

INGRES**600 Tage Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Markenrecht**

Tagungsbericht Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht, Kartause Ittingen, 22. und 23. August 2008

MURIEL KÜNZI*

- I. Verkehrskreis und Verkehrsdurchsetzung
- II. Irreführung über die geografische Herkunft
- III. Beschreibende und freihaltebedürftige Zeichen
- IV. Formmarken
- V. Rechtserhaltende Benutzung
- VI. Warengleichartigkeit
- VII. Kennzeichnungskraft
- VIII. Verwechslungsgefahr bei zusammengesetzten Marken

Eröffnet wurde der Workshop durch RA Dr. MICHAEL RITSCHER, welcher die Teilnehmenden, insbesondere auch die Vertreterinnen und Vertreter des Bundesverwaltungsgerichtes, der ehemaligen Rekurskommission und des IGE sowie die anwesenden Handelsrichter begrüßte. Ziel des Workshops war es, auf die ersten 600 Tage des Bundesverwaltungsgerichtes zurückzublicken und diesbezüglich einen Austausch zu pflegen. Es fanden lebhaft Diskussionen über die bisherige Rechtsprechung sowie über allfällige Tendenzen statt, welche – auch wenn die Äusserungen der Mitarbeitenden des Bundesverwaltungsgerichtes nicht als für die Spruchbehörde verbindlich betrachtet werden können – sehr interessante Einblicke in die Praxis des Bundesverwaltungsgerichtes gaben.

Im in acht Teile gegliederten Workshop wurde jeder Teil von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus einem Vertreter der Anwaltschaft und Mitarbeitenden des Bundesverwaltungsgerichtes, vorgestellt.

I. Verkehrskreis und Verkehrsdurchsetzung

Die Arbeitsgruppe um Herrn RA Dr. MICHAEL TREIS befasste sich mit dem ersten Thema und führte aus, dass als erster Zwischenschritt auf dem Subsumtionsweg die Definition der massgebenden Verkehrskreise unter Berücksichtigung der verkehrstypischen Verhältnisse am Markt zu erfolgen habe¹. Diese Bestimmung der Verkehrskreise müsse jedoch nicht bei allen Waren und Dienstleistungen zwingend gleich geschehen; der Markeninhaber könne hinsichtlich der absoluten Ausschlussgründe eine gewisse «Voreinstellung» der Verkehrskreise vornehmen, beispielsweise durch eine engere Formulierung der WDL². Weiter könne es hinsichtlich der relativen Ausschlussgründe zu einem sogenannten «Verkehrskreisplitting» kommen, indem beispielsweise einerseits Private und andererseits Unternehmungen Abnehmer von Waren und Dienstleistungen sein könnten³.

Thematisiert wurde in der Folge der Entscheid B-958/2007 (Wortmarke «Post») des Bundesverwaltungsgerichtes. In diesem Entscheid wurde festgehalten, dass die Verkehrsdurchsetzung im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens (wie auch im Widerspruchsverfahren) lediglich glaubhaft gemacht werden müsse (im Gegensatz zum Zivilprozess, in welchem der volle Beweis zu erbringen sei, wenn der Beklagte die Einrede der Schutzunfähigkeit einer aus gemeinfreien Zeichen bestehenden Marke erhebe)⁴. Dieser Beweis könne beispielsweise mit Belegen oder durch eine repräsentative Umfrage erfolgen. Zur Frage, ab welchem Bekanntheitsgrad eine Verkehrsdurchsetzung angenommen werden könne, wurde ausgeführt, das BVGer stütze sich grundsätzlich auf die Rechtsprechung des Bundes-

¹ Vgl. dazu auch B-6770/2007 E. 7.2, «Nasacort/Vasacor».

² Vgl. B-788/2007 E. 8, «traveltip (fig.)», sowie B-3273/2007 E. 3.1-2, «Knetfamilie (fig.)».

