

Marco Bundi / Benedikt Schmidt

Wird Ihre Marke eigentlich rechtserhaltend benutzt?

Anmerkungen zu BVGer B-576/2009

Anlässlich einer Beschwerde in Markensachen hat das Bundesverwaltungsgericht ausführlich Stellung zum erforderlichen rechtserhaltenden Gebrauch einer Marke bezogen. Das Bundesverwaltungsgericht klärte die Frage der Benutzung einer reinen, in schwarz-weiss (ohne Farbanspruch) hinterlegten Bildmarke durch Verwendung mit weiteren Wortelementen einerseits und durch Gebrauch in Farbe andererseits. Der Entscheid ist überraschend ausgefallen und dürfte für viele Markenbesitzer besorgniserregende Unsicherheiten sowie Fragen im Zusammenhang mit der Hinterlegungspraxis aufwerfen.

Rechtsgebiet(e): Markenrecht

Zitiervorschlag: Marco Bundi / Benedikt Schmidt, Wird Ihre Marke eigentlich rechtserhaltend benutzt?, in: Jusletter 19. Oktober 2009

Inhaltsübersicht

1. Vorbemerkungen
2. BVGer B-576/2009 – Sachverhalt
3. Rechtliche Anmerkungen
 - 3.1. Benutzung einer Marke in abweichender Form
 - 3.2. Rechtserhaltender Gebrauch bei Hinzufügen/Kombination von Elementen
 - 3.3. Verwendung einer schwarz-weiss hinterlegten Marke in Farbe
4. Rechtserhaltender Gebrauch im vorliegenden Fall?
5. Schlussbetrachtung

1. Vorbemerkungen

[Rz 1] Das Markenrecht verleiht dem Inhaber gemäss Art. 13 MSchG¹ das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Nach Ablauf der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist ist eine Marke in der Regel gegenüber Dritten nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird. Erforderlich ist somit eine rechtserhaltende Benutzung der Marke.

[Rz 2] Die Rechtspraxis zum rechtserhaltenden Gebrauch von Marken beeinflusst das Anmeldeverhalten der Markeninhaber und bestimmt, in welcher Aufteilung oder Verbindung kombinierte Zeichen als Marken angemeldet oder ob sie in schwarz-weiss oder mit einem Farbanspruch hinterlegt werden sollen. Beispielsweise bestehen viele Kennzeichen aus einem Schriftzug und einem Bildbestandteil oder auch aus einer Dachmarke und einer Produktmarke, die beide Kennzeichnungskraft geniessen. Bei einer Anmeldung zum Markenschutz muss in solchen Fällen entschieden werden, ob beide Bestandteile kombiniert oder je einzeln hinterlegt werden sollen. Reicht ein Gebrauch der kombinierten Bestandteile (beispielsweise die Verwendung der Wortmarke NESTLÉ zusammen mit dem *Vogelnest-Bild*) für die Aufrechterhaltung von einzelnen Bestandteilen nicht aus, müssten kombinierte Zeichen integriert angemeldet werden und es würde unter Umständen die Anfechtbarkeit vieler bekannter Markeneintragungen drohen.

2. BVGer B-576/2009 – Sachverhalt

[Rz 3] Die Firma Sanofi Pasteur MSD S.N.C. erhob am 29. Mai 2007 gestützt auf ihre internationale Marke Nr. 627 401 (fig.) in Klasse 5 für «*pharmazeutische Produkte*» gegen die zwei Schweizer Marken Nr. 555'406 Targin (fig.) und Nr. 555'407 (fig.) der Mundipharma AG Widerspruch. Diese waren in Klasse 5 für «*Pharmazeutische Erzeugnisse für den humanmedizinischen Gebrauch, nämlich Analgetika*» hinterlegt worden. Die drei Marken haben das folgende Aussehen:



Ältere Widerspruchsmarke Angegriffene Marke 1 Angegriffene Marke 2

[Rz 4] Nach Einlegen des Widerspruchs erhob die Widerspruchsgegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Nachdem die Widersprechende Belege zum Gebrauch eingelegt hatte, hat das Institut für Geistiges Eigentum am 12. Dezember 2008 beide Widersprüche gutgeheissen und den beiden angefochtenen Schweizer Marken den Schutz verweigert.²

[Rz 5] Am 27. Januar 2009 hat Mundipharma SA gegen diese beiden Entscheide Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Hierbei machte sie geltend, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei, die Verkehrskreise der angegriffenen Marken ausschliesslich aus Fachleuten bestehen würden und schliesslich die Marken nicht verwechselbar seien, insbesondere weil die Widerspruchsmarke aus banalen Zeichen bestünde.

