 102 "V (fig.)" (BGE 4A_261/2010) .....	3
6.	BVGer in sic! 2010, 795 "G (fig.)" (BVG B-55/2010) .....	4
7.	BVGer in sic! 2011, 175 "Paradies" (BVG B-3331/2010) .....	4
8.	BVGer in sic! 2011, 174 "Proled (fig.)" (BVG B-5876/2009) .....	5
9.	BVGer in sic! 2010, 725 "5 am Tag", "5 par jour", "5 al giorno", "5 a day" (BVG B-3650/2009) .....	6
<b>(bb)</b>	<b>Formmarken .....</b>	<b>7</b>
10.	BVGer in sic! 2011, 34 "Kugelschreiber (3D)" (BVG B-5456/2009) .....	7
11.	HG Zürich in sic! 2011, 39 "Wunder-Baum" (Entscheid vom 9. Juli 2010) .....	8
<b>(cc)</b>	<b>Irreführende Zeichen .....</b>	<b>9</b>
12.	BVGer in sic! 2010, 440 "Cotton made in Africa (fig.)" (BVG B-5953/2008) .....	9
13.	BVGer in sic! 2010, 796 "Capri (fig.)" (BVG B-6959/2009) .....	9
14.	BVGer in sic! 2010, 795 "Altec Lansing" (BVG B-1279/2008) .....	10
15.	BVGer in sic! 2010, 440 "Cheshire cat" (BVG B-734/2008) .....	10
16.	Urteil vom 15. Februar 2011 "GAP" (BVG B-3458/2010) .....	11
<b>(dd)</b>	<b>Öffentliche Ordnung, gute Sitten, geltendes Recht .....</b>	<b>11</b>
17.	BVGer in sic! 2011, 245 "Buddha-Bar" (BVG B-438/2010) .....	11
18.	BVGer in sic! 2011, 174 "Dee Cee Style (fig.)" (BVG B-7207/2009) .....	11
19.	BVGer in sic! 2010, 634 "UNO Virginia Slims VS (fig.)" (BVG B-3296/2009) .....	12
<b>b)</b>	<b>Relative Ausschlussgründe .....</b>	<b>12</b>
<b>(aa)</b>	<b>Verwechslungsgefahr .....</b>	<b>12</b>
20.	BVGer in sic! 2010, 635 "Dermoxane / Derasan" (BVG B-2235/2008) .....	12
21.	BGer in sic! 2010, 436 "Yello / Yallo" (BGE 4A_330/2008) .....	13
22.	BVGer in sic! 2011, 44 "Red Bull / Dancing Bull II" (BVG B-8055/2008) .....	14
23.	BVGer in sic! 2011, 319 "Bally / Tally" (BVG B-3325/2010) .....	14
24.	BVGer in sic! 2011, 44 "Lifetex / Lifetea" (BVG B-317/2010) .....	15
25.	BVGer in sic! 2011, 320 "Heidiland / Heidi Best of Switzerland" (BVG B-3686/2010) .....	15
<b>(bb)</b>	<b>Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit .....</b>	<b>16</b>
26.	BVGer in sic! 2010, 911 "Orphan Europe (fig.) / Orphan International" (BVG B-5390/2009) .....	16
<b>B.</b>	<b>Markenrecht — Weitere Rechtsfragen .....</b>	<b>16</b>
27.	BGer in sic! 2010, 797 "Pneus-Online (fig.)" (BGE 4A_168/2010) .....	16
28.	HG St. Gallen in sic! 2010, 789 "Refoderm" (Entscheid vom 25. März 2010) .....	17
29.	BGer in sic! 2011, 241 "G (fig.) / G (fig.)" (BGE 4A_371/2010) .....	17
30.	BVGer in sic! 2010, 629 "Légitimation active en procédure d'opposition" (BVG B-6608/2009) .....	18
<b>II.</b>	<b>GESETZGEBUNG / RICHTLINIEN .....</b>	<b>19</b>
<b>A.</b>	<b>PAG/PAV .....</b>	<b>19</b>
<b>B.</b>	<b>Richtlinien IGE .....</b>	<b>19</b>

## I. RECHTSPRECHUNG

### A. Markenrecht — Absolute und relative Ausschlussgründe

#### a) Absolute Ausschlussgründe

##### (aa) Gemeingut

#### 1. BVGer in sic! 2010, 439 "USB-Stick (fig.)" (BVG B-2713/2009)



Das IGE verweigerte den Schutz für die vorstehend abgebildete Wortbildmarke mit der Begründung, dass diese aus dem gebräuchlichen Symbol eines USB-Sticks oder einer USB-Verbindung bestehe und somit einen beschreibenden Hinweis bezüglich der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen darstelle, nämlich dass diese in Verbindung mit einem USB-Anschluss stünden. Das IGE hielt überdies dafür, dass das Zeichen aufgrund der Banalität zudem freihaltebedürftig sei. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Schutzverweigerung durch das IGE und führt zum Argument der Beschwerdeführerin, dass sie selbst das Dreizackelement (USB-Logo) entworfen habe, Folgendes aus: "Im Eintragungsverfahren ist ausschliesslich das konkret vorgelegte Zeichen zu prüfen. Keine Rolle spielen deshalb die Motive, welche zur Anmeldung geführt haben. Begleitumstände jeglicher Art, seien diese nun positiv oder negativ zu werten, sind bei der Prüfung unbeachtlich. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin das strittige Zeichen nach eigener Aussage selbst entworfen und geprägt hat, ist daher unbeachtlich." (Hervorhebung hinzugefügt).

#### 2. BVGer in sic! 2010, 635 "Babyrub" (BVG B-8186/2008)

Das IGE verweigerte die Registrierung der Wortmarke "Babyrub" für gewisse Waren in den Klassen 3 und 5 aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt und führt in Bezug auf das Verständnis der englischen Sprache durch Schweizer Konsumenten das Folgende aus: "Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (...). Nach der Rechtsprechung und Lehre kann vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln erwartet werden und keine perfekten Englischkenntnisse (...). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (...). Ein englischer Grundwortschatz ist nicht offiziell festgelegt und kann nur aufgrund von Indizien ermittelt werden (...). Zum Grundwortschatz einer Fremdsprache gehört unter anderem Schulwissen. Nicht einfach zu beantworten ist die Frage, welches Schulwissen vorausgesetzt werden kann. Joller verweist auf beträchtliche Unterschiede je nach Ausbildung und Beruf. Er geht im Sinne eines Indizes z.B. davon aus, Langenscheidt's Grundwortschatz entspreche im Umfang den Voraussetzungen für Abitur bzw. Matura und schliesst aus, dass Wörter, die darin nicht vorhanden sind, dem breiten Publikum bekannt sind (...). Dies lässt allerdings noch nicht den gegenteiligen Schluss zu, nämlich dass alle aufgeführten Wörter dem Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Hier ist zu beachten, dass Einträge in Wörterbüchern kein Beweis für Sprachwissen sind und Grundkenntnisse der englischen Sprache in der Schweiz sehr verbreitet sind, dem Durchschnittskonsumenten aber keine zu weit gehenden Sprachkenntnisse zugemutet werden können (...). Gewisse englische Wörter sind auch ohne Schulwissen verständlich. Darunter fallen z.B. solche, die im Alltag derart oft gebraucht werden, dass sie dem Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Ein Beispiel ist das häufig verwendete "sale" für "Ausverkauf" (...). Andere finden sich als "deutsche" Wörter im Duden, so das Wort "trader" (...).

Zudem gibt es Begriffe, die denen der Landessprachen entsprechen oder ähnlich sind. Zu diesen gehören unter anderem "vantage", das mit den gleichbedeutenden englischen aber auch französischen Hauptwörtern "advantage" und "avantage" assoziiert wird (...), "force", das dem französischen "force" oder italienischen "forza" entspricht bzw. ähnlich ist (...), und "phone", das mit den entsprechenden Begriffen in den Landessprachen verglichen werden kann (...)." (Hervorhebung hinzugefügt).

### 3. BVGer in sic! 2011, 43 "Radiant Apricot" (BVG B-3377/2010)

Das englische Wort "radiant" ist nicht dem englischen Grundwortschatz zuzurechnen. Aufgrund ähnlicher im Französischen ("radiant", "radieux") und im Italienischen ("raggiante") vorhandener Ausdrücke muss aber davon ausgegangen werden, dass der massgebliche Abnehmerkreis in den jeweiligen Sprachgebieten der Schweiz die Bedeutung des Begriffs "radiant" erkennt. Die Wortmarke "Radiant Apricot" wird somit im Zusammenhang mit Seifen und Mitteln der Körper- und Schönheitspflege in Klasse 3 ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand als "strahlend(es) apricot (-farben)" aufgefasst und somit als Hinweis auf deren Farbe verstanden.

