

Die Seite des INGRES / La page de l'INGRES

Fünf Jahre Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Markenrecht

NICOLAS BIRKHÄUSER*

- I. Bestimmung der Verkehrskreise; Grad der Aufmerksamkeit und Sprachkenntnisse
- II. Freihaltebedürfnis
- III. Abgrenzung direkte/indirekte Herkunftsangaben
- IV. Kollisionen zwischen schwachen Marken
- V. Zusammenspiel mehrerer Markenbestandteile
- VI. Rechtserhaltender Gebrauch (qualitativ, quantitativ)
- VII. Medien- und Pharmamarken mit Inhaltsbezug (Titelschutz)
- VIII. Unterschiede der Markenrechtsprechung des BVGer zum BGer

Nach dem grossen Erfolg des vor drei Jahren im gleichen Format zum gleichen Thema durchgeführten Anlasses wurde die seither beachtlich angewachsene Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Eintragungs- und Widerspruchsverfahren erneut durch Arbeitsgruppen aus Vertretern dieses Gerichts (BVGer), des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) und jeweils einem Praktiker vorbereitet, am Workshop in erweiterten Gruppen vertieft erörtert und schliesslich unter der Leitung von Dr. MICHAEL RITSCHER gemeinsam diskutiert.

I. Bestimmung der Verkehrskreise; Grad der Aufmerksamkeit und Sprachkenntnisse

Die von Prof. Dr. PHILIPPE GILLIÉRON geleitete Arbeitsgruppe erörterte das zentrale Thema der markenrechtlich relevanten Verkehrskreise. Es stellen sich drei Kernfragen: (i) Welches sind die zu berücksichtigenden Verkehrskreise? (ii) Was ist der Grad der Aufmerksamkeit dieser Verkehrskreise? (iii) Welche Fremdsprachenkenntnisse haben diese Kreise? Dabei ist insbesondere zwischen Art. 1 und Art. 2 MSchG eine klare Unterscheidung zu machen. In Bezug auf die Frage nach der Unterscheidungskraft ist in erster Linie auf die Wahrnehmung der Endabnehmer und zugleich der Zwischenhändler und anderen Fachleute abzustellen, während in Bezug auf die Frage nach dem Freihaltebedürfnis die Wahrnehmung der Konkurrenten massgebend ist. Was den Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise angeht, ist festzustellen, dass Durchschnittskonsumenten weniger aufmerksam sind als Fachleute. Der Grad der Aufmerksamkeit ist aber für die einzelnen Gruppen nicht immer gleich, sondern hängt von den konkreten Waren und Dienstleistungen (z.B. Medikamente) oder deren Preis (z.B. Uhren oder Produkte des täglichen Bedarfs) ab. Das Kriterium der (subjektiven) Aufmerksamkeit ist für das (objektive) Freihaltebedürfnis unbeachtlich. Zum Grad der Kenntnisse ausländischer Sprachen wurde festgestellt, dass bei Durchschnittskonsumenten vom Grundwortschatz auszugehen ist (wobei fraglich ist, wie dieser zu definieren ist), während bei Fachleuten von besseren Kenntnissen ausgegangen werden kann (wobei diese von der Ausbildung abhängen). Die Einschätzung in Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird, ist unbeachtlich.

II. Freihaltebedürfnis

Die von Dr. GALLUS JOLLER geleitete Arbeitsgruppe erörterte verschiedene Aspekte des Freihaltebedürfnisses, nämlich das Freihaltebedürfnis im Widerspruchsverfahren, das absolute Freihaltebedürfnis, das Freihaltebedürfnis und die Verkehrsdurchsetzung sowie das Freihaltebedürfnis und die Unterscheidungskraft in Monopolsituationen. Gemeint ist ein Zeichen kann wegen fehlender Unterscheidungskraft oder wegen des Freihaltebedürfnisses vorliegen. Wie bereits von der «Arbeitsgruppe Verkehrskreis» festgehalten, beurteilt sich (fehlende) Unterscheidungskraft aus Sicht der Konsumenten, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten beurteilt. Aus Sicht der Konsumenten war «Perna» als zoologische Gattungsbezeichnung nicht bekannt und entsprechend nicht beschreibend. Hingegen besteht ein potenzielles Interesse der Konkurrenten, den für diese als Na-

* Rechtsanwalt, LL.M., Zürich.

men einer die entsprechende Wirkung erzeugenden Muschel bekannten Begriff «Perna» zu gebrauchen, weshalb dieser freihaltebedürftig ist. Somit kann das Freihaltebedürfnis an Markenbestandteilen aus Sicht der Konkurrenten dazu führen, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke reduziert.