[Rz 6] Das Bundesverwaltungsgericht musste sich in der Folge mit dem rechtserhaltenden Gebrauch der Marke einerseits und im Sinne eines *obiter dictum* mit der Zeichenähnlichkeit andererseits befassen.³

3. Rechtliche Anmerkungen

3.1. Benutzung einer Marke *in abweichender Form*

[Rz 7] Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag.⁴ Gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG gilt als Gebrauch der Marke aber auch der Gebrauch in einer von der Eintragung *nicht wesentlich abweichenden Form*. Damit trägt Art. 11 Abs. 2 MSchG dem Anliegen des Inhabers an einen dynamischen Gebrauch unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und Anforderungen des Wettbewerbs Rechnung. Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.⁵

¹ Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11).

² IGE vom 12. Dezember 2008, Verfahren Nr. 8949 «IR 627'401, (fig.)/CH 555'406 Targin (fig.)» und Nr. 8950, «IR 627'401 (fig.)/CH 555'407 (fig.)».

³ BVGer vom 25. Juni 2009, B-576/2009, «IR 627'401 (fig.)/CH 555'406 Targin (fig.) und IR 627'401 (fig.)/CH 555'407 (fig.)»; auf die Zeichenähnlichkeit, welche vom Bundesverwaltungsgericht verneint wurde, wird vorliegend nicht weiter eingegangen.

⁴ BGE 130 III 267, 271, E. 2.4, «Tripp Trapp».

⁵ BGE 130 III 267, 271, E. 2.4, «Tripp Trapp».

[Rz 8] Der Zweck des Markenschutzes ist auf die *Kennzeichenfunktion* beschränkt, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen. Darüber hinaus ist grundsätzlich kein rechtliches Interesse erkennbar, die Marke zusätzlich hervorzuheben, sie allein zu stellen oder auf Information, weitere Kennzeichen oder Gestaltungszusätze neben ihr zu verzichten. In Anbetracht z.B. von gesetzlichen Deklarationspflichten auf Waren oder der Registrierbarkeit verschiedener Markentypen sind darum Hinzufügungen zur Marke, selbst von an sich markenfähigen Merkmalen, im Gebrauch nicht nur tolerierbar, sondern unvermeidlich. Es ginge damit wohl zu weit, wenn grundsätzlich beim Gebrauch eine Alleinstellung der Marke gefordert würde.⁶ Damit stünde eine schematische Begrenzung des rechtserhaltenden Gebrauchs auf Marken, die vollständig aus allen verwendeten markenfähigen Bestandteilen zusammengesetzt sind, weder zur Vielfalt der Markentypen noch zu jener des Markengebrauchs in einem angemessenen Verhältnis.⁷

3.2. Rechtserhaltender Gebrauch bei Hinzufügen/Kombination von Elementen

[Rz 9] Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch *Weglassen* oder *Verändern* eingetragener Markenbestandteile strenger zu beurteilen als Abweichungen durch *Hinzufügen* von zusätzlichen Elementen. Beim Hinzufügen von bloss beschreibenden, selbständig nicht markenfähigen Elementen wird der kennzeichnungskräftige Kern der Marke in der Regel nicht verändert.⁸ Ausnahmsweise kann aber auch das Hinzufügen von beschreibenden Elementen zu einer Neuschöpfung und zu fehlendem rechtserhaltendem Gebrauch führen.⁹ Als unzulässige Hinzufügungen wurden bisher insbesondere Wortelemente beurteilt, die zu Wörtern hinzugesetzt oder mit ihnen verbunden waren und das Markenwort als solches erheblich veränderten.¹⁰ Bei Bildelementen ist die Praxis grosszügiger. Das Bundesgericht beurteilte schon im Entscheid *Blauer Bock* den Gebrauch einer Wortmarke durch eine Wort-Bild-Kombination als ausreichend.¹¹ Ein rechtserhaltender Gebrauch liegt weiter auch dann vor, wenn zwei kennzeichnungskräftige, durchaus je einzeln markenrechtlich schutzfähige Elemente, kombiniert wer-

den, solange der Eindruck besteht, dass es sich dabei um zwei selbständige Teile handelt, was beispielsweise durch räumliche Gestaltung (z.B. Leerzeichen), Typographie oder Farbgebung erreicht werden kann.¹² Bei der Kombination von Marken ist demnach entscheidend, dass der Abnehmer trotz gleichzeitiger Verwendung die verschiedenen Zeichen als eigenständig wahrnimmt. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn die einzelnen Elemente als Dach- und Produktmarke erkannt werden.¹³ Schliesslich kann ein und derselbe Gebrauch auch für zwei Markeneintragungen zugleich rechtserhaltend wirken.¹⁴

