

Archiv | Archives | Archivio | Archives
Diese Version ist nicht mehr gültig
Cette version n'est plus valable
Questa versione non è più valida
This version is no longer valid

5.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwähnten Fall werden in der MSchV zwei weitere Beispiele genannt, in denen das Verfahren ausgesetzt werden kann (Art. 23 Abs. 3, Art. 51 MSchV). Darüber hinaus kann das Verfahren allgemein aus Gründen der Zweckmäßigkeit und der Verfahrensökonomie sistiert werden, insbesondere wenn es von der Entscheidung in einem hängigen Zivilprozess beeinflusst werden kann (Art. 6 Abs. 1 BZP analog). Häufig wird das Widerspruchsverfahren sistiert, wenn die Parteien es übereinstimmend beantragen.

Sistiert werden kann auf bestimmte oder unbestimmte Dauer. In beiden Fällen kann jede Partei jederzeit ein Gesuch um Wiederaufnahme stellen. Sistiert wird mit einer Zwischenverfügung, die das Institut auch von sich aus jederzeit abändern oder aufheben kann. Die Sistierungsverfügung ist selbständig anfechtbar, falls sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 45 VwVG).

5.3 Verfahrenssprache

Das Verfahren wird grundsätzlich in jener Amtssprache durchgeführt, in welcher der Widerspruch eingereicht wurde (Art. 37 VwVG). Verfügungen an den Widerspruchsgegner können in derjenigen Amtssprache erlassen werden, in der dieser sein Begehren stellen würde. Die Endverfügung wird durchwegs in der Sprache der widersprechenden Partei erlassen. Es erfolgt grundsätzlich keine Übersetzung in die Sprache, in der die Gegenpartei ihre Eingaben machte oder machen würde⁵⁸. Von Beweiskunden, die nicht in einer Amtssprache abgefasst sind, kann das Institut eine Übersetzung verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV).

5.4 Ausschluss vom Verfahren

Bestimmt der Widerspruchsgegner mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland innerhalb der vom Institut angesetzten Frist keinen Schweizer Vertreter, wird er vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von Amtes wegen fortgesetzt (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 dessen Ablauf informiert. Die Endverfügung kann dem Vertreter jedoch zugestellt werden.

⁵⁸ Eine Ausnahme besteht bei IR-Marken. Bei Publikation der Endverfügung im Bundesblatt kann der Widerspruchsgegner, gegen dessen IR-Marke sich der Widerspruch richtete, verlangen, dass ihm der vollständige Entscheid, wie er dem Widersprechenden in der Schweiz zugestellt wurde, in die französische Sprache übersetzt nachgeliefert wird (über die WIPO als nicht anfechtbare Verfügung nach Art. 5 Abs. 4 MMA, siehe dazu hinten).

5.5 Akteneinsicht

Akteneinsichtsgesuche beurteilen sich nach Art. 39 MSchG und Art. 36-37 MSchV⁵⁹. Diese Bestimmungen haben gegenüber Art. 26-28 VwVG Vorrang⁶⁰. Jede Person kann in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG). Dazu gehören gegebenenfalls auch die Widerspruchsakten, Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag oder von Amtes wegen ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV).

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist grundsätzlich auch während des hängigen Widerspruchsverfahrens zu entsprechen⁶¹. Auf entsprechendes Gesuch werden Kopien von Widerspruchsentscheiden versandt, sofern der Entscheid rechtskräftig ist. Enthält er Umsatzzahlen oder andere vertrauliche Daten, werden sie unleserlich gemacht.

5.6 Information über eingegangene Widersprüche

Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens fünf Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch erhoben wurde⁶². Telefonische Anfragen werden bereits früher, aber unverbindlich (gebührenfrei) beantwortet.

5.7 Fristen

5.7.1 Vom Institut angesetzte Fristen

Für die Stellungnahme des Widerspruchsgegners setzt das Institut in der Regel eine Frist von 30 Tagen an.

Wird eine IR-Marke angefochten, wird in der provisorischen Schutzverweigerung zunächst eine Frist von drei Monaten zur Bestimmung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt⁶³. Sobald sich der Vertreter fristgerecht konstituiert hat, wird ihm die übliche Frist zur Einreichung der Stellungnahme angesetzt⁶⁴.

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.

⁵⁹ Die Gebühr richtet sich nach dem Anhang der IGE-GebO i.V.m. Art. 26 Abs. 2 VwVG.

⁶⁰ Entscheid RKGE vom 14.7.2000 i.S. Apex (noch nicht publiziert).

⁶¹ RKGE a.a.O.; vgl. auch BGE 110 II 315 betreffend Patentrecht.

⁶² Die schriftliche Bestätigung erfolgt gegen Bezahlung einer Gebühr gemäss Art. 2 Abs. 2 IGE-GebO (zur Zeit CHF 55.- pro Marke). Bei den fünf Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerungen bei der Zustellung oder Bearbeitung.

⁶³ Bei Schutzverweigerungen aus absoluten *und* relativen Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist 5 Monate.

⁶⁴ 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).

5.7.2 Fristverlängerungen

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 Widerspruchsgegners, Replik, Duplik) maximal drei Fristverlängerungen von je zwei Monaten gewährt. Das zweite Fristverlängerungsgesuch ist zu begründen. Die dritte Fristerweiterung wird in der Regel nur bei Zustimmung der Gegenpartei gewährt.

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

5.7.3 Fristberechnung

Die Fristberechnung richtet sich insbesondere nach dem Europäischen Übereinkommen über die Berechnung von Fristen⁶⁵. Art. 2 MSchV widerspricht Art. 4 Abs. 2 des Europäischen Übereinkommens und ist insoweit nicht anwendbar⁶⁶.

5.7.4 Fristwahrung

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)⁶⁷.

5.7.5 Rechtsfolgen bei Nichteinhalten einer Frist

Die Rechtsfolgen sind unterschiedlich. Wird zum Beispiel die *gesetzliche* Widerspruchsfrist nicht eingehalten, ist auf den Widerspruch nicht einzutreten (Art. 22 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 31 Abs. 2 MSchG). 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 trotz der Verspätung berücksichtigt werden (solange das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, Art. 32 Abs. 2 VwVG)⁶⁸.

⁶⁵ SR 0.221.122.3.

⁶⁶ Entscheid RKGE vom 4.8.2000 i.S. Gallup (noch nicht publiziert).

⁶⁷ Schriftliche Eingaben an das IGE können nicht gültig bei einer schweizerischen konsularischen oder diplomatischen Vertretung vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1^{bis} VwVG).

⁶⁸ Der Gegenpartei wird die nachträgliche Eingabe zur Kenntnis gebracht; unter Umständen wird ihr förmlich Gelegenheit zur Stellungnahme geboten, das heisst eine entsprechende Frist angesetzt.

5.7.6 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung einer Frist kann erteilt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldet abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes Begehren um Wiederherstellung einreicht 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, trotz der Verspätung grundsätzlich berücksichtigt werden können.

Die Wiederherstellung wird bei Versäumung gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt; sie entspricht einem allgemeinen Rechtsgrundsatz⁶⁹. Die Praxis stellt strenge Anforderungen an den Nachweis unverschuldeter Hindernisse⁷⁰. Denkbar ist zum Beispiel eine plötzliche schwere Erkrankung, nicht aber Arbeitsüberlastung oder Ferien⁷¹.

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 ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG). Dieser Ausschluss ist als umfassend zu betrachten, das heisst Art. 41 MSchG findet auf das Widerspruchsverfahren generell keine Anwendung. Art. 41 Abs. 1 MSchG ist bereits vom Wortlaut her („Weist ... ein Gesuch zurück“) eindeutig auf das Markeneintragungsverfahren zugeschnitten. In diesem werden häufig Mängel der hinterlegten Zeichens beanstandet und dem Hinterleger eine Frist zur Stellungnahme oder Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, bei unbenütztem Fristablauf werde das Eintragungsgesuch zurückgewiesen. Dem Zivilprozess oder anderen Streitigen Mehrparteienverfahren ist eine derartige Weiterbehandlungsmöglichkeit dagegen unbekannt. Der Natur und der Zielsetzung des Widerspruchsverfahrens widerspricht sie ebenfalls. Bei diesem handelt es sich um ein Mehrparteienverfahren, das möglichst einfach und rasch sein soll (siehe vorne 1.2 und 1.3). Während des Widerspruchsverfahrens können zudem alle vom Institut angesetzten Fristen verlängert werden (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Von der Möglichkeit der Fristverlängerung sowie der Sistierung wird in der Praxis denn auch relativ grösszügig Gebrauch gemacht. Ferner können verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz der Verspätung berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG). Nach Abschluss des Verfahrens soll sich die Gegenpartei auf den Eintritt der Rechtskraft des Entscheides, der beiden Parteien gegenüber Wirkungen entfaltet, verlassen können (unter Vorbehalt eigentlicher Revisionsgründe, vgl. hinten 11).