Ferner wurden die Kriterien zur Prüfung des absoluten Freihaltebedürfnisses analysiert. Zeichen des Gemeinguts können mittels Verkehrsdurchsetzung schutzfähig werden, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Das absolute Freihaltebedürfnis ist nur dann zu bejahen, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist. Das absolute Freihaltebedürfnis ist zu verneinen, wenn eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zum Zeichen zur Verfügung stehen.

Fraglich ist, ob es variable Anforderungen an den Grad der Verkehrsdurchsetzung und an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gibt. Die Rechtsprechung und ein Teil der Lehre gehen davon aus, dass die Anforderungen umso höher sind, je banaler und schwächer oder freihaltebedürftiger das Zeichen ist. Eine andere Meinung, die in der Diskussion einigen Zuspruch fand, geht hingegen davon aus, dass es keine Rolle spielen kann, wie ein Zeichen anfänglich, d.h. bevor es Verkehrsgeltung erlangt hat, auf abstrakter Ebene einzustufen war, wenn das Zeichen zum Zeitpunkt der Beurteilung vom massgeblichen Publikum als Unternehmenshinweis verstanden wird und entsprechend aufgrund seines Gebrauchs Kennzeichnungskraft besitzt. Dabei ist es aber sachgerecht, an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung umso strengere Anforderung zu stellen, je freihaltebedürftiger ein Zeichen ist.

Schliesslich wurden das Freihaltebedürfnis und die Unterscheidungskraft bei Vorliegen von Monopolsituationen geprüft. Im Entscheid der REKO/WEF «Grimselstrom» wurde festgehalten, dass kein schutzwürdiges Interesse auszumachen ist, Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen, die von den Mitbewerbern nicht benötigt werden. Im Entscheid des BVGer «The Royal Bank of Scotland» ging das Gericht davon aus, dass Konkurrenten diese Bezeichnung nur unter der praktisch auszuschliessenden Bedingung der Verleihung eines gleichlautenden Privilegs für sich beanspruchen könnten, weshalb das Freihaltebedürfnis verneint wurde.

III. Abgrenzung direkte/indirekte Herkunftsangaben

Die von BERNARD VOLKEN geleitete Arbeitsgruppe analysierte die Abgrenzung zwischen direkten und indirekten Herkunftsangaben. Diese Unterscheidung ist für Art. 2 lit. c MSchG (Irreführung) irrelevant, während sie für Art. 2 lit. a MSchG (Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis) bedeutsam ist: Direkte Herkunftsangaben stellen grundsätzlich Gemeingut dar und sind schutzunfähig, wenn keine zusätzlichen unterscheidungskräftigen Elemente vorliegen oder der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bzw. von «secondary meaning» nicht erbracht werden kann. Indirekte Herkunftsangaben sind hingegen grundsätzlich schutzfähig, sofern keine Täuschung über die Herkunft vorliegt.

Es wurde die These aufgestellt, dass direkte Herkunftsangaben nicht zwangsläufig fehlende Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis oder Irreführung bedeuten (vgl. den Entscheid des BVGer betreffend «Amalvi»), ferner die These, dass durch Beifügung eines zusätzlichen Wortelements die Grenze zwischen direkten und indirekten Herkunftsangaben fliessend und die erforderliche Unterscheidungskraft erlangt werden kann (vgl. den Entscheid des BVGer betreffend «Cheshire Cat»), sowie schliesslich die These, wonach das Freihaltebedürfnis entfällt, wenn eine Grafik hinzugefügt wird (vgl. den Entscheid des BVGer betreffend «Tourbillon [fig.]»).

Die Arbeitsgruppe stellte im Sinne einer Schlussfolgerung fest, dass es langsam zu einer Verschiebung in Richtung «case law» komme. Es werden vermehrt Einzelfälle diskutiert, was im Einzelfall zu einem besseren Ergebnis führen kann. Die für das Markenrecht wichtige Berechenbarkeit kann dadurch aber erschwert werden. Es wurde in diesem Zusammenhang der «persönliche Rucksack» erwähnt, den jeder mit sich trägt und der die Entscheidungsfindung beeinflusst. In der Diskussion wurde geltend gemacht, dass die Vorstellung und die Bedeutung des «persönlichen Rucksacks» relativiert werden muss. Sonst müssten die Richter am Ende noch ihre Hobbys offenlegen, die dann auch Gegenstand von Ausstandsbegehren werden könnten. Im Ergebnis einigte man sich wohl darauf, dass es einen «persönlichen Rucksack» gibt und dass dieser das Bauchgefühl prägen kann, dass am Schluss aber der Intellekt entscheiden müsse.