[Rz 10] Ein Teil der Lehre befürwortet die rechtserhaltende Wirkung von Hinzufügungen im Markengebrauch «im Normalfall» bzw. «in der Regel» ohne weitere Differenzierung. Nach anderen Autoren soll das Beifügen eines Bild- oder Wortbestandteils dagegen nicht als rechtserhaltender Gebrauch anerkannt werden, sobald er über grafisches Beiwerk hinausgeht und den Gesamteindruck der Marke verändert. Einen vermittelnden Standpunkt nimmt eine dritte Gruppe ein, die zwar auf den Gesamteindruck der Marke abstellt, aber der Art der *Verbindung* von Marke und Zusatz besonderes Gewicht beilegt, insbesondere Hinzufügungen dann nicht als gebrauchsschädlich ansieht, wenn sie von der Marke deutlich getrennt sind, auch wenn sie über blosses «Beiwerk» hinausgehen.¹⁵

[Rz 11] Es ist darum jeweils im Einzelfall zu bestimmen, ob das registrierte Zeichen im Gebrauch mit Hinzufügungen selbständig genug als Kennzeichen wahrgenommen wird, um noch Schutz vor isolierter Nachahmung zu verdienen, oder ob es seine eigene Kennzeichenwirkung zugunsten eines Gesamtbildes weitgehend verloren hat und folglich auch nur noch aufgrund des jenem Gesamtbild gebührenden Schutzes verteidigt werden soll. Um zu bestimmen, wann eine Marke im Gebrauchskontext aufgrund von Hinzufügungen ihre Kennzeichenfunktion verliert und ihr kennzeichnungskräftiger Kern seiner Identität «beraubt» wird, kann nicht auf den Gesamteindruck der gekennzeichneten Etikette, Ware oder Hilfsware als Ganzes oder gar auf das isolierte Verhältnis zwischen Bildmarke und hinzugefügtem Schriftzeichen abgestellt werden. Massgeblich ist vielmehr, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet, noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint,

⁶ BVGer vom 27. Januar 2009, B-648/2008, E. 5.3, «IR 664'610 [Hirsch] (fig.) / CH 500'217 [Hirsch] (fig.)».

⁷ BVGer vom 27. Januar 2009, B-648/2008, E. 5.4, «IR 664'610 [Hirsch] (fig.) / CH 500'217 [Hirsch] (fig.)».

⁸ E. MARBACH, SIWR III/1, Basel 2009, N 1376.

⁹ BVGer vom 18. Oktober 2007, B-7508/2006/B-7516/2007/B-1720/2007, E. 9, «IR 513'595 ICE / CH 518'406 ICE CREAM» und «IR 513'595 ICE / CH 531'525 ICE CREAM (fig.)».

¹⁰ BVGer vom 27. Januar 2009, B-648/2008, E. 5.1, «IR 664'610 [Hirsch] (fig.) / CH 500'217 [Hirsch] (fig.)».

¹¹ BGE 96 II 243, 255, E. 5, «Blauer Bock».

¹² RKGE vom 25. Juli 2003, sic! 2003, 907 f., «Kiss/Soft-Kiss» mit Hinweisen; BVGer vom 10. Oktober 2007, B-7508/2006/B-7516/2007/B-1720/2007, E. 9, «IR 513'595 ICE / CH 518'406 ICE CREAM» und «IR 513'595 ICE / CH 531'525 ICE CREAM (fig.)».

¹³ RKGE vom 25. Juli 2003, sic! 2003, 908, «Kiss/Soft-Kiss».

¹⁴ BVGer vom 27. November 2007, B-4536/2007, E. 3.2, «Salamander».