Keine eigentliche Ausnahme bilden Widersprüche, die sich gegen *IR-Marken* richten, bei denen auch *absolute Ausschlussgründe* vorliegen. Wird in diesen Fällen kein Schweizer Vertreter bestellt, wird eine definitive Schutzverweigerung erlassen, die anfechtbar ist und bei der die Weiterbehandlungsmöglichkeit besteht (siehe 9.2.2). Diese

⁶⁹ Vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, N 495, 840, 1169 ff.

⁷⁰ Vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, N 1171.

⁷¹ Vgl. auch GYGI, 62, mit Hinweisen.

betrifft aber primär die absoluten Ausschlussgründe und nur indirekt das Widerspruchsverfahren.

6 Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

6.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Die aktuelle Tätigkeit der Parteien ist grundsätzlich nicht massgebend⁷². Eine Ausnahme bilden die Fälle, in denen der Nichtgebrauch der Marke des Widersprechenden nach Art. 32 MSchG behauptet wird. Aber auch in diesen Fällen kommt es insoweit einzig auf den Gebrauch der Marke des Widersprechenden an.

6.2 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt⁷³. 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.

Wird die Einrede im Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht mehr geprüft werden⁷⁴.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist, sind die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen massgebend. Der Schutz wird in diesem Fall also nicht auf jenen Waren- oder Dienstleistungsbereich beschränkt, in dem die Marke tatsächlich gebraucht wird⁷⁵. In manchen Fällen mag zwar feststehen, dass die Widerspruchsmarke nicht für alle, sondern nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht wird. Bei nicht erhobener Gebrauchseinrede sind dennoch die eingetragenen Waren und Dienstleistungen massgebend.

6.3 Karenzfrist

Als Karenzfrist bezeichnet man die Frist, während welcher eine Marke ohne Schaden für das Markenrecht ungebraucht bleiben kann⁷⁶. Bevor der Widerspruchsgegner die

⁷² RKGE sic! 1999, 419 – König / Sonnenkönig; MARBACH, 115.

⁷³ DAVID, MSchG 32 N 6; RKGE, sic! 1999, 282 – Genesis / Genesis.

⁷⁴ RKGE, sic! 1997, 578 – Canal plus / Câble plus.

⁷⁵ Solange der Gebrauch nicht bestritten wird, besteht auch nach Ablauf der Karenzfrist die Möglichkeit der Gebrauchsaufnahme (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Bei fehlendem Gebrauch verliert die Marke nicht sofort ihre Wirkungen (MARBACH, 185 und 188).

⁷⁶ DAVID, MSchG 12 N 5; vgl. auch Art. 5 lit. C Abs. 1 PVÜ, Art. 19 TRIPs.

Einrede des Nichtgebrauchs erhebt, sollte er prüfen, ob sich die Marke des Widersprechenden noch innerhalb dieser Frist befindet.

6.3.1 Dauer der Karenzfrist

Die Karenzfrist beträgt 5 Jahre (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Sie verlängert sich (ausnahmsweise) um diejenige Zeit, während welcher wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

6.3.2 Beginn der Karenzfrist

6.3.2.1 Markeneintragung

Die Karenzfrist beginnt nach der Eintragung:

- bei *Schweizer Marken*, die unter dem aMSchG eingetragen wurden: im Zeitpunkt der Publikation der Eintragung;
- bei *Schweizer Marken*, die nach dem MSchG eingetragen wurden: im Zeitpunkt des unbenützten Ablaufs der Widerspruchsfrist oder mit rechtskräftigem Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG)^{77, 78};
- bei *IR-Marken*, die unter der AO eingetragen wurden: 12 Monate nach der Eintragung im internationalen Register gemäss Regel 17.1 AO (i.V.m. Art. 5 Abs. 2 MMA)⁷⁹ oder, wenn das Verfahren wegen einer Schutzverweigerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet ist, mit rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens (analog zur Situation bei Schweizer Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG);
- bei *IR-Marken*, die nach der GAFO eingetragen wurden:
 - im Anwendungsbereich des MMA: 12 Monate nach dem “date de notification”, das heisst dem Datum, an dem die WIPO das Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und ab dem die Frist für das Erlassen der Schutzverweigerung läuft (Regel 18 Abs. 1 lit. iii GAFO, Art. 5 Abs. 2 MMA);

⁷⁷ Die Karenzfrist verlängert sich somit um die Zeitspanne, während welcher noch nicht feststeht, ob die Marke im Administrativverfahren angefochten wird.

⁷⁸ Eine Ausnahme besteht in übergangsrechtlicher Hinsicht bei Marken, die mit einer Gebrauchspriorität nach Art. 78 MSchG eingetragen wurden. Gegen solche Marken kann nicht Widerspruch erhoben werden (Art. 78 Abs. 2 MSchG). Somit beginnt in diesen Fällen die Karenzfrist unmittelbar mit der Publikation der Marke.

⁷⁹ Massgebend ist nicht das Registrierungsdatum auf dem Registerblatt links oben. Bei den 12 Monaten handelt es sich um die Frist für das Erlassen der nationalen Schutzverweigerung. Analog zu den gemäss MSchG eingetragenen Schweizer Marken beginnt bei IR-Marken die Karenzfrist noch nicht im Zeitpunkt der Eintragung im internationalen Register. Zu diesem Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob die Marke in den Ländern, für die Schutz beansprucht wird, tatsächlich zum Schutz zugelassen wird.

- im Anwendungsbereich des MMP: 18 Monate nach dem “date de notification” (wie vorangehend)⁸⁰;
- bzw. im Anwendungsbereich beider Abkommen, falls das Verfahren wegen einer Schutzverweigerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet ist: mit rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens (ebenfalls analog zur Situation bei Schweizer Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG).

6.3.2.2 Erneuerung der Eintragung nach aMSchG

Nach aMSchG begann bei der Erneuerung der Eintragung einer Schweizer Marke eine neue Karenzfrist von 3 Jahren. Die Erneuerung wurde wie eine Neueintragung geprüft und hatte dieselben Wirkungen (vgl. Art. 8 Abs. 2 aMSchG)⁸¹.

Die Verlängerung nach MSchG unterliegt dagegen keiner erneuten materiellen Prüfung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) und bewirkt einzig die Erstreckung der Gültigkeitsdauer der Eintragung. Die Verlängerung löst keine neue Karenzfrist aus⁸². Ebenso ist (und war) auch die Verlängerung von IR-Marken ein reiner Formalakt, der keine neue Karenzfrist auslöst⁸³.

6.3.2.3 Gebrauchsunterbruch

Im Falle eines Unterbruchs des bisher rechtsgenügenden Gebrauchs beginnt eine neue Karenzfrist zu laufen, und zwar in diesem Fall ab der letzten ernsthaften Nutzungshandlung⁸⁴.

6.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens

Falls bei Einreichung des Widerspruchs die Karenzfrist abgelaufen ist, muss der Widersprechende (auf entsprechende Einrede hin) den Gebrauch seiner Marke glaubhaft machen.

Wenn bei Einreichung des Widerspruchs die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, kann der Widersprechende zu diesem Zeitpunkt sein Markenrecht geltend machen (Art. 12 MSchG e contrario). Läuft die Karenzfrist aber während des Verfahrens ab, handelt es sich um eine Änderung des rechtserheblichen Sachverhalts⁸⁵. Aus Gründen der Rechts

⁸⁰ Die Schweiz hat eine Erklärung gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP abgegeben, womit die Jahresfrist für den Erlass der Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird. Zur Zeit ist das MMP bei folgenden Ursprungsländern (die einzig das MMP ratifiziert haben) anwendbar: vgl. Homepage der WIPO: <http://www.wipo.int/eng/ratific/g-mdrd-m.htm>.

⁸¹ BGE 102 II 111.

⁸² DAVID, MSchG 12 N 8.

⁸³ Eine erneute materielle Prüfung ist sowohl nach MMA wie MMP ausgeschlossen. Im Vergleich zur Erneuerung von Schweizer Marken nach aMSchG besteht insoweit eine Ungleichbehandlung, die jedoch durch die unterschiedlichen Voraussetzungen und Wirkungen der jeweiligen Tatbestände begründet ist und Art. 4 MMA nicht verletzt.

⁸⁴ DAVID, MSchG 12 N 6; MARBACH, 186.

