

## BGE 134 III 314 – M / M-Joy: Wann sind Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, schutzfähig?

Delia Bosshard\*

Kurze und eingängige Begriffe sind beliebt bei der Kreation von Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen. Einzelbuchstaben gehören zu den kürzest denkbaren Marken. Dabei stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein einzelner Buchstabe überhaupt markenschutzfähig und wann eine markenmässige Monopolisierung nicht möglich ist. Der Migros-Genossenschafts-Bund hat unter anderem zwei Wort-/Bildmarken bestehend aus dem Einzelbuchstaben «M» sowie die Wortmarke M BUDGET angemeldet für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 1 – 12 und 14 – 34. Diese wurden vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum als im Verkehr durchgesetzte Marken eingetragen. Im Verfahren gegen eine spätere Markenmeldung M-JOY und der Verwendung des Zeichens in grafisch ausgestalteter Form «M-joy» (fig.) für Schokoladenprodukte durch die Kraft Foods Schweiz Holding AG verneinte das Handelsgericht Zürich eine Verletzung der Markenrechte des Migros-Genossenschafts-Bundes. Das Handelsgericht ging von einem absoluten Freihaltebedürfnis des Einzelbuchstabens «M» aus, weshalb eine allfällige Verwechslungsgefahr, die auf der Übereinstimmung der verwendeten Grossbuchstaben basiert, irrelevant sei. Das Bundesgericht widersprach dieser Auffassung und hielt fest, dass auch der alleinstehende Grossbuchstabe «M» die Elemente einer Marke nach Art. 1 MSchG aufweist. Ohne jegliche originelle oder fantasiereiche grafische Merkmale gehört das Zeichen «M» aber als Teil des Buchstabenbestands und elementares Zeichen zum Gemeingut und ist nicht eintragungsfähig. Der Grossbuchstabe «M» als solcher ist nur dann als Marke eintragungsfähig, wenn er sich im Verkehr gemäss Art. 2 lit. a MSchG durchgesetzt hat. Ein absolutes Freihaltebedürfnis für den Einzelbuchstaben «M» im Hinblick auf die beanspruchten Schokoladenprodukte würde den Markenschutz aber trotz Verkehrsdurchsetzung ausschliessen. Gemäss Bundesgericht ist nicht ersichtlich, dass eine Beschreibung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale von Schokoladenprodukten mit dem einzelnen Grossbuchstaben «M» (in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix) im wirtschaftlichen Verkehr erforderlich wäre. Daher besteht auch kein absolutes Freihaltebedürfnis für den Einzelbuchstaben «M» im Hinblick auf die beanspruchten Schokoladenprodukte und der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist grundsätzlich möglich. In der Lehre hat die bundesgerichtliche Prüfung eines absoluten Freihaltebedürfnisses für Buchstaben teilweise zu Kritik geführt, da dieses Konzept vom Wortlaut her nicht in Art. 2 Abs. 1 lit. a MSchG, sondern in Art. 2 lit. b MSchG für Marken vorgesehen ist, die eine Form oder Verpackung beanspruchen. Die Gerichte haben das Urteil in der Folge verschiedentlich herangezogen bei der Beurteilung eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses für Wort- und Wort-/Bildmarken.

### I. Ausgangslage – Worum geht es?

Der Migros-Genossenschafts-Bund («Migros») ist Inhaber der im Verkehr durchgesetzten Schweizer Marken M (CH 369 547), M (CH 406 736) sowie M BUDGET (CH 439 963) für Waren und Dienstleistungen in den Nizza-Klassen 1–12 und 14–34.

Kraft Foods Schweiz Holding AG («Kraft Foods») vertreibt in der Schweiz über mit ihr verbundene Unternehmen Nahrungsmittel, insbesondere die

\* M.A. HSG in Law and Economics, Rechtsanwältin, VISCHER AG.

MILKA-Schokoladenprodukte. Die Kraft Foods hinterlegte am 12. November 2002 die Marke M-JOY (CH 506 766) für Waren der Klassen 29 und 30 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum («IGE»). Dagegen erhob die Migros am 5. Mai 2003 gestützt auf ihre Marken M (CH 369 547) und M BUDGET (CH 439 963) Widerspruch. Das IGE hiess diesen Widerspruch am 8. September 2004 gut, wogegen die Kraft Foods am 4. Oktober 2004 Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum («RKGE»; bzw. heute beim Bundesverwaltungsgericht) einreichte.