¹⁵ BVGer vom 27. Januar 2009, B-648/2008, E. 5.2, «IR 664'610 [Hirsch] (fig.) / CH 500'217 [Hirsch] (fig.) mit Hinweisen».

das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert oder gänzlich als Nebenbedeutung verblässen lässt.¹⁶

[Rz 12] Gerade aufgrund der Möglichkeit der Hinterlegung verschiedener Markentypen (Farbmarken, Formmarken, Wortmarken, Bildmarken etc.) und der dadurch möglichen Mehrfachkennzeichnung darf erwartet werden, dass ein Hinterleger einzelne Elemente seines Produktes (z.B. Verpackungsform, Farbe, Wort oder Wort-/Bildmarke etc.) je einzeln zu schützen versucht. Entsprechend wäre auch zu erwarten, dass der kombinierte Gebrauch dieser Marken grundsätzlich als rechtserhaltend beurteilt wird bzw. ginge es zu weit, wenn grundsätzlich eine Alleinstellung der Marke gefordert wird.¹⁷ Insofern dürfte bei der Kombination derselben Markentypen hinsichtlich rechtserhaltender Benutzung eine gewisse Zurückhaltung gerechtfertigt sein, während bei der Kombination verschiedener Markentypen eine grosszügigere Beurteilung zu begrüssen wäre, da bei der Kombination von verschiedenen Markentypen die Wahrnehmung der einzelnen Marke als eigenständiges Zeichen umso wahrscheinlicher ist.¹⁸

[Rz 13] Verneint die Rechtspraxis bei Hinzufügung oder Kombination von einzeln registrierten Bestandteilen einen rechtserhaltenden Gebrauch grundsätzlich, wird das System von Dach- und Produktmarken in Frage gestellt. Kann die Dachmarke durch den kombinierten Gebrauch nicht rechtserhaltend benutzt werden, so ist einerseits die Gestaltung der einzelnen Marken auf der Verpackung zu modifizieren und/oder andererseits die Dachmarke zusammen mit der Produktmarke neu zu hinterlegen. Dies schmälert den Schutzzumfang der Dachmarke und hat zur Folge, dass alte Prioritäten verloren gehen.¹⁹

3.3. Verwendung einer schwarz-weiss hinterlegten Marke in Farbe

[Rz 14] Es stellt sich die Frage, ob die Benutzung einer Farbe den Charakter einer schwarz-weiss Marke derart verändern kann, dass sie in einer «wesentlich abweichenden Form» erscheint und somit keinen rechtserhaltenden Gebrauch mehr darstellt. Das Bundesverwaltungsgericht scheint davon auszugehen.

[Rz 15] Wird eine Marke ohne Farbanspruch hinterlegt, so sind alle nur erdenklichen Farbkombinationen geschützt.²⁰ Da die Anforderungen an die nicht wesentlich abweichende Form jedoch wesentlich strenger sind als bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, kann nicht ohne weiteres auf die Beurteilungsgrundsätze im Rahmen der Verwechslungsgefahr zurückgegriffen werden.²¹ Die Aussage des Bundesgerichts kann damit nicht auf die Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs übertragen werden.

[Rz 16] Vielmehr ist entscheidend, dass der kennzeichnungs-kraftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität durch eine neue Farbgebung nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.²² Die Farbgebung dient primär der ästhetischen und funktionellen Gestaltung einer Leistung und wird vom Abnehmer regelmässig nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden.²³ Insofern vermag die Verwendung einer Farbe in der Regel den kennzeichnungs-kraftigen Kern der Marke nicht zu verändern und es darf somit von einem rechtserhaltenden Gebrauch einer schwarz-weiss hinterlegten Marke in Farbe ausgegangen werden.²⁴ Das Bundesverwaltungsgericht gelangte im *Hirsch*-Entscheid²⁵ entsprechend zur Schlussfolgerung, dass der Gebrauch der in verschiedenen Farben benutzten schwarz-weiss-Marke rechtserhaltend sei, «solange die kennzeichnungs-kraftigen Bestandteile dabei vollständig und detailgetreu wiedergegeben werden.» Da die Eintragung einer Marke ohne Farbanspruch – zumindest theoretisch – in der Verwendung sämtlicher Farben den kennzeichnenden Charakter nicht ändern dürfte, müsste auch eine Rechtser-

¹⁶ BVGer vom 27. Januar 2009, B-648/2008, E. 5.5, IR 664'610 [Hirsch] (fig.) / CH 500'217 [Hirsch] (fig.).

¹⁷ Vgl. BVGer vom 27. Januar 2009, B-648/2008, E. 5.3, «IR 664'610 [Hirsch] (fig.) / CH 500'217 [Hirsch] (fig.)»; RKG vom 25. Juli 2003, sic! 2003, 908, «Kiss/Soft-Kiss» mit Hinweis auf die Kritik am Entscheid BGer 12. Januar 1988, SMI 1990, 107 ff., «Aroma».

