

Teil 5 – Widerspruchsverfahren

1. Einleitung

1.1 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für das Widerspruchsverfahren bilden vor allem die Art. 31 - 34 und Art. 3 des Markenschutzgesetzes. Weitere Bestimmungen finden sich in den Art. 20 - 24 der Markenschutzverordnung. Ergänzend anwendbar sind die ersten beiden Abschnitte des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (Art. 1 - 43 VwVG). Neben allgemeinen Rechtsgrundsätzen können zudem Bestimmungen des Verfahrens der Verwaltungsbeschwerde (Art. 44 ff. VwVG) sowie des Bundesgesetzes über den Zivilprozess (BZP) herangezogen werden. Bezüglich der Gebühren gilt ferner die Gebührenordnung des Instituts (IGE-GebO). Auf weitere Rechtsgrundlagen wird nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang hingewiesen.

1.2 Rechtsnatur des Widerspruchsverfahrens

Das Widerspruchsverfahren ist kein typisches Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern ein Verfahren „sui generis“, das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess ähnlich ist¹. Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3 MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den Entscheid des IGE, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift² und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke beantragt.

1.3 Verfahrensgrundsätze

Da im Widerspruchsverfahren das VwVG zur Anwendung kommt, gilt grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG). Die Parteien haben jedoch gestützt auf Art. 13 VwVG eine Mitwirkungspflicht. Für die Einleitung, den Umfang und die Beendigung eines Widerspruchs gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime³. Der Inhaber einer älteren

¹ RKGE in sic! 2001, 424 – Poxilith / Porolith.

² Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr absolute Ausschlussgründe wie bei der Eintragung.

³ RHINOW René/KOLLER Heinrich/KISS Christina, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996 (zit. RHINOW/KOLLER/KISS), N 897.

Marke bestimmt daher, ob er sein Markenschutzrecht gestützt auf Art. 3 MSchG ausüben, ob er also einen Widerspruch erheben will oder nicht. Der Widersprechende bestimmt auch, in welchem Umfang er seinen Anspruch geltend machen will, und der Widerspruchsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Widerspruchsverfahren jederzeit durch Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden⁴. Mit anderen Worten verfügen die Parteien über den Streitgegenstand und das Institut ist an die gestellten Rechtsbegehren gebunden.

Das Widerspruchsverfahren ist aber auch ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein⁵. Insoweit handelt es sich um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist⁶. Das zivilprozessuale Summarverfahren ist gekennzeichnet durch eine Beschränkung des Prozessstoffes oder des Verfahrens. Diese Beschränkungen bestehen in Folgendem: Die Anspruchsvoraussetzungen sind vereinfacht, die Verteidigung ist beschränkt und die Beweisführung ist gekürzt⁷. Das Widerspruchsverfahren weist diese Charakteristika ebenfalls auf. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen⁸. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige Umstände (wie z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder „glaubhaft“ gemacht sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüber hinausgehende Argumentationen, wie z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen⁹.

2. Sachentscheidvoraussetzungen

Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

⁴ Vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, N 894.

⁵ RKGE in sic! 2001, 526 – Tigermarket (fig.).

⁶ RKGE in sic! 2001, 208 f. – Lemo / Lem.

⁷ KUMMER Max, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Auflage, Bern 1984 (zit. KUMMER), S. 257.

⁸ BVGer in sic! 2008, 357 – Adwista / ad-vista (fig.).

⁹ RKGE in sic! 2007, 368 – Pretuval / Petuva.

2.1 Widerspruchsschrift

Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV)¹⁰. Dazu kann das vom IGE zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden¹¹. Ein Formularzwang besteht jedoch nicht. Zur Schriftform gehört auch, dass *beide* Exemplare handschriftlich unterschrieben sein müssen (Art. 6 MSchV). Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt, sofern das Original innerhalb eines Monats nach Aufforderung des Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV).

Art. 20 MSchV bestimmt die *notwendigen* Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:

- a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;
- b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
- c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers;
- d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
- e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn zum Beispiel angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle „gleichartigen Waren oder Dienstleistungen“. Der Antrag muss vielmehr so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann¹². Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Widerspruchs auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist zulässig ist, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung dagegen nicht¹³.

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben, um das Rechtsbegehren zu präzisieren.

¹⁰ Auch sämtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerauszüge usw. sind in zwei Exemplaren einzureichen.

¹¹ Es kann beim Institut schriftlich oder über das Internet (www.ige.ch) bestellt oder direkt heruntergeladen werden.

¹² RKGE in sic! 2000, 111 – LUK (fig.) / LuK.

¹³ RKGE in sic! 2005, 293 – BalTec / B.A. Tech.

2.3 Begründung

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begründet sein muss¹⁴. Eine kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheiderelevanten Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

2.4 Parteien

2.4.1 Aktivlegitimation

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle Inhaber der älteren Marke¹⁵. Was unter einer älteren Marke zu verstehen ist, bestimmt sich nach Art. 3 Abs. 2 MSchG.

2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke

Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 - 8 MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemäss Art. 6 MSchG steht das Markenrecht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Zu beachten ist auch eine allfällige Priorität nach der PVÜ oder die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG).

2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke

2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen

Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben, dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist lediglich auf Art. 6^{bis} PVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke verwechselbar sind. Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS¹⁶ findet Art. 6^{bis} PVÜ auf Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des geltend gemachten Rechtes. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiell-rechtliche Frage¹⁷.

¹⁴ Die gleiche Regelung gilt im Gemeinschaftsmarkenrecht (Artikel 42 Abs. 3 GMV).

¹⁵ RKGE in sic! 2007, 537 – Swissair / swiss (fig.); RKGE in sic! 2007, 368 – Pretuval / Petuva.

¹⁶ SR 0.632.20 Anhang 1 C.

¹⁷ RKGE in sic! 2000, 699 ff. – internet.com / InternetCom (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli.

2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen ist. Art. 6^{bis} PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken¹⁸.

Auf Grund der erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6^{bis} PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren¹⁹.

Es wird also insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) *ausländischen* Marke berufen kann, dessen Marke in der Schweiz *notorisch bekannt* ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch, ohne weitere Prüfung der erforderlichen Bekanntheit des Widerspruchszeichens, bereits aus diesem Grund *abzuweisen*²⁰.

2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit

Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke²¹. Die PVÜ spricht im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff „notorisch bekannte“ Marke von „marque notoirement connue“ bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von „well-known mark“. Entsprechend genügt die blosser Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr „notorisch“ bekannt sein, um im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können²². Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 7.7 S. 174). So hält auch das Bundesgericht fest, „la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore

¹⁸ BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).

¹⁹ BVGer B-1752/2009, E. 3.3.6 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 4.3.6 – Circus Conelli.

²⁰ BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus Conelli.

²¹ Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG.

²² RKGE in sic! 2000, 391 ff. – Heparinol / Hepasol.

notoire“²³. Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus.

Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der WIPO beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen²⁴: der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene Wert. Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die Vertriebskanäle sowie die Händler genannt²⁵. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht näher umschrieben²⁶.

Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist²⁷. Den massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht ist²⁸. Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Dies bedingt, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird²⁹. Die blossе Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt – mag sie auch zahlenmässig nicht unbedeutend sein – genügt für sich alleine nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen³⁰. Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird³¹. Eine notorisch bekannte Marke kann keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen³². Eine Ausdehnung des Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus

²³ BGer in sic! 2001, 318 – Central Perk.

²⁴ Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.

²⁵ Felix LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlung zum Schutz notorischer und berühmter Marken in sic! 2000, 41 ff.

²⁶ BGE 130 III 276 – Tripp Trapp; BGE 120 II 154 – Yeni Raki.

²⁷ BGE 130 III 281 – Tripp Trapp.

²⁸ RKGE in sic! 2001, 416 – ELCODE; RKGE in sic! 1998, 51 – Joyride.

²⁹ RKGE in sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

³⁰ RKGE in sic! 2001, 417 – Elcode / Elcode; RKGE in sic! 2000, 391 ff. – Heparinol / Hepasol.

³¹ RKGE in sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch; RKGE in sic! 2004, 416 – Central Perk II.

³² RKGE in sic! 1997, 581 – The Beatles.

kommt im Widerspruchsverfahren nicht in Frage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden³³.

2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät

Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime. Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können³⁴. Dieser „eingeschränkte“ Untersuchungsgrundsatz gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass er sein Recht nachweist³⁵. Das Institut führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit seines Kennzeichens nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet, mithin die widersprechende Partei.

Das Gesetz äussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke hält Art. 32 MSchG jedoch explizit fest, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genügt. Daraus wäre grundsätzlich zu schliessen, dass über die übrigen Tatsachen im Widerspruchsverfahren, insbesondere das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke, der strikte Beweis zu führen wäre. Dies würde meist die Durchführung eines ausgedehnten Beweisverfahrens bedingen, was nicht dem Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens als möglichst einfaches und rasches Verfahren entsprechen würde. Zudem kommt dem Entscheid im Widerspruchsverfahren in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu³⁶. Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht

³³ BGE 130 III 275 – Tripp Trapp.

³⁴ BGE 124 II 365, E. 2a.

³⁵ RKGE in sic! 1997, 581 – The Beatles; RKGE in sic! 2006, 177 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.)

³⁶ KUMMER, S. 257; VOGEL Oscar, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6. Auflage, Bern 1999 (zit. VOGEL), S. 258 N 25.

völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind³⁷.

2.4.1.3 Berühmte Marke

Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15 MSchG) kann im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden³⁸. Art. 31 Abs. 1 MSchG verweist ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke.

2.4.2 Passivlegitimation

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke. Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität³⁹. Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungrecht nach Art. 14 MSchG noch auf eine langjährige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter gebrauchen. Dieses Weiterbenützungrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs keinen Einfluss⁴⁰.

Ist die angefochtene Marke an einen Dritten übertragen worden, ohne dass dieser bereits in das Markenregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 17 Abs. 3 MSchG).

2.4.3 Prozessvertretung

Parteien ohne Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz müssen einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 MSchG). Jede andere Partei *kann* sich vertreten lassen. Im Widerspruchsverfahren können auch nicht als Rechtsanwalt zugelassene Personen als Parteivertreter auftreten (Art. 11 Abs. 1 VwVG). Jeder Vertreter hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen (Art. 11 Abs. 2 VwVG; Art. 5 MSchV). Ist die Vertretung *nicht zwingend* und der Vertreter bereits bezüglich der betreffenden Marke im Markenregister eingetragen, muss keine Vollmacht nachgereicht werden⁴¹.

Ist die Vertretung des Widersprechenden zwingend und wird innert der Widerspruchsfrist oder einer vom Institut angesetzten Nachfrist keine Vollmacht eingereicht, so wird auf den Widerspruch nicht eingetreten (Art. 21 Abs. 1 MSchV). Muss der Widerspruchsgegner einen Vertreter bestellen und reicht er innert der Widerspruchsfrist oder einer vom Institut

³⁷ VOGEL, S. 259 N 26.

³⁸ RKGE in sic! 2001, 415 – Elcode / Elcode.

³⁹ Art. 6 MSchG.

⁴⁰ RKGE in sic! 1999, 418 – König / Sonnenkönig.

⁴¹ Vgl. auch Mitteilung IGE in sic! 2004, 373.

angesetzten Nachfrist keine Vollmacht ein, wird er vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren von Amtes wegen weitergeführt (Art. 21 Abs. 2 MSchV).

2.4.4 Legitimation des Lizenznehmers

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung vertragsrechtlicher Fragen, welche den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der Markeninhaber als Partei anerkannt⁴². Der Lizenznehmer kann jedoch (wie irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im Widerspruchsverfahren zu handeln.