³ Vgl. B-7514/2006 E. 4, «Quadrat (fig.)/ Quadrat (fig.)», und B-7491/2006 E. 5, «Yeni Raki Tekel (fig.)/Yeni Efe (fig.)».

⁴ Vgl. dazu auch B-7435/2006 E. 4.2, «La Côte (fig.)/Cote Magazin (fig.)», und BGE 130 III 478 ff. E. 3.3, «Lernstudio».

gerichtes ab⁵. Im Entscheid B-7436/2006 E. 5 («Farbkombination Blau/Silber») sei dieser Grundsatz allerdings durchbrochen und festgestellt worden, der erforderliche Zuordnungsgrad sei nach den Umständen des Einzelfalles festzulegen. Als Schranke der Verkehrsdurchsetzung sei jedoch immer das absolute Freihaltebedürfnis zu sehen. Weiter wurde diskutiert, inwiefern eine repräsentative Umfrage sämtliche Sprachregionen einbeziehen muss⁶ und welches die Anforderungen an die Fragestellungen in einer Umfrage sind. Das BVGer bestätige die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtes und der RKGE, wonach die Marke so in Erscheinung treten muss, wie sie im Register eingetragen werden soll. Ein rein unternehmensbezogener, firmenmässiger Gebrauch sei nicht ausreichend. Auch wenn das IGE in seinen Richtlinien von einem mindestens zehnjährigen Gebrauch ausgehe, sei doch anzumerken, dass die Verkehrsdurchsetzung auch aus anderen Tatsachen abgeleitet werden könne⁷. Diskutiert wurde in der Folge, ob 1) auch eine kurze und intensive Benutzung als ausreichend erachtet und 2) unter Umständen auch eine Benutzung im Ausland mitberücksichtigt werden könne (als mögliches Beispiel wurde das «iphone» genannt).

Zu einer regen Diskussion gab die Äusserung von Dr. DAVID ASCHMANN Anlass, wonach die Rechtsbeständigkeit von Widerspruchsmarken im Widerspruchsverfahren vorfrageweise geprüft wird. Er führte aus, dass sich eine Überprüfung im Widerspruchsverfahren rechtfertige (beispielsweise, wenn es zwischen der Eintragung und dem Widerspruchsentscheid zu einem Sprachwandel gekommen sei), da Marken im Zweifel vom IGE eingetragen würden und das BVGer nicht an Entscheide des IGE gebunden sei. Eine Löschung der Widerspruchsmarke könne jedoch nicht erfolgen, da die Eintragung derselben nicht Verfahrensgegenstand sei. Auf den erhobenen Einwand, diese Praxis des BVGer habe faktisch zur Folge, dass man nicht nur riskiere, einen Widerspruch zu verlieren, sondern sich auch der Gefahr aussetze, später eine faktisch «tote Marke» zu haben, entgegnete ASCHMANN, die Marke bleibe im Register (wenn auch nicht mehr als durchgesetzte Marke) und könne sich wieder durchsetzen.

II. Irreführung über die geografische Herkunft

Die Arbeitsgruppe um RA Dr. CHRISTIAN HILTI informierte über diesbezügliche Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes und erklärte, das Ziel von MSchG 2 lit. c und MSchG 47 sei es, unzutreffende Vorstellungen über die Herkunft von Waren und Dienstleistungen zu verhindern. So seien insbesondere nicht bekannte Namen, Fantasiebezeichnungen, offensichtlich nicht als Handels- und Fabrikationsort in Frage kommende Namen, Typenbezeichnungen, durchgesetzte Kennzeichen und zu Gattungsbezeichnungen degenerierte Namen nicht als Herkunftsangaben zu bezeichnen. Die Arbeitsgruppe erörterte die Elemente eines Prüfungsschemas, in welchem die Unmittelbarkeit der geografischen Bedeutung, die Bekanntheit als geografische Bezeichnung, die Mehrdeutigkeit, der Kontext der übrigen Markenelemente, der Kontext der Waren und Dienstleistungen, der Ruf der Waren dieser Herkunft und die angesprochenen Verkehrskreise geprüft werden müssten. Näher thematisiert wurde der Entscheid «American Beauty» (B-7406/2006), in welchem das Vorliegen einer unerlaubt verwendeten Herkunftsangabe bejaht wurde⁸. Verwiesen wurde insbesondere auf die eine Irreführungsgefahr bejahenden Bundesgerichtsentscheide «San Francisco forty niners II»⁹, «Budweiser Bier II»¹⁰, «Fischmanufaktur Deutsche See (fig.)»¹¹, «Colorado (fig.)»¹² und «Champ II»¹³ sowie auf die Entscheidungen «Montparnasse» BGE 117 II 327 ff.¹⁴, «Valser»¹⁵ und «Yukon II»¹⁶, in welchen das Bundesgericht eine Irreführungsgefahr verneinte.