Am Lauberhornrennen 2005 in Wengen bewarb Kraft Foods die Marke M-JOY in einer grafischen Gestaltung auf grossformatigen Transparenten am Pistenrand. Die Migros reagierte am 21. Januar 2005 mit einem Abmahnschreiben, wonach sie die Verwendung der Marke M-JOY in der Schweiz ebenso wenig tolerieren werde wie deren Registrierung. Die Kraft Foods entgegnete mit Schreiben vom 31. Januar 2005, dass die Marke M-JOY ihrer Auffassung nach nicht vom Schutzbereich der Marken der Migros erfasst sei, weshalb sie den Forderungen auf Unterlassung der Verwendung bzw. Bewerbung in der Schweiz nicht nachkomme. Die Migros reichte daraufhin beim Handelsgericht Zürich am 15. April 2005 ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein, zog dieses aber anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2005 zurück. Die Kraft Foods klagte mit Eingabe vom 4. August 2005 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Migros und verlangte unter anderem die gerichtliche Feststellung, dass die Kraft Foods und/oder mit ihr verbundene Unternehmen durch den Gebrauch des Kennzeichens M-JOY für Schokoladenprodukte die Rechte der Migros an den Marken M (CH 369 547) und/oder M BUDGET (CH 439 963) nicht verletzen. Die Migros erhob Widerklage und beantragte, der Kraft Foods sei zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen «M-joy» (fig.) für Schokoladenprodukte zu gebrauchen. Weiter beantragte die Migros, die Eintragung der Schweizer Marke M-JOY (CH 506 766) sei vollumfänglich für nichtig zu erklären und das Urteil dem Institut für Geistiges Eigentum zwecks Löschung der Marke und der RKGE bzw. dem Bundesverwaltungsgericht zwecks Einstellung des Verfahrens mitzuteilen.

Das Handelsgericht stellte mit Urteil vom 29. Juni 2007 fest, dass die Kraft Foods und/oder mit ihr ver-

bundene Unternehmen durch den Gebrauch der Marke M-JOY (CH 506 766) für Schokoladenprodukte die Rechte der Migros an den Marken M (CH 369 547) und M BUDGET (CH 439 963) nicht verletzen und wies die Widerklage der Migros ab. Das Handelsgericht ging dabei von einem absoluten Freihaltebedürfnis für den Einzelbuchstaben «M» aus, weshalb dieser nicht markenschutzfähig sei und eine Markenrechtsverletzung nicht vorliegen könne. Die Migros erhob dagegen beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen und führte zur Begründung aus, dass am Grossbuchstaben «M» weder gemäss Gesetz noch gemäss Rechtsprechung ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, da die Wirtschaftsteilnehmer im Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen ohne weiteres auf den Buchstaben «M» in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix verzichten können.

## II. Kernaussagen – Wie wurde entschieden?

Mit Urteil vom 11. März 2008 hiess das Bundesgericht die Beschwerde der Migros teilweise gut und wies die Streitsache zur Ergänzung des Sachverhalts und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück. Es widerspricht der Auffassung des Handelsgerichts Zürich, wonach am Einzelbuchstaben «M» ein absolutes Freihaltebedürfnis (für Schokoladenprodukte) besteht.

Einleitend stellte sich für das Bundesgericht die Frage, ob ein einzelner Buchstabe überhaupt markenschutzfähig sein kann. Als Marken kommen gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben in Betracht. Das geltende Markenschutzgesetz sieht anders als sein Vorgänger die markenrechtliche Schutzfähigkeit von Buchstaben ausdrücklich vor. Das Bundesgericht ist der Ansicht, dass auch ein einzelner Grossbuchstabe «M» die Elemente einer Marke nach Art. 1 MSchG aufweist.

Ein einzelner Buchstabe ist auch ohne Verkehrsdurchsetzung als Marke eintragungsfähig, wenn er in unterscheidungskräftiger Kombination mit originellen oder fantasiereichen grafischen Merkmalen angemeldet wird. Ohne eine unterscheidungskräftige

Kombination mit anderen Elementen gehört der einzelne Buchstabe als elementares Zeichen zusammen mit Freizeichen und Herkunftsangaben sowie beschreibenden Angaben zum Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG.