2.4.5 Markenübertragung (Parteiwechsel)

Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs massgebend. Entsprechend ist zur Einreichung des Widerspruchs diejenige Partei berechtigt, welche im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs Inhaber der älteren Marke ist⁴³. Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch nicht eingetreten werden kann.

Bei der Übertragung einer Marke während des Widerspruchsverfahrens ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer des Widerspruchsverfahrens werden weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die Regeln des Bundeszivilprozesses zurückzugreifen. Laut Art. 21 Abs. 2 BZP bleibt die Veräusserung der im Streit liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel ist nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig (Art. 17 BZP)⁴⁴. Fehlt die erforderliche Zustimmung, wird das Widerspruchsverfahren nicht etwa gegenstandslos, sondern mit den ursprünglichen Parteien weitergeführt. Die Übertragung der Widerspruchsmarke oder der angefochtenen Marke während der Dauer des Widerspruchsverfahrens bleibt daher ohne Einfluss auf die Aktiv- bzw. Passivlegitimation⁴⁵.

⁴² Vgl. MARBACH Eugen, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009 (zit. MARBACH), N 1134.

⁴³ Vgl. Art. 31 MSchG; RKGE in sic! 2007, 537 – Swissair / swiss (fig.).

⁴⁴ RKGE in sic! 2006, 183 – Banette / Panetta (fig.).

⁴⁵ RKGE in sic! 2006, 183 – Banette / Panetta (fig.); RKGE in sic! 2005, 757 – Boss / Airboss.

2.4.6 Tod einer Partei

Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: die Erben treten ohne weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h. das Verfahren wird mit ihnen weitergeführt (Art. 17 Abs. 3 BZP)⁴⁶.

2.4.7 Konkurs einer Partei

Mit der Konkursöffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Widerspruchsverfahren fortgesetzt wird oder nicht, bzw. ob gegebenenfalls das Markenrecht an einen oder mehrere Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Widerspruchsverfahren sistiert werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG).

2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22 Abs. 1 VwVG) und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG).

Schweizer Marken werden neu nur noch in Swissreg (abrufbar unter: www.swissreg.ch) publiziert.

Die internationalen Registrierungen werden in dem von der WIPO bestimmten Publikationsorgan (zurzeit „Gazette OMPI des marques internationales“) veröffentlicht (Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m Regel 32 GAFO).

Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgelöst. Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.

Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in der „Gazette“ folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Die Frist endet an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begonnen hat. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten Monats (Art. 2 MSchV). Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG).

Beispiele für die Fristberechnung:

Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2008: Fristbeginn 17. Juli 2008 um 24.00 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2008 um 24.00 Uhr.

⁴⁶ VOGEL, S. 156 N 94; KUMMER, S. 159.

Publikation einer Internationalen Registrierung in der „Gazette“ vom 17. Juli 2008:
Fristbeginn am 1. August 2008 um 24.00 Uhr; Fristablauf am 1. November 2008 um 24.00
Uhr.

2.6 Widerspruchsgebühr

2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die Höhe der Gebühr beträgt zurzeit CHF 800.-⁴⁷. Das Widerspruchsverfahren ist dabei grundsätzlich auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird für jede Marke ein selbständiges Verfahren eröffnet⁴⁸. Dasselbe gilt auch, wenn sich der Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr zu bezahlen⁴⁹. Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzzumfanges einer Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet⁵⁰.

Wird die Widerspruchsgebühr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung und der Widerspruch gilt als nicht eingereicht (Art. 24 Abs. 1 MSchV).

Stützt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur *eine* Gebühr entrichtet, kann der Widersprechende innert einer vom Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührensatzung bestimmt ist⁵¹. Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht mehr möglich und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen⁵².

2.6.2 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags des Kontoinhabers. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent⁵³ hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne weiteres erkennen lassen. Vermerke wie „Konto belasten“ oder „zu Lasten meines Kontos“, die der Kunde auf

⁴⁷ IGE-GebO Anhang I.

⁴⁸ Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7.

⁴⁹ RKGE in sic! 2004, 103 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

⁵⁰ RKGE in sic! 1999, 420 – Compaq / CompactFlash.

⁵¹ Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 284 f. – Chalet.

⁵² Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.

⁵³ Publiziert auf www.ige.ch/de/institut/zahlungsmethoden/kontokorrent.html.

Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn behandelt, vorausgesetzt der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält die Widerspruchsschrift keine derartigen Angaben, so darf das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung der Widerspruchsschrift davon ausgehen, dass es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Widerspruchsgebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als „nicht bezahlt“ und auf den Widerspruch kann folglich nicht eingetreten werden⁵⁴.

Für die Fristwahrung ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post übergeben wird und das Konto in diesem Zeitpunkt bzw. vor Ablauf der Widerspruchsfrist über ein Guthaben verfügt, das zur vollen Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist insoweit der Zeitpunkt der Ausführung des Belastungsauftrages durch das Institut. Weist das Konto ausnahmsweise im Zeitpunkt, in dem es belastet werden soll, keinen genügenden Saldo auf, ist dennoch von einer rechtzeitigen Zahlung auszugehen, falls das Konto zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen der Einreichung des Widerspruchs und dem Ablauf der Widerspruchsfrist gedeckt war und der Fehlbetrag innert einer vom Institut angesetzten Frist nachgezahlt wird (Art. 7 Abs. 3 IGE-GebO).

2.6.3 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts

Die Widerspruchsgebühr kann auch auf das Postkonto des Instituts⁵⁵ einbezahlt werden.

Die Frist für die Zahlung der Widerspruchsgebühr ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Instituts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist (Art. 6 Abs. 2 IGE-GebO).

Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebO zu bezahlen.

2.7 Sprache

Der Widerspruch ist in einer schweizerischen Amtssprache einzureichen (Art. 3 Abs. 1 MSchV).

3. Mängel des Widerspruchs

3.1 Nicht behebbare Mängel

Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 VwVG). Gleich verhält es sich bei nicht oder verspätet bezahlter

⁵⁴ RKGE in sic! 2001, 526 f. – Tigermarket.

⁵⁵ Zurzeit: PC-30-4000-1.

Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG)⁵⁶. Nicht eingetreten werden kann sodann auf einen Widerspruch,

- der ohne Begründung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);
- der sich gegen eine gelöschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 MSchG);
- der sich nicht auf eine (ältere) Marke stützt (Art. 31 Abs. 1 MSchG);
- der sich gegen eine ältere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art 3 MSchG);
- der sich gegen ein Markengesuch richtet⁵⁷;
- bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);
- bei dem die Aktivlegitimation, die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.

3.2 Behebbarer Mängel

Behebbarer Mängel liegen vor, wenn für den Widerspruch wesentliche Elemente zwar vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbaren Mängeln wird eine Nachfrist angesetzt mit dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde (Art. 23 VwVG).

Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,

- bei dem ein Vertreter nach Art. 42 MSchG bestellt werden muss (zwingend) oder sich die Parteien vertreten lassen (freiwillig) und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 5 und 21 MSchV)⁵⁸;
- der keine (Original-) Unterschrift enthält (Art. 6 MSchV).

Eine Nachfrist wird im Weiteren angesetzt, wenn Rechtsbegehren unklar oder auslegungsbedürftig sind, insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des Widerspruchs bestehen (Art. 20 lit. d MSchV). Untergeordnete Mängel können auch ohne Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden⁵⁹.

Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h. richtet sich der Widerspruch nur gegen einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen aufzuführen. Unzulässig wäre also z.B. folgendes Rechtsbegehren: „Es sind alle

⁵⁶ RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; RKGE in sic! 2001, 526 – Tigermarket.

⁵⁷ Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die „Eintragung“ richtet, ausgeschlossen.

⁵⁸ Im Widerspruchsverfahren wird für die Vertretung von Parteien weiterhin eine Vollmacht verlangt. Ist die Vertretung *nicht zwingend* und der Vertreter bereits bezüglich der betreffenden Marke im Markenregister eingetragen, muss keine Vollmacht nachgereicht werden (vgl. auch Ziff. 2.4.3, S. 146 und sic! 2004, S. 373 Ziff. 4).

⁵⁹ RKGE in sic! 1999, 284 f. – Chalet.

gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu widerrufen⁶⁰. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheides übernommen werden kann⁶⁰. Dem Widersprechenden wird eine Nachfrist angesetzt, um den Umfang des Widerspruchs zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf den Widerspruch in Bezug auf die unklaren Rechtsbegehren (ganz oder teilweise) nicht eingetreten⁶¹.

Eine Nachfrist zur Präzisierung wird ebenfalls angesetzt, wenn sich der Widerspruch auf mehrere Marken stützt oder sich gegen mehrere Marken richtet, aber innert Frist nicht für jedes Verfahren eine Widerspruchsgebühr bezahlt worden ist⁶².

Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen⁶³. Kann die Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten. Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).

3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist

Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Häufig wird der Widerspruch jedoch erst am letzten oder zweitletzten Tag eingereicht, so dass die widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden kann.

4. Schriftenwechsel

Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 MSchV). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen⁶⁴ wird ohne Anhörung der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Ist eine internationale Registrierung angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine provisorische Schutzverweigerung erlassen⁶⁵.

⁶⁰ VOGEL, S. 190 N 5.

⁶¹ RKGE in sic! 2000, 111 f. – LUK (fig.) / LuK.

⁶² Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 149.

⁶³ Vgl. Art. 17 MSchG.

⁶⁴ z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Widerspruchsgebühr, fehlende Begründung usw.

⁶⁵ Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.

5. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

5.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke

Die Behandlung der Widersprüche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der Widerspruchsgebühren⁶⁶.

Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betreffend weitere Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.

5.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel wird das Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stützt. Diesfalls wird das Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. 3 MSchV).

Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruch auf eine internationale Registrierung stützt, welche Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten Ausschlussgründen ist oder sein könnte. Bis über diese Schutzverweigerung endgültig entschieden ist, wird das Widerspruchsverfahren sistiert (Art. 51 Abs. 1 MSchV).

Neben diesen in der Verordnung erwähnten Fällen ist das Institut auch befugt, das Widerspruchsverfahren auszusetzen, soweit dessen Ausgang von der Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst wird, zudem wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur Entscheidung gelangt⁶⁷. Das Verfahren ist z.B. auszusetzen, wenn gegen die Marke der Widersprechenden eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden ist, da deren Schicksal für das Widerspruchsverfahren präjudiziell ist.

Ausser diesen Sistierungen von Amtes wegen kann auch jede Partei eine Sistierung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt, gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6 VwVG). Eine Sistierungsverfügung ist als Zwischenverfügung beim Bundesverwaltungsgericht nur dann selbstständig anfechtbar, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 47 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG). Die Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung ist innert 30 Tagen einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG).

⁶⁶ Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 149.

⁶⁷ Vgl. Art. 6 BZP.

5.3 Verfahrenssprache

Eingaben im Widerspruchsverfahren müssen in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV). Das Verfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in welcher der Widerspruch eingereicht wurde (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Verwendet der Widerspruchsgegner eine andere Amtssprache, so können Verfügungen an den Widerspruchsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3 VwVG).

5.4 Ausschluss vom Verfahren

Gemäss Art. 42 Abs. 1 MSchG muss ein Markeninhaber, welcher in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, im Widerspruchsverfahren einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellen. Bestimmt der Widerspruchsgegner mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland innerhalb einer vom Institut angesetzten Frist keinen Schweizer Vertreter, wird er vom Verfahren ausgeschlossen, und das Verfahren wird unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt (Art. 21 Abs. 2 MSchV). Formell verfügt werden kann dies in einer Zwischenverfügung, aber auch erst in der Endverfügung.

