

Von möglichen Stolpersteinen im Markenrechtsprozess

Klarstellungen immer wiederkehrender Themen wie dem rechtserhaltenden Gebrauch, Teilgebrauch und dem Gebrauch einer Marke durch einen Dritten, der Definition der Verkehrskreise sowie der Gebühren im Markenverfahren

Salim Rizvi*

Inhaltsverzeichnis Seite

Inhalt

I. Einleitung.....	2
II. Gebrauch des Zeichens.....	2
1. Markenmässiger und rechtserhaltender Gebrauch	2
2. Glaubhaftmachen	4
3. Gebrauch durch einen Dritten?.....	4
III. Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauchs.....	5
1. Der Entscheid in Sachen Gadovist	5
A. Ausgangslage.....	5
B. Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts.....	6
2. Konstante Rechtsprechung	8
IV. Verkehrskreise.....	10
V. Gebühren	10
VI. Würdigung.....	11

I. Einleitung

Der Markenschutz dient seinem Kern nach dem Rechtsschutz der ökonomischen Funktion der Marke als einer Unternehmensleistung auf dem Markt (kommerzielles Kommunikationszeichen). Mit anderen Worten dient die Marke der Identifikation und der Kommunikation. Somit wird sie als ein produkteidentifizierendes Unterscheidungszeichen verstanden.¹ Das Markenrecht ist, insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen, dynamisch, was die jährlichen ca. 30'000 Eintragungs- und Widerspruchsverfahren zeigen.²

Ein Blick in die Markenprozesspraxis zeigt, dass einzelne wiederkehrende Fussfallen existieren. Diese sollen nachfolgend aufgezeigt und erörtert werden.

II. Gebrauch des Zeichens

1. Markenmässiger und rechtserhaltender Gebrauch

Ein Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, damit daraus Rechte abgeleitet werden können.³ Von der Gebrauchspflicht ausgenommen sind einzig Marken, deren fünfjährige Schonfrist nicht abgelaufen ist oder für deren Nichtgebrauch wichtige Gründe bestehen.⁴

Markenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern⁵ als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann.⁶ Der funktionsgerechte, markenmässige Gebrauch ist von einem bloss unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden, aufgrund dessen das Zeichen zwar als Unternehmenshinweis, aber nicht als Kennzeichen bestimmter Waren oder Dienstleistungen verstanden wird.⁷ Kein markenmässiger Gebrauch sind zudem Vorbereitungs- handlungen wie die Herstellung von Kennzeichnungsmitteln und Werbematerialien, sofern die Verkaufstätigkeit nicht tatsächlich aufgenommen wird.⁸ Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalles wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden

* Dr. iur., LL.M., ordentlicher Gerichtsschreiber für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht am Bundesverwaltungsgericht (St. Gallen), Abt. II, Kammer 1; ehem. wiss. Assistent bei Prof. Dr. Rolf. H. Weber, Universität Zürich. Die Publikationsliste des Autors ist unter < www.rizvi.ch > abrufbar.

Ich habe diesen Beitrag aus persönlichem Interesse am Rechtsgebiet verfasst, ohne Auftrag oder Unterstützung Dritter und gebe darin lediglich meine eigene Meinung wieder und binde das Bundesverwaltungsgericht in keiner Weise.

¹ Vgl. KARL-HEINZ FEZER, in: Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, Kommentar, 4. Aufl., München 2009, Vorwort zur ersten Aufl., IX und SALIM RIZVI/BEAT LENEL, Das Gemeingut im Markenrecht, in: Jusletter 2. September 2013, S. 1.

² Pro Jahr bearbeitet das Institut für geistiges Eigentum (IGE) ca. 15'000 IR- und 15'000 CH-Markenfälle, vgl. dazu Jahresbericht des IGE 2012/2013, S. 15 (abrufbar unter < www.ige.ch >, Über uns, Jahresbericht; alle Internetzitate wurden letztmals am 12. November 2014 besucht und waren zu diesem Zeitpunkt aktiv).

³ Vgl. Urteile des BVGer (BVGer) B-6251/2013 vom 9. September 2014 E. 2.3 ff. *P&C (fig.)/PD&C* und B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.3 *EGATROL/EGATROL*.

⁴ Vgl. Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG), SR 232.11.

⁵ Zu den Verkehrskreisen vgl. unten IV.

⁶ Vgl. MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2009, Art. 11 N. 7; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 11 N. 14.

⁷ Vgl. Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.4 *Life*; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 *Solvay/Solvexx*; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR) Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1316 f.

⁸ Vgl. Urteil des BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 4 *K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.)*; WILLI (Fn. 6), Art. 11 N. 28; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht (SMI) Bd. 85, 2008, S. 36 f.; vgl. MARBACH (Fn. 7), N. 1327; WANG (Fn.6), Art. 11 N. 49.