¹⁸ Vgl. E. MARBACH, SIWR III/1, Basel 2009, N 1379.

¹⁹ Vgl. hierzu auch die deutsche Praxis zu den sogenannten «unschädlichen Abweichungen» (vgl. § 26 Abs. 3 MarkenG), gemäss welcher die Verwendung der Marke in Kombination mit weiteren Zeichen oder Zeichenelementen dann rechtserhaltend ist, wenn der Verkehr in der Kombination nicht ein zusammengesetztes einheitliches Zeichen erblickt, sondern er darin zwei voneinander zu unterscheidende eigenständige Zeichen sieht. Beispielsweise hat der BGH für unschädlich gehalten, dass die Marke «Ferrosil» nur in Kombination mit dem Unternehmenszeichen bzw. Serien-Stammbestandteil «P3» (als P3-Ferrosil) benutzt wurde (BGH, GRUR 2005, 515, «Ferrosil») oder auch dass die Marke «Blue Night» nur in Kombination mit dem Zeichen «bodo» benutzt wurde, da «bodo» als eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und «Blue Night» als eine Kennzeichnung des einzelnen Produktes dienende Zweitmarke aufgefasst würden (BGH, GRUR 2007, 592, «bodo Blue Night»).

²⁰ BGE 134 III 406, 416, E. 6.2.2, «VSA/ASA» mit weiteren Hinweisen.

²¹ CH. WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 MSchG N 51; BGE 130 III 267, 271 «Tripp Trapp», E. 2.4.

²² Vgl. BGE 130 III 267, 271, «Tripp Trapp», E. 2.4.

²³ Vgl. Richtlinien in Markensachen, Bern, 1. Juli 2008, Teil 4, 4.9, 87.

²⁴ Vgl. zur deutschen Lehre K.-H. FEZER, Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Abkommen, München 2009, § 26 N 199: Die farbige Benutzungsform einer schwarz-weiss eingetragenen Marke stellt grundsätzlich eine rechtserhaltende Benutzung dar. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Gesamteindruck der Marke und deren kennzeichnendste Wirkung auf Grund der farbigen Wiedergabe der Marke verändert wird.

²⁵ BVGer vom 27. Januar 2009, B-648/2008, E. 4 ff., «IR 664'610 [Hirsch] (fig.) / CH 500'217 [Hirsch] (fig.)».

haltung zuerkannt werden.²⁶ Bei einer mehrfarbigen Darstellung von einzelnen beispielsweise in schwarz-weiss beanspruchten Flächen muss allerdings differenziert werden, ob durch die benutzten Farben ein weiteres kennzeichnungskräftiges Element hinzugefügt wurde, das den kennzeichnungskräftigen Kern der Marke bzw. das markenspezifische Gesamtbild verändert hat. Massgebend ist demnach, ob die Farben bzw. die Farbkombination derart prägend wirken, dass dadurch ein neuer Gesamteindruck entstanden ist, der den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert hat und die ursprüngliche Marke in den Hintergrund treten lässt. Nur in diesem Falle sollte der Marke eine rechtserhaltende Benutzung abgesprochen werden.

[Rz 17] Umgekehrt ist die Veränderung in der Farbwahl dann entscheidend, wenn die Marke mit Farbanspruch hinterlegt wurde oder wenn die Farbe wesentlich zum kennzeichnungskräftigen Charakter der Marke beisteuert. Ein Gebrauch ohne die konkrete Farbgestaltung ist in diesem Fall in der Regel nicht rechtserhaltend.²⁷

[Rz 18] Verneint die Praxis nun die rechtserhaltende Benutzung eines schwarz-weiss hinterlegten Zeichens durch Verwendung in Farbe grundsätzlich, so hat dies Auswirkungen auf die Hinterlegungspraxis. Ebenso stellt sich die Folgefrage, inwiefern diese Praxis Auswirkungen auf den rechtserhaltenden Gebrauch von Wortmarken durch Verwendung in Schriftzügen hat. Bislang durfte man wohl annehmen, dass Veränderungen des Schriftbildes mindestens dann unerheblich sind, wenn die Schutzfähigkeit der Marke nicht gerade durch das Schriftbild begründet wurde, was bei Wortmarken ja stets der Fall ist.²⁸

