

Seite der AIPPI**Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang von nicht-konventionellen Marken (Q 181)****BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN LANDESGRUPPE*****I. Wie ist der Umfang dessen, was als Marke eingetragen werden kann, definiert? Nennt diese Definition bestimmte Beispiele zulässiger Arten von Marken?**

Nach der Legaldefinition des Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 («Markenschutzgesetz», «MSchG») ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.

II. Welche Kategorien von Zeichen sind als Marke eintragungsfähig? Gibt es Kategorien, die von der Eintragungsfähigkeit ausgeschlossen sind?

Die Legaldefinition des Art. 1 Abs. 1 MSchG ist grundsätzlich offen und schliesst keine Zeichenkategorie von vorneherein von der Eintragung als Marke aus. Die Aufzählung von möglichen Markenformen in Art. 1 Abs. 2 MSchG ist nicht abschliessend. Auf Verordnungsstufe wird (in Art. 10 Abs. 1, «Markenschutzverordnung», «MSchV») verlangt, dass eine Marke graphisch darstellbar ist.

III. In Ländern, in denen Anmeldungen zur Eintragung einer Farbe an sich oder Kombinationen von Farben an sich zulässig sind:

In der Schweiz wurden bereits Marken, die aus einer Farbe an sich oder aus Kombinationen von Farben bestehen, eingetragen.

1. Ist in Bezug auf Waren eine derartige Anmeldung zulässig, wenn sie nicht den Umriss, die Kontur oder die Proportionen, in denen die Farbe, oder die Form oder das Objekt, auf dem die Farbe aufgebracht ist, bestimmt?

Nach Umriss, Kontur oder Proportionen unbestimmte, abstrakte Farbmarken wurden für Waren bereits eingetragen. Zur Eintragungsfähigkeit einer solchen Marke für Waren siehe unten bei Ziff. III/4, III/5, III/6.

2. Ist eine derartige Anmeldung eintragungsfähig in Bezug auf Dienstleistungen und, falls dem so ist, unter welchen Voraussetzungen?

Nach Umriss, Kontur oder Proportionen unbestimmte, abstrakte Farbmarken (eine Farbe) wurden für Dienstleistungen bereits eingetragen. Zur Eintragungsfähigkeit einer solchen Marke für Dienstleistungen siehe unten bei Ziff. III/4, III/5, III/6.

3. Muss ein Anmelder eine Probe der angemeldeten Farbe(n) und/oder einen farbmetrischen Nachweis oder anderen Farbcode einreichen?

Die beanspruchte Farbe sollte anhand einer Farbabbildung und eines technischen Farbbezeichnungssystems (bspw. Pantone®) definiert werden.

4. Kann die Marke als von Hause aus unterscheidungskräftig in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen angesehen werden?

Es ist möglich, dass eine Farbmarke von Hause aus in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen unterscheidungskräftig ist, aber dies stellt eher eine Ausnahme als eine Regel dar. Hierbei kommt es erstens auf die Gewöhnlichkeit der jeweiligen Farbe an: je ungewöhnlicher die Farbe, desto eher kann sie von Hause aus unterscheidungskräftig sein. Zweitens kommt es darauf an, ob die Farbe für Waren oder für Dienstleistungen geschützt werden soll: Für Dienstleistungen wird eine Farbmarke tendenziell eher von Hause aus unterscheidungskräftig sein können als für Waren.

5. Ist die Marke nur für Eintragungen zulässig, nachdem sie de facto Unterscheidungskraft aufgrund von Benutzung erlangt hat?

Abstrakte Farbmarken wurden bisher erst als Marken eingetragen, wenn sie de facto Unterscheidungskraft erlangt haben. Es ist umstritten, ob «Grundfarben» im Sinne von im Wirtschaftsleben gängige Farben für Waren des täglichen Gebrauchs Unterscheidungskraft erlangen können oder ob sie zwingend Freihaltebedürftig sind.

6. Wird bestimmten Farben der Schutz versagt, aufgrund der Tatsache, dass ein Freihaltebedürfnis für sie existiert?

Ja, sofern im Einzelfall ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Die Arbeitsgruppe ist also der Meinung, dass diese Frage nicht generell beantwortet werden kann.

7. Bis zu welchem Grad beeinflussen andere visuelle Aspekte der Art und Weise, wie die Marke benutzt wird, die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke?