⁸⁵ Massgebend ist im Allgemeinen der Sachverhalt zum Zeitpunkt des Entscheides. Auch im Zivilprozess gilt das Litiskontestationsprinzip, wonach der Sachverhalt massgebend ist, wie er bei Begründung der

gleichheit, mit Rücksicht auf Art. 22 Abs. 3 MSchV und Art. 12 Abs. 2 MSchG sowie das Beschleunigungsgebot wird der Ablauf der Karenzfrist bis zum Zeitpunkt der *ersten Stellungnahme des Widerspruchsgegners* berücksichtigt⁸⁶. Läuft die Karenzfrist nachher ab, wird dieser Umstand nicht mehr berücksichtigt und der Widersprechende hat den Gebrauch seiner Marke nicht glaubhaft zu machen⁸⁷. Nach der ersten Stellungnahme gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV wird der Ablauf der Karenzfrist auch nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt. Andernfalls könnte das Widerspruchsverfahren übermässig verzögert und verschleppt werden.

6.4 Zum Gebrauchstatbestand

6.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Grundsätzlich ist ein Gebrauch in der Schweiz erforderlich⁸⁸. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz⁸⁹. Gemäss dessen Art. 5 Abs. 1 gilt der Gebrauch in einem Staat auch im anderen als rechtserhaltend⁹⁰. Weitere Ausnahmen können sich bei Exportmarken (Art. 11 Abs. 2 MSchG)⁹¹ sowie bei notorisch bekannten Marken ergeben (Art. 6^{bis} PVÜ, siehe vorne 2.4.1.2)⁹².

6.4.2 Zeitlicher Bezug des Gebrauchs

Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen⁹³.

6.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Hinsichtlich der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen⁹⁴. Um diese Absicht fest

Rechtshängigkeit vorlag, nur sehr eingeschränkt (vgl. Art. 21 BZP; VOGEL, 201 und 213 ff.; KUMMER, 85).

⁸⁶ Zur ersten Stellungnahme gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV zählen nicht bereits Fristverlängerungs- oder Sistierungsgesuche, sondern materielle Widerspruchsantworten.

Für die Berücksichtigung des Ablaufs der Karenzfrist nicht nur bis zur Widerspruchseinreichung, sondern bis zur Bestreitung des Gebrauchs spricht auch der Umstand, dass bis zu diesem Zeitpunkt der Gebrauch nach Art. 12 Abs. 2 MSchG erstmals oder erneut aufgenommen werden kann.

⁸⁷ RKGE, sic! 1999, 282 f. – Genesis / Genesis: Auf die erst im Rahmen des Beschwerdeverfahrens erhobene Einrede des Nichtgebrauchs wurde nicht eingetreten.

⁸⁸ MARBACH, 174; MARBACH, Der Stellenwert ausländischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, in: JENNY/KÄLIN (Hrsg.), Die schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Bezügen, Bern 1988, 330.

⁸⁹ SR 0.232.149.136.

⁹⁰ Dazu MARBACH, 175; DAVID, MSchG 11 N 20; FEZER, 1906 (Zweiseitige Abkommen, N 12).

⁹¹ MARBACH, 175; MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, sic! 1997, 372 ff.

⁹² MARBACH, 175 ff.

⁹³ 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.

zustellen, sind die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Beurteilungskriterien bilden dabei die Art der Waren oder Dienstleistungen, Umsatzzahlen, geografische Ausdehnung und Dauer des Gebrauchs. So gelten bei teuren Investitionsgütern (z.B. Flugzeugen) andere Massstäbe als bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs (Brot, Schuhe etc.).

Ungenügend ist immer ein bloss symbolischer Markengebrauch, der nur inszeniert wird, um den Verlust des Markenschutzes abzuwenden⁹⁵. Eine bloss Einzelaktion ist in der Regel nicht ausreichend⁹⁶. Von jedem Marktteilnehmer darf eine gewisse Marktbearbeitung erwartet werden. Wer nur passiv auf Zufallsbestellungen hofft, dem fehlt in der Regel die verlangte ernsthafte Gebrauchsabsicht⁹⁷.

6.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht unbedingt direkt auf der Ware oder deren Verpackung angebracht werden (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Ausreichend kann beispielsweise auch der Gebrauch in Katalogen oder Preislisten sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren oder Dienstleistungen beziehen⁹⁸.

6.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie nur insoweit geschützt (Art. 11 Abs. 1 MSchG)⁹⁹. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten¹⁰⁰. Für diese Lösung sprechen nicht nur der Wortlaut, sondern auch 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 werden¹⁰¹. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass dem Gebrauchszwang wegen des Übergangs von der Gebrauchs- zur Hinterlegungspriorität¹⁰² sowie der vollständigen Liberalisierung der Markenhinterlegung (vgl. dagegen noch Art. 7 aMSchG) unter dem MSchG erhöhte Bedeutung zukommt. Die teilweise recht grosszügige Praxis zum aMSchG kann nicht ohne Weiteres übernommen werden.

Der Gebrauch für andere als die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ist ungenügend¹⁰³.

⁹⁴ David, MSchG 11 N 3.

⁹⁵ MARBACH, 173; DAVID, MSchG 11 N 3.

⁹⁶ MARBACH, 174.

⁹⁷ MARBACH, 174.

⁹⁸ DAVID, MSchG 11 N 5.

⁹⁹ Falls eine Marke zum Beispiel für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser (Kl. 12), Kaffee, Tee und Kakao (Kl. 30) eingetragen ist, aber nur für Kinderwagen (Kl. 12) gebraucht wird, ist die Marke nur für diese und keine weiteren Waren geschützt.

¹⁰⁰ A.M. DAVID, MSchG 11 N 7; MARBACH, 181.

¹⁰¹ DAVID, MSchG 11 N 1.

¹⁰² Zur Gebrauchspriorität nach altem Recht vgl. Art. 5 aMSchG; H. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 1974, 116 f.

¹⁰³ DAVID, MSchG 11 N 7. So ist eine Marke als unbenutzt zu betrachten, die für Ledermöbel eingetragen ist, aber nur für Holzstühle gebraucht wird.

Allfällige Einschränkungen des Produkteverzeichnisses sind zu beachten. Ist beispielsweise eine IR-Marke in der Schweiz 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

Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Dieser Gebrauch kann angerechnet werden, falls dabei die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird (Art. 5 C Abs. 2 PVÜ). Die Hauptbestandteile der Marke bzw. deren Gesamteindruck dürfen nicht verändert sein.

6.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und –dienstleistungen

Unter Hilfswaren und -dienstleistungen werden Güter verstanden, die lediglich der Promotion eines (Haupt-) Produktes dienen und in der Regel unentgeltlich abgegeben werden¹⁰⁴. In dieser Hinsicht ist zu differenzieren. Wird zum Beispiel der Gebrauch einer für die Dienstleistung „Transportwesen“ eingetragenen Marke bestritten und werden Prospekte eingereicht, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, erfolgt der Gebrauch insoweit auf Hilfswaren, der wohl dem Hauptprodukt (Transportdienstleistung, Kl. 39), nicht aber der Hilfsware selbst (Drucksachen, Kl. 16) zugerechnet werden kann. Vorausgesetzt wird hier wie anderswo ein (direkter) kennzeichnungsmässiger Zusammenhang zwischen Benutzungshandlung und (Haupt-) Produkt¹⁰⁵. Der Gebrauch der Marke auf Prospekten, Preislisten, Katalogen oder Ähnlichem wird im Falle eines Zusammenhanges zwischen Marke und (Haupt-) Produkt letzterem angerechnet.

Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeug, Zündholzbriefchen, Aschenbecher, Kleber etc.) fehlt für die betroffenen Verkehrskreise dagegen in der Regel ein direkter Bezug zum Hauptprodukt, so dass der Gebrauch letzterem nicht angerechnet werden kann.

6.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). In Frage kommen irgendwelche Formen sogenannt stellvertretenden Gebrauchs¹⁰⁶.

6.4.9 Rechtswidriger Gebrauch

¹⁰⁴ Vgl. DAVID, MSchG 3 N 37 und Art. 11 N 8; MARBACH, 170.

¹⁰⁵ MARBACH, 171.

¹⁰⁶ Vgl. DAVID, MSchG 11 N 22 f.; MARBACH, 182 ff.

Wenn eine Marke ernsthaft benutzt wird, liegt eine rechtserhaltende Benutzung auch vor, wenn die konkrete Art der Benutzung gegen Vorschriften des UWG oder sonstige Bestimmungen (z.B. Arzneimittelrecht) verstösst. “Die Rechtsverletzung löst grundsätzlich allein die jeweils normspezifische Sanktion aus”¹⁰⁷.