Meldet sich nach Fristablauf ein (bevollmächtigter) Vertreter, kann er nicht aktiv am Verfahren teilnehmen. Er wird vom Institut bis zum Verfahrensabschluss auch nicht über diesen Ablauf informiert. Der Entscheid kann dem Vertreter jedoch zugestellt werden, falls der Widerspruchsgegner den Vertreter als Zustellungsdomizil bezeichnet (Art. 11b Abs. 1 VwVG).

5.5 Akteneinsicht

Gemäss Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. *Nach* der Eintragung der Marke kann jede Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. *Vor* der Eintragung einer Marke können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch, Teil 2, Ziff. 4.2 S. 39). Diese Bestimmungen des MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 - 28 VwVG Vorrang⁶⁸. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV).

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist grundsätzlich auch während des hängigen Widerspruchsverfahrens zu entsprechen⁶⁹. Auf entsprechendes Gesuch werden Kopien von

⁶⁸ RKGE in sic! 2000, 709 – Apex.

⁶⁹ RKGE in sic! 2000, 709 – Apex.

Widerspruchsentscheiden versandt, sofern der Entscheid rechtskräftig ist. Enthält er Umsatzzahlen oder andere vertrauliche Daten, werden diese unleserlich gemacht.

5.6 Information über eingegangene Widersprüche

Auf der Datenbank www.swissreg.ch ist ersichtlich, ob gegen eine Marke ein Widerspruchsverfahren hängig ist. Die Widerspruchsinformation in Swissreg dient der Abschätzung des Beginns der fünfjährigen Karenzfrist, indem eine der folgenden Statusinformationen angezeigt wird:

- *bisher kein Widerspruch*
- *hängig beim Institut*
- *Entscheid Institut vom ...*
- *hängig bei BVGer*
- *Entscheid RKGE bzw. BVGer vom ...*

Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als fünf Wochen vergangen, kann angenommen werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist⁷⁰. Die Publikation dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.

Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens fünf Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch erhoben worden ist.

5.7 Fristen

5.7.1 Gesetzliche Fristen

Gesetzliche Fristen im Widerspruchsverfahren sind die Widerspruchsfrist (Art. 31 MSchG) und die Rechtsmittelfrist für die Einreichung einer Beschwerde (Art. 50 Abs 1. VwVG).

5.7.2 Vom Institut angesetzte Fristen

Für das Einreichen einer Stellungnahme wird dem Widerspruchsgegner in der Regel eine Frist von zwei Monaten angesetzt. Dies gilt ebenfalls für die Frist zum Einreichen einer Vollmacht, den Nachweis der Aktivlegitimation und die Behebung von (behebbaeren) Mängeln.

Wird eine internationale Registrierung angefochten, wird in der provisorischen Schutzverweigerung zunächst eine Frist von drei Monaten zur Bestimmung eines Vertreters

⁷⁰ Bei den fünf Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei der Zustellung oder Bearbeitung.

in der Schweiz angesetzt⁷¹. Sobald sich der Vertreter fristgerecht konstituiert hat, wird ihm die übliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme angesetzt⁷².

Für die Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag gewährt das Institut in der Regel eine Frist von 15 Tagen.

Ausserordentliche Nachfristen (z.B. zur Einreichung einer Stellungnahme bei Nichtgewährung der gewünschten Fristverlängerung) betragen in der Regel 10 Tage.

5.7.3 Fristerstreckungen

Die Widerspruchsfrist kann als gesetzliche Frist nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Im Rahmen des vom Institut angeordneten Schriftenwechsels werden in der Regel bei jeder Eingabe (Stellungnahme des Widerspruchgegners, Replik, Duplik) Fristerstreckungen von je zwei Monaten gewährt. Die Frist wird erstreckt, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Eine dritte Fristerstreckung wird nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt; es müssen wichtige Gründe⁷³ glaubhaft gemacht werden. Die zwei ersten Gesuche um Fristerstreckung müssen im Gegensatz zum dritten nicht unterschrieben werden.

Bei Nachfristen zur Behebung von Mängeln der Widerspruchseingabe hängt die Möglichkeit zur allfälligen Fristerstreckung vom konkreten Mangel ab.

5.7.4 Fristberechnung und Fristwahrung

Die Fristberechnung richtet sich nach Art. 2 MSchV und Art. 20 VwVG. Schriftliche Eingaben sind spätestens am letzten Tag der Frist beim Institut einzureichen oder zu dessen Händen der schweizerischen Post zu übergeben (Art. 21 Abs. 1 VwVG). Schriftliche Eingaben an das IGE können nicht gültig bei einer schweizerischen konsularischen oder diplomatischen Vertretung vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1^{bis} VwVG).

Auch im Widerspruchsverfahren gelten die sog. Gerichtsferien. Gesetzliche oder behördliche Fristen, die *nach Tagen* bestimmt sind, stehen still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern (Art. 22a Abs. 1 lit. a VwVG); vom 15. Juli bis und mit 15. August (Art. 22a Abs. 1 lit. b VwVG); vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 22a Abs. 1 lit. c VwVG).

⁷¹ Erfolgt die Schutzverweigerung sowohl aus absoluten als auch aus relativen Schutzverweigerungsgründen, beträgt die einheitliche Frist 5 Monate.

⁷² In den Fällen, in denen das Widerspruchsverfahren bis zum Entscheid über die absoluten Schutzverweigerungsgründe sistiert wird, wird dem Vertreter die Sistierung eröffnet. Sofern das Widerspruchsverfahren wieder aufgenommen wird, weil die Marke zum Schutz zugelassen wurde, nimmt es seinen ordentlichen Lauf (Aufforderung zur Stellungnahme und allfällige weitere Schriftenwechsel).

⁷³ Z.B. Unfall, schwere Krankheit, Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters (vgl. Rechtsprechung zu Art. 24 VwVG).

5.7.5 Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung einer Frist

Die Rechtsfolgen sind unterschiedlich. Wird zum Beispiel die *gesetzliche* Widerspruchsfrist nicht eingehalten, gilt der Widerspruch als nicht eingereicht und auf den Widerspruch ist nicht einzutreten (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 MSchV).

Wird eine vom *Institut* angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Reicht zum Beispiel der Widerspruchsgegner innert der ihm angesetzten Frist keine Stellungnahme ein, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

Verspätete oder ergänzende Eingaben der Parteien, die *ausschlaggebend* erscheinen, können bis zum Verfahrensabschluss trotz der Verspätung berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG)⁷⁴.

Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) ist die instruierende Behörde befugt, prozessleitende Fristen festzulegen. Die Parteien können nicht jederzeit noch unaufgefordert neue Ausführungen machen, welche die Behörde gestützt auf Art. 32 VwVG berücksichtigen müsste.⁷⁵ Entsprechend werden Eingaben der Parteien, welche dem Institut nach Abschluss der Instruktion eingereicht werden, nicht mehr berücksichtigt und aus dem Recht gewiesen, falls sie nicht nach Art. 32 Abs. 2 VwVG als ausschlaggebend erscheinen.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke (Art. 32 MSchG) erheben, so hat er dies in seiner ersten Stellungnahme zu tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Reicht der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme nicht innert (allenfalls verlängerter) Frist ein, ist eine Einrede des Nichtgebrauchs ausgeschlossen⁷⁶.

5.7.6 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, berücksichtigt werden können. Die Wiederherstellung wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt⁷⁷. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis unverschuldeter Hindernisse⁷⁸. Denkbar ist zum Beispiel eine ernsthafte Krankheit, nicht aber Arbeitsüberlastung oder Ferien⁷⁹.

⁷⁴ RKGE in sic! 2003, 913 – Cirrus.

⁷⁵ BGE 130 II 530, E. 4.4.

⁷⁶ BVGer B-142/2009, E. 3 – Pulcino / Dolcino.

⁷⁷ GYGI Fritz, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983 (zit. GYGI), S. 62.

⁷⁸ Vgl. z.B.: BGE 119 II 86; 112 V 255; 108 V 109.

⁷⁹ GYGI, S. 62.

5.7.7 Weiterbehandlung

Die Weiterbehandlung kann beantragt werden, wenn das Institut in Markensachen ein Gesuch zurückweist, weil eine Frist versäumt wurde (Art. 41 Abs. 1 MSchG). Bei Versäumnis der Widerspruchsfrist ist die Weiterbehandlung ausdrücklich ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG). Das Institut erachtet diesen Ausschluss jedoch als umfassend, d.h. im Widerspruchsverfahren ist die Weiterbehandlung nach Art. 41 MSchG generell ausgeschlossen.

Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen Mehrparteienverfahren ist eine derartige („verschuldensunabhängige“) Weiterbehandlungsmöglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines beschleunigten Verfahrens. Während des Widerspruchsverfahrens können alle vom Institut angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine Wiederherstellung der Frist verlangen.

Keine eigentliche Ausnahme bilden Widersprüche, die sich gegen internationale Registrierungen richten, bei denen auch *absolute Ausschlussgründe* vorliegen. Wird in diesen Fällen kein in der Schweiz niedergelassener Vertreter bestellt, wird eine definitive Schutzverweigerung erlassen, die anfechtbar ist und bei der die Weiterbehandlungsmöglichkeit besteht. Diese betrifft aber nur die absoluten Ausschlussgründe.

6. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

6.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Entscheidung. Der aktuelle Marktauftritt der Parteien ist grundsätzlich nicht massgebend⁸⁰.

6.2 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt⁸¹. Die Behauptung des Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der

⁸⁰ BVGer in sic! 2008, 357 – Adwista / ad-vista (fig.).

⁸¹ BVGer in sic! 2008, 47 – EA (fig.) / EA (fig.); BVGer in sic! 2008, 364 – Street Parade / Summer Parade.

Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt⁸². Ist nach den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsächlich den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren. Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen, wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt.

Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht geprüft werden.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind die *eingetragenen* Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird⁸³. Wird der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Voraussetzung ist, dass in der Zeitspanne zwischen Ablauf der Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat⁸⁴.

6.3 Karenzfrist

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Während dieser Dauer genügt die bloss abstrakte Möglichkeit zur späteren Benutzung. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten⁸⁵.

6.3.1 Beginn der Karenzfrist

Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenützttem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einem Verfahren einer Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens zu laufen, analog zur Situation bei Schweizer Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.

Ist die internationale Registrierung nicht Gegenstand einer Schutzverweigerung, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet. Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil in diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die internationale Registrierung zum Schutz in der Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist

⁸² BVGer in sic! 2008, 357 – Adwista / ad-vista (fig.)

⁸³ BVGer B-6146/2007, E. 6 – WELEDA / la weda (fig.).

⁸⁴ WILLI Christoph, Markenschutzgesetz, Zürich 2002 (zit. WILLI), N 24 zu Art. 12.

⁸⁵ BVGer B-7460/2006, E. 3 – ADIA / AIDA JOBS, AIDA PERSONAL.

beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem das Institut verpflichtet ist, spätestens eine Schutzverweigerung zu erlassen.

Bei internationalen Registrierungen hängt dieser Zeitpunkt vom Ausführungsregime ab, dem diese Marke unterstellt ist (vgl. hierzu Teil 3, Ziffer 2.1.1 S. 50). Wenn das MMA Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der „Notifikation“, d.h. dem Datum, an welchem die WIPO das Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1)ajiii) GAFO). Dieses Datum kann ohne weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register differieren.

Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung 18 Monate (Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP)⁸⁶. Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum der „Notifikation“. Dieses Datum kann ohne weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register differieren.

6.3.2 Verlängerung der Markeneintragung

Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden⁸⁷.

6.3.3 Gebrauchsunterbruch

Das MSchG gewährt dem Markeninhaber nicht nur eine Schonfrist, um die Einführung der Marke vorzubereiten, sondern toleriert auch einen Gebrauchsunterbruch von bis zu fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 2 MSchG). Die Frist zur Berechnung der Dauer des Gebrauchsunterbruchs beginnt mit der letzten ernsthaften Benutzungshandlung durch den Markeninhaber⁸⁸.