Uns erscheint diese Frage unklar. Bei der Prüfung der Marke wird die Art und Weise, wie die Marke benutzt wird, grundsätzlich nicht berücksichtigt (keine Gebrauchsnachweise erforderlich). Wenn es um die Prüfung der Verkehrsdurchsetzung geht, ist die Frage der Art und Weise der Benutzung sehr relevant. Bei der Frage der Verletzung der Marke ist die Frage der Art und Weise der Benutzung ebenfalls relevant.

IV. In Ländern, in denen die Eintragung dreidimensionaler Marken zulässig ist:

In der Schweiz ist die Eintragung dreidimensionaler Marken zulässig.

1. Welche Art der Darstellung des dreidimensionalen Zeichens ist zulässig als Teil der Anmeldung?

Das dreidimensionale Zeichen kann durch eine oder mehrere Zeichnungen oder durch ein oder mehrere Photos graphisch dargestellt werden. Die dreidimensionale Form muss sich – soweit dafür Schutz beansprucht wird – aus der Abbildung vollständig erschliessen. In der Markenmeldung muss vermerkt werden, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handelt (Art. 11 Abs. 3 MSchV), damit dieser Vermerk auch in das Register aufgenommen wird. Andernfalls könnte das Publikum bei der Veröffentlichung der Formmarke irrtümlich annehmen, es handle sich um eine Bildmarke.

2. Was sind die Kriterien für die Beurteilung, ob das dreidimensionale Zeichen geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden?

Nach Art. 2 lit. a und b MSchG gelten insoweit folgende Kriterien:

- a) Das dreidimensionale Zeichen darf nicht Gemeingut sein, es sei denn, es habe sich als Marke im Verkehr durchgesetzt.
- b) Das dreidimensionale Zeichen darf nicht das Wesen der Ware ausmachen.
- c) Das dreidimensionale Zeichen darf nicht technisch notwendig sein.

3. Was sind die Kriterien für die Beurteilung, ob das dreidimensionale Zeichen als

von Hause aus unterscheidungskräftig in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen angesehen werden kann?

Ein dreidimensionales Zeichen kann als von Hause aus unterscheidungskräftig in Bezug auf bestimmte Waren angesehen werden, wenn die Form nicht im Sinne von Gemeingut banal ist und wenn sie zudem vom Gewohnten und Erwarteten abweicht, nicht dem Wesen der Ware entspricht und nicht technisch notwendig ist.

4. Ist die Marke nur für Eintragungen zulässig, nachdem sie de facto Unterscheidungskraft aufgrund von Benutzung erlangt hat?

Nein, eine Formmarke kann von Hause aus unterscheidungskräftig sein. Falls sie dies nicht ist, kann sie eingetragen werden, nachdem sie aufgrund von Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Eine Formmarke kann aber niemals – auch nicht qua Verkehrsdurchsetzung – eingetragen werden, wenn sie das Wesen der Ware ausmacht oder technisch notwendig ist; vgl. dazu Ziff. IV/7.

5. Wird bestimmten Formen der Schutz versagt aufgrund der Tatsache, dass ein Freihaltebedürfnis für sie existiert?

Ja. Es wird Formen der Schutz als Marke versagt, wenn sie Gemeingut sind (sofern sie sich nicht als Zeichen durchgesetzt haben) oder das Wesen der Ware ausmachen oder technisch notwendig sind.

6. Bis zu welchem Grad beeinflussen andere visuelle Aspekte der Art und Weise, wie die Marke benutzt wird, die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke?

Auch bei Formmarken ist im Eintragungsverfahren zu unterscheiden, ob die betreffende Form als originär unterscheidungskräftig beurteilt oder ob sie erst aufgrund nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung eingetragen wird. Nur im zweiten Fall kann die Art und Weise der tatsächlichen Benutzung eine Rolle spielen, weil nur in diesem Fall dem Markenantrag Benutzungsbelege vorzulegen sind. Dabei ist zu beachten, dass die Verkehrsdurchsetzung für die konkret hinterlegte Marke nachzuweisen ist. Handelt es sich dabei beispielsweise um eine reine Formmarke, muss sich die Form als solche durchgesetzt haben. Die Verkehrsdurchsetzung als reine Formmarke ist auch dann möglich, wenn der Markeninhaber die betreffende Form lediglich kombiniert, beispielsweise mit darauf angebrachten Schriftzügen, Bildern, Farben und/oder weiteren Marken, gebraucht, sofern trotz solchen Gebrauchs auch die reine Form für sich allein genommen einen Herkunftshinweis bewirkt.