6.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Beim Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1, 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 für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, 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 der Einflussphäre des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen¹⁰⁸.

6.6 Verfahrensrechtliches

6.6.1 Weiterer Schriftenwechsel

Im Anschluss an die Behauptung des Nichtgebrauchs wird grundsätzlich ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Ist die Karenzfrist klarerweise noch nicht abgelaufen, wird dem Widersprechenden gegebenenfalls bloss Gelegenheit zur Einreichung einer Replik geboten, ohne ihn aufzufordern, den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen.

6.6.2 Beweisführungslast

Die Beweisführungslast besagt, wer den Beweis zu führen hat¹⁰⁹. Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke (oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch) glaubhaft zu machen. Der Widersprechende hat daher die Beweismittel beizubringen.

6.6.3 Beweismass

Der Widersprechende hat den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern (nur, aber immerhin) glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG, in Abweichung von der ausserhalb des Widerspruchsverfahrens geltenden Beweisregel des Art. 12 Abs. 3

¹⁰⁷ FEZER, MarkenG § 26 N 39.

¹⁰⁸ RKGE, sic! 1998, 406 – Anchor / Ancora: Absatzschwierigkeiten und hohe Zollbelastung bei ausländischer Butter stellten in diesem Fall keine Rechtfertigungsgründe dar.

¹⁰⁹ RHINOW/KOLLER/KISS, N 909.

MSchG). Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind¹¹⁰. Das Institut hat mit anderen Worten überzeugt zu sein, dass die Marke des Widersprechenden wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber, dass sie mit Sicherheit tatsächlich gebraucht wird, weil das Gegenteil vernünftigerweise auszuschliessen ist¹¹¹.

6.6.4 Beweismittel

Die im Verwaltungsverfahren im Allgemeinen möglichen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. Zeugeneinvernahmen können vom Institut nicht angeordnet werden (wohl aber im Beschwerdeverfahren von der RKGE, Art. 14 VwVG). Im Vordergrund stehen Urkunden (z.B. Rechnungen, Lieferscheine) oder Augenscheinsobjekte (z.B. Verpackungen, Kataloge, Prospekte).

6.6.5 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, wird das Verfahren wie üblich weitergeführt. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG)¹¹² und ist daher abzuweisen¹¹³.

7 Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a-c MSchG sind vom Markenschutz ausgeschlossen Zeichen, 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 Zeichenidentität

Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind oder eine nur minime Abweichung aufweisen, wie zum Beispiel einen anderen Schrifttyp des gleichen Wortes oder ein kaum wahrnehmbares Zusatzelement (z.B. Punkt nach dem Wort).

7.2 Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Marken

¹¹⁰ Vgl. VOGEL, 244, mit Hinweisen; GYGI, 272.

¹¹¹ Vgl. KUMMER, 135.

¹¹² MARBACH, 223 und 189 f.

¹¹³ DAVID, MSchG 33 N 5.

7.2.1 Allgemeine Beurteilungskriterien

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr¹¹⁴. Die Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt¹¹⁵.

Die Marken sind unter Umständen auch verwechselbar, wenn das Publikum sie zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr), insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen¹¹⁶.

Die Verwechslungsgefahr resultiert aus der Kombination von Markenähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit. Je näher sich die Produkte sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben¹¹⁷. Andererseits wird die Produktegleichartigkeit bei identischen oder sehr ähnlichen Marken im Einzelfall eher bejaht¹¹⁸.

Ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, ist nicht aufgrund des abstrakten Zeichenvergleichs, sondern vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen¹¹⁹. Handelt es sich zum Beispiel um eine Marke für rezeptpflichtige Arzneimittel, die nicht ohne Weiteres erhältlich sind, ist von einem höheren Aufmerksamkeitsgrad der betroffenen Verkehrskreise (Fachleute) auszugehen als bei einer Marke für Waren des täglichen Bedarfs, die sich an ein breites Publikum richten¹²⁰.

Die Unterscheidbarkeit zweier Marken ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Produkten interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die am ehesten geeignet sind, im Gedächtnis haften zu bleiben¹²¹.

7.2.2 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen gegeben ist, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu beurteilen. Entscheidend ist, ob die Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung ähnlicher Marken angeprie-

¹¹⁴ MARBACH, 115, mit Hinweisen; DAVID, MSchG 3 N 12.

¹¹⁵ BGE 122 III 384, 119 II 476,.

¹¹⁶ BGE 122 III 384.

¹¹⁷ BGE 122 III 387, 121 III 379, 119 II 475.

¹¹⁸ Siehe nachfolgend sowie z.B. RKGE, sic! 1997, 480 – Duoderm / DuoDerm.

¹¹⁹ BGE 122 III 385.

¹²⁰ Vgl. z.B. RKGE, sic! 1997, 300 – Sulox / Oslox.

¹²¹ BGE 121 III 378.

senen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen¹²².

Nicht unbedingt vorausgesetzt wird damit, dass es sich wirtschaftlich um Substitutionsprodukte handelt, das heisst um Waren oder Dienstleistungen, die sich nach ihren Eigenschaften, ihrem wirtschaftlichen Verwendungszweck und ihrer Preislage so nahestehen, dass sie ein mündiger Konsument bei seinem Konsumentenentscheid berechnend miteinander vergleicht und als wechselseitig austauschbar ansieht¹²³. Die Klassifikation der Produkte oder Dienstleistungen gemäss Nizza-Abkommen bildet zur Beurteilung der Gleichartigkeit höchstens ein Indiz¹²⁴. Bei Dienstleistungen werden die Kriterien zur Bestimmung der Gleichartigkeit von Waren analog angewandt.

7.2.3 Markenähnlichkeit

7.2.3.1 Unterscheidung zwischen charakteristischen und kennzeichnungsschwachen Elementen, starken und schwachen Marken

Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme des für den Gesamteindruck massgebenden Hauptbestandteils begründet in der Regel die Verwechslungsgefahr¹²⁵, ausser falls die Übereinstimmung nur schwach kennzeichnungskräftige Elemente betrifft. Die Übereinstimmung allein in nicht oder wenig kennzeichnungskräftigen Elementen begründet grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr¹²⁶. Damit zusammen hängt die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Marken: „Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen“¹²⁷ oder deren Kennzeichnungskraft wegen des häufigen Gebrauchs ähnlicher Marken verwässert ist¹²⁸. Andererseits kann sich die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzbereich einer Marke durch deren grossen Bekanntheitsgrad erhöhen. Grosse Kennzeichnungskraft und hoher Bekanntheitsgrad erhöhen die Wahrscheinlichkeit von

¹²² Z.B. RKGE, sic! 1997, 480 - Duoderm / DuoDerm; DAVID, MSchG 3 N 35, mit Hinweisen; vgl. auch BGE 123 II 191 und 91 II 15; RKGE, PMMBI 1996 I 43 - Creaton / Creabeton und PMMBI I 68 - Gold / Goldsound; RKGE, PMMBI I 1995 I 87 - Avenit / Avenir; BAGE, PMMBI 1995 I 65 - Imperial / Cordon Rouge (Gleichartigkeit bejaht zwischen Bier und Mineralwasser, verneint zwischen Bier und Wein/Sprituosen).

¹²³ Vgl. MARBACH, 108.

¹²⁴ Z.B. RKGE, sic! 1997, 569 - BirkoTex / Biotex.

¹²⁵ Z.B. RKGE, sic! 1998, 194 - Secret Pleasures / Private Pleasures.

¹²⁶ Z.B. RKGE, sic! 1998, 405 - Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.).

¹²⁷ BGE 122 III 385. In diesem Sinn auch RKGE, a.a.O. (die Marke Elle, fig., war für Bekleidungsstücke kennzeichnungsschwach und konnte damit nur einen äusserst beschränkten Schutzzumfang beanspruchen); vgl. ferner RKGE, sic! 1998, 197 - Torres, Las Torres / Baron de la Torre (die Marke Torres genieße für Wein aufgrund ihrer Bekanntheit einen erweiterten Schutzzumfang); RKGE, sic! 1998, 50 - Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) („Der unterschiedliche Sinngehalt zweier Marken genügt nicht, um die wegen der Warengleichheit und der klanglichen Ähnlichkeit bestehende Verwechslungsgefahr aufzuheben, wenn der ursprüngliche Sinngehalt einer Marke durch deren Verkehrsdurchsetzung und hohen Bekanntheitsgrad in den Hintergrund gerückt wird“).

¹²⁸ Vgl. DAVID, MSchG 3 N 13.