IV. Kollisionen zwischen schwachen Marken

Die von Dr. DAVID ASCHMANN geleitete Arbeitsgruppe erörterte Kollisionen zwischen schwachen Marken und stellte eine Klassifikation der Entscheide in vier Gruppen vor: (i) Übereinstimmung nur in schwachen Markenbestandteilen, (ii) ursprünglich schwache, nun durchgesetzte Widerspruchsmarke, (iii) wegen Schwäche der Marke Verneinen der Verwechslungsgefahr sowie (iv) trotz Schwäche der Marke Bejahen der Verwechslungsgefahr.

Gemäss der Rechtsprechung des BGer gelten als schwach «insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen». Der Schutzzumfang einer Marke hängt von ihrer Kennzeichnungskraft ab. In der Regel kann von einem normalen Schutzzumfang ausgegangen werden, wobei bei starken Marken von einem erweiterten Schutzzumfang und bei schwachen Marken von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen ist. Es gibt verschiedene Arten von schwachen Marken, so die umfassend schwache Marke oder partiell schwache Marke (schwacher Zeichenbestandteil), und die ursprünglich schwache Marke oder nachträglich geschwächte Marke. Bei der ursprünglichen Kennzeichnungsschwäche ist ferner zu unterscheiden zwischen der Schwäche im Ausdruck (triviale Zeichen) und der Schwäche im Sinngesamt (beschreibendes Wort oder Bildelement). Beispiele für Schwäche im Ausdruck sind «red» (als Farbbezeichnung ein Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs) und der Pfotenabdruck (als naturgetreue Wiedergabe eines Pfotenabdrucks). Beispiele für Schwäche im Sinngesamt sind die Zeichen Dermoxane/Dermasan (der Zeichenbestandteil mit «Derm» bedeutet auf Griechisch Haut) oder die Abbildung eines weiblichen Torsos mit einem nach unten weisenden Pfeil für Heilmittel.

Bei der Frage, ob es einen Mindestschutz für Widerspruchsmarken gibt, wurde mit Hinweis auf die Rechtsprechung des BVGer festgehalten, dass der Schutzzumfang so geschwächt sein kann, dass die betroffene Marke nicht einmal gegen ihre identische Verwendung durch einen Dritten geschützt ist (sog. «todschwache Marken»).

Ferner wurde die Frage erörtert, wann die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als einer von vier Schritten im Prüfprogramm neben Gleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr geprüft werden soll. Wenn die Kennzeichnungskraft am Ende des Prüfprogramms geprüft wird, wird die Gleichartigkeit zu einem Ja-/Nein-Kriterium: Es braucht ein absolutes Minimum an Ähnlichkeit zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen, für welche die Marken geschützt sind, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen. Wenn hingegen die Kennzeichnungskraft am Anfang des Prüfprogramms geprüft wird, wird die Gleichartigkeit zu einem Mehr-/Weniger-Kriterium. Die Kennzeichnungskraft wird dann zum Teilaspekt der Verwechslungsgefahr. In der Diskussion wurde für und gegen die Bindung des BVGer an Eintragungsentscheiden des IGE argumentiert. Dr. DAVID ASCHMANN hielt fest, dass es unter all den Marken im Register auch Marken gibt, die vielleicht zum Zeitpunkt der Eintragung kennzeichnungskräftig waren, es zum Zeitpunkt des Entscheids aber nicht mehr sind. Dies muss überprüft werden können.