⁵ Vgl. z.B. BGE 128 III 441 ff., «Appenzeller»: mehr als zwei Drittel; BGE 130 III 267 ff. E. 4.7.3, «Tripp Trapp»: mehr als 50%; BGE 131 III 121 ff. E. 7-8, «Smarties (3D)/M&M (3D)»: mehr als 60%.

⁶ Vgl. B-7439/2006 E. 6.2, «Kinder/Kinder-Party (fig.)».

⁷ Vgl. z.B. BGE 128 III 441 ff., «Appenzeller».

⁸ Wie auch in B-7399/2006, «EuroSwiss University (fig.)»; B-7408/2006, «bticino (fig.)»; B-1643/2007, «Basilea Pharmaceutica (fig.)»; B-7407/2006, «Toscanella»; B-6442/2007, «Brora». Dagegen wurde in den Entscheiden B-7411/2006, «Bellagio», und B-564/2007, «La prairie Switzerland (3D)», das Vorliegen einer unerlaubt verwendeten Herkunftsangabe verneint.

⁹ PMMBI 1996 I 25 f.

¹⁰ BGE 125 III 193 ff.

¹¹ BGer, sic! 2006, 677 ff.

¹² BGE 132 III 770 ff.

¹³ BGer, sic! 2007, 274 ff.

¹⁴ BGE 117 II 327 ff.

¹⁵ BGE 117 II 321 ff.

¹⁶ BGE 128 III 454 ff. mit Erwähnung von Fallkategorien, in welchen nicht von einer Täuschungsgefahr ausgegangen werden könne.

Im nachfolgenden Überblick über konkrete Beispiele aus der EU und aus Deutschland wurde festgehalten, dass in der EU höhere Anforderungen an den Irreführungs- als an den Gemeingutbestand gestellt würden. Das HABM prüfe grundsätzlich, ob a) die Bezeichnung als geografische Bezeichnung verstanden werde, b) die geografische Bezeichnung nicht nur erkannt werde, sondern auch als solche wahrgenommen werde, und c) ob der Konsument die geografische Bezeichnung mit den Waren oder Dienstleistungen verbinde. Näher thematisiert wurden die «Leading Cases» «Chiemsee» (EuGH C-108/97 und 109/97), «Oldenburger» (EuG T-295/01) sowie «Cloppenburg» (EuG T-379/03). Der Irreführungstatbestand komme äusserst selten zum Zuge; meistens würde die Hinterlegung entsprechender Zeichen daran scheitern, dass sie als beschreibende Angaben erachtet würden. Es bleibe jedoch ein erheblicher Spielraum und eine entsprechende Rechtsunsicherheit.