Assoziationen und damit die Gefahr, dass ähnliche Drittmarken als Serienzeichen missdeutet werden¹²⁹.

Gehört die Marke der widersprechenden Partei tatsächlich zu einer Serie von Marken, die durch ein gemeinsames Element definiert sind (sog. Serienzeichen), kann dies für einen erhöhten Schutzzumfang dieser Marke sprechen¹³⁰.

Hat sich ein ursprünglich nicht schutzfähiges Zeichen im Verkehr durchgesetzt, genießt es grundsätzlich den gleichen Schutz wie irgendeine andere Marke¹³¹.

7.2.3.2 Zum Verhältnis zwischen Wort- und Bildelementen

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden¹³². In der Regel wird der Gesamteindruck stärker durch Wort- als durch Bildelemente geprägt¹³³. Durch die Beifügung eines Bildelementes zu einem Wortelement, das einer älteren Wortmarke ähnlich ist, kann in der Regel nur dann ein genügend unterschiedlicher Gesamteindruck geschaffen werden, wenn das Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt¹³⁴.

7.2.3.3 Wortmarken

Dem Wortanfang sowie dem Wortstamm kommen in der Regel ein besonderes Gewicht zu¹³⁵. Bei kurzen Wörtern genügen unter Umständen bereits relativ geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen¹³⁶.

Bei Wortmarken kann unterschieden werden zwischen *Wortklang*, *Schriftbild* und *Sinngehalt*. Der Wortklang wird wesentlich geprägt durch Vokalfolge, Silbenzahl, Wortanfang, Wortstamm sowie Konsonantenfolge¹³⁷. „Da der durchschnittliche Markenadressat aber, was er hört und liest, unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke, die dem allgemeinen Sprachschatz entnommen ist, auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. 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 wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnli

¹²⁹ RKGE, sic! 1999, 569 - Hermès / Hermoso Swiss Made (fig.); BGE 122 III 385.

¹³⁰ RKGE, sic! 1998, 198 f. – Torres, Las Torres / Baron de la Torre.

¹³¹ DAVID, MSchG 2 N 42; RKGE, sic! 1997, 177 - Gourmet House / Fideco Gourmet House.

¹³² Z.B. BAGE, SMI 1996, 353 – The Simpsons (fig.) / Simons.

¹³³ RKGE, PMMBI 1995 I 87 – Avenit / Avenir; RKGE, SMI 1995, 311 – Bally / Sali; RKGE, PMMBI 1995 I 45 - Castello / Castelberg.

¹³⁴ RKGE, sic! 1997, 478 – ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) (in casu ähnliche, aber wenig kennzeichnungs-kraftige Bildbestandteile, da klare Aussage über beanspruchte Produkte); RKGE, sic! 1998, 48 – Swiss Air Force (fig.) / Swiss Force (fig.).

¹³⁵ Vgl. MARBACH, 119; DAVID, MSchG 3 N 20 und 22; RKGE, sic! 1997, 300 – Sulox / Oslox.

¹³⁶ BGE 121 III 379 – Boss / Boks; MARBACH, 120.

¹³⁷ Vgl. MARBACH, 119 f.; BGE 119 II 475 f.; RKGE, sic! 1997, 301 – Sulox / Oslox.

chen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt¹³⁸. Damit der Sinngehalt die (allfällige) Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung aufzuwiegen vermag, muss er dominant sein¹³⁹. Andererseits verstärkt ein übereinstimmender oder doch verwandter Sinngehalt die Verwechslungsgefahr¹⁴⁰.

7.2.4 Kasuistik

Bei den nachfolgenden Entscheiden handelt es sich um eine Auswahl in chronologischer Folge.

Verwechslungsgefahr bejaht:

Bundesgericht:

- Kamillosan / Kamillan und Kamillon (BGE 122 III 382 = sic! 1997, 45).
- Bud und Bud King of Beers / Bud bzw. Budweiser, Budvar, Budbräu (BGE 125 III 193 = sic! 1999, 432; bilaterale Abkommen zum Schutz von Herkunftsangaben, Legitimation zum Geltendmachen des Nichtgebrauchs).

RKGE:

- Castello / Castelberg (PMMBl 1995 I 45).
- Avenit / Avenir (PMMBl 1995 I 87; Sinngehalt und grafisches Beiwerk vermögen Ähnlichkeit des Wortklanges nicht aufzuwiegen).
- Creaton / Creabeton (PMMBl 1996 I 41).
- Scott / Shot Racing (sic! 1997, 59).
- Odeon / Nickelodeon (sic! 1997, 61; auch Marken mit bloss gemeinsamer Endung können den Eindruck gemeinsamer Serienzugehörigkeit erwecken).
- Gourmet House / Fideco Gourmet House (sic! 1997, 177; Widerspruchsmarke durchgesetzt, Hinzufügen der eigenen Firma genügt nicht).
- Nicopatch / Nicoflash (sic! 1997, 294; Widerspruchsmarke schwach, trotzdem Verwechslungsgefahr).
- Canal plus / Câble plus (sic! 1997, 577).
- Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) (sic! 1998, 50; Widerspruchsmarke mit hohem Bekanntheitsgrad, starkes Zeichen).
- Secret Pleasures / Private Pleasures (sic! 1998, 194).
- Torres, Las Torres / Baron de la Torre (sic! 1998, 197; Torre ist Teil einer Serie von Marken der Widersprechenden, daher erhöhte Unterscheidungskraft dieses Markenteils; Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarken; Adelstitel ist Qualitätsangabe mit beschränkter Kennzeichnungskraft; Weine und Spirituosen sind alltägliche Güter, die mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit gekauft werden).

¹³⁸ BGE 121 III 379 – Boss / Boks.

¹³⁹ RKGE, sic! 1999, 650 - Monistat / Mobilat; vgl. auch RKGE, PMMBl 1995 I 87 – Avenit / Avenir (die sofortige und unwillkürliche Assoziation mit dem Sinngehalt des Wortes „avenir“ wurde nicht angenommen; nicht jedermann in der Schweiz kenne den Sinn des Wortes); RKGE, sic! 1998, 194 – Secret Pleasures / Private Pleasures (der ähnliche Sinngehalt sei unmittelbar erkennbar und schaffe eine Verwechslungsgefahr); RKGE, sic! 1997, 182 – Bally / Billi („Billi lässt an den im angelsächsischen Sprachbereich weit verbreiteten und deshalb auch dem schweizerischen Publikum ohne weiteres geläufigen Vornamen Bill denken“).

¹⁴⁰ Marbach, 120, mit Hinweisen.

- Lux / Soge Lux (sic! 1998, 303).
- Swibo / Swico Star (sic! 1999, 276).
- Patek Philippe / Grand Philippe Genève (sic! 1999, 421).
- Mezzacorona (fig.) / Gran Coronas (fig.) (sic! 1999, 565).
- Bico / Hico (sic! 1999, 566).
- Calciparin / Cal-Heparine (sic! 1999, 568).
- Hermès / Hermoso Swiss Made (fig.) (sic! 1999, 569; grosse Kennzeichnungskraft und hoher Bekanntheitsgrad erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass ähnliche Drittmarken als Serienzeichen missdeutet werden).
- Monistat / Mobilat (sic! 1999, 650; damit der Sinngehalt die Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung aufzuwiegen vermag, muss er dominant sein).
- Galeries Lafayette / Lafayette (sic! 1999, 651; Notorietät von « Galeries Lafayette » als Name und Marke einer Warenhauskette; Schutz erstreckt sich auf alle Waren, welche vom Publikum dem üblichen Sortiment eines Warenhauses zugeschrieben werden).
- XX (fig.) / XXL (sic! 2000, 105; Gutheissung im Bereich der Waren der Klasse 3).
- Windows NT / ETV for Windows (sic! 2000, 109; Windows nicht beschreibend, sondern verfügt als Marke über hohen Bekanntheitsgrad; Zulässigkeit der Verwendung einer Drittmarke verleiht kein Recht auf Registrierung dieser Bezeichnung als Teil einer Marke).
- Land Rover / Rovers (fig.) (sic! 2000, 301; für bestimmte Waren erlangte Bekanntheit einer Marke kann nicht auf andere, nicht gleichartige Waren übertragen werden).
- Clinique / Clinique Hartmann Paris (sic! 2000, 376; Widerspruchsmarke im Verkehr durchgesetzt).
- Maag / Mac (sic! 2000, 386).
- Blue Jeans Gas (fig.) / Gas Station (sic! 2000, 388; kein klar unterschiedlicher Sinngehalt, da jener der angefochtenen Marke für den Durchschnittskonsumenten nicht ohne weiteres erkennbar).