6.3.4 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens

Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).

Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt⁸⁹. Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren,

⁸⁶ Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.

⁸⁷ WILLI, N 18 zu Art. 3.

⁸⁸ MARBACH, N 1296 ff. mit Hinweis auf BVGer B-7460/2006, E. 3 – ADIA / AIDA JOBS, AIDA PERSONAL.

⁸⁹ Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV.

in dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht berücksichtigt wird⁹⁰.

6.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs

6.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich⁹¹. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz⁹². Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind⁹³. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben⁹⁴. In der Lehre ist zudem unbestritten, dass die Marke in beiden Staaten geschützt sein muss⁹⁵.

Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für die Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend⁹⁶.

6.4.2 Zeitlicher Gebrauch

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG)⁹⁷. Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die

⁹⁰ BVGer B-142/2009, E. 3 – Pulcino / Dolcino.

⁹¹ Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 1, S. 25; BVGer B-7500/2006, E. 4 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.); BVGer in sic! 2009, 524 – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

⁹² SR 0.232.149.136.

⁹³ BGer in sic! 2009, 268 – Gallup.

⁹⁴ BGE 124 III 277 – Nike; BVGer B-4540/2007, E. 6.2.3 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

⁹⁵ DAVID Lucas, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999 (zit. DAVID), N 20 zu Art. 11; WILLI, N 36 zu Art. 11; Helmut DROSTE, Unbenutzte Zeichen und Art. 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892, GRUR 1974, 522.

⁹⁶ BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

⁹⁷ BVGer in sic! 2008, 219 – Exit (fig.) / Exit One.

Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen. Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: solange niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).

6.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen⁹⁸. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns⁹⁹. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls¹⁰⁰. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden¹⁰¹. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen¹⁰². Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern¹⁰³. Blosser Einzelaktionen sind kein ernsthafter Markengebrauch¹⁰⁴.

6.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen¹⁰⁵. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen¹⁰⁶, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen¹⁰⁷.

An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen.

⁹⁸ BVGer B-246/2008, E. 2 – RED BULL / DANCING BULL.

⁹⁹ RKGE in sic! 2006, 180 – Integra / ÖKK Integra.

¹⁰⁰ BVGer in sic! 2008, 219 – Exit (fig.) / Exit One; BVGer B-246/2008, E. 2 – RED BULL / DANCING BULL.

¹⁰¹ BGE 81 II 287; RKGE in sic! 2007, 41 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

¹⁰² BGE 102 II 117; RKGE in sic! 2007, 630 – Nannini (fig.) / nanni cinture (fig.); BVGer B-246/2008, E. 2 – RED BULL / DANCING BULL.

¹⁰³ RKGE in sic! 2007, 41 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

¹⁰⁴ RKGE in sic! 2002, 53 Express / Express clothing (fig.).

¹⁰⁵ BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

¹⁰⁶ BVGer in sic! 2008, 219 – Exit (fig.) / Exit One.

¹⁰⁷ BVGer B-7500/2006, E. 5.2.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar¹⁰⁸.

6.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG)¹⁰⁹. Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt¹¹⁰. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten¹¹¹. Für diese Lösung spricht nicht nur der Wortlaut, sondern auch der Sinn und Zweck von Art. 11 Abs. 1 MSchG. Mit dem Gebrauchserfordernis soll einer Überfüllung des Markenregisters mit unbenutzten und damit nicht mehr aktuellen Marken entgegengewirkt und die Bildung neuer Marken erleichtert werden¹¹². Den Interessen des Widersprechenden wird dadurch Rechnung getragen, dass bei der Beurteilung der Gleichartigkeit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke über die Produkteidentität hinausgeht. Allfällige Einschränkungen der Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine internationale Registrierung nur für Waren spanischer Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.

6.4.6 Gebrauch in abweichender Form

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag¹¹³. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt¹¹⁴. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische

¹⁰⁸ BVGer B-2683/2007, E. 5.2 – SOLVAY / Solvexx.

¹⁰⁹ BVGer B-763/2007, E. 3 – K.SWISS (fig.) / K SWISS (fig.).

¹¹⁰ Falls eine Marke zum Beispiel für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser (Klasse 12), Kaffee, Tee und Kakao (Klasse 30) eingetragen ist, aber nur für Kinderwagen (Klasse 12) gebraucht wird, ist die Marke nur für diese und keine weiteren Waren geschützt; BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party (fig.).

¹¹¹ RKGE in sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.); vgl. aber RKGE in sic! 2007, 452 – ReBalance / Balance (fig.).

¹¹² DAVID, N 1 zu Art. 11.

¹¹³ BGE 130 III 271 – Tripp Trapp.

¹¹⁴ BVGer in sic! 2008, 222 – Rudolph Rotnase / Rudolph (fig.).

Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt¹¹⁵. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht¹¹⁶. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit¹¹⁷. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies kann etwa bei der Weglassung von Bildelementen zutreffen, die vom Verkehr lediglich als ornamentale Ausschmückungen des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene Unterscheidungskraft aufgefasst werden¹¹⁸. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile strenger zu beurteilen als Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen¹¹⁹.

6.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen

Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der Promotion des Hauptproduktes dienen und in der Regel unentgeltlich abgegeben werden¹²⁰. Ob eine Verwendung der Marke für diese Hilfswaren bzw. Hilfsdienstleistungen als Markengebrauch anzurechnen ist, hängt davon ab, ob die betroffenen Verkehrskreise zwischen dem Kennzeichen auf den Hilfswaren und der markenspezifischen Ware oder Dienstleistung einen kennzeichnungsmässigen Bezug herstellen, bzw. davon, ob das Zeichen funktionsgemäss als Mittel zur Individualisierung des Hauptproduktes verstanden wird¹²¹. So dürften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als Hilfswaren dem Produkt „Transportdienstleistungen“ (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht jedoch der Klasse 16 für Drucksachen.

Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen, Zündholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern etc.), sog. „Merchandising-Artikeln“, fehlt in der Regel ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, so dass der Gebrauch nicht diesem zugerechnet werden kann. Für Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im Zusammenhang mit Hilfswaren nicht nur üblich, sondern oft auch die einzige Form, wie die Marke verwendet werden kann¹²².

¹¹⁵ BGE 130 III 272 – Tripp Trapp; BVGer in sic! 2008, 219 – Exit (fig.) / Exit One; BVGer in sic! 2009, 524 – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

¹¹⁶ BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party (fig.).

¹¹⁷ BGE 130 III 272 – Tripp Trapp.

¹¹⁸ BGE 130 III 272 – Tripp Trapp.

¹¹⁹ BVGer in sic! 2009, 524 – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.) mit Hinweisen.

¹²⁰ RKGE in sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani.

¹²¹ RKGE in sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani.

¹²² WILLI, N 26 zu Art. 11.

6.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden¹²³. Das blosses Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar¹²⁴.

Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die „stillschweigende“, sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

6.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betreffend die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen¹²⁵.

Solange die internationale Registrierung mit Schutzanspruch für die Schweiz gemäss Art. 6.3) MMA von der Basismarke abhängt, deren Löschung in einem hängigen Verfahren unabhängig vom Willen des Markeninhabers möglich ist, ist diesem der Gebrauch nicht zuzumuten. Das ausländische Registerverfahren ist daher als wichtiger Grund für den Nichtgebrauch einer Marke während der im Abkommen festgelegten, fünfjährigen Abhängigkeit anzuerkennen¹²⁶.

Auch gemäss MMP bleibt die internationale Registrierung während fünf Jahren von der Basiseintragung abhängig (Art. 6.3) MMP). Da jedoch bei Anwendung des MMP eine gemäss Art. 6.4) MMP gelöschte internationale Registrierung in eine nationale Anmeldung umgewandelt werden kann (Art. 9^{quinquies} MMP), liegt die Entscheidung nicht mehr völlig

¹²³ BGE 101 II 298 f.; BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

¹²⁴ RKGE in sic! 1997, 579 – Canal Plus / Câble plus.

¹²⁵ RKGE in sic! 1998, 406 – Anchor / Ancora.

¹²⁶ BGE 130 III 371 – Color Focus / Focus.

ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers, so dass keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

6.6 Verfahrensrechtliches

6.6.1 Weiterer Schriftenwechsel

Wird in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG).

Ist die Karenzfrist noch nicht abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet. Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner zur Verwechslungsgefahr der beiden Marken (noch) nicht geäussert hat. Entsprechend ist zu empfehlen, dass der Widerspruchsgegner bereits in der Stellungnahme zur Verwechslungsgefahr Stellung nimmt.

Reicht der Widersprechende keine Replik ein, wird der Widerspruchsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.

6.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen¹²⁷. Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtsgebrauch ausdrücklich erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime¹²⁸. Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.

Auch prüft das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr), falls die Einrede zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise anerkannt wird. Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem als Urteilsgrundlage so hingenommen werden¹²⁹.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen¹³⁰. Glaubhaft gemacht ist der

¹²⁷ BVGer in sic! 2008, 219 – Exit (fig.) / Exit One.

¹²⁸ Vgl. KUMMER, S. 76 f.

¹²⁹ Vgl. KUMMER, S. 77.

¹³⁰ BVGer in sic! 2008, 219 – Exit (fig.) / Exit One; BVGer B-576/2009, E. 7 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) / (fig.).

Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind¹³¹. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist¹³². Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind¹³³.

Als Beweismittel kommen vor allem Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine etc.) und Augenscheinobjekte (Waren, Verpackungen, Etiketten, Kataloge, Prospekte etc.) in Betracht¹³⁴. Zeugeneinvernahmen können vom Institut nicht angeordnet werden, aber im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG).

6.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen¹³⁵.

7. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. lit. a - c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die

- mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
- mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
- einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

7.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des

¹³¹ BGE 120 II 398.

¹³² Vgl. KUMMER, S. 135.

¹³³ BVGer B-576/2009, E. 7 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) / (fig.).

¹³⁴ Vgl. Art. 12 VwVG; BVGer B-4540/2007, E. 4 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

¹³⁵ BVGer in sic! 2008, 222 – Rudolph Rotnase / Rudolph (fig.).

gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt¹³⁶. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt¹³⁷.

Massgebend für die Beurteilung sind während der Dauer der Karenzfrist die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen Waren und Dienstleistungen, nach Ablauf der Karenzfrist und unter der Voraussetzung, dass der Gebrauch bestritten worden ist, sind es die Waren und Dienstleistungen, für welche der Gebrauch der Marke glaubhaft gemacht worden ist¹³⁸.

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können¹³⁹. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip)¹⁴⁰. Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann¹⁴¹.

7.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit

Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als „austauschbar“ gelten¹⁴².

Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter das gleiche Know-How in der Herstellung vermutet werden kann¹⁴³.

Hauptware / Zubehör: Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein Indiz für Gleichartigkeit¹⁴⁴.

Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute fast alle denkbaren Waren anbieten¹⁴⁵. Hingegen kann der Verkauf von Waren in Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden¹⁴⁶.

¹³⁶ BVGer B-6600/2007, E. 5 – CEREZYME / CEREZYME.

¹³⁷ BVGer B-7437/2006, E. 5 – OLD NAVY / OLD NAVY; BVGer B-1656/2008, E. 5 – F1 / F1H2O.

¹³⁸ BVGer B-7437/2006, E. 6 – OLD NAVY / OLD NAVY; RKGE in sic! 2005, 384 – Prince (fig.) / Le p'tit Prince.

¹³⁹ BVGer B-6600/2007, E. 5 – CEREZYME / CEREZYME.

¹⁴⁰ BGE 128 III 96 – Orfina.

¹⁴¹ Vgl. Ziff. 2.4.1.3, S. 146.

¹⁴² BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT.