4. Rechtserhaltender Gebrauch im vorliegenden Fall?

[Rz 19] Das Bundesverwaltungsgericht hat die Widerspruchsmarke, welche ohne Farbanspruch hinterlegt wurde, als schwache, banale geometrische Form qualifiziert, weil sie keinen Farbanspruch habe und weil sie nur aus zwei Bändern, einem konvexen und einem konkaven Band, bestehe.²⁹ Das IGE war jedoch anderer Meinung und hat der Marke

eine normale Kennzeichnungskraft beigemessen.³⁰ Einfache geometrische Formen, beispielsweise Quadrat, Rechteck, Kreis oder Dreieck, gehören grundsätzlich zum Gemeingut und sind nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig.³¹ Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer Ausgestaltung oder in Kombinationen mit anderen Zeichen durchaus schutzfähig sein. Das vorliegende Zeichen besteht aus zwei spiralförmig gedrehten Linien, welche sich jeweils zu einer Seite hin verzüngen. Es kann deshalb kaum von einer einfachen, banalen geometrischen Form gesprochen werden. Und selbst wenn das Zeichen gewisse Assoziationen zu einem DNS-Strang zu wecken vermöchte, wäre es nach Ansicht der Autoren in Bezug auf die beanspruchten Waren auch deshalb nicht als schwach zu qualifizieren.

[Rz 20] Gemäss den Belegen, welche die Widersprechende eingereicht hatte, wurde das Widerspruchszeichen wie folgt verwendet:



[Rz 21] Das Bundesverwaltungsgericht hat festgehalten, dass das Band in der Widerspruchsmarke einerseits in den Farben Türkis und Blau dargestellt würde, welche ineinander übergreifen würden, und andererseits mit den zusätzlichen Elementen «SANOFI PASTEUR» oder «AVENTIS PASTEUR» und den Buchstaben «MSD».

[Rz 22] Das Gericht hatte nun zu entscheiden, ob dieser Gebrauch noch als rechtserhaltend zu werten war. Es hat festgehalten, dass die zusätzlichen Wortelemente den banalen Charakter massgeblich beeinflussen würden, da sie stark unterscheidungskräftig für Waren der Klasse 5 seien. Deshalb würden sie vorliegend das Bild auch dominieren.

[Rz 23] Bezüglich des Farbanspruches hat das Bundesverwaltungsgericht folgendes festgehalten: «*S'agissant enfin des marques sans revendication de couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir l'usage de la marque, à moins que l'impression d'ensemble produite par la marque s'en*

²⁶ E. MARBACH, SIWR III/1, Basel 2009, N 488 mit Beispielen aus der Rechtsprechung, aus welcher nur eine «fantasiehafte Farbgebung» unterscheidungskräftig wirke; würde nämlich auch nur die Benutzung einer Farbe zu einer beschreibenden Marke führen, so müsste ein positiver oder negativer Farbanspruch gewählt werden, ansonsten die Marke zurückgewiesen werden müsste.

²⁷ E. MARBACH, SIWR III/1, Basel 2009, N 486; K. BÜRGI-LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 65.

²⁸ K. BÜRGI-LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 63.

²⁹ BVGer vom 25. Juni 2009, B-576/2009, E. 8.2.1, «IR 627'401 (fig.)/CH 555'406 Targin (fig.) und IR 627'401 (fig.)/CH 555'407 (fig.)».

³⁰ Vgl. IGE vom 12. Dezember 2008, Verfahren Nr. 8949 IR 627'401, «(fig.)/CH 555'406 Targin (fig.)» und Nr. 8950, «IR 627'401 (fig.)/CH 555'407 (fig.)», jeweils lit. D: «L'élément graphique constituant la marque opposante est doté d'une certaine originalité, notamment dès lors qu'il n'a pas de sens déterminé avec les produits sur lesquels se base l'opposition et qu'il ne s'agit pas d'un signe simple. Il convient dès lors d'admettre que la marque opposante dispose d'un champ de protection normal.»

³¹ BVGer vom 6. November 2008, B-2052/2008, E.2.3, «Kugeldreieck».

trouve modifiée.»³² Diese Auslegung stimmt grundsätzlich mit Lehre und Rechtsprechung überein.³³

[Rz 24] Doch hat das Bundesverwaltungsgericht abschliessend überraschend festgehalten: «*Il ressort de ce qui précède que les adjonctions des couleurs bleu pétrole et vert turquoise déjà mais également de l'élément verbal <sanofi pasteur MSD> ou <Aventis Pasteur MSD> créent un signe visuellement et conceptuellement distinct de la marque faiblement distinctive figurant au registre. Le signe opposant a dès lors été utilisé dans une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée.*»³⁴