BAGE/Institut:

- Femme / Prenom Femme (PMMBl 1994 I 66).
- fig. / fig. (Chanel / CC) (sic! 1997, 183).

Verwechslungsgefahr verneint:

Bundesgericht:

- Radion / Radomat (BGE 119 II 473).
- Boss / Boks (BGE 121 III 377; unterschiedlicher Sinngehalt).
- Digibau / Digiplan (sic! 1997, 57; „digi“ als Abkürzung von „digital“ nicht schutzfähig, ebenso „Digibau“; mangels Kennzeichnungskraft keine Verwechslungsgefahr).
- Campus / Liberty Campus, UBS Campus (sic! 2000, 194: Widerspruchsmarke wenig kennzeichnungskräftig; Hinzufügen des starken Markenelements UBS genügt, um Verwechslungsgefahr zu vermeiden)¹⁴¹.

RKGE:

- Baume & Mercier Linea / Linia (PMMBl 1996 I 50; Übereinstimmung kennzeichnungsschwacher Elemente begründet keine Verwechslungsgefahr).

¹⁴¹ Vgl. dagegen RKGE, sic! 1997, 177 - Gourmet House / Fideco Gourmet House, wonach Hinzufügen der eigenen Firma die Verwechslungsgefahr nicht ausschliesse.

- Gold / Goldsound (PMMBl 1996 I 68; wie vorangehend).
- Ecoline / Decoline (sic! 1997,180; wie vorangehend und unterschiedlicher Sinngehalt).
- Bally / Billi (sic! 1997,182; fehlende Markenähnlichkeit macht Prüfung der Warengleichartigkeit entbehrlich).
- Exosurf / Exomuc (sic! 1997, 295; „exo“ bei Arzneimitteln beschreibend).
- Neutrogena / Neutria (sic! 1997, 298; Übereinstimmung im nicht unterscheidungskräftigen Wortanfang).
- Sulox / Oslox (sic! 1997, 300; Produkte für spezialisierte Fachärzte).
- Valser / Valquella (sic! 1997, 389; unterschiedlicher Sinngehalt und Wortklang).
- Teencool, Kid Cool / Keep Cool (sic! 1997, 393; unterschiedlicher Sinngehalt).
- Liquid Gold / Swiss Gold (sic! 1997, 476; schwache Marken für Getränke).
- ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) (sic! 1997, 478; wenig kennzeichnungskräftige Bildbestandteile, da klare Aussage über beanspruchte Produkte).
- Dr. Martens / Drtermans (sic! 1997, 479).
- Birko Tex / Biotex (sic! 1997, 568).
- Swiss Air Force (fig.) / Swiss Force (sic! 1998, 48; Übereinstimmung beschreibender Angaben).
- Schoko-Bons / Tibi Choco Bonbon (sic! 1998, 401; wie vorangehend).
- Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.) (sic! 1998, 403; wie vorangehend).
- Natural White / Natural White TP. (sic! 1999, 275; wie vorangehend; Eintragung der Widerspruchsmarke bedeutet nicht, dass sich das Institut abschliessend zu deren Unterscheidungskraft geäußert hat; Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kann vom Institut im Widerspruchsverfahren überprüft und neu beurteilt werden).
- Koenig / Sonnenkönig (sic! 1999, 418).
- Compac / CompactFlash (sic! 1999, 420; Übereinstimmung in einem gemeinfreien Element).
- Thermos (fig.) / Thermosteel (fig.) (sic! 1999, 424; Schutz der Marke Thermos kann sich nicht auf verwandte Wortbestandteile beziehen, da an diesen ein (absolutes) Freihaltebedürfnis besteht).
- Hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono (sic! 1999, 643; Übereinstimmung in gemeinfreiem Element).
- Wave Rave / theWave (sic! 1999, 648; Markenähnlichkeit bezüglich Sinngehalt, falls Übersetzung, Synonym, Gegenteil oder inhaltliche Verwandtschaft).
- Craft / Living Crafts (sic! 2000, 104; Craft beschreibend bzw. wenig kennzeichnungskräftig).
- Esprit / L'ésprit du dragon (sic! 2000, 303).
- Nasabol / Lysobol (sic! 2000, 306; Endung „-bol“ verwässert bzw. nicht kennzeichnungskräftig).
- Assura (fig.) / Assurpoint etc. (sic! 2000, 378; Widerspruchsmarke wenig kennzeichnungskräftig, keine Verkehrsdurchsetzung).
- Ricard le vrai pastis (fig.) / Pastis le veritable (fig.) (sic! 2000, 381; Übereinstimmung kennzeichnungsschwacher Wort- und Bildelemente).
- Merkur Kaffee (fig.) / Markus-Kaffee (sic! 2000, 383; klar unterschiedlicher Sinngehalt).
- Gourmets (fig.) / Gourmet F & F (fig.) (sic! 2000, 384; Widerspruchsmarke beschreibend und keine Verkehrsdurchsetzung, da immer in Verbindung mit einem anderen, starken Zeichen verwendet wurde).

BAGE/Institut:

- Shell / IBM Workplace Shell (PMMBl 1994 I 53; Übereinstimmung nicht oder wenig kennzeichnungskräftiger Elemente).
- ABS / TBS (PMMBl 1995 I 75; Akronyme).
- Bildmarke (Fisch) / dreidimensionale Marke (Fisch-Pinzette) (sic! 1998, 481; Verwechslungsgefahr nur, falls Formmarke genaue dreidimensionale Wiedergabe der Bildmarke).

8 Verfahrenabschluss

8.1 Entscheid über den Widerspruch

Ist der Widerspruch begründet, wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

8.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen von der Nichteintretensverfügung bei fehlenden Sachentscheidvoraussetzungen werden Widerspruchsverfahren häufig aus folgenden Gründen ohne Sachentscheid erledigt: Vergleich, Rückzug des Widerspruchs, Gegenstandslosigkeit durch Löschung der angefochtenen Marke. In diesen Fällen wird eine Abschreibungsverfügung erlassen.

8.2.1 Insbesondere zum Rückzug des Widerspruchs oder der Beschwerde während des hängigen Verfahrens

Gemäss dem Dispositionsgrundsatz hat der Staat Rechtsschutz zu gewähren, wenn, soweit und solange es von ihm verlangt wird (siehe vorne 1.2 und 1.3)¹⁴². Während des hängigen Verfahrens steht dem Widersprechenden das freie Verfügungsrecht über den geltend gemachten Anspruch zu. Der Rückzug des Widerspruchs beendet das hängige Verfahren unmittelbar. Falls bereits ein Widerspruchsentscheid erlassen, dieser aber noch nicht rechtskräftig wurde, fällt der Entscheid mit dem gegenüber dem Institut erklärten Rückzug des Widerspruchs ohne Weiteres dahin¹⁴³.

8.3 Kosten

¹⁴² Vgl. KUMMER, 80.

¹⁴³ Eine formelle Aufhebung des Widerspruchsentscheids ist nicht erforderlich. Zur analogen Situation im Verfahren der Berufung nach Art. 43 ff. OG vor Bundesgericht BGE 91 II 148; MESSMER/IMBODEN, 166, mit Hinweisen.

Im Beschwerdeverfahren vor der RKG verhält es sich analog. Die Beschwerde hat zur Folge, dass der Widerspruchsentscheid während des Beschwerdeverfahrens nicht rechtskräftig wird. Solange die Rechtshängigkeit andauert, kann die widersprechende Partei über das geltend gemachte (Ausschliesslichkeits-) Recht frei verfügen. Analog zum Rückzug der zivilrechtlichen Klage während des Berufungsverfahrens beendet der Rückzug des Widerspruchs das nunmehr in zweiter Instanz durchgeführte Widerspruchsverfahren ohne Weiteres.

Der Kostenentscheid ergeht regelmässig gestützt auf die vorhandenen Akten¹⁴⁴. Zusätzliche Abklärungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.

8.3.1 Festsetzung der Verfahrenskosten

Die Festsetzung der Verfahrenskosten im Endentscheid erübrigt sich, da die Widerspruchsggebühr fix bestimmt und im Voraus zu bezahlen ist (siehe vorne 2.6). Weitere Verfahrenskosten werden nicht erhoben. Da es sich um eine Pauschalgebühr handelt, wird sie bei Nichteintretens- oder Abschreibungsverfügungen grundsätzlich nicht zurückerstattet¹⁴⁵. Eine Ausnahme sieht Art. 24 Abs. 2 MSchV vor: Beantragt der Widerspruchsgegner innerhalb der Frist zur Stellungnahme (Art. 22 Abs. 1 MSchV) die Löschung der angefochtenen Markeneintragung, wird die *Hälfte der Gebühr zurückerstattet*. Über den Wortlaut dieser Bestimmung hinaus wird die Hälfte der Gebühr auch zurückerstattet, falls nur teilweise Widerspruch erhoben und das Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis genau im Umfang des Widerspruchs eingeschränkt wird. Art. 24 Abs. 2 MSchV wird ferner angewandt, falls die Marke nach Einreichung des Widerspruchs, aber vor der Fristansetzung zur Einreichung der Stellungnahme gelöscht wird.