7. Bis zu welchem Grad verhindern technische oder funktionale Gesichtspunkte die Eintragung?

Nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts (Urteil vom 2. Juli 2003 / BGE 129 III 514, «Lego», E. 2.4) verhindern aufgrund von Art. 2 lit. b MSchG technische oder funktionale Gesichtspunkte die Eintragung einer dreidimensionalen Marke folgendermassen:

- a) Formen, die das Wesen der Ware ausmachen; dies sind Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion eines Produkts voraussetzt. Sie sind absolut schutzunfähig und können niemals als Marke eingetragen werden.
- b) Formen, die technisch notwendig sind: eine solche Form ist gegeben, wenn dem Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann. Sie sind absolut schutzunfähig und können niemals als Marke eingetragen werden.
- c) Formen, die technisch bedingt sind; dies sind Formen, die durch ihren Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie zur Herstellung von Waren einer bestimmten Art im oben beschriebenen Sinn technisch notwendig sind. Solchen technisch bedingten Formen fehlt regelmässig die Unterscheidungskraft, in welchem Fall sie als Gemeingut Freihaltebedürftig und damit nicht schutzfähig sind. Dann können sie sich jedoch im Verkehr als Marken durchsetzen. Solche technisch bedingte Formen können jedoch ausnahmsweise so originell sein, dass ihnen originäre Unterscheidungskraft zukommt.
- d) Formen, die technisch mitbeeinflusst sind; das sind Formen, die zwar technisch nützlich, aber nicht technisch bestimmt sind. Sie sind grundsätzlich schutzfähig.

V. In Ländern, in denen die Eintragung von Gerüchen zulässig ist:

Wegen des offenen Markenbegriffs des Art. 1 MSchG ist die Eintragung eines Geruchs als Marke grundsätzlich zulässig. Es stellt sich aber die Frage der graphischen Darstellbarkeit.

1. Welche Form der Darstellung oder Beschreibung des Geruchs ist zulässig als Teil der Anmeldung?

Ein Geruch müsste jedenfalls graphisch darstellbar sein, soll er Gegenstand einer zulässigen Anmeldung sein.

2. Wie wird die Fähigkeit des Geruchs, als Marke zu fungieren, und/oder deren Unterscheidungskraft beurteilt?

Es gibt keine dogmatischen Gründe, warum eine Geruchsmarke anders als Marken anderer Kategorien beurteilt werden müsse. Allerdings beurteilt die Arbeitsgruppe die Fähigkeit eines Geruchs, als Marke zu fungieren, als eher begrenzt.

3. Wie wird die Marke für den Verkehr zugänglich gemacht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Markenmeldung und danach?

Dazu gibt es in der Schweiz bisher keine Praxis.

VI. In Ländern, in denen die Eintragung von Hörmarken zulässig ist:

In der Schweiz ist die Eintragung von Hörmarken oder akustischen Marken zulässig.

1. Welche Form der graphischen Darstellung der Marke ist als Teil der Anmeldung erforderlich?

Die Hörmarke ist in Notenschrift wiederzugeben.

2. Können Tonaufnahmen einer Hörmarke als Teil der Anmeldung eingereicht werden?

Nein.

3. Wenn derartige Tonaufnahmen als Teil der Anmeldung eingereicht werden, wie werden diese Aufnahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und danach dem Verkehr zugänglich gemacht?

Entfällt.

VII. In Ländern, in denen die Eintragung von bewegten Bildern und Hologrammen zulässig ist:

Gemäss den Richtlinien (Ziff. 2.3.2.5) ist die Eintragung von Hologrammen zulässig. Bewegte Bilder wurden in der Schweiz bereits als Marken eingetragen.

1. Welche Art der Darstellung des bewegten Bildes oder Hologramms ist als Teil der Anmeldung zulässig?

Ein bewegtes Bild ist durch grafische Darstellung einzelner Sequenzen des Bewegungsablaufs, zusammen mit einer Beschreibung des Bewegungsablaufs darzustellen, welche insbesondere die Anzahl und Dauer oder Frequenz der Sequenzen festlegt. Zur Art der Darstellung von Hologrammen gibt es noch keine Eintragungspraxis, auf die man eine Antwort auf diese Frage gründen könnte.