¹⁴³ BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7934/2007, E. 5.1 – Fructa / Fructaid.

¹⁴⁴ BVGer in sic! 2007, 747 – Martini Baby / martini (fig.).

¹⁴⁵ Vgl. MARBACH, N 836.

¹⁴⁶ RKGE in sic! 2006, 271 – Dona / Donafor.

7.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit

Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist eine Gleichartigkeit in der Regel zu verneinen¹⁴⁷.

Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches Herstellungs-Know-How und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit¹⁴⁸.

Hauptware / Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine Gleichartigkeit¹⁴⁹. Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.

Rohstoffe / Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht gleichartig zur Fertigware¹⁵⁰.

7.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen¹⁵¹. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt¹⁵². Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen¹⁵³. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. „*Service après vente*“). Die Gleichartigkeit wäre auch zu bejahen bei *Zweitverwertungen* der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs etc.¹⁵⁴. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht¹⁵⁵.

¹⁴⁷ BVGer B-4536/2007, E. 5.4 – Salamander (fig.), Salamander (fig.) / (fig.).

¹⁴⁸ BGer in sic! 2008, 44 – zero / zerorh+ (fig.).

¹⁴⁹ BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁵⁰ BVGer B-7934/2007, E. 5.1 – Fructa / Fructaid.

¹⁵¹ BVGer in sic! 2007, 914 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.); NordicFitnessPoint.ch (fig.).

¹⁵² BVGer B-8105/2007, E. 4.2 – ACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.).

¹⁵³ BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹⁵⁴ MARBACH, N 857.

¹⁵⁵ BVGer B-7437/2006, E. 7 – OLD NAVY / OLD NAVY.

Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte, Werbeartikel etc. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur für „Veranstaltung von Reisen“ (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf „Drucksachen“ (Klasse 16) ausdehnen, auch wenn für die Reisen mittels Katalogen geworben wird. Entsprechend wäre eine Gleichartigkeit zwischen „Reiseveranstaltung“ und „Drucksachen“ zu verneinen¹⁵⁶.

7.2 Zeichenidentität

Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind. Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen¹⁵⁷.

7.3 Zeichenähnlichkeit

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen¹⁵⁸. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht¹⁵⁹. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben¹⁶⁰.

Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen¹⁶¹. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird¹⁶². Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden¹⁶³.

¹⁵⁶ BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹⁵⁷ Vgl. auch Urteil EuGH vom 20. März 2003 i.S. „LTJ Diffusion“ (C-291/00).

¹⁵⁸ BGE 121 III 377 E. 2a – Boss / Boks; BVGer B-7934/2007, E. 2.3 – Fructa / Fructaid.

¹⁵⁹ BVGer B-7768/2008, E. 2 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7934/2007, E. 6.1 – Fructa / Fructaid.

¹⁶⁰ BGE 121 III 378 – BOSS / BOKS.

¹⁶¹ BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

¹⁶² RKGE in sic! 2005, 571 – CJ Cavalli Jeans (fig.) / Rocco Cavalli (fig.).

¹⁶³ RKGE in sic! 2006, 859 – Pfleger / CP Caren Pfleger.

7.3.1 Wortmarken

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt¹⁶⁴. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen¹⁶⁵. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird¹⁶⁶.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein¹⁶⁷. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt¹⁶⁸.

Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor¹⁶⁹.

7.3.2 Bildmarken

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen¹⁷⁰. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen¹⁷¹. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung¹⁷².

¹⁶⁴ BVGer B-7934/2007, E. 6.2 – Fructa / Fructaid.

¹⁶⁵ BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi (fig.) et al.; Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer in sic! 2007, 749 – Cellini (fig.) / Elini (fig.); BVGer in sic! 2008, 47 – EA (fig.) / EA (fig.).

¹⁶⁶ BGE 119 II 475 – Radion / Radomat; BVGer B-142/2009, E. 2.3 – Pulcino / Dolcino.

¹⁶⁷ BVGer B-7934/2007, E. 6.2 – Fructa / Fructaid.

¹⁶⁸ BGE 121 III 379 – BOSS / BOKS; BVGer B-142/2009, E. 5.4 – Pulcino / Dolcino.

¹⁶⁹ BGE 121 III 379 – BOSS / BOKS.

¹⁷⁰ BVGer in sic! 2007, 736 – Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.); BVGer in sic! 2009, 33 – Herz (fig.) / Herz (fig.).

¹⁷¹ BVGer in sic! 2008, 438 – (fig.) / Tuc Tuc (fig.).

¹⁷² BVGer in sic! 2007, 914 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.); NordicFitnessPoint.ch (fig.).

7.3.3 Kombinierte Marken

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu¹⁷³. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente¹⁷⁴. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden¹⁷⁵.

7.3.4 Formmarken

Die allgemeinen Grundsätze gelten prinzipiell auch für die Kollision von Formmarken, nur ist hier den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. Der Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein üblichen Gestaltungen klar abhebt¹⁷⁶. Setzt sich die Formmarke aus mehreren Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen¹⁷⁷. Übereinstimmungen in schutzunfähigen Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit¹⁷⁸.

Auch eine Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer Formmarke ist grundsätzlich möglich. In der Regel wird aber die unterschiedliche dimensionale Gestaltung zu einer unterschiedlichen Bildwirkung führen. Die Grenze findet der Schutz von Bildmarken dort, wo für letztere lediglich das abstrakte Motiv der Bildmarke übernommen, jedoch abweichend ausgestaltet wird¹⁷⁹. Sobald die Formmarke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Bildmarke erkannt wird, besteht keine Verwechslungsgefahr. Allein die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes begründet keinen Abwehranspruch¹⁸⁰.

Eine Folge dieses Grundsatzes ist, dass für Bildmarken gegenüber Formmarken nur dort ein Abwehranspruch besteht, wo Letztere die präzise dreidimensionale Umsetzung der

¹⁷³ BVGer B-7505/2006, E. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁷⁴ BVGer in sic! 2008, 47 – EA (fig.) / EA (fig.).

¹⁷⁵ BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer in sic! 2007, 749 – Cellini (fig.) / Elini (fig.).

¹⁷⁶ vgl. WILLI, N 103 zu Art. 3.

¹⁷⁷ RKGE in sic! 2006, 35 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.).

¹⁷⁸ WILLI, N 104 zu Art. 3.

¹⁷⁹ MARBACH, N 939; DAVID, N 31 zu Art. 3; WILLI, N. 94 zu Art. 3.

¹⁸⁰ Vgl. auch EuGH C-251/95 – "Springende Raubkatze".

Bildmarke ist¹⁸¹. Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist, dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann¹⁸².

7.4 Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Marken

7.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr¹⁸³. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt¹⁸⁴.

7.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen¹⁸⁵.

7.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren

¹⁸¹ MARBACH, N 939; WILLI, N. 107 zu Art. 3.

¹⁸² Verneint im Widerspruchsentscheid vom 14. Mai 2004 (W6462): siehe hinten Ziff. 8.4.1; Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – "Pincettes de Poisson".

¹⁸³ BVGer in sic! 2008, 357 – Adwista / ad-vista (fig.).

¹⁸⁴ BGE 128 III 445 – Appenzeller; BGE 122 III 384 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476 – Radion / Radomat.

¹⁸⁵ BGE 128 III 445 – Appenzeller; BGE 122 III 384 – Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2007, 537 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-7312/2008, E. 3.1 – Imperator (fig.) / IMIIEPATOP (fig.).

Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind¹⁸⁶.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen¹⁸⁷. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung¹⁸⁸. Ergibt bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen¹⁸⁹.

7.6 Aufmerksamkeit

Im Weiteren ist von Bedeutung an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei „Massenartikeln des täglichen Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt¹⁹⁰. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft¹⁹¹.

7.7 Kennzeichnungskraft

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft¹⁹². Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke¹⁹³. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen¹⁹⁴.

¹⁸⁶ BGE 122 III 385 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-1656/2008, E. 7 – F1 / F1H2O.

¹⁸⁷ BGE 128 III 447 – Appenzeller; BGE 128 III 96 – ORFINA; BGE 122 III 387 – Kamillosan / Kamillan.

¹⁸⁸ BVGer in sic! 2009, 33 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-7934/2007, E. 2.1 – Fructa / Fructaid.

¹⁸⁹ BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.3 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX; BVGer B-8105/2007, E. 4.3 – ACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.).

¹⁹⁰ BGE 122 III 388 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3508/2008, E. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

¹⁹¹ BVGer in sic! 2008, 810 – NASACORT / VASOCOR.

¹⁹² BGer in sic! 2008, 44 – zero / zerorh+ (fig.) III.

¹⁹³ BGer in sic! 2008, 44 – zero / zerorh+ (fig.) III; BVGer in sic! 2007, 738 – Chic (fig.) / Lip Chic; BVGer B-7934/2007, E. 2.2 – Fructa / Fructaid.

¹⁹⁴ BGE 128 III 453 – PREMIERE; BGE 122 III 381 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-7934/2007, E. 2.2 – Fructa / Fructaid; BVGer B-5440/2008, E. 6 – jump (fig.) / JUMPMAN.

Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element¹⁹⁵. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken¹⁹⁶. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen¹⁹⁷. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, wie z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke¹⁹⁸.

Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen¹⁹⁹. Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus, weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind²⁰⁰.

Die Annahme einer erhöhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob eine verminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sogenannte „schwache“ Marken eingetragen werden (müssen), muss das Institut im Rahmen des Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in Wörterbüchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen müssen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehör eingeräumt.

¹⁹⁵ BGE 80 II 174 Clix; BGE 94 II 48 – Spandon; BVGer B-3508/2008, E. 9.1 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

¹⁹⁶ RKGE in sic! 2007, 537 – Swissair / swiss (fig.).

¹⁹⁷ BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer in sic! 2007, 745 – Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.).

¹⁹⁸ Vgl. WILLI, N 134 zu Art. 3.

¹⁹⁹ MARBACH, N 975; DAVID, N 5 und 12 zu Art. 31.

²⁰⁰ BGer in sic! 1999, 30 – SWISSLINE; vgl. Teil 4, Ziff. 3.7.

Bekannte Marken²⁰¹ verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft²⁰². Im Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten: Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (wie z.B. die Bekanntheit der Marke „Coca-Cola“ für Getränke). Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren als Verwaltungsverfahren zwar grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG), diese wird jedoch durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG) relativiert, wenn eine Partei das Verfahren (wie im Widerspruchsverfahren) durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Diese Mitwirkungspflicht gilt vorab gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne Mitwirkung der Parteien gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können²⁰³. Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden. Das Institut führt deshalb trotz Untersuchungsmaxime grundsätzlich keine eigenen Beweiserhebungen durch. Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.

Die Kennzeichnungskraft sogenannt „durchgesetzter Marken“ beurteilt sich gleich wie die Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Grundsätzlich kommt deshalb der durchgesetzten Marke vorab ein normaler Schutzzumfang zu²⁰⁴. Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzzumfang²⁰⁵.

8. Kasuistik

Bei den nachfolgenden Entscheiden handelt es sich um eine Auswahl von Entscheiden in alphabetischer Reihenfolge, welche seit 2001 ergangen sind.

²⁰¹ Der vom Bundesgericht verwendete Begriff „im Verkehr durchgesetzt“ ist problematisch, weil er mit dem Begriff „durchgesetzte Marke“ im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verwechselt werden kann.

²⁰² BGE 128 III 446 – Appenzeller.

²⁰³ BGE 124 II 365.

²⁰⁴ RKGE in sic! 2005, 749 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

²⁰⁵ Vgl. MARBACH, N 983 ff.