In folgenden Fällen wird nach der Praxis die *volle* Widerspruchsggebühr, abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr (Art. 8 IGE-GebO), zurückerstattet:

- Das Widerspruchsverfahren wird gegenstandslos, weil gegen eine IR-Marke Widerspruch erhoben und dieser der Schutz definitiv aus absoluten Ausschlussgründen verweigert wurde¹⁴⁶;
- Gegen eine Marke sind mehrere Widersprüche erhoben worden. Einer davon ist vorgängig beurteilt und gutgeheissen worden. In den übrigen, gegenstandslos gewordenen Verfahren wird die Widerspruchsggebühr zurückerstattet¹⁴⁷;
- Der Löschungsantrag für die angefochtene Marke lag zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs bereits vor, die Löschung war aber noch nicht publiziert (und dem Widersprechenden somit nicht bekannt)¹⁴⁸.

8.3.2 Kostenverteilung

In der Endverfügung ist festzusetzen, welche Partei welchen Anteil der Widerspruchsggebühr zu tragen hat. Zudem ist zu entscheiden, ob darüber hinaus eine Partei der anderen eine Parteientschädigung zu bezahlen hat.

¹⁴⁴ Vgl. auch ADDOR, 225 f. und 235; RKGE, sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina.

¹⁴⁵ RKGE, sic! 1997, 63 – O'Brien / O'Brien.

¹⁴⁶ RKGE, sic! 1997, 395 – Securlink.

¹⁴⁷ RKGE, sic! 1997, 484 – Concord / Condor.

¹⁴⁸ Dagegen erfolgt keine Rückerstattung, wenn der widersprechenden Partei ihr Versehen angelastet werden kann (z.B. Widerspruch gegen eine Marke, die in der Schweiz keine Wirkung entfaltet).

8.3.2.1 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). Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (*Unterliegerprinzip*, vgl. auch Art. 159 OG, Art. 64 VwVG)¹⁴⁹. Wird der Widerspruch nur teilweise gutgeheissen, ist die (allfällige) Ersatzpflicht nach Massgabe des Obsiegens/Unterliegens zu bestimmen.

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 zugesprochen¹⁵⁰. Falls bei IR-Marken der nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Schweizer Vertreter nicht bestellt wird, wird der Widerspruchsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und es wird ihm auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen.

Für die Bemessung der Parteientschädigung ist Art. 8 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sinngemäss anwendbar (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Art. 8 Abs. 3 VKEV verweist weiter auf den Tarif des Bundesgerichts über die Entschädigungen an die Gegenpartei. Im Widerspruchsverfahren ist somit der um 50% reduzierte Tarif BG anwendbar (Art. 8 Abs. 3 und 4 VKEV). Bei Reduktion des dort erwähnten Höchstbetrages von CHF 15'000.-- (gemäss Art. 6 Abs. 2 Tarif BG) um 50% ergibt sich eine Obergrenze für die Parteientschädigung von CHF 7500.-- (plus Erstattung der Widerspruchsgebühr). Die Praxis des Instituts bewegt sich in der Regel weit unterhalb dieses Höchstbetrages. Die vom Gesetzgeber angestrebte Kostengünstigkeit des Verfahrens ist auch in diesem Zusammenhang zu beachten¹⁵¹.

Zu ersetzen sind namentlich die von der widersprechenden Partei im Voraus bezahlte Widerspruchsgebühr sowie die Kosten der Vertretung, falls der Vertreter nicht in einem Dienstverhältnis zur Partei steht (Art. 8 Abs. 2 VKEV)¹⁵².

8.3.2.2 Kostenverteilung bei Abschreibungsverfügungen

Widerspruchsverfahren werden häufig durch Vergleich, Löschung der angefochtenen Marke oder Rückzug des Widerspruchs beendet. In der entsprechenden Abschreibungsverfügung ist ebenfalls auf die Kostenverteilung einzugehen (vgl. Art. 8 Abs. 7 VKEV)¹⁵³.

¹⁴⁹ RKGE, sic! 2000, 395 – Red Bull; BERNET, 134 ff.; RHINOW/KOLLER/KISS, N 888; GYGI, 330; KÖLZ/HÄNER, N 705.

¹⁵⁰ Z.B. bei Nichteintretensverfügung ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.

¹⁵¹ RKGE, sic! 2000, 396 – Red Bull.

¹⁵² Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalles beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

¹⁵³ ADDOR, 223 ff.; BERNET, 143 ff.; GYGI, 328; KÖLZ/HÄNER, 249.

8.3.2.2.1 Vergleich

Haben die Parteien dem Institut mitgeteilt, dass sie sich geeinigt haben, ohne zu sagen, ob diese Einigung auch die Kostenfrage umfasst, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (um das von den Parteien ausgehandelte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung nicht zu stören).

Haben die Parteien dem Institut mitgeteilt, dass sie sich im Kostenpunkt geeinigt haben, ohne zu sagen, in welcher Weise, wird in der Regel die Widerspruchsgebühr dem Widersprechenden auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen.

Haben sich die Parteien ausseramtlich geeinigt und dem Institut mitgeteilt, was sie in Bezug auf die Verfahrens-/Parteikosten vereinbart haben, werden die Kosten in aller Regel in diesem Sinn verteilt (bzw. wettgeschlagen). Dem Antrag der Parteien, ihre genau bezifferte Vereinbarung im Kostenpunkt in das Entscheiddispositiv zu übernehmen, kann dagegen nicht Folge geleistet werden. Vergleiche können im Widerspruchsverfahren nicht formell genehmigt und damit zu einem „gerichtlichen“ oder „amtlichen“ Vergleich gemacht werden¹⁵⁴.

Falls die Kostenverteilung vereinbarungsgemäss ausdrücklich dem Institut zum Entscheid überlassen wird, werden die Kosten sinngemäss wie bei Gegenstandslosigkeit verteilt (dazu nachfolgend)¹⁵⁵.

8.3.2.2.2 Gegenstandslosigkeit

Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens¹⁵⁶. Bei der Frage der Verfahrensveranlassung ist insbesondere massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat¹⁵⁷. Wer die Gegenpartei vor Einreichung des Widerspruchs abmahnt, erfüllt das Informationsgebot¹⁵⁸.

8.3.2.2.3 Abstand

Wird der Widerspruch ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind daher der widerspre

¹⁵⁴ Das Widerspruchsverfahren ist thematisch eng beschränkt. Namentlich können in diesem Verfahren keine vertragsrechtlichen Fragen beurteilt werden (vgl. auch DAVID, MSchG 31 N 5; MARBACH, 154 f.). Vergleiche beinhalten vertragliche Vereinbarungen, die über den eng beschränkten Gegenstand des Widerspruchsverfahrens hinausgehen. Vergleiche können daher nicht überprüft und somit auch nicht formell genehmigt werden.

¹⁵⁵ Vgl. GYGI, 327.

¹⁵⁶ Vgl. ADDOR, 223 ff.; Institut, sic! 1998, 337 f.; RKGE, sic! 1998, 308 - Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE sic! 1998, 583 – Groupe Schneider / Schneider.

¹⁵⁷ Vgl. MARBACH, 156; ADDOR, 230.

¹⁵⁸ Zu Form und Inhalt der Abmahnung vgl. z.B. Nieder, 18 ff.

chenden Partei, die durch den Rückzug des Widerspruchs den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen¹⁵⁹.

8.3.2.2.4 Höhe der Parteientschädigung

Bei der Erledigung des Verfahrens ohne Sachentscheid kann das Honorar jeweils gekürzt werden (Art. 7 Abs. 3 Tarif BG). Ansonsten gelten bei Abschreibungsverfügungen nebst dem vorangehend Gesagten in Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung grundsätzlich dieselben Kriterien wie bei einer Entscheidung über den Widerspruch (siehe 8.3.2.1).

8.4 Rechtsmittel

Verfügungen im Widerspruchsverfahren können, wie sonstige Verfügungen des Institutes in Markensachen, bei der RKGE angefochten werden (Art. 36 MSchG)¹⁶⁰.