### 4. BGer in sic! 2010, 907 "terroir (fig.)" (BGE 4A\_109/2010)



Das IGE wies die vorstehend abgebildete Wortbildmarke "terroir (fig.)" für die in den Klassen 29-33 beanspruchten Waren als schutzunfähig zurück. Das Bundesverwaltungsgericht wies die dagegen eingereichte Beschwerde vollumfänglich ab. Das Bundesgericht bestätigt: "Gemeinsam ist den verschiedenen Elementen dieses Begriffsverständnisses jedoch, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, dass eine besondere Qualität von Lebensmitteln umschrieben wird und damit beim Durchschnittskonsumenten entsprechende Erwartungen geweckt werden. Aus dem Umstand, dass angesichts der Vielschichtigkeit des Begriffs 'terroir' nicht immer scharf umrissen werden kann, welche geografische Herkunft bzw. konkrete Eigenschaft damit bezeichnet wird, ändert entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nichts an dessen beschreibendem Charakter. Im Gegenteil führt dies dazu, dass der Begriff im Zusammenhang mit verschiedensten Waren geeignet ist, Erwartungen an deren Eigenschaften zu wecken, die vom Durchschnittskonsumenten mit besonderer Qualität in Verbindung gebracht werden. 'Terroir' bezieht sich damit als Qualitätsangabe auf positiv besetzte Vorstellungen des Verkehrs hinsichtlich der beanspruchten Lebensmittel (...)." (Hervorhebung hinzugefügt).

Auch die handschriftliche Gestaltung vermag die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu begründen, sie bekräftigt eher den Sinngehalt des Wortzeichens, indem es als Hinweis auf eine traditionelle Herstellungsweise verstanden werden kann.

### 5. BGer in sic! 2011, 102 "V (fig.)" (BGE 4A\_261/2010)



Elementare Zeichen gehören zum Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG. Darunter fallen auch Einzelbuchstaben, ausser diese zeichnen sich durch originelle oder phantasiereiche Merkmale aus. Dabei darf sich die graphische Gestaltung nicht im Naheliegenden erschöpfen. Das strittige Zeichen besteht aus dem schwarzen Buchstaben "V", welcher entlang der Kontur eine feine, regelmässig gestrichelte

weise Linie aufweist. Das Bundesgericht bestätigt aufgrund der mangelnden Unterscheidungskraft des vorstehend abgebildeten Zeichens die Schutzverweigerung durch die Vorinstanz und verweist auf deren Ausführungen: "Die gestrichelte Linie entlang des inneren Randes des Buchstabens 'V' stehe zwar in einem farblichen Kontrast zum übrigen Zeichen, wirke jedoch aufgrund ihrer Feinheit unauffällig und bleibe daher bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens neben dem breitgeformten, dominanten Hauptelement 'V' kaum im Erinnerungsbild des durchschnittlichen Konsumenten haften. Die gestrichelte Linie folge der Grundform des Buchstabens 'V', ohne dass sie auffällige oder originelle Abweichungen irgendwelcher Art aufweise. Sie selbst sei somit ebenfalls in der Form des Buchstabens 'V' gehalten und füge diesem einfachen Hauptelement nichts Aussergewöhnliches hinzu. (...) Im Übrigen würde der markenrechtliche Schutz für Waren beansprucht, die ganz überwiegend aus Leder, Textilien oder anderen nähbaren Materialien bestünden. Auf diesen Materialien werde ein Zeichen wie der Buchstabe 'V' üblicherweise mit einer Naht befestigt, da andere Befestigungen - wie beispielsweise Klebstoff - weniger dauerhaft und stabil seien. Die gestrichelte Linie an der Innenseite des Buchstabens 'V' müsse daher von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis auf die Befestigung des Zeichens auf die beanspruchten Waren verstanden werden, womit die Gestaltung des Zeichens funktional bedingt sei und auch deshalb nicht als originell oder phantasievoll gelten könne."

Die Markenart (Wort-/Bildmarke oder reine Bildmarke) ist für die Frage der Unterscheidungskraft eines Zeichens nicht ausschlaggebend: "Gleicht das Zeichen 'V (fig.)' augenfällig einem Elementarzeichen aus dem Alphabet, muss sich seine Unterscheidungskraft an jener dieses Elementarzeichens messen lassen, gleichgültig ob es sich geometrisch auch als Bildzeichen beschreiben lässt. Ob ein gleichschenkliger Winkel nicht ebenfalls als Elementarzeichen zu qualifizieren wäre, kann im Übrigen offen bleiben."

## 6. BVGer in sic! 2010, 795 "G (fig.)" (BVG B-55/2010)



Auch das vorstehend abgebildete Zeichen ist nicht genügend originell, um sich der Einordnung als Gemeingut zu entziehen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Schutzverweigerung des IGE. Die übliche Schriftart und die naheliegende Ausgestaltung des Buchstabens seien nicht geeignet, den Gesamteinfluss wesentlich zu beeinflussen. Die schräge Lage des Buchstabens "G" sei eine naheliegende, bzw. wenig überraschende Gestaltung, welche dem einfachen Hauptelement nichts Originelles oder Aussergewöhnliches hinzufüge.

## 7. BVGer in sic! 2011, 175 "Paradies" (BVG B-3331/2010)

Das IGE erliess gegen die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung Nr. 784022 "Paradies" in Bezug auf verschiedene Waren und Dienstleistungen eine teilweise Schutzverweigerung, da das Zeichen "Paradies" in Bezug auf verschiedene Waren der Klasse 9 und 16 einen themen- und inhaltsbezogenen Verweis und damit Gemeingut darstelle und somit gegen Art. 2 lit. a MSchG verstosse. Dagegen erhob die Inhaberin der Marke erfolglos Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, dieses führt aus: "Angesichts der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von 'Paradies' als Titel von Publikationen in verschiedenen Bereichen (...) ist 'Paradies' als 'Allerweltstitel' und insofern als Begriff, dem es an Originalität mangelt, zu bezeichnen. Dementsprechend existieren auch zahlreiche Publikationen unter Verwendung des Begriffes 'Paradies'. Sie werden auch in Form von Filmen, Datenträgern und online unter das schweizerische Publikum gebracht (vgl. etwa die Treffer zu den Suchanfragen 'Paradies' unter [www.kornhausbibliotheken.ch](http://www.kornhausbibliotheken.ch), [www.amazon.de](http://www.amazon.de) und [www.tagesanzeiger.ch](http://www.tagesanzeiger.ch)). Im Zusammenhang mit den vorgenannten inhaltsbezogenen Waren werden die betroffenen Verkehrskreise daher im Zeichen 'Paradies' weniger einen betrieblichen Herkunftshinweis als vielmehr ohne speziellen Gedankenaufwand das Thema eines Werkes erkennen." (Hervorhebung hinzugefügt).

Das Bundesverwaltungsgericht führt zum Begriff "Paradies" aus: "Die internationale Registrierung Nr. 784022 besteht aus dem Wort 'Paradies'. Damit wird gemäss BROCKHAUS eine in vielen Religionen verbreitete, inhaltlich unterschiedliche Vorstellung von einer Stätte (beziehungsweise einem Zustand) der Ruhe, des Glücks, des Friedens und des Heils am Anfang und am Ende aller Zeiten bezeichnet; im Alten Testament ist es der Garten Eden, in dem die Menschen (Adam und Eva) vor dem Sündenfall lebten (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008, Stichwort 'Paradies'). Der Begriff 'Paradies' wird nicht nur im vorgenannten, religiösen Sinn verstanden, was auch die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 2. August 2010 betont. Angesichts des von der Beschwerdeführerin genannten und stets zunehmenden Säkularisierungstrends in der Schweiz wird der Begriff in der heutigen Zeit vom Publikum in einem weiteren Sinn verstanden, nämlich im Sinne eines Orts, der durch seine Gegebenheiten, seine Schönheit, seine guten Lebensbedingungen alle Voraussetzungen für ein schönes, glückliches, friedliches Dasein erfüllt (...). Wo sich ein derartiges Dasein erleben lässt, variiert je nach Art des konkreten Bedürfnisses. Ferienparadiese können sich entsprechend überall auf der Welt befinden, ebenso die 'Paradiese' für Tiere / Kinder / vermögende Leute / Fotografen / Pizzabäcker / Velofahrer / Schmuggler / Ärzte / Schnäppchenjäger / Angestellte / Pilger / Wanderer / Firmen etc. (vgl. etwa die im 'Tages Anzeiger'-Archiv zum Stichwort 'Paradies' auffindbaren Artikel). Auch explizit 'Paradies' genannte Ortsbezeichnungen (in der Nähe von Schaffhausen gelegenes Kloostergut am Rhein), Stadtteile (in Konstanz [Deutschland]) und Hotels (z.B. Hotel Paradies in Ftan [GR] und Hotel Paradies in Hünenberg [ZG]) machen deutlich, dass dort ideale Zustände für ein glückliches Leben respektive für einen perfekten Ferientaufenthalt herrschen (sollen). Da der Begriff 'Paradies' somit in unserem Sprach- und Kulturkreis positiv besetzt ist, eignet er sich hervorragend zur Anpreisung von Waren. Denn durch die Verwendung des religiösen Begriffs 'Paradies' in profanem Kontext entsteht eine erhöhte Aufmerksamkeit (LARISSA MASER, Paradies, Diplomarbeit Hochschule Mannheim 2006, S. 64 ff., mit Verweisen). Wie die in diesem Werk abgebildeten Beispiele über die Paradiesdarstellung in der Waren- und Werbewelt illustrieren, wird das Paradies zum einen als Produktname oder Slogan verwendet, zum anderen wird durch die Form der Präsentation auf ein Paradies hingedeutet und auf die damit verbundene Teilhabe am Idealzustand bzw. -ort. Durch die paradiesische Inszenierung wird das beworbene Produkt überhöht und mit dem Schein des ersehnten Idealzustandes versehen (LARISSA MASER, a.a.O., S. 66, Beispiele ebenda S. 68 ff.). Strittig ist im vorliegenden Fall nur die Schutzgewährung des Zeichens 'Paradies' für belichtete Filme, verschiedene Datenträger (insbesondere CDs) sowie online-Publikationen. Sind diese mit dem Zeichen 'Paradies' versehen, verheissen diese Waren den angesprochenen Konsumenten Gefühle, wie sie im Paradies zu erleben sind. Somit kann 'Paradies' im Zusammenhang mit den noch strittigen Waren als eine werbemässige Anpreisung angesehen werden. Ob die internationale Registrierung 'Paradies' für die fraglichen Waren bereits deshalb keinen Markenschutz beanspruchen kann, weil sie die Waren anpreist, kann hier aber letztlich offen gelassen werden, weil die Beschwerde schon aus anderen Gründen abzuweisen ist..." (Hervorhebung hinzugefügt).