In der nachfolgenden Diskussion erklärte ASCHMANN, dass die «Yukon»-Kriterien sehr selektiv angewendet würden und dass die Erstellung von Fallgruppen in der Praxis schliesslich nicht viel weiterhelfe. Die Vertreter des IGE hielten fest, dass ein abschliessender Test unmöglich sei, dass jedoch die Richtlinien gewisse Erläuterungen enthielten. Insbesondere seien die Ausschlussgründe nach MSchG 2 lit. a und 2 lit. c genau zu unterscheiden. Ausländische Entscheidungen würden bei der Beurteilung der Frage des Freihaltebedürfnisses in einem gewissen Umfang gewürdigt, nicht aber bei der Prüfung der Täuschungsgefahr, da diesbezüglich die Wahrnehmung in der Schweiz massgeblich sei.

III. Beschreibende und Freihaltebedürftige Zeichen

RA Dr. RALPH SCHLOSSER äusserte sich unter anderem zur Problematik von englischen Ausdrücken und zum Thema Internet, zum Gleichbehandlungsgrundsatz und zur Relevanz ausländischer Entscheidungen. Er verwies insbesondere auch auf den Entscheid «We make ideas work» (BGer, sic! 2007, 899 f.) und erklärte, es stelle sich jeweils die Frage, ob der Durchschnittskonsument oder allenfalls Spezialisten als massgebliche Verkehrskreise angesehen werden müssten. Weiter bestehe eine Schwierigkeit immer wieder darin, die voraussetzbaren Fremdsprachenkenntnisse eines Durchschnittskonsumenten zu definieren. Ein weiteres Problem seien die verschiedenen Sprachregionen, da beispielsweise eine Person französischer Muttersprache die Bedeutung des Begriffes «delight» eher erkenne, da ihr «délice» vertraut sei¹⁷. SCHLOSSER stellte sich auf den Standpunkt, es reiche für die Bejahung einer beschreibenden Wirkung aus, wenn eine Sprachregion einen Begriff als beschreibend erachte. Aus der nachfolgenden Diskussion resultierte, dass eine repräsentative Meinungsumfrage in der ganzen Schweiz zu erfolgen habe, da das Territorialitätsprinzip gelte.

IV. Formmarken

Die Arbeitsgruppe um RA BERNARD VOLKEN erläuterte die Praxis des Bundesverwaltungsgerichtes zu den Formmarken anhand von vier Fällen. Aus dem Entscheid «Goldrentier (3D)» (B-7422/2006) folge, dass nicht pauschal gesagt werden könne, ein unterscheidungskräftiges zweidimensionales Element auf einer Seite der Form präge den ansonsten banalen Gesamteindruck in keinem Fall wesentlich. Massgeblich sei und bleibe der Gesamteindruck der Form unter Einschluss von 2D-Elementen (inkl. Schriftzug), 3D-Elementen (Glöckchen, Kopfform) und Farbe. Weiter wurden die Entscheide «Tropfenförmige Parfumflasche (3D)» (B-7415/2005), «Miniaturisierte Toilette (3D)» (B-7419/2006) und «Gitarrenkopf (3D)» (B-7397/2006) besprochen. Eine erste These lautete, dass sich die Unterscheidungskraft nicht abstrakt, sondern vor dem Hintergrund des Marktes beurteile, da die angemeldete Form mit üblichen Formen des entsprechenden Warenssegmentes verglichen werde. Nachfolgend wurde die zweite These der Referenten diskutiert, wonach banale Formen durch zweidimensionale Elemente schutzfähig werden könnten, wenn das 2D-Element seinerseits schutzfähig sei, den Gesamteindruck wesentlich beeinflusse, auch wenn es nicht auf allen Dimensionen/Seiten des Produktes erscheine. Es sei im Übrigen eine Realität, dass auf Produkten und Verpackungen eine Vielzahl von Elementen auftauche. Die Vertreter des IGE führten aus, dass im Eintragungsverfahren lediglich die Unterscheidungskraft massgeblich sei, dass eine 3D-Marke mit einem 2D-Element grundsätzlich Dritte irreführen könnte und der Inhaber nicht wisse, was er im Verletzungsfall in der Hand habe. VOLKEN betonte, dass das Markenrecht keinen Motivschutz biete und ASCHMANN erklärte, dass die Fragen des Gestaltungsspielraums einerseits und die Marktbandbreite andererseits auseinander gehalten werden sollten, da zu prüfen sei, was aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise als gewohnt und erwartet zu gelten habe. Weitere Diskussionspunkte waren die Berücksichtigung