Zeichen des Gemeinguts sind nur dann markenschutzfähig, wenn sie sich im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Im Wortlaut des Urteils<sup>1</sup>:

*Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gehören nach der üblichen Einteilung, neben hier nicht zur Diskussion stehenden Freizeichen (BGE 130 III 113 E. 3.1 S. 116 ff.) und Herkunftsangaben (BGE 128 III 454 E. 2.1 S. 458), die elementaren Zeichen (BGE 131 III 121 E. 4.3 S. 128) sowie beschreibende Angaben (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 33 ff.; LUCAS DAVID, Basler Kommentar, N. 5 zu Art. 2 MSchG; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N. 34 zu Art. 2 MSchG).*

Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung ist nur für Zeichen des Gemeinguts nach Art. 2 lit. a MSchG möglich, nicht aber für Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind gemäss Art. 2 lit. b MSchG. Für diese besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis und eine markenmässige Monopolisierung ist nicht möglich.

Die Verkehrsdurchsetzung ist für Zeichen des Gemeinguts nach Art. 2 lit. a MSchG jedoch selbst bei Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen, wenn ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Dazu das Bundesgericht<sup>2</sup>:

*Im Gegensatz zur Regelung von Art. 2 lit. b MSchG, die ein absolutes Freihaltebedürfnis vorsieht für Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, behält Art. 2 lit. a MSchG für im Gemeingut stehende Zeichen einen markenrechtlichen Schutz im Falle der Verkehrsdurchsetzung ausdrücklich vor. Während sich demnach Zeichen, die als Gemeingut gelten, im Verkehr als Marke für*

*die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchsetzen können, lässt sich das Schutzhindernis bei den von Art. 2 lit. b MSchG erfassten Formen auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwinden (BGE 131 III 121 E. 2; 129 III 514 E. 2.3 S. 518). Zeichen, die Gemeingut sind, können daher grundsätzlich nach Art. 2 lit. a MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht.*

Das Handelsgericht bejahte im Wesentlichen ein absolutes Freihaltebedürfnis für den Einzelbuchstaben «M», weshalb das Zeichen nicht schutzfähig sei und damit keine Markenrechtsverletzung vorliegen könne. Das Bundesgericht kritisiert zumindest implizit sowohl Ergebnis als auch Prüfungsvorgehen des Handelsgerichts: Das Bundesgericht stellt klar, dass zur Prüfung eines absoluten Freihaltebedürfnisses nicht allein auf die offensichtliche Banalität des Zeichens, sondern vielmehr auf die gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls abzustellen ist. Ein absolutes Freihaltebedürfnis kann nur vorliegen, wenn der Verkehr im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist.

Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung soll für ein banal erscheinendes Zeichen dann nicht möglich sein, falls dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr erforderlich ist, weil es allgemein gebräuchlich ist oder nicht durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann. Das Bundesgericht stellt fest, dass die Vorinstanz nicht geprüft hat, ob die Verwendung des Einzelbuchstabens «M» in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix als beschreibende Angabe für die vorliegend relevanten Schokoladenprodukte im wirtschaftlichen Verkehr unverzichtbar ist.

Für das Bundesgericht ist aus den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz und den Vorbringen der Parteien nicht ersichtlich, dass der Buchstaben «M» (in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix) für eine Beschreibung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale von Schokoladenprodukten im wirtschaftlichen Verkehr erforderlich wäre. Damit verneint es ein absolutes

<sup>1</sup> E. 2.3.2.

<sup>2</sup> E. 2.3.2.

Freihaltebedürfnis für den Einzelbuchstaben M hinsichtlich Schokoladenprodukten.

Da kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, muss das Handelsgericht die Verkehrsdurchsetzung für die Marken prüfen. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde in Zivilsachen mit Urteil vom 11. März 2008 teilweise gut, hob das Urteil des Handelsgerichts teilweise auf und wies die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Handelsgericht zurück.