8. **BVGer in sic! 2011, 174 "Proled (fig.)" (BVG B-5876/2009)**

## **PROLED**

Das IGE erliess gegen die vorstehend abgebildete internationale Registrierung Nr. 921936 eine Schutzverweigerung mit der Begründung, dass das Zeichen im Sinne von "professionelle Leuchtdioden" verstanden werde und somit einen direkten Hinweis auf die Natur der beanspruchten Waren darstelle. Das Bundesverwaltungsgericht führt aus: "Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (...). Der Begriff PROLED ist weder Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch englischen Wortschatzes. In der deutschen Sprache ähnelt er

jedoch in akustischer Hinsicht sehr stark dem von 'Proletarier' herrührenden Ausdruck 'Prolet', welcher sich für eine Person ohne Umgangsformen eingebürgert hat (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2006, S. 1324). Da eine solch abwertende Bezeichnung als Markenname kaum in Frage kommt, drängt sich auch für den deutschsprachigen Abnehmer die Unterteilung des Zeichens in die Silben 'pro' und 'led' auf, zumal es bei Marken per se nicht unüblich ist, sie gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (...). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Grossteil der betroffenen Verkehrskreise in der Bezeichnung PROLED die Aussage 'professionelle Leuchtdiode' bzw. - aus Sicht eines Laien - 'professioneller Leuchtkörper' erkennt. Ein solches Markenverständnis ist bezüglich lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, contenant notamment des diodes luminescentes (DEL) in Klasse 11 zweifelsfrei als werbemässige Anpreisung zu verstehen. Aber auch hinsichtlich éléments composants des produits précités (compris dans cette classe) in Klasse 11 sowie bezüglich câbles électriques, conduites d'électricité, blocs d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour appareils d'éclairage in Klasse 9 ist das Zeichen nicht unterscheidungskräftig, handelt es sich doch nicht um irgendwelche Komponenten, sondern einzig um solche für Beleuchtungsgeräte. Dies gilt umso mehr, als die Bezeichnung LED zwar eine Diode und somit ein Bauteil einer Lampe darstellt, es sich dabei aber im technischen Sinne bereits um einen kleinen Leuchtkörper handelt, was dem Durchschnittsabnehmer, welcher Teil der betroffenen Verkehrskreise darstellt (...), eine klare Abgrenzung zwischen den Lampen und deren Bestandteilen erschwert. (...) Die Beschwerdeführerin brachte weiter vor, dass die untypische Schriftart dem Zeichen den Charakter eines einheitlichen Logos verleihe und der Zergliederung in die Bestandteile 'PRO' und 'LED' zusätzlich entgegenwirke. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen werden. Dann freilich ist nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung als solche geschützt, sondern nur die gewählte grafische Ausgestaltung. (...) Insgesamt kann der futuristisch anmutenden Schriftart eine gewisse Originalität zwar nicht abgesprochen werden, doch verdeutlicht sie einzig eine Eigenschaft, den Zukunftscharakter von Leuchtdioden, welche bereits mit der Bezeichnung PROLED in Verbindung gebracht wird, weshalb sie der internationalen Registrierung nicht die zur Eintragung in das schweizerische Markenregister erforderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen vermag." (Hervorhebung hinzugefügt).

Das Bundesgericht weist die Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgericht ab, da letzteres das Zeichen "Proled (fig.)" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat.

**9. BVGer in sic! 2010, 725 "5 am Tag", "5 par jour", "5 al giorno", "5 a day" (BVG B-3650/2009)**

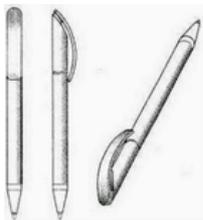
Die Zeichen "5 am Tag", "5 par jour", "5 al giorno" und "5 a day" stellen in Bezug auf "pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost" (Klasse 5) sowie in Bezug auf "Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken" (Klasse 32) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG dar.

Das Bundesverwaltungsgericht führt aus: " 'Pharmazeutische Erzeugnisse', 'Präparate für die Gesundheitspflege' und 'diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke' (alle Klasse 5) werden je nach konkreter Beschaffenheit in verschiedenen Formen angeboten, konsumiert oder aufgetragen, so in Tabletten- oder Kapselform, in flüssiger Form (tröpfchen- oder löffelweise), als Pulver, Salbe, Gel etc; 'Babykost' (Klasse 5) gibt es in Brei- und Pulverform. In den Bereichen Medizin, Gesundheitspflege und Lebensmittel für spezielle Ansprüche (medizinisch indizierte Diäten, Babynahrung), denen die vorgenannten Waren zuzuordnen sind, ist sich der Konsument gewohnt, sich hinsichtlich des Gebrauchs respektive der Dosierung von einer Fachperson beraten zu lassen, oder entsprechende Informationen der Verpackung selbst, der Packungsbeilage respektive Broschüren zu entnehmen. Da er in den meisten Fällen dahingehend informiert wird, wie viel mal täglich und / oder wie viel Einheiten pro mal er einzunehmen, aufzutragen respektive zu verabreichen hat, wird er aus der Angabe '5 am Tag' (in allen Versionen) im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren schliessen, es handle sich um einen

Hinweis auf eine den Eigenschaften des damit gekennzeichneten Produkts entsprechende Dosierung (z.B. 5 Tabletten / 5 Löffel / 5 Beutelchen, 5 mal Einreiben / 5 mal Einnehmen / 5 Gläschen Brei pro Tag). Er wird daher das Zeichen je nach Produkt verschieden, aber immer als Dosierungshinweis verstehen. Dabei ist irrelevant, ob im vorliegenden Zusammenhang die Verwendung des Begriffs 'Dosierungshinweis', 'Dosierungsanleitung' oder 'Gebrauchsanweisung' sachlich korrekt ist. (...) Auf Grund ihrer beschreibenden Natur mangelt es den angemeldeten Zeichen an Unterscheidungskraft, zudem sind sie wegen ihres teilweise anpreisenden Charakters freihaltebedürftig. Die Vorinstanz hat demnach die hinterlegten Marken zu Recht als dem Gemeingut zugehörig vom Markenschutz ausgeschlossen." (Hervorhebung hinzugefügt).

## (bb) Formmarken

### 10. BVGer in sic! 2011, 34 "Kugelschreiber (3D)" (BVG B-5456/2009)

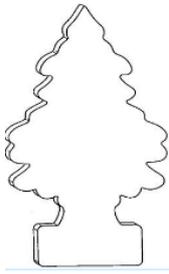


Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Schutzverweigerung des IGE für das in den Klassen 35, 40 und 42 hinterlegte dreidimensionale vorstehend abgebildete Zeichen. Art. 2 lit. b MSchG erwähnt nur Waren- und keine Dienstleistungsformen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Dazu führt das Bundesverwaltungsgericht aus: "Es würde sich (...) nicht rechtfertigen, auf dreidimensionale Waren- und Dienstleistungsmarken unterschiedliche Eintragungsvoraussetzungen anzuwenden (...) Auch Dienstleistungsmarken, die sich in der Form einer Ware erschöpfen, sind gemäss Art. 2 lit. b MSchG und im für Formmarken geltenden Beurteilungsmassstab zu prüfen." (Hervorhebung hinzugefügt).