¹⁷ Vgl. dazu B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)».

einer (vermutlichen) Präsentation einer Ware (B-7398/2006, «Pralinenform [3D] I»), und BGer, sic! 2008, 302, «Pralinenform [3D] II») und die Schutzfähigkeit von dreidimensionalen Waren, welche sich zwar zur Formmarke eignen, jedoch immer in einer Verpackung verkauft würden (z.B. Spalttablette).

V. Rechtserhaltende Benutzung

RA Dr. BARBARA MÜLLER eröffnete den zweiten Tag und äusserte sich insbesondere zur Frage, wann ein von der Eintragung abweichender Gebrauch noch als rechtserhaltend angesehen werden könne. Sie führte aus, dass dem Benutzungszwang (auch wenn dieser in der Schweiz nicht absolut gelte, sondern gewissermassen aufgeschoben sei) in der Praxis oft zu spät Beachtung geschenkt werde, dass diesem jedoch bereits im Zeitpunkt der Erarbeitung der Markenstrategie und der Formulierung der WDL Rechnung zu tragen sei. Es brauche einen ernsthaften, branchenüblichen markenmässigen Gebrauch im Inland. Sie verwies auf den Entscheid «Solvay/ Solvexx» (B-2683/2007), in welchem ein ausreichender funktionaler Bezug bejaht worden sei. Es gelte jedoch, in jedem Einzelfall eine Auseinandersetzung mit den konkreten Belegen vorzunehmen. Zu beachten sei weiter, dass die Einrede des Nichtgebrauchs klar und unmissverständlich in der ersten Eingabe an das IGE erhoben werden müsse, da sie ansonsten nicht fristgerecht erfolgt sei¹⁸.

Eine weitere Problematik bestehe darin, dass in der WDL oftmals der gattungsspezifische Oberbegriff eingesetzt würde, in der Folge jedoch die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht mit den realiter gebrauchten übereinstimmen. Der Gebrauch der Marke nur für gewisse Waren und Dienstleistungen begründe lediglich für diese einen rechtserhaltenden Gebrauch, nicht aber für den eingetragenen Oberbegriff als Ganzes. RA Dr. CHRISTOPH GASSER verwies auf die Lehre, wonach im Nichtgebrauchsverfahren der Gebrauch für einen Teilbegriff rechtserhaltend für den eingetragenen Oberbegriff wirkt, wenn es sich um ein Produkt handelt, das typisch für den Oberbegriff ist, wogegen im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren auf die Produkte abzustellen ist, für welche die Marke tatsächlich gebraucht wird. Weiter wurde festgehalten, dass grundsätzlich eine Anpassung an neue technische Entwicklungen nicht berücksichtigt werden könne. Ein Gebrauch der gesamten Marke könne auch für Teile derselben rechtserhaltend sein, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Einzelteile richtig zuordneten¹⁹.

Zum Erfordernis des «ernsthaften» Gebrauchs wurde ausgeführt, dass ein Scheingebrauch (quantitatives Element) wie zum Beispiel eine minimale Marktbearbeitung oder eine Marktanalyse (vorbereitende Handlungen) nicht ausreichend seien. Ein ernsthafter Gebrauch sei aber grundsätzlich zu bejahen bei der Verwendung der Marke auf Rechnungen, Lieferscheinen, Verpackungen, Mustern, Prospekten etc. Auch ein geringer Umsatz könne im Einzelfall ausreichend sein.