[Rz 25] Das Bundesverwaltungsgericht geht hier zunächst von der fraglichen Auffassung der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Grundsätzlich ist jedoch von einem normalen Schutzzumfang auszugehen und es darf nicht ohne weiteres ein schwacher Schutzzumfang angenommen werden. Diesbezüglich scheint die Begründung des Bundesverwaltungsgerichts überdenkenswert.³⁵ Entsprechend und unter Berücksichtigung des unter 3.3. oben ausgeführten hätte das Gericht viel eher zum Schluss kommen sollen, dass *die kennzeichnungskräftigen Bestandteile vollständig und detailgetreu wiedergegeben wurden* und der kennzeichnungskräftige Kern der Marke durch die Verwendung der nicht kennzeichnungskräftigen, weil in der Branche auch üblichen und häufig verwendeten Farben seiner Identität durch eine neue, nicht phantasievolle Farbgebung nicht beraubt wurde. Zu diesem Schluss könnte man auch unter Berücksichtigung der dreifarbig (Türkis, Blau, Weiss) Benutzung kommen, da (a) die Farbgebung nur eine ästhetische Funktion erfüllt und grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird³⁶ und (b) nicht erst mit der Farbgebung eine Anlehnung an einen DNS-Strang erkannt werden kann³⁷ und das benutzte Zeichen damit auch konzeptionell nicht von der Eintragung abweicht, wie dies vom Bundesverwaltungsgericht erörtert wird.³⁸ Grundsätz-

lich richtig ist der Ansatz des Bundesverwaltungsgerichts, im Falle einer mehrfarbig benutzten, aber schwarz-weiss hinterlegten Marke zu prüfen, ob gerade durch die Verwendung mehrerer Farben der kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird. Wie dargelegt wird vorliegend die Auffassung vertreten, dass trotz Verwendung von mehreren Farben keine Neuschöpfung vorliegt.

[Rz 26] Hinsichtlich der zusätzlichen Elemente hätte das Bundesverwaltungsgericht unter Berücksichtigung der sich vermeintlich etablierten bisherigen Praxis den Gebrauch der Bildmarke unter Berufung auf die der Bildmarke eigene Kennzeichnungskraft in der Wort-Bild-Kombination als ausreichend betrachten können, da der Abnehmer trotz gleichzeitiger Verwendung verschiedener Elemente die verschiedenen Zeichen als eigenständig wahrzunehmen vermag. Dies umso mehr, als dass es sich vorliegend um zwei verschiedene Markentypen (Bildmarke einerseits und Wort-/Bildmarke andererseits) handelte und man nicht ohne weiteres und trotz der Farbgebung nicht behaupten kann, dass die Bildmarke ihre eigenständige Identität zugunsten eines Gesamtzeichens verloren hätte. Die Autoren plädieren auch diesbezüglich für eine weite Auslegung des Begriffs der *nicht wesentlich abweichenden Form* im Sinne von der Art. 11 Abs. 2 MSchG. Denn solange die Kennzeichnungskraft einer Marke besteht (d.h. solange ein Zivilgericht nicht die Nichtigkeit einer eingetragenen Marke festgestellt hat), ist auch bei vermeintlich schwachen Zeichen grundsätzlich davon auszugehen, dass diese in Kombination mit weiteren Zeichen ihren kennzeichnungskräftigen Charakter nicht verlieren und ohne weiteres im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt werden, also weder in einem «Zeichenwald» verschwinden, noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheinen.

5. Schlussbetrachtung

[Rz 27] Eine konsequente Umsetzung des besprochenen Entscheides würde weitreichende Folgen für zahlreiche Markeninhaber haben. Sie müssten zunächst prüfen, ob es sich bei ihrer (Dach)Marke um eine schwache Marke handelt. In einem zweiten Schritt wäre zu klären, welche Abweichungen in der Benutzung sie sich erlauben können.

[Rz 28] Entsprechend müssten sich die Markeninhaber fortan überlegen, ob sie ihre (Bild-)Dachmarken, welche vermutlich regelmässig mit anderen Elementen bzw. Produktmarken verwendet werden, neu zusammen mit den weiteren Elementen anmelden müssen, um einen genügenden Schutz zu geniessen und sich gegen die Verwendung oder Hinterlegung von mit der Dachmarke ähnlichen, jüngeren Marken erfolgreich wehren zu können.³⁹

³² BVGer vom 25. Juni 2009, B-576/2009, E. 8.2.2, «IR 627'401 (fig.)/CH 555'406 Targin (fig.) und IR 627'401 (fig.)/CH 555'407 (fig.)».