8.1 Bundesgericht

8.1.1 Verwechslungsgefahr verneint

- ACTIVIA / ACTEVA (Urteil vom 25. März 2002; 4C.353/2001)
- Fairsicherungsberatung / fairsicherung (Urteil vom 23. Februar 2009; 4A.567/2008)
- INTEGRA / WINTEGRA (Urteil vom 1. Mai 2003; 4C.31/2003)
- YELLO / YELLOW ACCESS AG (fig.) (Urteil vom 6. Oktober 2004; 4C.258/2004)

8.1.2 Verwechslungsgefahr bejaht

- Appenzeller Switzerland / Appenzeller Natural (BGE 128 III 441)
- Securitas / Securicall u.a. (BGE 127 III 160)
- sergio rossi (fig.) et al.; Miss Rossi / Rossi (fig.) (Urteil vom 15. Oktober 2007; 4A.44/2007)
- Stoxx / StockX (Urteil vom 5. Oktober 2001; 4C.171/2001)
- Swiss Life, La Suisse / swiss-life.ch, la-suisse.com (Urteil vom 6. März 2007; 4C.341/2005)
- Tripp Trapp / Trip Trap (BGE 130 III 267)
- zero / zerorh+ (fig.) III (Urteil vom 17. Juli 2007; 4C.88/2007)

8.2 Bundesverwaltungsgericht

8.2.1 Verwechslungsgefahr verneint

- ACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.) (B-8105/2007)
- Atlantic (fig.) / Tissot Atlan-T (B-201/2009)
- Cerezyme / Cerezyme (B-6600/2007)
- Chic (fig.) / Lip Chic (B-7504/2006 in sic! 2007, 738)
- Exit (fig.) / Exit One (B-7449/2006 in sic! 2008, 219)
- F1 / F1H2O (B-1656/2008)
- (fig.) / KOOL (fig.) (B-7515/2008)
- Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) (B-3766/2007)
- Gruyère (B-7489/2006 in sic! 2009, 260)
- Imperator (fig.) / ИМИЕРАТОР (fig.) (B-7312/2008)

- Ice / Ice Cream und Ice / Ice Cream (fig.) (B-7508/2006, B-7516/2006, B-1672/2007, B-1720/2007)
- INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.); NordicFitnessPoint.ch (fig.) (B-7501/2006 in sic! 2007, 914)
- Jump (fig.) / JUMPMAN (B-5440/2008)
- Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.) (B-7506/2006 in sic! 2007, 736)
- Kasa K97 (fig.) / biocasa (fig.) (B-3508/2008)
- Martini Baby / martini (fig.) (B-7452/2006 in sic! 2007, 747)
- monari / Anna Molinari (B-8105/2007)
- Pfofenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.) (B-789/2007 in sic! 2008, 438)
- Pulcino / Dolcino (B-142/2009)
- Red Bull; Bull / Stierbräu (B-1085/2008 in sic! 2009, 174)
- Rudolph Rotnase / Rudolph (fig.) (B-1976/2007 in sic! 2008, 222)
- Z (fig.) / Z-BRAND (B-3512/2008)

8.2.2 Verwechslungsgefahr bejaht

- ADIA / AIDA JOBS, AIDA PERSONAL (B-7460/2006)
- ADWISTA / ad-vista (fig.) (B-5325/2007 in sic! 2008, 357)
- Cellini (fig.) / Elini (fig.) (B-7438/2006 in sic! 2007, 749)
- CHANEL / HAUTE COIFFURE CHANEL (B-7502/2006)
- Converse All Star (fig.) / Army tex (fig.) (B-7475/2006)
- Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.) (B-7500/2006)
- EA (fig.) / EA (fig.) (B- 7431/2006 in sic! 2008, 47)
- Emotion / e motion (fig.) (B-8011/2007)
- FEEL'N LEARN / SEE'N LEARN (B-7442/2006)
- G-mode / GMODE (B-758/2007)
- Herz (fig.) / Herz (fig.) (B-4841/2007 in sic! 2009, 33)
- Kinder / Kinder Party (fig.) (B-7439/2006 in sic! 2008, 36)
- NO NAME (fig.) / NO NAME (fig.) (B-1755/2007)
- Salamander (fig.), Salamander (fig.) / (fig.) (B-4536/2007)
- Seven (fig.) / SEVEN FOR ALL MANKIND (B-7468/2006)
- SKY / SkySIM (B-1077/2008)
- SWING / SWING RELAXX (fig.), SWING & RELAXX (B-3118/2007)

- WELEDA / la weda (fig.) (B-6146/2007)
- Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.) (B-7491/2006 in sic! 2007, 745)

8.3 Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rechtsmittelinstanz bis 31. 12. 2006)

8.3.1 Verwechslungsgefahr verneint

- celebry / BIC CELEBRATE (MA-WI 41/01 in sic! 2003, 42)
- Feelgood's (fig.) / Feel Good (fig.) (MA-WI 46-49/03 in sic! 2006, 410)
- F1 Formula 1 (fig.) / f.one (MA-WI 59/03 in sic! 2005, 474)
- Integra / ÖKK Integra (MA-WI 40/04 in sic! 2006, 180)
- ISOVER / ISOCOVER (MA-WI 22/00 in sic! 2001, 646)
- Käserosette (3D) / Käserosette (fig.) (MA-WI 15/04 in sic! 2006, 35)
- Laura Ashley / mary-kateandashley (MA-WI 50/04 in sic! 2006, 407)
- LIPTON ICE TEA FUSION / NES FUSION (MA-WI 10/04)
- Marché Mövenpick (fig.) / Place du Marché (fig.) (MA-WI 55/03 in sic! 2005, 131)
- MacDonald's; Fish Mac / McLake (MA-Wi 39/05 in sic! 2006, 761)
- MIKRON / MIKROMAT (MA-WI 02/01 in sic! 2002, 101)
- Mictonorm / Miktosan (MA-WI 68/04 in sic! 2006, 90)
- Moët / Met (fig.) (MA-WI 14/04 in sic! 2006, 97)
- Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB-THE MONTREUX JAZZ LABEL (MA-WI 34/02 in sic! 2004, 103)
- NUTRICIA / nutri (MA-WI 33/00 in sic! 2001, 320)
- Ô de LANCÔME / OH! JOHN RAY (MA-WI 09/02 in sic! 2004, 29)
- PASTIS 5 1 (fig.) / Cachaça 51 (fig.) (MA-WI 38/00 in sic! 2001, 741)
- Proline (fig.) / Profiline Berufsbekleidung (fig.) (MA-WI 46/04 in sic! 2005, 759)
- Red Label; Red Code; Red Racing / Red M 150 (MA-WI 27/05 in sic! 2006, 759)
- Richemont / Richmond Swiss Watch (MA-WI 08-09/06 in sic! 2007, 521)
- Romain Gauthier / Romain Jérôme (fig.) (MA-WI 12/06 in sic! 2007, 271)
- SMI / RSMI (MA-WI 17/04 in sic! 2005, 476)
- Snowlife / Snowli (MA-WI 66/04 in sic! 2006, 266)
- Sud Express / Expressfashion (MA-WI 44/05 in sic! 2007, 39)
- swatch (fig.) / B WATCH (fig.) (MA-WI 36/02 in sic! 2004, 684)

8.3.2 Verwechslungsgefahr bejaht

- Actimel et autres (fig.) / Actismile (MA-WI 42/05 in sic! 2007, 448)
- AESCULAP / AESKULAP (fig.) (MA-WI 28/01 in sic! 2002, 609)
- AMADEUS / AMADEA (MA-WI 52/03 in sic! 2004, 862)
- arc ALL RISK CONSULTING (fig.) / Arcstar (fig.) (MA-WI 27/01 in sic! 2002, 529)
- Aviagen (fig.) / Aviogen (MA-WI 25/05 in sic! 2006, 756)
- BALLY / BALL (fig.) (MA-WI 39/01 in sic! 2002, 756)
- Blue Moon / Bluecoon (MA-WI 65/04 in sic! 2005, 882)
- BSN medical / bsmedical Biomedical Surgery (fig.) (MA-WI 54/04 in sic! 2006, 336)
- CELCOM / CELPHONE Communication Products (fig.) (MA-WI 06/01 in sic! 2002, 102)
- CJ Cavalli Jeans (fig.) / Rocco Cavalli (fig.) (MA-WI 25/04 in sic! 2005, 571)
- CLS / C.I.S (MA-WI 32/05 in sic! 2006, 763)
- Cool Water / Aqua Cool (MA-WI 39/04 in sic! 2005, 806)
- Corsa / MotoCorsa Moto Parts (fig.) (MA-WI 56/04 in sic! 2006, 88)
- Cranium Cadoo / Cado (fig.) (MA-WI 61/03 in sic! 2005, 752)
- DOGO / DO & CO (fig.) (MA-WI 28/00 in sic! 2001, 207)
- DVT Technisches Fernsehen (fig.) / DVT (MA-WI 18/04 in sic! 2005, 807)
- ECOFIN / icofin (MA-WI 36/03 in sic! 2004, 927)
- Eichenblatt (fig.) / Acorn (fig.) (MA-WI 29/05 in sic! 2007, 829)
- Elsie (fig.) / ELSA (MA-WI 47/00 in sic! 2001, 322)
- Gabel / Kabel 1 (MA-WI 23/04 in sic! 2005, 754)
- Geschwungener Streifen (fig) / Geschwungener Streifen (fig.) (MA-WI 43/05 in sic! 2006, 857)
- Harry (fig.) / HARRY'S BAR ROMA (fig.) (MA-WI 39/03 in sic! 2004, 863)
- Hero (fig.) / Hello (fig.) (MA-WI 16/05 in sic! 2006, 478)
- INTEGRA / Integra RESEARCH (MA-WI 24/02 in sic! 2004, 323)
- JANA / JANA-STYLE (MA-WI 26/00 in sic! 2001, 139)
- JOKER (fig.) / Swisscom JOKER (fig.) u.a. (MA-WI 22/01 in sic! 2002, 524)
- KANZ / KAZZ INDEPENDENT (fig.) (MA-WI 29/01 in sic! 2002, 528)
- KISS / SOFT-KISS (MA-WI 33/02 in sic! 2003, 907)
- Le MERIDIEN / MERIDIANI (MA-WI 33/01 in sic! 2002, 758)
- Leponex / Felonex (MA-WI 43/04 in sic! 2005, 655)

- LONSDALE / LONSDALE LONDON (fig.) (MA-Wi 22/03 in sic! 2004, 777)
- M (fig.) / M-Cell (fig.) (MA-WI 23/01 in sic! 2003, 813)
- Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.) II (MA-WI 19/06 in sic! 2007, 533)
- METEON / ETERNIT METEO (MA-WI 50/02 in sic! 2004, 683)
- Michel (fig.) / Michel Compte Waters (MA-WI 60/04 in sic! 2006, 269)
- Minergie (fig.) / Sinnergie (MA-WI 19/05 in sic! 2006, 412)
- MONO / MOnA (MA-WI 25/01 in sic! 2002, 527)
- Montego / MONTEGA (MA-WI 36/01 in sic! 2003, 341)
- MPC by Tenson (fig.) / MDC (MA-WI 50/00 in sic! 2001, 651)
- Mystere / Mystery (MA-WI 02/04 in sic! 2005, 478)
- Nannini (fig.) / nanni cinture (fig.) (MA-WI 20/06 in sic! 2007, 630)
- Nike (fig.) / Budmen (fig.) (MA-WI 04/06 in sic! 2007, 447)
- O (fig.) / O (fig.) (MA-WI 24/05 in sic! 2006, 673)
- PARVEST / ARVEST (MA-WI 51/03 in sic! 2005, 133)
- Pfleger / CP Caren Pfleger (MA-WI 35/05 in sic! 2006, 859)
- POXILITH / POROLITH (fig.) (MA-WI 42/00 in sic! 2001, 424)
- PRETON / PREBETON (fig.) (MA-WI 32/02 in sic! 2003, 971)
- Prince (fig.) / Le p'tit Prince (MA-WI 24/04 in sic! 2005, 384)
- Proteos / Protos (MA-WI 27/04 in sic! 2006, 86)
- RED BULL / BLUE BULL (fig.) (MA-WI 30/02 in sic! 2003, 815)
- Red Bull (fig.); Red / Red Devil (MA-WI 02/06 in sic! 2007, 531)
- red lights / RED (fig.) (MA-WI 16/02 in sic! 2004, 237)
- Salfira / Sakira (MA-WI 07/06 in sic! 2007, 37)
- seven (fig.) / SevenOne Intermedia (MA-WI 26/05 in sic! 2007, 35)
- Silkis / Sipqis (MA-WI 41/04 in sic! 2005, 576)
- s.Oliver / Olivia (MA-WI 05/05 in sic! 2006, 339)
- SPEEDO / Speed COMPANY (fig.) (MA-WI 07/03 in sic! 2004, 576)
- ST. JOHN / BIG JOHN (MA-WI 19/00 in sic! 2001, 421)
- Swissair / swiss (fig.) (MA-WI 12-13/05 in sic! 2007, 537)
- Vismara (fig.) / VISMARA (MA-WI 62/03)
- VIVA / COOP VIVA (MA-WI 58/00 in sic! 2001, 813)
- Woodstone / MOONSTONE (MA-WI 43/00 in sic! 2001, 649)