### III. Hintergrund – Entwicklung der Rechtsprechung

Die Schweizer Rechtsprechung und speziell das Bundesgericht hat sich wiederholt mit den sogenannten absoluten Ausschlussgründen von Art. 2 MSchG und auch speziell mit der Frage nach dem Freihaltebedürfnis von Zeichen des Gemeinguts nach lit. a beschäftigt<sup>3</sup>. Das absolute Freihaltebedürfnis als Ausnahme der Markenschutzfähigkeit aufgrund Verkehrsdurchsetzung thematisierte das Bundesgericht bereits früh. So hat das Bundesgericht z.B. bereits 1938 in einem Entscheid zur Verkehrsdurchsetzung

des Zeichens «Wollen-Keller» für Wolle folgendes festgehalten<sup>4</sup>:

*Eine Einschränkung bei der Zulassung von durchgesetzten Zeichen zum markenrechtlichen Schutz muss immerhin gemacht werden. Es dürfen dadurch dem Verkehr nicht Begriffe entzogen werden, die schlechterdings unentbehrlich sind, wie etwa Brot, Schuhe, Kleider, Wolle, Baumwolle usw. Bei der zusammengeführten Bezeichnung Wollen-Keller handelt es sich indessen nicht um einen derartigen Begriff. Das Wortzeichen verengert den Begriff Wolle durch den Hinweis auf ein bestimmtes Geschäft. Der Verkehr kann ohne den Begriff Wollen-Keller auskommen. Und jeder Firma namens Keller, die mit den nämlichen Waren handelt wie die Klägerin, steht unter Vermeidung des Wortes Wolle eine ähnliche Wortbildung zur Verfügung, durch die eine Gattung aus den verschiedenen von ihr geführten Handelsartikeln zum Charakteristikum des Unternehmens erhoben werden kann, Wortbildungen etwa wie «Tricot-Keller», «Hemden-Keller», «Garn-Keller» usw.*

Seitdem hat das Bundesgericht das absolute Freihaltebedürfnis bei verschiedenen Zeichen geprüft<sup>5</sup>. Das absolute Freihaltebedürfnis ist in Art. 2 lit. b MSchG für Formmarken gesetzlich verankert. Damit hat sich das Bundesgericht ebenfalls wiederholt befasst<sup>6</sup>. Neu am vorliegenden Entscheid sind die Anwendung des Konzepts des absoluten Freihaltebedürfnisses auf die Klärung der Schutzfähigkeit eines einzelnen Buchstabens als elementarem Zeichen, welches nicht von Art. 2 lit. b MSchG, sondern von lit. a erfasst wird, sowie die konkrete Anweisung zur Prüfung für einen Einzelbuchstaben im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Der Entscheid wird als Leiturteil herangezogen für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit von einzelnen Buchstaben und anderen banalen oder einfachen Zeichen als Individual- aber auch als Garantimarken<sup>7</sup>.

### IV. Lehrmeinungen – Wie wird der Entscheid aufgenommen?

Der Entscheid findet in der Literatur grundsätzlich Zustimmung<sup>8</sup>. Zu Diskussionen geführt hat die Begründung des absoluten Freihaltebedürfnisses und

<sup>3</sup> So z.B. Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 1997, 159; vgl. zum Freihaltebedürfnis von Zeichen des Gemeinguts allgemein ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., Basel 1983, 292; DAVID ASCHMANN, in: Bühler/Noth/Thouvenin (Hrsg.), Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 8 f. zu Art. 2 lit. a.

<sup>4</sup> BGE 64 II 244, E.1.

<sup>5</sup> Vgl. zur Kasuistik ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, 133 f.

<sup>6</sup> So z.B. die prominenten Beispiele BGE 131 III 121 (Smarties); 129 III 514 (Lego III); Urteil des BGer 4A.36/2012 vom 26. Juni 2012 (Nespresso II) und Entscheid des Handelsgerichts St.Gallen vom 21. Mai 2013, HG.2011.199; für die Rechtsprechung des Bundesgerichts dazu die Kasuistik bei MICHAEL NOTH, in: Bühler/Noth/Thouvenin (Hrsg.), a.a.O., N 36 f. und 43 zu Art. 2 lit. b.

<sup>7</sup> Statt vieler BGE 137 III 77, E. 3.3; Urteil des BGer 4A.39/2011 vom 8. August 2011 (Go Fast) E. 8.3; 4A.302/2010 vom 22. September 2010 (Madonna) E. 4.2; 4A.370/208 vom 1. Dezember 2008 (POST) E. 5.1; 4A.512/2012 vom 27. Februar 2013 (MYPHOTOBOOK) E. 4.