Bei der Prüfung, ob die dreidimensionale Kugelschreiberform das Wesen der angemeldeten Dienstleistungen ausmacht oder für diese technisch notwendig ist, wurde in Bezug auf "Werbung und Marketing" in Klasse 35 entschieden, dass diese nicht wesensmässig mit einer bestimmten Kugelschreiberform verbunden sind. "Die Kugelschreiberform hängt (...) zwar mit diesen Dienstleistungen zusammen, stellt aber nur einen möglichen Gestaltungsträger und nicht ihr figürliches Zentrum dar, ohne das sie wesensgemäss gar nicht erbracht werden könnten. (...) Demgegenüber sind ein 'Verteilen von Werbemitteln' in Klasse 35 und die Erbringung von 'Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte' in Klasse 40 technisch nicht anders als mit geeigneten Werbemitteln möglich." (Hervorhebung hinzugefügt).

Die angemeldete Form ist für die Dienstleistungen "Werbung und Marketing" in Klasse 35 jedoch aufgrund von Art. 2 lit. a MSchG nicht schutzfähig. Der gedankliche Bezug zwischen Zeichen und Dienstleistungen ergibt sich ohne Zuhilfenahme der Fantasie, da Kugelschreiber häufige Mittel zur Erbringung von Werbung und Marketing sind, weshalb die Form als nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG qualifiziert wurde.

11. HG Zürich in sic! 2011, 39 "Wunder-Baum" (Entscheid vom 9. Juli 2010)



Die Klägerin und Inhaberin der vorstehend abgebildeten Formmarke klagte gegen eine Anbieterin von Fernmelde- und Telekommunikationsdienstleistungen, deren Werbeagentur und Lieferanten, welche im Rahmen einer Werbeaktion in der Weihnachtszeit Duftbäume an ihre Kunden versandte.



Beim relevanten Verkehrskreis ist die klägerische Marke bekannt, "was als notorisch gelten kann. Wohl jeder Autofahrer hat die klägerischen Produkte schon in Tankstellenshops oder am Rückspiegel anderer Autofahrer wiederholt gesehen. Aber auch wer selbst kein Auto hat wird schon beim Mitfahren mit Bekannten oder in Taxis oder auch in Supermärkten die klägerischen Produkte mehrfach gesehen haben. Dabei wird die überwiegende Mehrheit die Form der Produkte als Hinweis auf eine bestimmte gemeinsame Herkunft verstanden haben und nicht als rein dekorative Form. Die zwar abstrakte aber nicht lapidare Baumform der Produkte ist im Bereich der Lufterfrischer originell und zählt nicht zum Gemeingut. Selbst wenn das klägerische Zeichen als Gemeingut angesehen würde, so hat sich die spezielle Baumform der klägerischen Produkte im Verkehr als Marke durchgesetzt (...)." (Hervorhebung hinzugefügt).

"Eine mit den Grundsätzen des Schadenersatzrechts kompatible Methode der Lizenzanalogie kann bloss die Funktion einer Schadensberechnungsmethode erfüllen, indem die angemessene Lizenzgebühr als ein Anhaltspunkt für die Bemessung des entgangenen Gewinnes dient. (...) Wird entgangener Gewinn geltend gemacht, muss vorausgesetzt werden, dass der Schutzrechtsinhaber in der Lage sein musste, den entgangenen Gewinn zu erzielen. Dies ist dann nicht der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber das Immaterialgut gar nicht genutzt hat. Nur soweit der Schutzrechtsinhaber zu belegen vermag, dass ihm als Folge der Verletzungshandlung tatsächlich eine Lizenzvergabe und somit eine Lizenzgebühr wahrscheinlich entgangen ist, handelt es sich um entgangenen Gewinn. In diesem Fall ist jedoch die Höhe der Lizenz nach Massgabe der hypothetischen Vereinbarung von Lizenzgeber und Lizenznehmer ohne Rücksicht auf ihre Angemessenheit zu bestimmen." (Hervorhebung hinzugefügt).

(cc) Irreführende Zeichen

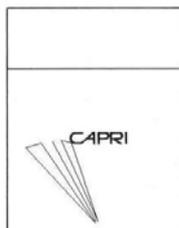
12. BVGer in sic! 2010, 440 "Cotton made in Africa (fig.)" (BVG B-5953/2008)



Das IGE verweigerte die Schutzerteilung für die internationale Registrierung "Cotton made in Africa (fig.)" in den Klassen 23-25 wegen Irreführungsgefahr in Bezug auf die geografische Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Produkte. Strittig war dabei die Frage, ob nur die relevanten Waren mit Baumwolle, die aus Afrika stammt, hergestellt werden müssen oder ob die Waren selbst in Afrika hergestellt werden müssen. Das IGE war der Auffassung, dass die Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung der Marke mit dem Wortlaut "tous les produits concernés; tous les produits précités provenant d'Afrique" verhindert werden könnte. Die Beschwerdeführerin war jedoch lediglich bereit, die Einschränkung "tous les produits précités fabriqués de coton provenant d'Afrique" zu akzeptieren.

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Schutzverweigerung des IGE und führt dazu aus: "Den massgeblichen Abnehmerkreisen eröffnet die zu prüfende Marke, worauf die Vorinstanz zurecht hinweist, zwei unterschiedliche Verständnismöglichkeiten. Die Phrase 'Made in Africa' ist, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, als lokalisierender Hinweis auf die Produktionsregion bekannt und häufig auf entsprechenden Waren anzutreffen. (...) Die Marke wird von den wenig aufmerksamen Verkehrskreisen deshalb eher mit dem Sinn: 'Cotton. Made in Africa', denn als: 'Containing cotton from Africa' verstanden." (Hervorhebung hinzugefügt).

13. BVGer in sic! 2010, 796 "Capri (fig.)" (BVG B-6959/2009)



Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Schutzverweigerung des IGE für die in Klasse 34 hinterlegte Wortbildmarke "Capri" (fig.) aufgrund von Art. 2 lit. c MSchG. Im Sinne dieser Bestimmung gilt ein Zeichen als irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken. Eine Herkunftserwartung kann bei einer bekannten geographischen Angabe nur verneint werden, wenn der entsprechende Ort offensichtlich nicht als Fabrikationsort oder Handelsort in Frage kommt. Das Bundesverwaltungsgericht führt aus: "Die Rechtsprechung erfordert nicht bloss eine Unwahrscheinlichkeit als Standort aus logistischen oder sonstigen betriebswirtschaftlichen Gründen, sondern eine offensichtliche sachliche Unmöglichkeit. Es gilt demnach einen strengeren Massstab anzulegen, als dies bei der Prüfung eines Freihaltebedürfnisses zugunsten der ortsansässigen Unternehmen an einer den Verkehrskreisen nicht bekannten Herkunftsbezeichnung der Fall ist. Für die Verneinung von letzterem genügt es bereits, wenn in der betreffenden Ortschaft auch in Zukunft — unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung — nicht ernsthaft mit der Herstellung der beanspruchten Waren gerechnet werden muss (...)."

**14. BVGer in sic! 2010, 795 "Altec Lansing" (BVG B-1279/2008)**

Die Tatsache, dass Lansing die Hauptstadt des amerikanischen Gliedstaates Michigan ist, besagt noch nichts über die Bekanntheit der Herkunftsangabe. Deren seltene Erwähnung in den Schweizer Printmedien indiziert ihre fehlende Bekanntheit bei den massgeblichen Verkehrskreisen. Das Bundesverwaltungsgericht führt aus: "Für diejenigen Personen innerhalb der massgeblichen Verkehrskreise, welche die Hauptstadt von Michigan oder aber eine andere Stadt in den Vereinigten Staaten mit dem Namen 'LANSING' kennen, besteht keine Gefahr, dass sie annehmen, die unter der Marke ALTEC LANSING vertriebenen Waren seien amerikanischen Ursprungs, weil sie um die gänzlich fehlende Qualität der Städte als Produktions- und Handelsort von Audiogeräten wissen. Für sie besteht daher auch keine Täuschungsgefahr."

**15. BVGer in sic! 2010, 440 "Cheshire cat" (BVG B-734/2008)**

Das IGE wies das Eintragungsgesuch der Wortmarke "Cheshire cat" in Bezug auf fast alle Waren- und Dienstleistungen zurück und führt aus, der Wortbestandteil bezeichne eine Grafschaft im Nordosten Englands und könne die Käuferschaft über die Herkunft der Produkte irreführen, falls die Warenliste nicht durch die Präzisierung "tous les produits précités de provenance anglaise" eingeschränkt werde.