- YELLO / YELLOW (fig.) (MA-WI 04/03 in sic! 2004, 778)
- Zero / Zerorh+ (fig.) (MA-WI 60/03 in sic! 2005, 578)

8.4 Institut

Seit dem 01. Juli 2008 werden sämtliche materiellen Entscheide des Instituts auf der Webseite des IGE publiziert (vgl. www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-markenbereich/entscheide-im-widerspruchsverfahren-forts.html). Bei den nachfolgenden Entscheiden handelt es sich um eine Auswahl von Widerspruchsentscheiden zwischen 2002 und 2008, welche aufgrund verschiedener Kriterien (Ähnlichkeit der Marken, Warengleichartigkeit, Notorietät, Gebrauch der Marke usw.) von Interesse sind und einen Einblick in die Praxis des Widerspruchsverfahrens ermöglichen sollen:

8.4.1 Verwechslungsgefahr verneint

- air-fresh (fig.) / AERO FRESH ([W6586](#))
- BIODERMA / BIO-DER (fig.) ([W8158](#))
- BIOPOINT (fig.) / BIO POINT (fig.) ([W8986](#))
- BUDWEISER BUDBRÄU (fig.) / American Bud (fig.) ([W4028](#))
- cana-rio / Canarias (fig.) ([W7426](#))
- CAR4YOU / moto4you ([W7940](#))
- Cristal / CRYSTAL'AIR (fig.) ([W6247](#))
- Crunchips / CRUNCHO'S ([W6971](#))
- DENTALUX / DENTALA ([W7129](#))
- DRINK PINK / Y YELLOWGLEN Pink (fig.) ([W7264](#))
- EBAY / xxbay ([W8529](#))
- EDEL SWISS (fig.) / EDLER WEISS (fig.) ([W6681](#))
- Flasche (3D) / Flasche (3D) ([W5820](#))
- FLYING BULL / FLYING POWER ENERGY DRINK (fig.) ([W7817](#))
- FRESH & CLEAN / FIT'N FRESH ([W6862](#))
- go go (fig.) / GO BEST ([W7376](#))
- GRANDESSA / FRANESSA ... (fig.) ([W7695](#))
- HINE ANTIQUE (fig.) / STIFT KLOSTERNEUBURG ANTIQUE (fig.) ([W6107](#))
- HOME SHOPPING EUROPE (fig.) / HOME 24h SHOPPING ... (fig.) ([W7568](#))
- HOTELA (fig.) / HOTEL B ([W5700](#))
- INFORMATIONWEEK (fig.) / InfoWeek.ch (fig.) ([W5245](#))

- intel inside (fig.) / TAXINSIDE ([W6830-6832](#))
- ISM (fig.) / ISMM GROUP (fig.) ([W4564](#))
- LADY M / LADY line (fig.) ([W7324](#))
- M (fig.) / M Mustang (fig.) ([W7705](#))
- Maltester Kreuz (fig.) / HUMANITAS (fig.) ([W6432](#))
- MEISSEN (fig.) / MEISSEN (fig.) ([W7601](#))
- MINISWYS / MACROSWISS (fig.) ([W7978](#))
- N°7 (fig.) / 7x7 ([W6622](#))
- NOVIDERM / NEODERM ([W7683](#))
- ONE.CLICK / SURECLICK ([W7543](#))
- Ophtavit / Vit-Ophtal ([W7774](#))
- Oui & Co / OI ([W8619](#))
- PATEK PHILIPPE / PIERRE PHILIPPE 1878 (fig.) ([W9122](#))
- PERINDO / PERIDIL ([W7938](#))
- PHILIPS / PHILON ([W5840](#))
- Plus (fig.) / Work plus (fig.) ([W7329](#))
- POWERGEL / POWER GYM ([W6525](#))
- Quiclean / fast clean ([W6229](#))
- Red Bull (fig.) / TAURINO ([W7192](#))
- ROYAL ELASTICS / ROYAL ELASTICS ([W6770](#))
- S (fig.) / S (fig.) ([W6543](#))
- SOLVAY / SOLVOLIN ([W6901](#))
- Stier (3D) / Stier (3D) ([W6462](#))
- SUPRO / SUPRAGEN ([W8746](#))
- SWISS POST (fig.) / swisspot ([W8649](#))
- TCM / SBO-TCM ([W6903](#))
- TCM TURNER CLASSIC MOVIES / TCM ([W4974](#))
- TEleshopping (fig.) / tv + shopping (fig.) ([W8933](#))
- TRIO / Trilogy ([W6602](#))
- TV täglich (fig.) / TV PLUS romandie hebdomas (fig.) ([W7584](#))
- UNITED PARCEL SERVICE / UNITED SERVICES ([W5337](#))
- VALENT BIOSCIENCES (fig.) /// VALENTIN (fig.) ([W8326](#))

- VITALITY / Vital (fig.) ([W7517](#))
- ZANDERS Mega / MEGA Grafik ([W7406](#))
- ZINO DAVIDOFF / Zinco (fig.) ([W5519](#))

8.4.2 Verwechslungsgefahr bejaht

- ADA LOCATION / ADA (fig.) ([W5668](#))
- ALCON / ALICON ([W8824](#))
- ALPHA / ALFAFIX ([W6814](#))
- ANGINOL / ANGIOL ([W6680](#))
- ANTISTIN / Astin (fig.) ([W6350](#))
- APPLE / i-appli (fig.) ([W6449](#))
- ARKANA / Arcane (fig.) ([W7481](#))
- ATELIER CUBE / CUBE ENERGY LOFTS (fig.) ([W8678](#))
- AVIA / aviace (fig.) ([W6753](#))
- BELL (fig.) / BELLIT (fig.) ([W8460](#))
- BLACKBERRY / BLUEBERRY ([W6314](#))
- BOSS AUDIO SYSTEMS / i-boss ([W8506](#))
- CALITERRA / CASATERRA ([W5647](#))
- CIEN WELLNESS / Seen Wellness ([W7072](#))
- CHRIST (fig.) / swiss-chriss ([W7859](#))
- DA VINCI / DORIS DA VINCI V (fig.) ([W8712](#))
- DIASON / diaton (fig.) ([W8545](#))
- Diva Cravatte (fig.) / Geneva Diva ([W8825](#))
- DM's / DMS industrial (fig.) ([W7053](#))
- DZ BANK / DZI ([W8384](#))
- EIM / aim (fig.) ([W5918](#))
- F 1 / F1 Bistros (fig.) ([W6878](#))
- Farbmarke BLAU / Cosm-IQ ANTI-AGE SYSTEM (fig.) ([W6938](#))
- FELCA / Felsa ([W9003](#))
- flacon (3D) / flacon (3D) ([W4466](#))
- FOCUS / publifocus ([W6075](#))
- FORTIS / FORTIS FORTUNA ADJUVAT (fig.) ([W5635](#))

- FRANGELICO / Fragocello ([W8272](#))
- FRUCHT-TIGER / Fruchtlöwe ([W8147](#))
- green.ch (fig.) /// greenSys ([W8519](#))
- HARRY POTTER / HARRY POTTER Master of the Clockmakers. depuis: 1791. ([W7929](#))
- HERTZ / HERZROUTE (fig.) ([W6777](#))
- JACK & JONES (fig.) / Jack & Son's ([W8558](#))
- Janet D. (fig.) / j janet sport (fig.) ([W7218](#))
- Kappa (fig.) / Scappa ([W6359](#))
- Karlskrone / KAISERKRONE ([W8493](#))
- KIMBO / BIMBO ([W8817](#))
- KINDER / KinderLAND (fig.) ([W6520](#))
- KOOKAĪ / KOKOO (fig.) ([W9037](#))
- LA VALOTE VAL-DE-TRAVERS (fig.) / Le Chat Malicieux (fig.) ([W7925](#))
- LONSDALE LONDON (fig.) / LONSDRIVE original (fig.) ([W7861](#))
- MAGIC HOUR / MAGIC TIMES ([W8467](#))
- MBE (fig.) / MBE EF (fig.) ([W6349](#))
- MERCATOR / mercateo ([W5298](#))
- MICROSOFT / M MACROSOFT PROFESSIONAL SOFTWARE (fig.) ([W8034](#))
- MINIPIK / Roland Flûtes MINI PICKS (fig.) ([W6690](#))
- M.O.L. (fig.) / M.O.L.-ROMGUM (fig.) ([W8317](#))
- NOVADENT (fig.) / NovaDenta Klinik ([W8574](#))
- NOVA VITA (fig.) / BONAVIDA ([W8485](#))
- NUTELLA / Frutella ([W6708](#))
- OMEGA / OJEGA ([W8646](#))
- PARADIS / Symphonie du Paradis ([W7015](#))
- PECTAN / SPEKTANE ([W8759](#))
- PEPSI / Pepp! (fig.) ([W8444](#))
- P.M. / jurPM ([W8629](#))
- Pomerini / POMMERY ([W5903](#))
- RED BULL / bulldog ENERGY DRINK (fig.) ([W8054](#))
- ROADRUNNER (fig.) / ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT-BAR ([W5825](#))
- SANZEZA / SANTHERA ([W7295](#))

- SCOUT 24 / TRAFFIC SCOUT ([W8441](#))
- SERGIO ROSSI / FRANCESCO ROSSI SWISS DESIGN ([W8412](#))
- SKY / 800 SKYTRAXX ([W8720](#))
- SONNY / SUNNY (fig.) ([W6900](#))
- SNOWLIFE / snowdive (fig.) ([W6626](#))
- Stoko / TOGGO (fig.) ([W8319](#))
- SUN / SUNCONE ([W8778](#))
- SYNTRON LONGLIFE / SYNQRON ([W6730](#))
- Swiss Time (fig.) / SWISSTIME ([W9081](#))
- TECNO PRO (fig.) / Tekno SPORTS (fig.) ([W8536](#))
- THE BULLDOG ENERGY-DRINK (fig.) / bulldog ENERGY DRINK (fig.) ([W8069](#))
- Twix (fig.) / TRIX) ([W8675](#))
- Venturini / LUCA VENTURINI ([W8656](#))
- VISOS /// VIGOSS ([W8313](#))
- Vita / Vitabear ([W8127](#))
- VITAMETIK / Vitamet ([W7908](#))
- WebFOCUS / FOCUSNET (fig.) ([W6675](#))
- ZINO / Zinco (fig.) ([W5520](#))

9. Verfahrensabschluss

9.1 Entscheid über den Widerspruch

Ist der Widerspruch begründet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen, und die angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

9.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen kann das Widerspruchsverfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden: Rückzug des Widerspruchs, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit. In diesen Fällen wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung).