³³ Vgl. oben 3.3.

³⁴ BVGer vom 25. Juni 2009, B-576/2009, E. 8.2.4, «IR 627'401 (fig.)/CH 555'406 Targin (fig.) und IR 627'401 (fig.)/CH 555'407 (fig.)».

³⁵ BVGer vom 25. Juni 2009, B-576/2009, E. 8.2.1, «IR 627'401 (fig.)/CH 555'406 Targin (fig.) und IR 627'401 (fig.)/CH 555'407 (fig.)»: «*Dans sa forme enregistrée, la marque opposante est une marque figurative monochrome sans revendication de couleur. Elle est composée de deux rubans, l'un concave et l'autre convexe, qui se recoupent en deux points. Il s'agit ainsi d'une figure géométrique banale faiblement distinctive.*».

³⁶ Es sind gerade einmal neun Farbmärkte im Schweizer Markenregister eingetragen (Stand: 4. Oktober 2009).

³⁷ DNS-Stränge (Doppelhelix) werden nicht ausschliesslich zweifarbig, sondern regelmässig ein- oder mehrfarbig dargestellt (vgl. z.B. <http://de.wikipedia.org/wiki/DNA>, <http://gene-abc.ch/de/lexikon/d-f.html#c290>) vgl. aber auch den Vergleich mit einer Doppelhelix in der Architektur («Von Baslern, Zürichern und Längenvergleichen», Berner Zeitung vom 25. November 2008).

³⁸ BVGer vom 25. Juni 2009, B-576/2009, E. 8.2.3, «IR 627'401 (fig.)/CH

555'406 Targin (fig.) und IR 627'401 (fig.)/CH 555'407 (fig.)».

³⁹ Entsprechend würde der Schutzbereich der älteren (Dach)Marke eingeschränkt.

[Rz 29] Weiter müssten sie sodann in jedem Einzelfall prüfen, ob die Verwendung von Farben auf eine schwarz-weiss hinterlegte Marke allenfalls deren Gesamteindruck verändert. Die konsequente Anwendung dieser Praxis hätte somit möglicherweise fatale Folgen für viele Markenbesitzer. Denn in der Praxis wird meistens versucht, eine Marke ohne Farbanspruch zu hinterlegen, weil die Marke in unterschiedlichen Farben benutzt werden soll und um einen grösseren Schutz zu geniessen. So sind allein im Schweizer Markenregister 14'348 Marken mit Farbanspruch zu finden, während 208'535 Marken ohne Farbanspruch hinterlegt sind.⁴⁰ Nicht einmal 7 % aller Marken haben somit einen Farbanspruch – hinsichtlich der restlichen 93 % müssten sich die Markeninhaber demnach ernsthaft Gedanken machen, ob ihre Marke rechtserhaltend benutzt wird, insbesondere auch bezüglich der Farben. Ob bzw. inwiefern diese Praxis auch Auswirkungen auf die Beurteilung von Wortmarken durch Verwendung von Schriftzügen hat, muss zunächst offen bleiben, kann aber nicht ausgeschlossen werden.

[Rz 30] Da in der Praxis Marken sehr oft in verschiedenen Farben oder mit weiteren Elementen, typischerweise bei Dach- und Produktmarken, verwendet werden, ohne dass die Hinterlegung der konkreten Benutzung entsprechen würde,⁴¹ ist eine baldige Klarstellung durch die Praxis angezeigt.⁴² Leider ist der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts in Widerspruchssachen endgültig (Art. 73 BGG), sodass das Bundesgericht sich dazu nicht äussern kann. Es ist aber zu hoffen, dass das Bundesverwaltungsgericht seine Rechtsprechung diesbezüglich baldmöglichst präzisiert bzw. korrigiert und/oder die Zivilgerichte, möglicherweise aufgrund des vorliegenden Sachverhalts, eine Klarstellung treffen können.

Dr. Marco Bundi, RA LL.M., und Benedikt Schmidt, RA, Meisser & Partners in Klosters

* * *

⁴⁰ Stand: 16. September 2009.

⁴¹ Typischerweise sind Wortmarken bzw. Marken in schwarz-weiss hinterlegt.

⁴² Im Zusammenhang mit der Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke scheint aufgrund des vorliegend besprochenen Falls auch eine besonders sorgfältige Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Marke angezeigt.