<sup>8</sup> Statt vieler MARBACH, a.a.O., N 596; ASCHMANN, a.a.O., N 243 zu Art. 2 lit. a; PHILIPPE GILLIÉRON, Remarque sur

die Anweisung zu dessen Prüfung mit mehrmaligem Verweis auf den Smarties-Entscheid, bei dem es um das absolute Freihaltebedürfnis einer Formmarke ging<sup>9</sup>.

Bereits die Botschaft macht zur Verkehrsdurchsetzung für Zeichen des Gemeinguts nach Art. 2 lit. a MSchG zumindest implizit den Vorbehalt des absoluten Freihaltebedürfnisses<sup>10</sup>:

*Ausdrücklich im Entwurf verankert ist die von Praxis und Doktrin seit jeher anerkannte Tatsache, dass ein Ausdruck des Gemeingutes sich im Verkehr als Individualzeichen für Waren (und Dienstleistungen) aus einem bestimmten Betrieb durchsetzen und damit zu einer schutzfähigen Marke werden kann, wenn er während längerer Zeit markenmässig gebraucht wurde. Voraussetzung ist freilich, dass es sich nicht um einen dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdruck handelt.*

Zudem ist in der Lehre anerkannt, dass Art. 2 lit. b MSchG nur insoweit selbständige Bedeutung zukommt, als darin die Kriterien der absoluten Freihaltebedürftigkeit resp. die Schranken einer Verkehrsdurchsetzung von Waren und Verpackungsformen selbständig definiert werden<sup>11</sup>. Die herrschende Lehre geht davon aus, dass die besonderen Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. b MSchG zwar das absolute Freihaltebedürfnis für Formmarken konkretisieren, die Anwendung des Konzepts des absoluten Freihaltebedürfnisses für andere Marken unter dem Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG jedoch nicht ausschliessen<sup>12</sup>. Mittlerweile ist die Möglichkeit eines absoluten Freihaltebedürfnisses von Zeichen des Gemeinguts, welche keine Form oder Verpackung beanspruchen und unter Art. 2 lit. a MSchG fallen, in der Lehre weitgehend akzeptiert<sup>13</sup>.

## V. Würdigung

Der Bundesgerichtsentscheid M/M-Joy stellt den weiterhin geltenden Leitentscheid zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit von Einzelbuchstaben dar<sup>14</sup>. Damit ist klargestellt, dass nach geltender Praxis:

1. auch ein alleinstehender Buchstabe ohne originelle oder phantasiereiche Merkmale die Begriffsmerkmale einer Marke nach Art. 1 MSchG aufweist und grundsätzlich markenschutzfähig sein kann<sup>15</sup>;
2. ein alleinstehender Buchstabe ohne originelle oder phantasiereiche Merkmale als elementares Zeichen

- zum Gemeingut gehört und nur bei Verkehrsdurchsetzung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen markenschutzfähig ist<sup>16</sup>;
3. umso höhere Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung zu stellen sind, je banaler das Zeichen erscheint<sup>17</sup>;
4. ein absolutes Freihaltebedürfnis der Eintragung eines alleinstehenden Buchstabens entgegensteht und die Verkehrsdurchsetzung irrelevant ist<sup>18</sup>;
5. das absolute Freihaltebedürfnis im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen ist<sup>19</sup>;
6. das absolute Freihaltebedürfnis nur bejaht werden kann, wenn das Zeichen zur Beschreibung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale der relevanten Waren und Dienstleistungen im wirtschaftlichen Verkehr unverzichtbar ist<sup>20</sup>;
7. ein absolutes Freihaltebedürfnis zu verneinen ist, wenn das Zeichen im konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch

---

l'arrêt du Tribunal fédéral 4A\_434/2009 du 30 novembre 2009 (Radio Suisse Romande), sic! 2010 162, 166, 167; ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Eintragungsverfahren, sic! 2009 683, 688; WYSS, a.a.O., 138 f.