V. Zusammenspiel mehrerer Markenbestandteile

Die von GABRIELA TAUGWALDER geleitete Arbeitsgruppe erörterte das Zusammenspiel mehrerer Markenbestandteile unterschiedlicher Art. Einführend wurden Fragen definiert. So wurde festgestellt, dass bei kombinierten Wort-/Bildmarken grundsätzlich die Kennzeichnungskraft entweder des Wort- oder des Bildelements genügt, damit eine Marke eintragbar ist. Es fragt sich, ob diese Praxis bei dreidimensionalen Marken analog anwendbar ist. Ist eine höhere Messlatte in dem Sinne, dass zweidimensionale Elemente den Gesamteindruck einer dreidimensionalen Marke wesentlich beeinflussen müssen, gerechtfertigt? Bei der farblichen Gestaltung einer Marke stellt sich die Frage, wann diese geeignet ist, einer sonst nicht kennzeichnungskräftigen Marke zur erforderlichen Kennzeichnungskraft zu verhelfen. Ist eine Marke ab einer bestimmten Anzahl Farben auf jeden Fall kennzeichnungskräftig, und wann ist eine Farbgebung für die beanspruchten Waren ungewöhnlich? Als weitere Konstellationen wurden thematisiert: (i) Der Einfluss des Zusammenspiels verschiedener Markenbestandteile bei der Prüfung, ob eine Marke gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstösst, und (ii) der Einfluss des Zusammenspiels verschiedener Markenbestandteile auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke.

Anschliessend wurden kombinierte Formmarken analysiert, wobei nach der Rechtsprechung des BVGer eine Kombination einer banalen Form mit anderen Elementen (wie grafische Elemente, Schriftzüge, Farben) bewirken kann, dass die Marke schutzfähig wird. Dabei müssen die zweidimen-

sionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Bei einer aus mehreren gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert werden. Die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein. Dabei ist zu differenzieren, ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird. Es ist im Einzelfall zu prüfen, bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug erwartet wird und inwieweit sich die Elemente gegenseitig beeinflussen.

Anhand verschiedener Fälle wurde das Zusammenspiel verschiedener Markenbestandteile im Zusammenhang mit Art. 2 lit. d MSchG ausgeführt. Aufgrund der Farbgestaltung der Wortbestandteile Ma und Donna spalten die Abnehmer das Zeichen «Madonna» auch ohne Leerschlag in gross Ma und Donna und assoziieren entsprechend keinen religiösen Sinngehalt. Beim Zeichen «DeeCee Style (fig.)» ist das Sigel Cee derart im Zeichen eingebettet, dass es darin gewissermassen untergeht. Dagegen wurde dem Zeichen «Unox (fig.)» der Schutz verweigert, da das Sigel Uno aufgrund der grafischen Gestaltung der Marke erkennbar war.

In Bezug auf relative Ausschlussgründe gilt generell auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken, dass eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann, wenn die Ähnlichkeit der Marke nur auf einer Ebene (Bild, Ton, Sinngehalt) festgestellt wird. Ein grafisches Element kann in der Regel die phonetische Ähnlichkeit von normal kennzeichnungskräftigen Wortelementen nicht aufheben. Anders ist allenfalls zu entscheiden, wenn dieses zusätzliche Element den Gesamteindruck verändert. In der Diskussion wurde die Meinung vertreten, dass Formmarken, die nur wegen eines Details (z.B. zweidimensionales Element, Wort) kennzeichnungskräftig sind, nicht eingetragen werden sollten. Als Gegenmeinung wurde vertreten, dass solche Marken eingetragen werden sollen. Es sei im Ergebnis das Problem des Inhabers, wenn er keinen Schutz für die Form, sondern nur für das kennzeichnungskräftige Detail hat.

VI. Rechtserhaltender Gebrauch (qualitativ, quantitativ)

Die von MATTHIAS STUDER geleitete Arbeitsgruppe setzte sich mit dem qualitativen und quantitativen rechtserhaltenden Gebrauch auseinander. Die Einrede des Nichtgebrauchs ist in Zivil- und Widerspruchsverfahren sehr häufig. Im Zivilprozess muss der Markeninhaber den vollen Beweis für den Gebrauch bzw. für allfällige wichtige Gründe für den Nichtgebrauch erbringen, wenn der Nichtgebrauch glaubhaft gemacht wird. Im Widerspruchsverfahren muss der Nichtgebrauch lediglich behauptet werden, und der Markeninhaber muss den Gebrauch bzw. die wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch nur glaubhaft machen.

