

Richtlinien in Markensachen

für folgende Verfahren:

- Markeneintragung
- Registerführung
- Internationale Markenregistrierung
- Materielle Markenprüfung
- Widerspruch

Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2. MSchG) keine Anwendung³⁹⁷.

10.2.8 Umfang des Gebrauchs

Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind oder intensive Werbeanstrengungen zeigen³⁹⁸. Dafür geeignet sind beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen, Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.

10.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie

10.3.1 Allgemeines

Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie) stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu klären³⁹⁹. Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl. dazu oben Ziff. 10.1.6 S. 148) als Marke wahrgenommen wird. Die Demoskopie kommt namentlich dann zum Zug, wenn sich allein aus Gebrauchsbelegen die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer nicht ableiten lässt.

10.3.2 Anwendungsfälle

Die Durchführung einer Demoskopie ist insbesondere in den folgenden Fällen das geeignetste Mittel zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens:

- Der markenmässige Gebrauch des Zeichens so, wie es geschützt werden soll, ist aufgrund von Drittelementen aus den Durchsetzungsbelegen nicht erkennbar (Ziff. 10.2.6 S. 150).
- Die Belege zeigen keinen lückenlosen, genügend langen markenmässigen Gebrauch (vgl. oben Ziff. 10.2.5 S. 149).
- Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen⁴⁰⁰.
- Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen, wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.9 S. 99), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.10 S. 99) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.11 S. 100). Anders als Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis

³⁹⁷ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST.

³⁹⁸ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST.

³⁹⁹ BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

wahrgenommen sondern als die Gestaltung der Ware selber⁴⁰¹, deren Funktion oder deren dekorative Ausstattung.

10.3.3 Zu verwendendes Zeichen

Bei der Durchführung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und Grösse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Möglichkeit die Form als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die für die Registerpublikation nötige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.

10.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Es ist grundsätzlich für jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung durchzuführen. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage zusammengefasst, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht⁴⁰².

10.3.5 Ort der Durchführung

Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 10.1.5 S. 147), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Repräsentativität bezogen auf die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung muss jedoch gewährleistet sein. Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-Land-Verteilung beachtet wird.

Bei nicht „sprachgebundenen“ Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz vermarktet werden, ist unter bestimmten Umständen eine regional durchgeführte Umfrage für die demoskopische Beweisführung ausreichend⁴⁰³. Glaubhaft zu machen ist diesfalls zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind⁴⁰⁴.

Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen⁴⁰⁵.

⁴⁰⁰ BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴⁰¹ BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

⁴⁰² RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

⁴⁰³ BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁴⁰⁴ BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M's (dreidimensionale Marken).

⁴⁰⁵ Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgeführt werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Gründen als der

10.3.6 Art der Erhebung

Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem fraglichen Zeichen. Häufigste Durchführungsart in der Praxis ist die persönlich-mündliche Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (bspw. eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder Farbmarken).

Anders als bei persönlich-mündlichen Umfragen bestehen bezüglich online mittels Computer und schriftlich durchgeführter Umfragen aus verschiedenen Gründen je nach Markentyp Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden⁴⁰⁶.

Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken in Frage.

10.3.7 Repräsentativität

Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 10.1.4 S. 147) ist daraus in der Regel eine aussagekräftige Stichprobe zu bilden.

Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres identifizierbar sind. Diesfalls drängt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.

Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können. Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.

Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: je grösser die Anzahl der Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von mindestens 1'000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen sind

Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen.

⁴⁰⁶ Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen ist namentlich die Repräsentativität in Bezug auf die Altersstruktur der Befragten nicht gewährleistet (vgl. nachfolgend Ziff. 10.3.7 S. 153). Bei diesen wie bei den schriftlichen Umfragen muss die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die Mithilfe Dritter ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere sicherzustellen, dass nicht zu einer vorherigen Frage „zurückgesprungen“ und die Antwort verändert werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo zusätzlich die Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden Fragen gewährleistet sein muss.

und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von Fachkreisen zu ermitteln ist.

10.3.8 Zu stellende Fragen

Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der gestellten Fragen abhängig⁴⁰⁷. Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund konzeptioneller Mängel in Methodik und Durchführung als ungenügend bewertet werden⁴⁰⁸, empfiehlt sich eine vorgängige Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die Fragen müssen im Zusammenhang mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-, des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen⁴⁰⁹.

Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau⁴¹⁰:

a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades

Fragebeispiel: *Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / etc.] in Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?*

Antwortmöglichkeiten: *Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].*

Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der in Frage stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.

b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades

Fragebeispiel: *Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / etc.] im Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder auf verschiedene Unternehmen dar oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf irgendein Unternehmen?*

Antwortmöglichkeiten: *Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].*

Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprüft wird, in welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm somit kennzeichnenden Charakter beimessen.

⁴⁰⁷ B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴⁰⁸ Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST.

⁴⁰⁹ Vgl. BVer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴¹⁰ Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das vorliegend aufgeführte Vier-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes und seit Jahren bewährtes Modell.

Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmöglichkeit *ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort]*) stets vier Antwortmöglichkeiten, welche zumindest sinngemäss den oben angeführten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer vorzugeben.

Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachträglich aufgrund des Gebrauchs erworbene Unterscheidungskraft ermittelt wird, dürfen nur diejenigen Personen weiter zum Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit „Ja“ geantwortet haben. Zur Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf *ein* bestimmtes Unternehmen erkennen.

c) Ermittlung des Zuordnungsgrades

Fragebeispiel: *Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese Farbe / etc.] hin?*

Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Überprüfung der Befunde zur Frage betreffend den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann unter Umständen auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen, bspw. durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist⁴¹¹. Klare Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads abzuziehen⁴¹².

Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, bspw. zum Zweck der Bestimmung der massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 10.1.4 S. 147) oder zur Beantwortung der Frage, seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Solche Fragen müssen auf eine Weise formuliert und zu einem Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-, Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeinträchtigt wird.

10.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung

Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der repräsentativ Befragten als einen für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls über 50% verwiesen, den es in einem weiteren Entscheid betreffend die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen hatte⁴¹³.

⁴¹¹ BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

⁴¹² BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴¹³ BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp.

Bei einem unter 50% liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen nachweislich bzw. per logischem Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.

10.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage

Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis (entsprechend 100%) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird⁴¹⁴. Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des Sachverständigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt wird. Sämtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original) beizulegen.

⁴¹⁴ BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.