VI. Warengleichartigkeit

Die Arbeitsgruppe um RA Dr. LUCAS DAVID führte aus, dass die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unter der Hypothese identischer Zeichen zu prüfen sei. Werde Gleichartigkeit verneint, fehle es von vornherein an einer Verwechslungsgefahr. Gleich verhalte es sich bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit; diesbezüglich sei von der Hypothese der Identität der Waren und Dienstleistungen auszugehen. Bei einer Verneinung der Zeichenähnlichkeit fehle es per se auch schon an einer Verwechslungsgefahr. Letztere werde erst aufgrund des Grades der Zeichennähe und der Gleichartigkeit der WDL beurteilt. Die Arbeitsgruppe präsentierte in der Folge 18 Thesen zur Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen, welche eine Hilfestellung bei der Beurteilung von Verwechslungstatbeständen bieten.

In der nachfolgenden Diskussion erklärte ASCHMANN, dass die ganze Problemstellung auch von der Definition der Verkehrskreise und vom Schutzzumfang der zur Diskussion stehenden Marken abhängt.

¹⁸ Vgl. B-7431/2006, «EA (fig.)/«EA (fig.)».

¹⁹ Erläutert wurden zum rechtserhaltenden Gebrauch insbesondere die Entscheide B-7508/2006, «Ice/Icecream; Icecream (fig.)»; B-1976/2007, «Rudolph Rotnase/ Rudolph (fig.)»; B-7449/2006, «Exit (fig.)/Exit one»; B-4536/2007, «Salamander (fig.)/Salamander (fig.)»; B-7500/ 2006, «Diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)»; B-7439/2006, «Kinder/Kinder Party (fig.)»; B-1755/2007, «No name (fig.)/No name (fig.)».

VII. Kennzeichnungskraft

Die Arbeitsgruppe um RA Dr. MAGDA STREULI-YOUSSEF äusserte sich vorweg zur Abgrenzung der originären Kennzeichnungskraft von der Unterscheidungskraft, sodann zur Abgrenzung zwischen originärer und sekundärer Kennzeichnungskraft. Festgehalten wurde, dass Letztere in der Regel zu einem normalen Schutzzumfang der Marke führe, lediglich ausnahmsweise zu einem erweiterten. Weiter spiele die Kennzeichnungskraft auch eine Rolle bei der Frage nach dem rechtserhaltenden Gebrauch. In der Praxis des BVGer habe sich die Kennzeichnungskraft als drittes Kriterium bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr etabliert, wobei im Gegensatz zu Deutschland auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke abgestellt werde. HILTI äusserte sich zur «Unart», die schwache Kennzeichnungskraft einer Marke damit zu begründen, es sei eine Vielzahl von Marken mit dem zur Diskussion stehenden Bestandteil registriert; hier fehle eine Berücksichtigung der WDL und es erfolge keine echte Prüfung, ob die Marken grundsätzlich gebraucht worden seien. Auf eine Frage von RITSCHER erklärte ASCHMANN, dass nach Einreichen eines Widerspruchs grundsätzlich noch zusätzliche Argumente bezüglich Kennzeichnungskraft angebracht werden könnten (Zeugen, Gutachten). Grundsätzlich würde keine Beweisabnahme verweigert, wobei es allerdings fraglich sei, ob das Gericht von sich aus noch Beweise suchen müsse. Zu berücksichtigen sei weiter, dass es keine Beweiswürdigung ohne Erfahrungswissen gebe. Wenn die Beweise gegen die Erfahrung sprächen, müssten sie sehr stark sein. Im Gegensatz dazu reichten allenfalls schon relativ schwache Beweise, wenn sie mit dem Erfahrungswissen im Einklang stünden.