2. Wie wird das bewegte Bild oder Hologramm zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Markenmeldung und danach dem Verkehr zugänglich gemacht?

Ein bewegtes Bild wird durch Publikation der grafischen Darstellung von Sequenzen, zusammen mit der Beschreibung gemäss Antwort auf Frage VII/1 veröffentlicht und dem Verkehr zugänglich gemacht. Zur Veröffentlichung von Hologrammen gibt es noch keine Eintragungspraxis, auf die man eine Antwort auf diese Frage gründen könnte.

VIII. Wie wird der Schutzzumfang der «nicht-konventionellen» Marken beurteilt? Werden insbesondere Eintragungen für «nicht-konventionelle» Marken in materieller oder verfahrenstechnischer Hinsicht anders behandelt als Eintragungen für «traditionelle» Markenformen?

Der Schutzzumfang von «nicht-konventionellen» Marken wird im Prinzip nicht anders, nicht nach anderen Grundsätzen beurteilt als der Schutzzumfang von gewöhnlichen Marken. Eintragungen von «nicht-konventionellen» Marken werden in materieller und verfahrensmässiger Hinsicht nicht anders behandelt als Eintragungen für «traditionelle» Marken.

IX. Bis zu welchem Grad wird die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit «nicht-konventioneller» Marken von Fragen bezüglich der Durchsetzung und des Schutzzumfangs, der diesen Marken zukommen soll, beeinflusst?

a) Von Fragen bezüglich der Durchsetzung: Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit «nicht-konventioneller» Marken wird in einem hohen Grad hiervon beeinflusst.

b) Von Fragen bezüglich des Schutzzumfangs: Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit «nicht-konventioneller» Marken sollte hiervon eher nicht beeinflusst werden, denn die Frage bezüglich des Schutzzumfangs ist eine Folge der Eintragung und nicht eine Voraussetzung. Diese Unterscheidung wird nach Auffassung der Arbeitsgruppe von den Eintragungsbehörden zu wenig berücksichtigt.

X. Bis zu welchem Grad wird die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit «nicht-konventioneller» Marken von der Tatsache beeinflusst, dass es eine beschränkte Anzahl an bestimmten «nicht-konventionellen» Marken gibt (wie z.B. Farben oder Formen), die zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung stehen?

Soweit tatsächlich eine begrenzte Anzahl von nicht-konventionellen Zeichen zur Verfügung steht, spielt das Freihaltebedürfnis eine grosse Rolle.

XI. Bis zu welchem Grad wird die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit «nicht-konventioneller» Marken von der Tatsache beeinflusst, dass Verbraucher weniger daran gewöhnt sein mögen, «nicht-konventionelle» Marken als Herkunftshinweis zu verstehen?

Die Arbeitsgruppe ist der Meinung, dass die Antwort auf diese Frage verschieden ist je nachdem, ob die zu beurteilende Eintragungsfähigkeit von der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft oder von der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft abhängen soll. Falls die Eintragungsfähigkeit aufgrund der originären Unterscheidungskraft in Frage steht, kann die Prüfung in einem hohen Grade von dieser Tatsache beeinflusst werden, da die Perspektive der Verbraucher und deren Gewöhnung an nicht-konventionelle Marken für die originäre Kennzeichnungskraft von Marken entscheidend ist. Falls die Eintragungsfähigkeit aufgrund der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft (also Verkehrsdurchsetzung) in Frage steht, spielt diese Gewöhnung bzw. der Mangel an Gewöhnung dagegen keine Rolle. Entscheidend ist dann, ob die Verbraucher das im Verkehr durchgesetzte Zeichen mit einem bestimmten Anbieter in Verbindung bringen, ob das Zeichen also als Herkunftshinweis wirkt. Nicht entscheidend ist dagegen, ob die Verbraucher sich der «Markeneigenschaft» des (durchgesetzten) Zeichens bewusst werden, ob das Zeichen also als Herkunftshinweis verstanden wird.

* Mitglieder der Arbeitsgruppe:
Michael Treis (Vorsitz), David Aschmann, Michael Degkwitz, Lorenz Ehler, Christoph Gasser, Gitti Hug, Gallus Joller, Andrea Mondini, Barbara K. Müller, Hans-Peter Rüfli, Jürg Simon, Patrick Troller und Conrad Weinmann