Das Bundesverwaltungsgericht führt aus: "Als relevanter Tatbestand zu prüfen sind damit die Bekanntheit des geografischen Sinngehalts des Wortes 'Cheshire' beim angesprochenen schweizerischen Publikum, eine tatsächliche oder erwartete Beziehung zwischen diesem Wort und den beanspruchten Waren- und Dienstleistungen sowie die Ausgestaltung der Marke in Kombination mit ihren zusätzlichen Bestandteilen, die im Gesamteindruck eine allfällige Irreführungsgefahr beeinflussen können. Auch wenn für die Wahrnehmung und geografischen Kenntnisse der Abnehmerkreise zum Teil allgemeine Erfahrungsregeln angewendet werden können, ist doch im Einzelfall zu prüfen, ob die Marke aufgrund der mit vernünftigen Aufwand erhältlichen oder vom Markenanmelder eingereichten Beweismittel eine entsprechende geografische Herkunft erwarten lässt (...). Dem Wort 'Cheshire', das nicht zum Grundwortschatz gehört, lässt sich demgegenüber formal, aufgrund seiner Bauweise, Wortwurzel und Endung, nicht ansehen, dass es eine geografische Bedeutung hat. Die Endung '-shire' kommt zwar auch in anderen Namen englischer Counties vor, die teilweise bekannt sind ('Gloucestershire', 'Worcestershire' etc.). Wegen ihrer grösseren Silbenzahl unterteilen sich jene aber meist deutlicher in den vom Namen der entsprechenden Hauptstadt stammenden Wortbeginn und die Endung '-shire'. Demgegenüber wird der Name der Stadt Chester im kurzen Anlaut 'Che-' von 'Cheshire' nicht erkannt. Die Unterteilung des Worts in Ches- und -hire liegt näher. Wer Cheshire nicht kennt, wird darum in diesem Markenbestandteil keinen englischen oder amerikanischen Bezirk, sondern einen Fantasiebestandteil wahrnehmen und 'Cheshire Cat' als zusammenhängende, fantasievolle Bezeichnung für eine Katze mit dem unbekanntem Attribut oder Fantasienamen 'Cheshire' auffassen (...). Die Bekanntheit der Region Cheshire bei den schweizerischen Verkehrskreisen lässt sich als innere Tatsache nicht direkt beweisen und ist darum nach den vorliegenden Indizien zu prüfen (...). Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Namen von Regionen und Talschaften, welche nicht eigens beworben werden und die weder mit einem Ortsnamen ihres Gebiets noch mit dem Namen eines Gliedstaats des betreffenden Landes übereinstimmen, dem Fremdenverkehr nicht als Destinationsangaben dienen und darum deutlich weniger wahrgenommen und erinnert werden als Namen besuchter Städte und Ortschaften." (Hervorhebung hinzugefügt).

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gegen die Verfügung des IGE gut: "Angesichts der geringen touristischen Bedeutung des Bezirks Cheshire für England, des überwiegenden Binnentourismus' nach Chester und der höchstens untergeordneten Wahrnehmung des Bezirksnamens für den Gelegenheitstourismus ist darum, im Unterschied zum Städtenamen Chester, davon auszugehen, dass die Bezeichnung Cheshire bei den massgeblichen Verkehrskreisen (...) unbekannt ist."

**16. Urteil vom 15. Februar 2011 "GAP" (BVG B-3458/2010)**

Das Bundesverwaltungsgericht korrigierte eine wegen geographischer Irreführungsgefahr ablehnende Verfügung des IGE. Das Bundesverwaltungsgericht führt aus, dass sich die Beurteilung von Begriffen mit mehrfachen Bedeutungen nach demjenigen Sinngehalt richtet, der im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren- und Dienstleistungen im Vordergrund steht. Dabei ist zu prüfen, welcher Sinngehalt des Zeichens im täglichen Gebrauch im relevanten Kontext Verwendung findet. Das Bundesverwaltungsgericht statuiert, dass die französische Stadt Gap nur einem kleinen Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Das englische Wort "Gap" bedeutet auf Deutsch "Lücke", gehört zum Grundwortschatz und ist einem bedeutenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt. Der Begriff "Gap" wird im Zusammenhang mit den massgebenden Produkten somit als "Lücke" (Fantasiebezeichnung) und nicht als Herkunftsangabe aufgefasst.

**(dd) Öffentliche Ordnung, gute Sitten, geltendes Recht**

**17. BVGer in sic! 2011, 245 "Buddha-Bar" (BVG B-438/2010)**

Das IGE wies das Eintragungsgesuch der Wortmarke "Buddha-Bar" in Bezug auf sämtliche Waren- und Dienstleistungen zurück: "Le signe "BUDDHA-BAR" serait par conséquent de nature à porter atteinte au sentiment religieux de la population bouddhiste de Suisse." Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde gegen diese ablehnende Verfügung des IGE ab. "L'art. 2 let. d LPM tend à garantir la paix politique et sociale, en ce sens que les signes qui ne respectent pas l'ordre juridique, à savoir qui sont contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et au droit applicable, doivent être exclus de la protection à titre de marque (...). Il ressort du but de protection de l'art. 2 let. d LPM que les signes qui ont, aux yeux des communautés religieuses concernées, un contenu religieux, doivent être exclus de la protection, indépendamment des produits et des services revendiqués. De tels signes sont considérés comme contraires aux bonnes moeurs, qu'ils désignent n'importe quel produit ou service. En effet, la seule attribution d'un droit exclusif sur un tel signe en vue d'une utilisation commerciale est déjà de nature à heurter les sentiments religieux des adeptes des communautés religieuses visées et de mettre en danger la paix sociale (...). Les produits et les services revendiqués peuvent toutefois être exceptionnellement pris en considération lorsqu'il est démontré que l'utilisation commerciale de signes ou de symboles religieux est généralement perçue comme neutre par les consommateurs, comme par exemple l'usage historique de noms de saints en lien avec des boissons alcoolisées. L'enregistrement sera également admis lorsque le signe est exclusivement destiné à distinguer des produits ou des services ayant un rapport clair avec la religion (ATF 4A\_302/2010 du 22 septembre 2010 consid. 4.2 et les réf. cit. Madonna)." (Hervorhebung hinzugefügt).

**18. BVGer in sic! 2011, 174 "Dee Cee Style (fig.)" (BVG B-7207/2009)**



Das IGE verweigerte der Markenmeldung der Wortbildmarke "Dee Cee Style (fig.)" die Eintragung, weil das Zeichen das gemäss NZSchG (Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen) geschützte Sigel "CEE" (Communauté économique européenne) enthalte und somit gegen die öffentliche Ordnung verstosse. Das Bundesverwaltungsgericht heisst die dagegen erhobene Beschwerde gut, da der Bestandteil "Cee" derartig im fraglichen Zeichen eingebettet ist, dass er gewissermassen darin untergeht: "Bei der Wortkombination 'DeeCee' liegt aufgrund der Gross-/Kleinschreibung eine Unterteilung in die beiden Silben 'Dee' und 'Cee' zwar auf der Hand. Dem Markenbetrachter springen jedoch auch die beiden Grossbuchstaben 'D' und 'C', was aufgrund der fehlenden Oberlängen des Kleinbuchstabens 'e' noch verstärkt wird, sowie der Umstand, dass die beiden Bestandteile von ihrem

Anfangsbuchstaben abgesehen identisch sind, ins Auge. Aufgrund dieser Silbenähnlichkeit, welche sogar zum Reim der beiden Elemente führt, sowie der Länge der Wortkombination von sechs Buchstaben sieht sich der Leser denn auch nicht versucht, den Zeichenbestandteil 'DeeCee' zu buchstabieren, sondern liest ihn in einen Fluss. Aufgrund des in der englischen Sprache vorkommenden, als ein langes 'i' ausgesprochenen, doppelten 'e' sowie des nachfolgenden, zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortes 'style' drängt sich dem Leser eine englische Aussprache des Zeichens auf. Ihm sind englische Grundwörter mit doppeltem 'e', z.B. 'bee' (Biene), 'fee' (Gebühr) oder 'see', durchaus bekannt (...). Er wird die Wortkombination 'DeeCee' somit im Sinne der aus der Bezeichnung Washington D.C. bekannten Abkürzung von 'District of Columbia' artikulieren. Dies führt dazu, dass das für Communauté économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, stehende Sigel CEE im umstrittenen Zeichen nicht erkannt wird. Es ist derart im Zeichen eingebettet, dass es im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darin gewissermassen untergeht. (...) Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kein Verstoß gegen Art. 6 Abs. 2 NZSchG vorliegt, weshalb der absolute Ausschlussgrund von Art. 2 Bst. d MSchG zu verneinen ist." (Hervorhebung hinzugefügt).

**19. BVGer in sic! 2010, 634 "UNO Virginia Slims VS (fig.)" (BVG B-3296/2009)**



Das Bundesverwaltungsgericht verneinte hingegen die Schutzfähigkeit der vorstehend abgebildeten Wortbildmarke "UNO Virginia Slims VS (fig.)", da der Bestandteil UNO nicht im fraglichen Zeichen eingebettet ist, dass er gewissermassen darin untergeht, und diesem keine vom UNO Kennzeichen abweichende Bedeutung zukommt: "L'élément 'UNO', représenté dans une police quatre fois plus grande que 'VIRGINIA' et 'SLIMS', est manifestement mis en évidence. L'élément litigieux n'est donc pas dilué dans la marque en cause ou dans un mot qui la constitue (...). Certes, il est vrai que 'uno' signifie également 'un' en italien, que ce soit en tant que chiffre ou qu'article indéfini masculin. Il ne ressort cependant pas du libellé des produits revendiqués que ceux-ci seront exclusivement commercialisés en dose unique ou par pièce ; 'UNO' ne revêt de surcroît pas un caractère descriptif quelconque en relation avec ces derniers. Enfin, le signe revendiqué en lui-même ne contient aucun indice, en particulier la présence du chiffre '1', qui permettrait de considérer qu'il convient d'attribuer à l'élément 'UNO' cette acception. Force est donc de conclure que 'UNO' n'a pas, dans le cas d'espèce, une signification propre évidente qui ne renvoie pas aux Nations Unies. (...) Il ressort de ce qui précède que le signe litigieux viole les art. 1 et 6 al. 2 LPNE et doit donc être exclu de la protection à titre de marque (art. 2 let. d en relation avec l'art. 30 al. 2 let. c LPM)." (Hervorhebung hinzugefügt).