9 Eröffnung der Verfügung

9.1 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 eingeschriebenen Postzustellung). Kann die Verfügung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Datum der Eröffnung bildet hier dasjenige der Publikation, Art. 36 lit. a und b VwVG).

9.2 Mit der Eröffnung zusammenhängende verfahrensrechtliche Besonderheiten bei IR-Marken

Ist eine IR-Marken angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher einen Schweizer Vertreter bestellen (Art. 42 MSchG).

9.2.1 Widerspruch gegen IR-Marke, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen

Bestellt der Widerspruchsgegner einen Vertreter in der Schweiz, werden die Verfügungen diesem zugestellt. Bestellt der Widerspruchsgegner den Vertreter in der Schweiz nicht fristgerecht, wird er zwar vom Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), die Endverfügung wird aber dem Vertreter zugestellt.

¹⁵⁹ Statt vieler: GYGI, 327.

¹⁶⁰ Die Rekursfrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung der (End-) Verfügung (Art. 50 VwVG). Die RKGE entscheidet endgültig (Art. 36 Abs. 3 MSchG).

Benennt der Widerspruchsgegner keinen Vertreter in der Schweiz, wird ihm die Verfügung grundsätzlich durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG)¹⁶¹. Nach Eintritt der Rechtskraft (der in der Schweiz eröffneten Verfügung) wird die definitive Schutzverweigerung versandt bzw. die provisorische Schutzverweigerung nach Massgabe des Widerspruchsentscheides zurückgezogen, und zwar in der Form der nicht anfechtbaren Verfügung¹⁶².

9.2.2 Widerspruch gegen IR-Marke, bei der zudem absolute Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine provisorische *vollumfängliche* Schutzverweigerung erlassen. Unter dem Punkt der absoluten Ausschlussgründe werden keine Einschränkungsvorschläge gemacht.

Grundsätzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgründe behandelt. Das Widerspruchsverfahren wird je nach dem weiteren Verlauf unter Umständen formell sistiert.

9.2.2.1 Fristwahrung durch Schweizer Vertreter

Wird die in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzte Frist von einem Schweizer Vertreter eingehalten und kann die Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe nach erneuter Prüfung ganz oder teilweise zugelassen werden, wird dem Vertreter dieser Teilentscheid eröffnet. Das Widerspruchsverfahren wird (im Rahmen der Zulassung der Marke) im üblichen Rahmen fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich festzuhalten, wird aus diesem Grund eine definitive Schutzverweigerung erlassen (mit Hinweis auf die übliche Beschwerde- und Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 36 und 41 MSchG; der Schweizer Vertreter wird darüber informiert). Wird innert Frist weder Beschwerde noch ein Weiterbehandlungsgesuch eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegen

¹⁶¹ Die Verfügung wird nicht in der Form der anfechtbaren Verfügung nach dem MMA/MMP über die WIPO zugestellt, weil in diesem Fall das Institut keinen Beleg über die Zustellung im Ausland erhält. Das Institut erhält keine Empfangsbescheinigung. Bei der Eröffnung über die WIPO steht daher nicht eindeutig fest, ob und wann die ausländische Partei die Verfügung erhalten hat und ob die Verfügung damit rechtskräftig geworden ist. In einem streitigen Mehrparteienverfahren ist das aber wesentlich. Für die widersprechende Partei muss über den formell rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens Klarheit bestehen. Dabei macht es im Ergebnis keinen Unterschied, ob im Einzelfall Art. 36 lit. a oder b VwVG anwendbar ist. Jedenfalls ist lit. b anwendbar, da das Institut nicht von der Zustellung ausgehen darf, wenn darüber keine Klarheit besteht. Im Übrigen kann nicht auf die Zustellung nach einem anderen Staatsvertrag ausgewichen werden. MMA bzw. MMP haben in diesem Zusammenhang als spezielleres Recht Vorrang (vgl. auch RKGE, sic! 1999, 423 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève, in welchem Fall die RKGE die Veröffentlichung einer (verfahrensleitenden) Verfügung im Bundesblatt im Ergebnis, aber mit teilweise anderer Begründung, als korrekt betrachtete).

¹⁶² Auf ausdrückliches Verlangen des Widerspruchsgegners wird der vollständige Entscheid, wie er dem Widersprechenden in der Schweiz zugestellt wurde, über die WIPO nachgeliefert, auf französisch übersetzt (Art. 5 Abs. 4 MMA), ebenfalls in der Form der nicht anfechtbaren Verfügung.

standslos abgeschrieben¹⁶³. Ansonsten wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen.

9.2.2.2 Fehlende Fristwahrung durch Schweizer Vertreter

Wird die in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzte Frist von einem Schweizer Vertreter nicht eingehalten, wird wegen der absoluten Ausschlussgründe bzw. der Nichtbehebung der diesbezüglichen formellen und materiellen Mängel eine definitive totale Schutzverweigerung erlassen (u.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV - mit Hinweis auf die Beschwerde- und Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 36 und 41 MSchG). Wird daraufhin weder Beschwerde erhoben noch ein Antrag zur Weiterbehandlung gestellt, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben¹⁶⁴. Ansonsten wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen.

10 Rechtskraft

10.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann¹⁶⁵. Im Widerspruchsverfahren wird die Verfügung 30 Tage nach Eröffnung rechtskräftig (Art. 36 MSchG i.V.m. Art. 50 VwVG). Handelt es sich um eine anfechtbare Zwischenverfügung, wird diese nach Ablauf der Beschwerdefrist von 10 Tagen (Art. 45 i.V.m. Art. 50 VwVG) rechtskräftig. Die Rechtskraft des Entscheides wird auf entsprechendes Begehren hin nach etwa zwei Monaten seit Versand oder Publikation gebührenfrei bescheinigt.

10.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern)¹⁶⁶. Die Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht die Begründung) und wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren auf Grund des nämlichen Sachverhalts (gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage)¹⁶⁷. Wird die Eintragung einer Marke wegen eines Widerspruchs widerrufen und danach *erneut* hinterlegt und *eingetragen*, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw. Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt - bzw. bei Einreichung einen neuen Widerspruch - ein anderer Streitgegenstand vor¹⁶⁸.

¹⁶³ Mit der Abschreibung wird etwa 7 Monate zugewartet, um allen Eventualitäten (Verzögerungen bei der Zustellung) Rechnung zu tragen.

¹⁶⁴ Nach Ablauf von etwa 7 Monaten.

¹⁶⁵ Vgl. GYGI, 322. Die allfällige Möglichkeit, Wiedererwägung, Revision oder Erläuterung einer Verfügung zu verlangen, hemmt den Eintritt der formellen Rechtskraft nicht.

¹⁶⁶ KUMMER, 145; VOGEL, 216.

¹⁶⁷ KUMMER, 146; GYGI, 322 ff.

¹⁶⁸ Gleich verhält es sich mit der IR-Marke, der gegenüber der Schutz für das Gebiet der Schweiz wegen eines Widerspruchs verweigert wurde, falls später eine (immer noch mögliche) nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.

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 Rechtskraft¹⁶⁹.

11 Wiedererwägung

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 ersetzen¹⁷⁰.

Das Gesuch ist grundsätzlich ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht dagegen eine Pflicht zur Wiedererwägung. „Gemäss den von Rechtsprechung und Lehre aus Art. 4 BV abgeleiteten Grundsätzen ist eine Behörde dann verpflichtet, sich mit einem Wiedererwägungsgesuch zu befassen, wenn die Umstände sich seit dem ersten Entscheid wesentlich geändert haben, oder wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen und Beweismittel namhaft macht, 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 bestand“¹⁷¹.

In Bezug auf Beschwerdeentscheide ist die *Revision* gesetzlich geregelt (Art. 66 ff. VwVG). Für erstinstanzliche Verfügungen fehlt eine solche ausdrückliche Regelung. Es rechtfertigt sich jedoch auch bei diesen, Art. 66-68 VwVG grundsätzlich *analog* anzuwenden und beim Vorliegen von Revisionsgründen einen Anspruch auf erneute Prüfung bzw. Wiedererwägung anzuerkennen¹⁷². Im Mehrparteienverfahren sind allerdings die Interessen des schutzwürdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwägen¹⁷³.

¹⁶⁹ Vgl. MARBACH, 157.

¹⁷⁰ RHINOW/KOLLER/KISS, N 595.

¹⁷¹ BGE 113 Ia 152; RHINOW/KOLLER/KISS, N 595 und 1324, S. 115 ff. und 230.

¹⁷² KÖLZ/HÄNER, N 432.

¹⁷³ KÖLZ/HÄNER, N 436.