9.2.1 Rückzug des Widerspruchs

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Widersprechende jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und den Widerspruch zurückzuziehen (Abstand). Der Rückzug des

Widerspruchs beendet das Widerspruchsverfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen werden und auch nicht unter einer Bedingung erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der Widerspruch werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig. Falls bereits ein Widerspruchsentscheid erlassen, dieser aber durch eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen wurde, fällt der Entscheid mit dem gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht erklärten Rückzug des Widerspruchs dahin. Gemäss Art. 55 VwVG hat die Beschwerde nämlich aufschiebende Wirkung.

9.2.2 Vergleich

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand einigen. Da im Widerspruchsverfahren kein „gerichtlicher“ Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien²⁰⁶. Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder Löschung der angefochtenen Marke. Teilt die widersprechende Partei dem Institut nur mit, dass sich die Parteien geeinigt hätten, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben oder dem Institut einen Vergleich einzureichen (vgl. Art. 33b VwVG), wird angenommen, dass sie den Widerspruch zurückzieht. Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für den „verbleibenden Teil“ des Widerspruchs ein Rückzug erklärt werden.

9.2.3 Gegenstandslosigkeit

Schliesslich kann das Widerspruchsverfahren zufolge Gegenstandslosigkeit beendet werden²⁰⁷. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die Widerspruchsmarke als „angefochtene Marke“ in einem anderen früheren Widerspruchsverfahren widerrufen wird.

Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz für die Schweiz wegen absoluten Ausschlussgründen für dieselben Waren- und Dienstleistungen verweigert²⁰⁸, wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

9.3 Festsetzung der Verfahrenskosten

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass die Widerspruchsgebühr eine Gebühr ist, welche bei Einreichen des Widerspruchs bzw. spätestens bei Ablauf der Widerspruchsfrist zu bezahlen und folglich geschuldet ist. Die Widerspruchsgebühr ist gemäss IGE-GebO Anhang

²⁰⁶ Vgl. KUMMER, S. 149.

²⁰⁷ Vgl. zum Ganzen: ADDOR Felix, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, Bern 1997 (zit. ADDOR), S. 138 ff.

I eine Pauschalgebühr, weil nicht differenziert wird, ob es sich um ein komplexeres (mit doppeltem Schriftenwechsel) oder um ein einfacheres Verfahren handelt.

Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Diesfalls werden keine Kosten erhoben und eine bereits bezahlte Widerspruchsgebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so wird die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet (Art. 24 Abs. 2 MSchV).

Kann der Widerspruch aufgrund eines dem Institut eingereichten Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das Institut in Anwendung von Art. 33b Abs. 5 VwVG keine Verfahrenskosten, d.h. die Widerspruchsgebühr wird dem Widersprechenden zurückerstattet, wenn die Bedingungen²⁰⁹ gemäss Art. 33b VwVG erfüllt sind.

9.4 Kostenverteilung beim Entscheid über den Widerspruch

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.

Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt²¹⁰. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen²¹¹. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen.

Hat der Widerspruchsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens grundsätzlich keine Parteientschädigung zugesprochen²¹². Wird bei einer internationalen Registrierung der nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Vertreter nicht bestellt, so wird der Widerspruchsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm wird auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll²¹³ wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.- zugesprochen²¹⁴. Unaufgefordert eingereichte Schriften der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist

²⁰⁸ Bei internationalen Registrierungen kann die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe häufig erst nach Einreichen eines Widerspruchs stattfinden.

²⁰⁹ Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht, usw.

²¹⁰ VOGEL, S. 297 N 24; vgl. auch Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG.

²¹¹ Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG; VOGEL, S. 298 N 35; GYGI, S. 330.

²¹² Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.

²¹³ RKGE in sic! 2000, 395 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci / Nina.

²¹⁴ Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395 – RED BULL / BULL POWER.

die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, wird der obsiegenden Partei lediglich ein Spesenersatz zugesprochen, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.- übersteigen²¹⁵.

9.5 Kostenverteilung bei Abschreibungsverfügungen

Muss über den Widerspruch nicht materiell entschieden werden, ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen²¹⁶.

Wird der Widerspruch ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der widersprechenden Partei, welche den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen²¹⁷. In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien, wie bei einem Entscheid über den Widerspruch.

Soll der Widerspruch aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung) gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Das Institut macht die Einigung zum Inhalt seiner Abschreibungsverfügung, es sei denn, die Einigung leide an einem Mangel im Sinne von Art. 49 VwVG (Art. 33b Abs. 4 VwVG). Für den Vergleich muss folglich schweizerisches Recht zur Anwendung kommen und der Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten, d.h. die Widerspruchsgebühr wird zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung von Art. 24 Abs. 2 MSchV lediglich die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs gelöscht, wird das Widerspruchsverfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens²¹⁸.

Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine „res iudicata“. Als Verfahren „sui generis“ steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund. Für das Kriterium der Verfahrensveranlassung und der Verursachung der Gegenstandslosigkeit ist

²¹⁵ Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

²¹⁶ KÖLZ Alfred/HÄNER Isabelle, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. Auflage, Zürich 1998 (zit. KÖLZ/HÄNER), N 254.

²¹⁷ GYGI, S. 327.

²¹⁸ ADDOR, S. 223 ff.; IGE in sic! 1998, 337 f.; RKGE in sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998, 583 – Groupe Schneider / Schneider.

unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat²¹⁹. Da der Widerspruchsgegner nicht verpflichtet ist, vor einer Markenmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen, denn die Veranlassung des Verfahrens setzt ein fehlerhaftes oder zumindest vorwerfbares Verhalten voraus²²⁰. Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner jedoch vorgängig rechtzeitig²²¹ abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so hat der Widerspruchsgegner, welcher die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht, durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und hat entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.

Das Institut führt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung. Die widersprechende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der Widerspruchsschrift eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.

10. Rechtsmittel

Gemäss Art. 33 lit. e VGG können Verfügungen des Instituts in Markensachen mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im Rahmen des Widerspruchsverfahrens endgültig. Eine Beschwerde an das Bundesgericht ist unzulässig (Art. 73 BGG). Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VGG und nach dem VwVG.

Die Beschwerde ist innerhalb vom 30 Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG). Zwischenverfügungen sind mit Ausnahme der in Art. 45 ff. VwVG geregelten Fällen nicht anfechtbar.

11. Eröffnung der Verfügung

11.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder Vertreter in der Schweiz zugestellt (das Datum der Eröffnung ergibt sich aus den Belegen der

²¹⁹ ADDOR, S. 230; RKGE in sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 2002, 442 – AÏROL / AIROX.

²²⁰ ADDOR, S. 232.

²²¹ Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442 – AÏROL / AIROX).

eingeschriebenen Postzustellung). Bleibt die Zustellung erfolglos, gilt sie spätestens am siebten Tag nach dem ersten Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2^{bis} VwVG).

Kann die Verfügung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Art. 36 lit. a und lit. b VwVG). Das Datum der Eröffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum.

11.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen

Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 MSchG).

11.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine provisorische Schutzverweigerung (refus provisoire) erlassen, in welchem der Widerspruchsgegner beauftragt wird einen Vertreter in der Schweiz zu bestellen. In diesem „refus provisoire“ werden nur relative Ausschlussgründe geltend gemacht. Bestellt der Widerspruchsgegner den Vertreter in der Schweiz nicht fristgerecht, wird er zwar vom Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch den Vertreter als Zustellungsdomizil bezeichnen (Art. 11b Abs. 1 VwVG).

Benennt der Widerspruchsgegner keinen Vertreter in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG)²²². Nach Eintritt der Rechtskraft wird an die WIPO je nach Widerspruchsentscheid eine „déclaration d’acceptation“, eine „déclaration de refus total“ oder eine „déclaration de refus partiel“ übermittelt.

11.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine provisorische Schutzverweigerung (refus provisoire) erlassen, in welchem der Widerspruchsgegner beauftragt wird einen Vertreter in der Schweiz zu bestellen. In diesem „refus provisoire“ werden sowohl relative als auch absolute Ausschlussgründe geltend gemacht.

Grundsätzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgründe behandelt, und das Widerspruchsverfahren wird formell sistiert.

Der Einfachheit halber soll im Folgenden nur der häufigste Fall dargestellt werden, in welchem die relativen und die absoluten Ausschlussgründe dieselben Waren- und Dienstleistungen der angefochtenen internationalen Registrierung betreffen:

²²² RGKE in sic! 1999, 423 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

11.2.2.1 Fristwahrung durch den Vertreter in der Schweiz

Wird die in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzte Frist von einem in der Schweiz niedergelassenen Vertreter eingehalten, und kann die Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe nach erneuter Prüfung ganz oder teilweise zugelassen werden, wird dem Vertreter dieser Entscheid mitgeteilt und das Widerspruchsverfahren fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird dem Vertreter dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche Beschwerdemöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. mit den nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Ansonsten wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder aufgenommen.

11.2.2.2 Fehlende Fristwahrung durch den Vertreter in der Schweiz

Wird die in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzte Frist von einem in der Schweiz niedergelassenen Vertreter nicht eingehalten, wird wegen der absoluten Ausschlussgründe bzw. der Nichtbehebung der diesbezüglichen formellen und materiellen Mängel eine definitive Schutzverweigerung erlassen²²³. Wird daraufhin weder Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos abgeschrieben. Ansonsten wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen.

12. Rechtskraft

12.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann²²⁴. Im Widerspruchsverfahren wird die Verfügung 30 Tage nach Eröffnung rechtskräftig²²⁵. Die Rechtskraft des Entscheids wird auf entsprechendes Begehren hin nach etwa zwei Monaten seit Versand oder Publikation gebührenfrei bescheinigt.

12.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern)²²⁶. Die

²²³ U.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV – mit Hinweis auf die Beschwerde- und Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG und 41 MSchG.

²²⁴ GYGI, S. 322.

²²⁵ Art. 33 lit. e VGG i.V.m. Art. 50 VwVG.

²²⁶ KUMMER, S. 143; VOGEL, S. 229 N 66.

Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts (gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage)²²⁷. Wird die Eintragung einer Marke wegen eines Widerspruchs widerrufen, und die Marke danach erneut hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw. Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt – bzw. bei Einreichung eines neuen Widerspruchs – ein anderer Streitgegenstand vor²²⁸.

Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde, bindet ein Widerspruchsentscheid die Zivil- oder Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft²²⁹.

13. Wiedererwägung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die Verfügung bis zur Vernehmlassung *von sich aus* in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, sie entspricht aber einem allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Auch die Parteien können ein entsprechendes Gesuch stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen, die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen²³⁰. Die Verwaltung kann eine Verfügung „pendente lite“, welche also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen werden²³¹.

Das Gesuch ist grundsätzlich ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur Wiedererwägung. Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand²³². Aus Gründen der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der

²²⁷ KUMMER, S. 146; GYGI S. 322.

²²⁸ Gleich verhält es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung für die Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche) nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.

²²⁹ MARBACH, N 1200.

²³⁰ RHINOW/KOLLER/KISS, S. 116 N 595.

²³¹ BGE 107 V 191.

²³² BGE 127 I 137 mit Hinweisen.

Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder in Frage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen²³³.

Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums von Seiten der Behörden können die Parteien also über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen²³⁴. In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwägen²³⁵.

²³³ BGE 127 I 138.

²³⁴ BGE 113 Ia 151 mit Hinweisen.

²³⁵ KÖLZ/HÄNER, N 436.