**b) Relative Ausschlussgründe**

**(aa) Verwechslungsgefahr**

**20. BVGer in sic! 2010, 635 "Dermoxane / Dermasan" (BVG B-2235/2008)**

Das Bundesverwaltungsgericht verneint die Verwechslungsgefahr aufgrund des unterschiedlichen Wortklangs, des im Schriftbild auffälligen X und der fehlenden Übereinstimmung im einprägsameren Mittel- und Schlussteil der Zeichen: "Festzustellen ist zunächst, dass die Worte nicht gleich lang sind, wobei dieser Unterschied akustisch wohl nicht ins Gewicht fällt. Von grösserer Bedeutung in Bezug auf den Wortklang ist die Vokalfolge. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht betont, ist diese (...), abweichend, 'e-o-a-e' für DERMOXANE gegenüber 'e-a-a' für DERMASAN. Insbesondere das 'O' führt eine ganz andere Klangfarbe ein. Insoweit fehlt es mit der ähnlichen Vokalfolge schon an einem

der wichtigsten Indizien für die Zeichenähnlichkeit (...). Bei der Konsonantenfolge unterscheiden sich vor allem x und s an gleicher Position - ein Unterschied, der bei Bildung der korrekten sprachlichen Vergleichspaare durchaus hörbar wird. Als prägendes Merkmal des ebenfalls zu berücksichtigenden Schriftbildes sticht der Konsonant X aufgrund seiner selteneren Verwendung als prägendes Element hervor. Bei lexikografisch klar belegbaren Wortzeichen kommt dem Sinngehalt eine erhebliche Bedeutung zu. Von Relevanz ist allerdings nur der Sinngehalt kennzeichnender Markenelemente. Die Übereinstimmung oder Abgrenzung in sachlichen oder beschreibenden Zusätzen ist für die Beurteilung unbedeutend (...). Im Sinngehalt erinnert die erste Silbe der Widerspruchsmarke (DERMOXANE) an Haut. Der restlichen Buchstabenfolge lässt sich kein schlüssiger Sinngehalt zuweisen (...). Anders liegt es im Fall der angefochtenen Marke. Insoweit verweist das Schriftbild der Schlussilbe 'SAN' als auf den Sinngehalt 'gesund'. In zahlreichen Fällen ist gerichtlich festgestellt worden, dass die Zeichenbestandteile 'sana' oder 'sano' dem Gemeingut angehören (...). Befindet sich die Kurzform 'san' am Wortende und wird der Buchstabe 's' stimmhaft und das 'a' lang ausgesprochen, fallen alternative Bedeutungen wie z.B. in CH-Nr. 388441 SAN PELLEGRINO (= ital. heilig) ausser Betracht und die Silbe wird als Hinweis auf das Lateinische 'sanus' verstanden. Abzustellen ist auf den Wortstamm 'san-', von dem unter anderem die lateinischen Wörter sanus (gesund, heil), im Deutschen das Fremdwort 'sanieren' und verwandte Wörter, im Französischen die Wörter sain (gesund), santé (Gesundheit) und schliesslich im Italienischen die Wörter sano (gesund) und sanità (Gesundheit) abzuleiten sind. Namentlich für den deutschsprachigen Konsumenten ist somit offensichtlich, dass das Element 'san' in der von der Beschwerdeführerin zur Eintragung angemeldeten Marke in seiner Stellung am Wortende ohne Weiteres mit Begriffen wie Gesundheit, gesund usw. in Zusammenhang gebracht wird (...). Danach besteht die angefochtene Marke im Wesentlichen aus den kennzeichnungsschwachen Elementen DERM und SAN, welches zusammengenommen den Sinngehalt 'gesunde Haut' oder 'für eine gesunde Haut' vermittelt. Eine Übereinstimmung im Sinngehalt lässt sich mithin allein in Bezug auf den nicht prägenden Bestandteil DERM feststellen, während die Zeichen im Ganzen betrachtet keinen übereinstimmenden Sinngehalt aufweisen."

## 21. BGer in sic! 2010, 436 "Yello / Yallo" (BGE 4A\_330/2008)

Die Beschwerdegegnerin (Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH) ist Inhaberin von verschiedenen Marken mit dem Bestandteil "Yello", welche in den Jahren 1994, 1999 und 2002 hinterlegt bzw. registriert wurden. Die Beschwerdeführerin (Sunrise Communications AG) liess "Yallo" Marken für Mobilfunkdienstleistungen im Jahre 2005 im schweizerischen Markenregister eintragen. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass das Zeichen "Yallo" ihre vorbestehenden Rechte verletze. Daraufhin bestritt die Beschwerdeführerin das Vorliegen einer Markenverletzung und behauptete den Nichtgebrauch der Marke der Beschwerdegegnerin.

Das Handelsgericht Zürich tritt auf die Klage der Beschwerdeführerin auf Nichtgebrauch der Marke der Beschwerdegegnerin insoweit nicht ein, als die Marken der Beschwerdegegnerin für andere Klassen registriert sind als diejenigen, für welche die Marken der Beschwerdeführerin eingetragen sind. Das Bundesgericht führt in Bezug auf das von der Vorinstanz insoweit verneinte Rechtsschutzinteresse aus: "Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt. Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann. In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern (...)." (Hervorhebung hinzugefügt). Das Bundesgericht statuiert, dass die Beschwerdeführerin kein spezielles Interesse zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG nach-

weisen muss: "Sie kann sich grundsätzlich auf ihr allgemeines Interesse stützen, bei der freien Zeichenbildung nicht durch die von der Beschwerdegegnerin eingetragenen, angeblich nicht gebrauchten Marken behindert zu werden. (...) Die Vorinstanz hätte daher das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin nicht von vornherein auf den Schutzbereich ihrer eigenen Marken beschränken dürfen."

**22. BVGer in sic! 2011, 44 "Red Bull / Dancing Bull II" (BVG B-8055/2008)**

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den für gleiche Waren in Klasse 33 eingetragenen Wortmarken "Red Bull" und "Dancing Bull" trotz im Gesamteindruck geringer Zeichenähnlichkeit: "(...) Die Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht ist dadurch im Gesamteindruck eher gering. Das Schriftbild der beiden Marken unterscheidet sich, insbesondere aufgrund der nicht identischen Wortelemente RED bzw. DANCING und deren Wortlänge, ebenfalls: Während RED bloss drei Buchstaben hat, sind es bei DANCING sieben. Auch im Sinngehalt besteht ein Unterschied: Während RED BULL als 'roter Stier' verstanden wird, bedeutet DANCING BULL 'tanzender Stier' oder 'Tanzstier'. Neben dieser im Gesamteindruck zunächst geringen Zeichenähnlichkeit ist zu prüfen, ob wegen des prägenden gemeinsamen Bestandteils BULL eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Prägend ist das Wort BULL für die Marken insofern, als es nur durch RED also 'Rot' oder DANCING also 'tanzen' bzw. 'tanzend' näher umschrieben wird. Die Beschwerdegegnerin weist auf die Eintragungen ihrer Serienmarken 'Black Bull', 'White Bull', 'Blue Bull', 'Green Bull', 'Pink Bull', 'Red Bull Spicy' und 'Hot Bull' hin. Für 'Black Bull', 'White Bull', 'Blue Bull' und 'Red Bull' wurden Flaschen zur Veranschaulichung eingereicht und deren tatsächlicher Vertrieb in hinreichendem Umfang durch Werbematerial glaubhaft gemacht. Die übrigen Serienmarken 'Green Bull', 'Pink Bull', 'Red Bull Spicy' und 'Hot Bull' werden von der Beschwerdegegnerin lediglich erwähnt, ohne dass sie einen Nachweis für deren Gebrauch erbracht hat, so dass sie keine Beachtung finden (...). Die Widerspruchsmarke RED BULL sowie die darauf aufbauenden Serienmarken 'Black Bull', 'White Bull' und 'Blue Bull' stimmen in der Bauweise überein. Das prägende Element BULL wird durch eine Farbzugabe individualisiert. Die angefochtene Marke DANCING BULL verwendet keine Farbangabe und folgt der Bauweise der Bull-Serie darum nicht. Die Sinngehalte 'roter Stier' und 'tanzender Stier' wirken allerdings beide erkennbar fantasievoll. Sie führen gedanklich in eine ähnliche und zumindest im Warenzusammenhang verwandte Richtung einer etwas 'comichaften', übermütigen Beziehung zu den gekennzeichneten Alkoholika. Die Botschaft hinter den Marken wird dadurch sinnverwandt: Das Konsumieren der Waren soll Spass machen und eine fröhliche Lebenshaltung unterstreichen. Zwischen Marken, die diese Botschaft mit einer Farbbezeichnung übermitteln und Marken, die dies über andere Attribute wie 'dancing' tun, besteht kein grosser gedanklicher Schritt. Der angesprochene Personenkreis konsumiert die Markenartikel aus den gleichen Gründen, weshalb der fehlende Farbaspekt in DANCING BULL als Abweichung nicht deutlich genug ins Gewicht fällt. Zwischen RED BULL und DANCING BULL ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr daher zu bejahen." (Hervorhebung hinzugefügt).