Anhand zahlreicher Beispiele wurde eine sehr gute Übersicht über die Praxis gegeben. Unter anderem wurde festgehalten, dass eine Marke zweckentsprechend als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Waren bzw. Dienstleistungen erkannt werden muss. Massgebend ist, ob der funktionale Bezug zum Produkt, das gekennzeichnet werden soll, hinreichend ist. Ferner ist der Grundsatz der Begrenzung des rechtserhaltenden Gebrauchs durch den Registereintrag zu beachten. Nach der Rechtsprechung des BVGer ist als oberste Grenze das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis massgebend. Ist beispielsweise eine Marke für Käse geschützt und gebraucht, kann dadurch kein Schutz für den Oberbegriff Milchprodukte begründet werden. Eine andere Sachlage ist, wenn der Oberbegriff Milchprodukte geschützt ist und die Marke (nur) für Käse gebraucht wird. In diesem Falle ist fraglich, ob der Oberbegriff rechtserhaltend gebraucht wird. Dazu gibt es noch kaum Praxis.

Gebrauch im Wirtschafts- und Geschäftsverkehr bedeutet eine wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der innerbetrieblichen Sphäre des Markeninhabers. Gebrauch in ernsthafter Weise setzt eine quantitative Betrachtung des Umfangs und der Dauer des Gebrauchs voraus. Anstatt zu fragen, wie bedeutsam Umfang und Dauer des Gebrauchs sein müssen, schien man sich in der Diskussion einig zu sein, dass eine negative Prüfung, die den «Pseudo-Gebrauch» (vgl. in den USA «token use») ausschliessen soll, sachgerechter ist. Es sollen rein formale Scheinhandlungen ausgeschlossen werden. Als nicht ernsthaft können grundsätzlich das passive Warten auf Bestellungen (ohne Verkäufe) oder grosse Einzelaktionen betrachtet werden, wobei aber stets der Einzelfall zu prüfen ist. Bei der qualitativen Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs ist stets zu prüfen, ob die kennzeichnungskräftigen wesentlichen Elemente bzw. der «kennzeichnungskräftige Kern» nicht wesentlich verändert wurden. Anhand diverser Beispiele wurde dargelegt, wann von einer wesentlichen Veränderung des kennzeichnungskräftigen Kerns in der Praxis ausgegangen wurde. In der Diskussion wurde die Frage erörtert, ob der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke durch die Notorietät einer Marke oder die Be-

rühmtheit einer Marke «ersetzt» werden kann. Die Frage wurde insoweit bejaht, als in diesem Fall ein rechtserhaltender Gebrauch nicht erforderlich ist. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Deutschland, durch den der rechtserhaltende Gebrauch im einen Land grundsätzlich auch im anderen Land anerkannt wird.

VII. Medien- und Pharmamarken mit Inhaltsbezug (Titelschutz)

Die von Dr. GUILLAUME FOURNIER geleitete Arbeitsgruppe erörterte die Praxis in Bezug auf Medien- und Pharmamarken mit Inhaltsbezug. Bei Medienmarken (Titelschutz) können nach ständiger Praxis «Disclaimer» angebracht werden, um den beschreibenden Charakter zu beseitigen (z.B. «nicht für Piraten aus der Karibik» oder «nicht für Bücher über Piraten»). In der Diskussion wurde erörtert, ob eine Einschränkung auch bei den Zeichen («Disclaimer») möglich sein soll. Die gegenwärtige Praxis lehnt dies ab. Mit Hinweis auf die Praxis in den USA und einzelne Bestimmungen aus dem MSchG und der MSchV wurde teilweise die Meinung vertreten, dass Einschränkungen in Bezug auf das Zeichen möglich gemacht werden sollten, doch wurde in der Diskussion kein konkretes Ergebnis erzielt. Was die Kennzeichnungskraft angeht, schien man sich einig, dass nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden sollten, da das Publikum durchaus unterscheiden kann und Titel als solche wahrnimmt und nicht als beschreibende Angaben. Das BVGer hat Kriterien für den «Grad der Originalität» definiert. Es gibt ein Raster für die Prüfung, jedoch bleibt naturgemäss Ermessen.