VIII. Verwechslungsgefahr bei zusammengesetzten Marken

Die Arbeitsgruppe um RA Dr. MARK SCHWEIZER äusserte sich zum Spannungsfeld zwischen Gesamteindruck einerseits und den prägenden Elementen andererseits. Es wurden «zwei Regeln, vier Ausnahmen und eine Nicht-Regel» erläutert. Die erste Regel bestehe darin, dass der Gesamteindruck in der Erinnerung massgeblich sei, wobei jeweils berücksichtigt werden müsse, dass kein Motivschutz existiere und prägende Bestandteile immer stärker gewichtet würden als schwache²⁰. Die zweite Regel bestehe darin, dass die identische Übernahme eines einfachen Zeichens in ein zusammengesetztes Zeichen zur Verwechslungsgefahr führe; dies gelte jedoch nicht, wenn ein übernommenes Element im zusammengesetzten Zeichen jede eigenständige Bedeutung verliere oder ein übernommenes Element sehr kennzeichnungsschwach sei. Die Nicht-Regel bestehe darin, dass nicht grundsätzlich gesagt werden könne, bei einer kombinierten Marke geniesse immer das Wort- oder immer das Bildelement Vorrang.

RA KATJA STÖCKLI äusserte sich zur Rechtsprechung des EuGH und fasste die Rechtsprechung wie folgt zusammen: Grundsätzlich seien nicht Bestandteile einer komplexen Marke zu berücksichtigen, sondern der Gesamteindruck. Weiter seien bei gemischten Marken die Wortelemente nicht als grundsätzlich wichtiger als die grafischen zu erachten. Weiter würden rein assoziative gedankliche Verbindungen, welche der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken herstellen könnte, für sich genommen keine Verwechslungsgefahr begründen.

In der Folge äusserte sich RA MARC STEINER zum Zusammenspiel von zwei- und dreidimensionalen Elementen am Beispiel der deutschen Entscheide «Goldbarren» (BGH vom 28. November 2002, GRUR 2003, 712) und «Goldhase» (BGH vom 26. Oktober 2006, GRUR 2007, 35). Im Entscheid «Goldhase» kam der BGH zum Schluss, dass kein Erfahrungssatz dahingehend bestehe, dass der Gesamteindruck einer aus Form, Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von deren konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmässig durch den Wortbestandteil bestimmt werde. In der anschliessenden Diskussion wurde über die Tatsache diskutiert, dass im Zusammenhang mit der Schutzfähigkeit oftmals auch wettbewerbs-, manchmal auch urheberrechtliche Überlegungen angeführt würden. Die Äusserung, dass das Gewicht des Wortes bei zusammengesetzten Marken nicht übersehen werden dürfe, da es auf das kennzeichnungskräftigste Element ankomme, stiess auf Widerspruch; es müsse immer der Gesamteindruck zur Diskussion stehen, es seien nicht einzelne Elemente auf ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen. Auch eine Kombination von an sich schwachen Bestandteilen könne ein starkes Zeichen ergeben.

²⁰ Vgl. auch die Entscheide B-7500/2006, «Diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)»; RKGE, sic! 2002, 529, «Arc/ Arcstar»; RKGE, sic! 2005, 661 f., «5th avenue (fig.)/5th avenue fashion house (fig.)».

Am Ende des zweiten Tages des Workshops bedankte sich ASCHMANN auch im Namen der mitwirkenden Mitarbeitenden des Bundesverwaltungsgerichtes für die Einladung zum Workshop und für die Professionalität, mit welcher die Diskussion geführt werden konnte. RITSCHER stellte fest, dass das Bundesverwaltungsgericht in den ersten 600 Tagen bereits eine grosse Arbeit geleistet habe. Es sei ein Anliegen dieser Tagung gewesen, die Grenze zwischen Anwälten und Gerichten zu überschreiten und einen offenen Diskurs zu führen. Er bedankte sich bei den Mitarbeitenden des Bundesverwaltungsgerichtes für die Teilnahme und die Mitarbeit und sprach ihnen ein Kompliment für die Offenheit aus, mit welcher sie sich der Veranstaltung gestellt hätten. Sein Dank gelte insbesondere auch INGRES-Geschäftsführer GASSER für die grosse Arbeit, welche dieser bereits im Vorfeld der Veranstaltung geleistet habe.

* Fürsprecherin, Bern.