**23. BVGer in sic! 2011, 319 "Bally / Tally" (BVG B-3325/2010)**

Die für gleiche Waren registrierten Marken sind weitgehend identisch, weshalb die Verwechslungsgefahr streng zu beurteilen ist. Das Bundesverwaltungsgericht führt aus: "Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse Unterschiede in Schriftbild und Aussprache bestehen, die Buchstabenfolge 'ALLY' dominiert und die fraglichen Marken bei den angesprochenen Verkehrskreisen keinen deutlich verschiedenen Gesamteindruck (...) hinterlassen, zumal TALLY und BALLY nicht über einen klar erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt verfügen (...). Die Marken erweisen sich daher gesamthaft betrachtet als nicht genügend unterscheidungskräftig. Dies gilt gleichermassen im Französischen sowie im Italienischen."

**24. BVGer in sic! 2011, 44 "Lifetex / Lifetea" (BVG B-317/2010)**

Das Bundesverwaltungsgericht verneint eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "Lifetex" und "Lifetea". Zwar würden sich die Zeichen in schriftbildlicher und in einem geringeren Masse auch in klangbildlicher Hinsicht ähneln. Bei der Betrachtung des Sinngehaltes treten aber deutliche Unterschiede zu Tage. Als schwacher Bestandteil wird das Element "LIFE" nicht als Markenstamm interpretiert. Der identische Markenbestandteil "LIFE" wird vom Konsumenten in den vorliegenden Wortkombinationen als austauschbare Anpreisung der beanspruchten Produkte verstanden und hat deshalb einen geringen Bedeutungsgehalt, so dass die bestehenden Unterschiede um so stärker auffallen. Diese lassen die Marken nicht als verwechselbar ähnlich erscheinen.

**25. BVGer in sic! 2011, 320 "Heidiland / Heidi Best of Switzerland" (BVG B-3686/2010)**

Der Widerspruchsgegner, Inhaber der Marke "Heidi Best of Switzerland", machte anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Nichtgebrauch der älteren Marke "Heidiland" durch den Widersprechenden geltend. Das Bundesverwaltungsgericht führt aus: "Als Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertretender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreter und Wiederverkäufer statt (...). Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (...). Ein markenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft erkannt wird (...). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist insbesondere vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (...). Es ist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (...). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

Wird die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben, ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden ist. Ein rechtserhaltender Gebrauch liegt vor, wenn ein Zeichen

- nach Art einer Marke,
- im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen,
- im Wirtschaftsverkehr,
- im relevanten Zeitraum,
- im Inland respektive für den Export,
- ernsthaft, sowie
- in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form

gebraucht worden ist (...)." (Hervorhebung hinzugefügt).

(bb) Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

26. BVGer in sic! 2010, 911 "Orphan Europe (fig.) / Orphan International" (BVG B-5390/2009)



Zwischen "Medizinische Dienstleistungen; Medizinische Beratung" in Klasse 44 und "organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et expositions à buts éducatifs" in Klasse 41 besteht Dienstleistungsgleichartigkeit.

Keine Gleichartigkeit besteht dagegen zwischen den in Klasse 42 registrierten "Medizinische Dienstleistungen" der Marke des Widerspruchsgegners und den in Klasse 5 registrierten "produits pharmaceutiques" der Widerspruchsmarke : "Ainsi, quant à leur finalité, les services de la classe 42 visent le développement de nouveaux médicaments, alors que les produits pharmaceutiques sont des produits finis prêts à être vendus sur le marché et destinés à traiter des maladies. S'agissant de leurs canaux de distribution, les uns sont fournis par des divisions de recherches et des laboratoires et les autres peuvent être achetés dans les pharmacies. Enfin, concernant leurs destinataires, soit d'une part un public spécialisé, et d'autre part le grand public. Il en résulte que ces produits et services ne peuvent être considérés comme similaires." (Hervorhebung hinzugefügt).

Die Begriffe 'orphan drugs' resp. 'orphan medicine' bezeichnen Medikamente, mit welchen seltene Krankheiten behandelt werden. Im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen in Bezug auf solche Arzneimittel ist der Begriff freihaltebedürftig.

B. Markenrecht — Weitere Rechtsfragen

27. BGer in sic! 2010, 797 "Pneus-Online (fig.)" (BGE 4A\_168/2010)



Der Markenbestandteil "pneus-online.com" ist direkt beschreibend im Zusammenhang mit Fahrzeugreifen, resp. dem Verkauf von Fahrzeugreifen über das Internet und gehört dem Gemeingut an. Demzufolge kann der Inhaber der Wortbildmarke "pneus-online.com" einem Dritten die Benutzung der Domainnamen "pneus-online.ch", "pneusonline.ch", "pneu-online.ch" und "pneuonline.ch" nicht verbieten. Grundsätzlich gilt, dass man Dritten den Gebrauch einer zum Gemeingut gehörenden Bezeichnung nicht über das Lauterkeitsrecht verbieten kann. In Ausnahmefällen ist dies jedoch möglich. Das Bundesgericht führt aus: "Certes, de jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit, en effet, avoir la faculté de désigner ses marchandises en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par le signe d'un autre. Sinon, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément. Il n'en demeure pas moins que des circonstances particulières peuvent faire apparaître l'imitation comme déloyale; tel est le cas si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon

parasite le renom des produits d'un concurrent (...). Ainsi, l'utilisation de désignations en tant que noms de domaine ou adresses électroniques est déloyale lorsque les plus récentes ne se distinguent pas suffisamment des premières dans l'esprit des destinataires et qu'un risque de confusion est ainsi créé (...)." (Hervorhebung hinzugefügt). Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend gegeben.

**28. HG St. Gallen in sic! 2010, 789 "Refoderm" (Entscheid vom 25. März 2010)**

Der Kläger ist Inhaber der Marke "Refoderm", welche unter anderem auch für Kosmetikprodukte in Klasse 3 Schutz beansprucht. Die Beklagten haben den Domainnamen "www.refoderm.ch" registrieren lassen, resp. unter diesem Domainnamen Kosmetikprodukte der Marke "Refoderm" angeboten. Das Handelsgericht führt aus: "Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht die Gefahr der Verwechslung für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts insbesondere darin, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation des hinter dem Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei bereits die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung. Im Internet entsteht die mit der Verwendung eines Domainnamens allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr bereits im Moment, in dem sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die von einer registrierten Internet-Adresse ausgeht, ist nicht der Inhalt oder die Gestaltung des damit bezeichneten Internet-Sites entscheidend, sondern die Beschaffenheit der Adresse, die den Zugriff auf den Site erlaubt, als solche. Dabei kann die Verwechslungsgefahr durch Hinweise im Site und auch durch seinen weiteren Inhalt nicht unmittelbar behoben werden. Die Behebung der Verwechslungsgefahr durch den Inhalt des Sites würde zudem voraussetzen, dass die dort zu diesem Zweck angebrachten Hinweise von den Internetbenutzern in allen Fällen aufmerksam gelesen werden." (Hervorhebung hinzugefügt).

**29. BGer in sic! 2011, 241 "G (fig.) / G (fig.)" (BGE 4A\_371/2010)**

Guccio Gucci S.p.A. ("Gucci") ist Inhaberin von mehreren registrierten Marken in der Schweiz, unter anderem:

IR 598277: 

CH Marke P-442913: 

Gucci klagte beim Kantonsgericht Zug auf Löschung der nachstehend abgebildeten CH Marke Nr. 545608 wegen Verwechslungsgefahr.