In Bezug auf Pharmamarken wurde einleitend ausgeführt, dass der Pharmamarkt staatlich reguliert ist und die Bezeichnung des Medikaments bereits im Zulassungsverfahren vor Swissmedic vorliegen und während des Verfahrens unverändert bleiben muss. Swissmedic prüft die Bezeichnung und weist diese ab, unter anderem, wenn sie irreführend oder beschreibend ist oder zu einer Gefährdung der Gesundheit führen kann. Diese Prüfung steht neben der markenrechtlichen Prüfung durch das IGE und ist davon unabhängig. Anhand von Fällen wurden einzelne Grundsätze der Praxis dargelegt. So ist bei Heilmitteln von durchschnittlichen Abnehmern auszugehen, die aber überdurchschnittlich aufmerksam sind. Teilweise werden neben den Endabnehmern auch die Fachkreise als die relevanten Verkehrskreise betrachtet. Ferner zeichnet sich der Grundsatz ab, dass eine Verwechslungsgefahr abzulehnen ist, wenn die Anfangssilbe unterschiedlich ist (es sei denn, der Unterschied sei unwesentlich). Dagegen ist eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, wenn die Anfangssilbe identisch und nur die Schlussilbe unterschiedlich ist. Pharmamarken wurden auch bereits aus absoluten Ausschlussgründen vom Markenschutz ausgeschlossen, wie insbesondere «Belladerm». Bei «Belladerm» handelt es sich um ein Verhütungsmittel, welches von Ärzten für schöne Haut verschrieben wird, wie dies bei Verhütungsmitteln regelmässig der Fall ist. In Bezug auf den letzten Fall wurde in der Diskussion methodologisch die Frage gestellt, weshalb «Belladerm» in Bezug auf Heilmittel zur Hautpflege geprüft wird, wenn Hautpflege nicht beansprucht wird, sondern nur Verhütungsmittel. Es wurde ausgeführt, dass Verhütungsmittel regelmässig für die Indikation Hautpflege verschrieben werden, weshalb der beschreibende Charakter bei Verhütungsmitteln immer auch in Bezug auf die Indikation Hautpflege geprüft werden müsse.

VIII. Unterschiede der Markenrechtsprechung des BVGer zum BGer

Diese von Dr. NICOLAS PASSADELIS geleitete Arbeitsgruppe verglich die Rechtsprechung des BVGer mit derjenigen des Bundesgerichts (BGer). Einleitend wurde festgehalten, dass das BGer keine Entscheide des BVGer zitiert, während dies umgekehrt natürlich der Fall ist. Die Vorgehensweise bei der Falllösung unterscheidet sich insofern, als das BGer zuerst den Entscheid fällt und dann das Urteil redigiert, während das BVGer zuerst das Urteil redigiert und dann den Entscheid fällt. Das BVGer schreibt längere Urteile, hat einen entwickelnden Stil, nennt alternative Begründungen und lässt Fragen offen. Das BGer reduziert durch Kognitions- und Normenbeschränkung sowie durch Anforderungen an die Begründungspflicht; dies führt zu einer Reduktion im «Top-down-Stil» auf «haltbare» bzw. «vertretbare» Ergebnisse. Das BVGer kann das angesichts der vollen Kognition hingegen nicht tun und geht bei der Falllösung stets im «Bottom-up-Stil» vor.

In Bezug auf zukunftsweisende Bemerkungen des BGer wurde festgehalten, dass der Entscheid, nicht (mehr) auf Eventualbegehren einzugehen, auch einen erheblichen Einfluss auf die unteren Instanzen haben kann.

Nach Ausführungen zum materiellen Vergleich zwischen der Rechtssprechung der beiden Gerichte präsentierte die Arbeitsgruppe eine statistische Auswertung der Entscheide. Interessant war insbe-

sondere, dass das BVGer in den rund drei letzten Jahren 68,2% der Beschwerden im Bereich Immaterialgüterrecht (absolute Ausschlussgründe) abgewiesen, 27,3% gutgeheissen und 4,5% teilweise gutgeheissen hat. Das BGer hat hingegen 77,3% der Beschwerden abgewiesen, 13,6% gutgeheissen und 9,1% teilweise gutgeheissen. Weitere Ausführungen zu den Ergebnissen dieser Arbeitsgruppe finden sich im separaten Bericht von Dr. NICOLAS PASSADELIS und NICOLE FURRER mit dem Titel «Die Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts im Markenrecht» auf Seite 86 in diesem Heft.

Das Schlusswort dieser wiederum alle Teilnehmer begeisternden Veranstaltung hatte Bundesverwaltungsrichter HANS URECH. Er richtete seinen Dank an INGRES, das IGE, die Mitarbeiter des BVGer sowie die Leiter der Arbeitsgruppen. Er betonte insbesondere, dass der Dialog sehr gut war, worin ihm alle Anwesenden beipflichteten.

Die von den Arbeitsgruppen erstellten Tagungsunterlagen können beim Sekretariat des INGRES bezogen werden.