- 9 BGE 131 III 121 E. 4 126 f.; vgl. zur vereinzelten Kritik in der Lehre MICHAEL RITSCHER, Anmerkungen zum Urteil des BGer 4A.370/208 vom 1. Dezember 2008 (POST), sic! 2009 167, 173, der kritisiert, dass das Bundesgericht das Konzept der absoluten Freihaltebedürftigkeit von Formmarken auf andere Marken ohne Begründung übernommen hat.
- 10 Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, 20.
- 11 EUGEN MARBACH, in: von Büren/Marbach/Ducrey (Hrsg.), Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, N 605.
- 12 WYSS, a.a.O., 139 f.
- 13 Vgl. Fn. 7 und 8.
- 14 Vgl. Zitat im Urteil des BGer 4A.128/2013 vom 30. September 2013, E. 2.3.1.
- 15 E. 2.3.1, 2.3.5.
- 16 E. 2.3.5.
- 17 E. 2.3.5 mit Verweis auf BGE 131 III 121 E. 7.4; 130 III 328 E. 3.4.
- 18 E. 2.3.5 und 2.4.
- 19 E. 2.3.3.
- 20 E. 2.4.

zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann<sup>21</sup>.

Der Bundesgerichtsentscheid macht deutlich, dass die Schwelle für die Annahme eines absoluten Freihaltebedürfnisses bei einzelnen Buchstaben je nach konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen hoch ist. Gleichzeitig sind nicht Freihaltebedürftige, banale Zeichen als Gemeingut nur markenschutzfähig, wenn ihre Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen wurde. Das Bundesgericht fordert klar, dass an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je banaler diese erscheinen. Damit wird das Risiko eines inflationären

Schutzes banaler Zeichen nach Ansicht des Bundesgerichts entschärft. Nicht absolut Freihaltebedürftige Zeichen des Gemeinguts sind nur dann markenschutzfähig, wenn der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gelingt.

Auch wenn die Monopolisierung Freihaltebedürftiger Zeichen zu vermeiden ist, würde ein pauschaler Ausschluss einzelner Buchstaben vom Markenschutz über das Ziel hinausschiessen. Das Bundesgericht schafft mit dem vorliegenden Entscheid einen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen des Wirtschaftsverkehrs an möglichst freier Nutzung banaler Zeichen und dem Interesse des einzelnen Wirtschaftsteilnehmers, nach jahrelanger Investition in die Verkehrsdurchsetzung einprägsamer Zeichen, dafür den Markenschutz erlangen zu können. Dem Bundesgerichtsurteil ist zuzustimmen.

<sup>21</sup> E. 2.3.3 mit Verweis auf BGE 131 III 121 E. 4.4.

## Neuerscheinung aus dem Schulthess Verlag



Erschienen	Januar 2014
ISBN	978-3-7255-6932-8
	300 Seiten, broschiert
Preis	CHF 82.00

### Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I

6. Auflage

Karl Spühler

Die 6. Auflage des SchKG I bildet eine umfassende Darstellung des Schuldbetreibungsrechtes, wie dieses ab 1. Januar 2014 gilt. Das SchKG II mit der Darstellung des Konkursrechtes mit Einschluss des Internationalen Konkursrechtes und des neuen Sanierungsrechtes folgt in einigen Monaten. Das SchKG I hat vorerst die allgemeinen Grundsätze des Betreibungsrechtes zum Inhalt. Aufbauend auf praktischen Bedürfnissen werden das Einleitungsverfahren, die Betreuung auf Pfändung und auf Pfandverwertung behandelt. Eine starke Stellung im Rahmen des SchKG I kommt sodann dem Arrest mit seiner erheblichen Entwicklung in den letzten Jahren zu. Ferner wurde beachtet, dass der nachträgliche Rechtsschutz des Schuldners in der Praxis eine vermehrte Bedeutung erhalten hat. Wie in den Voraufgaben wird für den Studenten und den Praktiker der Rechtsschutz detailliert erläutert. Im Anhang finden sich eine mehrseitige Tabelle der Zuständigkeiten und der Rechtsmittel von der ersten Instanz bis vor Bundesgericht. Dabei wird die seit 1. Januar 2011 erfolgte Entwicklung zur ZPO und zum neuen LugÜ nachgezeichnet. Ferner wird auch das neue Phänomen der rechtsmissbräuchlichen Betreuung behandelt. Eine Vielzahl von einschlägigen Formularen sowie Entscheiden runden die Darstellung ab. Diese ist für die Studenten, die Gerichte, die Betreibungsbehörden, die Rechtsanwälte und die Treuhänder empfehlenswert. Beweis dafür bildet, dass das Werk schon in 6. Auflage erscheint.

**Autor:**

Prof. Dr. iur. Karl Spühler

Schulthess §  
www.schulthess.com