CH Marke Nr. 545608: 

Die Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 545608 beantragte Klageabweisung und erhob Widerklage. Die Widerklage wurde in dem Sinne gutgeheissen, als das Kantonsgericht Zug den schweizerischen Schutzanteil der IR Marke Nr. 598277 "G" (fig.) für alle beanspruchten Waren und die CH Marke P-442913 "G (fig.)" für alle beanspruchten Waren ausser für Uhren für nichtig erklärte und entschied, dass diese aus dem Register zu löschen seien. Die Klage von Gucci wurde wegen Nichtgebrauchs abgewiesen. Gucci erhob dagegen erfolglos Beschwerde beim Bundesgericht. Dieses führt aus: "Der Schutz notorisch bekannter Marken stellt eine Abweichung vom Registerprinzip dar. Der Ausnahmecharakter impliziert eine strenge Beurteilung (...). Entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin ist

denkbar, dass eine notorisch bekannte Marke auch registriert ist bzw. dass eine Marke registriert und notorisch bekannt ist. Allerdings bedarf es bei einer registrierten Marke der Berufung auf ihre notorische Bekanntheit nicht, da der Schutz bereits aufgrund der Registrierung erfolgt. Die Frage ist, ob die notorische Bekanntheit die Löschung einer registrierten Marke zufolge Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG verhindern kann. Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst festzuhalten, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt (...). Die notorisch bekannte Marke geniesst mithin selbst bei Nichtgebrauch in der Schweiz Schutz, solange sie die erforderliche notorische Bekanntheit erreicht. In der Literatur wird daher zutreffend die Meinung vertreten, der Inhaber einer eingetragenen, nach Ablauf der Benutzungsschonfrist in der Schweiz nicht gebrauchten Marke könne sich gegenüber einer Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen. Dem Kläger, der auf Nichtigerklärung der Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 MSchG klage, fehle das Rechtsschutzinteresse. Denn die Gutheissung seiner Klage würde ihm nichts nützen, da die angegriffene Marke zufolge ihrer notorischen Bekanntheit gleichwohl Schutz genieße und er sie demzufolge nicht selber nutzen könnte (...). Dies hilft der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall allerdings nicht weiter, da die notorische Bekanntheit ihrer 'G'-Marken nicht erstellt ist (...)." (Hervorhebung hinzugefügt).

Das Bundesgericht sieht im Verzicht der Vorinstanz, ein demoskopisches Gutachten zur Frage der Bekanntheit der Gucci Marken einzuholen, keine Verletzung von Art. 8 ZGB: "Es trifft zu, dass das demoskopische Gutachten grundsätzlich ein geeignetes Mittel zum Nachweis der für die Notorietät verlangten Bekanntheit ist (...). Die Einholung eines solchen ist aber entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin nicht zwingend erforderlich. Die notorische Bekanntheit lässt sich auch aus Verkaufszahlen und Werbeunterlagen ableiten (...). Vorliegend hat die Vorinstanz die Einreichung entsprechender Unterlagen verlangt. Sie konnte aber in den beigebrachten Belegen und Dokumenten nicht einmal Indizien für die erforderliche Bekanntheit der 'G'-Logo Marken der Beschwerdeführerin erkennen. Zu Recht weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass wenn effektiv Bekanntheit bestehen würde, entsprechende Unterlagen hätten beigebracht werden können. Die Vorinstanz konnte daher aus dem Fehlen solcher Unterlagen schliessen, dass die behauptete notorische Bekanntheit der 'G'-Logo Marken nicht gegeben ist. In diesem Schluss sah sie sich durch den Umstand bestärkt, dass zahlreiche andere Unternehmen die Marke 'G' für Waren im Bereich Mode, Taschen, Schmuck und Uhren verwendeten und sogar registriert hätten. In der Tat spricht dieser Umstand gegen eine Notorietät der 'G'-Logos der Beschwerdeführerin, da die Abnehmer nicht nur mit diesen sondern auch mit mehreren anderen 'G'-Marken verschiedener Inhaber konfrontiert sind und sich demnach ein bestimmtes 'G'-Logo weniger stark in ihrem Gedächtnis einprägen kann. Dies gilt umso mehr als auch die Beschwerdeführerin selber ihre Ansprüche auf 'G'-Logo Marken mit unterschiedlicher grafischer Ausgestaltung stützt. Dies erschwert es den Adressaten zusätzlich, ein klares Bild der Zeichen der Beschwerdeführerin im Gedächtnis zu behalten und diese Zeichen der Beschwerdeführerin zuzuordnen (...). Es ist daher keine Willkür erkennbar, wenn die Vorinstanz in antizipierter Beweiswürdigung davon ausging, die behauptete notorische Bekanntheit der betreffenden Marken bestehe nicht, weshalb auf ein demoskopisches Gutachten verzichtet werden könne." (Hervorhebung hinzugefügt).

**30. BVGer in sic! 2010, 629 "Légitimation active en procédure d'opposition" (BVG B-6608/2009)**

Auf einen Widerspruch ist nicht einzutreten, wenn die formellen Anforderungen an die Zulässigkeit des Widerspruchs beim Ablauf der Widerspruchsfrist nicht erfüllt sind: "Les conditions formelles de la procédure d'opposition énumérées aux art. 31 al. 2 LPM et 20 OPM sont des conditions de recevabilité. Lorsqu'elles ne sont pas remplies jusqu'à l'échéance du délai d'opposition, il n'est pas entré en matière sur l'opposition (...). Le respect de certaines formes est en effet indispensable à un déroulement réglé d'une procédure et sert à la réalisation du droit matériel ainsi qu'à la protection des parties. En procédure d'opposition, le défendeur a un intérêt digne de protection à ce que la situation juridique soit clarifiée dans les meilleurs délais après la publication de sa marque, raison pour laquelle le législateur a conçu une procédure rapide ; le délai d'opposition est ainsi limité à 3 mois et les conditions de rece-

vabilité sont décrites de manière détaillée aux art. 31 LPM et 20 OPM de manière à éviter de longues procédures sur des questions de procédure (...)."

Wird ein Widerspruch kurz vor Ablauf der Widerspruchsfrist beim IGE eingereicht, besteht kein Anspruch darauf, dass das IGE noch vor Ablauf der Frist auf Mängel der Eingabe aufmerksam macht:

"Dans ses directives, l'IPI relève que, si avant l'échéance du délai d'opposition, il constate des défauts pour lesquels il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que l'opposant les corrige, il en informe ce dernier de suite, dans la mesure du possible. Toutefois, si l'opposition est introduite peu de temps avant l'échéance du délai, l'opposant ne peut prétendre être informé du défaut dans ce délai. Dès lors, plus l'opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d'éventuels défauts (...). Saisie d'un recours contre une décision de l'IPI qui n'était pas entré en matière sur l'opposition du fait que la taxe d'opposition, faute d'une couverture suffisante, n'avait pu être prélevée sur le compte courant du mandataire de l'opposante auprès de l'IPI, la CREPI a relevé que l'opposition, déposée auprès de l'IPI un jour avant l'expiration du délai, ne permettait pas de constater d'emblée, comme l'exigeait la jurisprudence relative au formalisme excessif, si le solde du compte était suffisant ou non mais que cela nécessitait une démarche supplémentaire, soit un contrôle interne du compte. Elle a ajouté que le fait de décider autrement forcerait l'IPI à vérifier, après chaque dépôt d'une opposition, si la taxe avait été versée à temps ou si cette opposition contenait d'autres vices formels qui ne seraient pas décelables immédiatement, comme une désignation incorrecte du titulaire d'une marque. Relevant ainsi que de telles vérifications ne pouvaient être exigées de l'IPI, la CREPI a indiqué qu'il n'en irait autrement que si l'opposition avait été déposée bien avant l'expiration du délai, que l'IPI avait constaté le vice formel lors de la procédure d'enregistrement de l'opposition et que le délai encore disponible aurait permis de mettre la partie en mesure de le corriger à temps (sic! 1998 473 consid. 4 Taxe d'opposition IV)."

## II. GESETZGEBUNG / RICHTLINIEN

### A. PAG/PAV

Das Patentanwaltsgesetz (PAG) und die Patentanwaltsverordnung (PAV) treten per 1. Juli 2011 in Kraft. Damit wird die Berufsbezeichnung des Patentanwalts in der Schweiz geschützt. Das Bundespatentgerichtsgesetz (PatGG) tritt per 1. Januar 2012 abschliessend in Kraft.

### B. Richtlinien IGE

Am 1.1.2011 sind die neusten Richtlinien des IGE veröffentlicht worden. Folgende Neuerungen hebt das IGE in den News vom 29. Dezember 2010 hervor (<https://www.ige.ch/ueber-uns/news/news-ansicht/news/anpassung-der-richtlinien-in-markensachen-per-1-januar-2011/148.html>, zuletzt besucht am 16. Juni 2011):

- Anpassung der Richtlinien aufgrund des weitgehenden Verzichts auf das Unterschriftserfordernis und der Einführung der rechtsverbindlichen elektronischen Eingabe per E-Mail (vgl. sic! 2010, 554).
- Ergänzung der Richtlinien hinsichtlich der Regel 18ter 1) GAFO, welche per 1. Januar 2011 die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) als obligatorisch erklärt.
- Das Kapitel 8.4 des Teils 4 der Richtlinien („Nicht als Herkunftsangabe geltende Bezeichnungen“) wurde neu mit einer allgemeinen Einleitung versehen und – ohne wesentliche inhaltliche Änderung – umgruppiert.
- Das Kapitel 10 des Teils 4 der Richtlinien („Verkehrsdurchsetzung“) wurde ergänzt. Dies, um die Praxis, insbesondere bezüglich der Modalitäten der Durchführung einer Demoskopie, transparenter darzustellen.

\*\*\*