Unternehmens.⁹ Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markennutzung für Produkte des Massenkonsums.¹⁰

Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register eingetragen ist.¹¹ Abweichungen vom Registereintrag können etwa durch grafische Umgestaltungen des Zeichens oder das Hinzufügen von zusätzlichen Elementen bewirkt werden.¹² Sind solche Abweichungen nicht wesentlich, gilt der Gebrauch eines entsprechenden Zeichens ebenso als rechtserhaltend.¹³ Unwesentlich ist eine Abweichung, wenn sie nur Bestandteile der Marke betrifft, ohne dass dadurch deren Unterscheidungskraft beeinflusst wird.¹⁴ Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird.¹⁵ Der von Art. 11 Abs. 2 MSchG angestrebte Spielraum des Markeninhabers, die Schreib- und Darstellungshinweise seiner Marke an veränderte Marktgewohnheiten anzupassen, ist dabei umso grösser, je kennzeichnungskräftiger die Marke ist, da ihr erinnerungsfähiger Kern sich behutsamen Anpassungen gegenüber länger bewahrt.¹⁶ Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke in der Schweiz erfolgt sein.¹⁷ Eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip ergibt sich aus Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136); diese Bestimmung stellt den Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich.¹⁸ Welche Handlungen in Deutschland als Markengebrauch zu qualifizieren sind, beurteilt sich dabei nicht nach deutschem, sondern nach schweizerischem Recht.¹⁹

Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, dass das Zeichen als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Diese Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden.²⁰

Im Markenprozess haben die Parteien den rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens glaubhaft zu machen.

⁹ Vgl. Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 *Life*; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 *Fünf Streifen (fig.)/Fünf Streifen (fig.)*; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, *Recherches juridiques lausannoises* Vol. 22, 2005, S. 50 ff.; WILLI (Fn. 6), Art. 11 N. 38.

¹⁰ Vgl. Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 *Life*; B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 *Heidiland/Heidi-Alpen*; WANG (Fn. 6), Art. 11 N. 67, 72; s.a. MARBACH (Fn. 7), N. 1343 ff. mit Hinweisen.

¹¹ Vgl. BGE 130 III 267 E. 2.4 *Tripp Trapp (fig.)*; LUCAS DAVID, *Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz*, 2. Aufl. 1999, Art. 11 N. 13; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 61; MARBACH (Fn. 7), N. 1368.

¹² Vgl. WANG (Fn. 6), Art. 11 N. 78 ff.; WILLI (Fn. 6) Art. 11 N. 52 ff.; vgl. Urteil des BVGer B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5 mit Hinweisen *Hirsch (fig.)/Hirsch (fig.)*.

¹³ Vgl. Art. 11 Abs. 2 des Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG), SR 232.11; Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 2.1 *Sparco (fig.)/Sparq*; B-3416/2011 vom 17. Februar 2011 E. 4.4 *Life/MyLife (fig.)*.

¹⁴ Vgl. Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04).

¹⁵ Vgl. BGE 130 III 267 E. 2.4 *Tripp Trapp (fig.)*; MARBACH (Fn. 7), N. 1371; vgl. Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 *Ice/Ice Cream*.

¹⁶ Vgl. Urteil des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3 *Salamander (fig.)/Salamander (fig.)* mit Hinweisen.

¹⁷ Vgl. Urteil des BGer 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 *Gallup*; BGE 107 II 360 E. 1.c *La San Marco (fig.)*; WANG (Fn. 6), Art. 11 N. 50; WILLI (Fn. 6), Art. 11 N. 31; DAVID (Fn. 11), Art. 11 N. 18.

¹⁸ Vgl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 *Egatrol/Egatrol*; WILLI (Fn. 6), Art. 11 N. 33 ff.; MEIER (Fn. 9), S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, *L'usage à titre de marque en droit suisse, sic!* 2005 (Sonderheft), S. 108; MARBACH (Fn. 7), N. 1349 ff.

¹⁹ Vgl. BGE 100 II 230 E. 1 mit Hinweisen "Mirocor"; DAVID (Fn. 11), Art. 11 N. 20.

²⁰ Vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 *Life*, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.3 *Life/MyLife (fig.)*.

2. Glaubhaftmachen

Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind.²¹ Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil.²² Alle relevanten Beweise sind umfassend nach freier Überzeugung zu würdigen.²³ Wesentlich ist dabei eine Gesamtwürdigung. Diese kann auch durch Beweismittel beeinflusst werden, die bei isolierter Betrachtung ungenügend sind.²⁴ Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Flyer, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden.²⁵ Es empfiehlt sich, jeweils ein Original einzureichen; Vorsicht ist bei der Einreichung von Kopien²⁶ geboten.

Keine erhöhte Beweiskraft kommt "eidesstattlichen Versicherungen" ausländischen Rechts zu.²⁷ Unter solchen "Versicherungen" sind schriftliche Erklärungen von Tatsachen zu verstehen, die unter strafrechtlich sanktionierter Bekräftigung der Wahrheit in einer bestimmten Form abgegeben werden.²⁸ Das schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsinstitut nicht.²⁹ Solche "Versicherungen" sind somit als blosser Parteibehauptungen zu würdigen.³⁰ Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen und können in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen.³¹

3. Gebrauch durch einen Dritten?

Der Gebrauch einer Marke durch einen Dritten wird dem Markeninhaber im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG als "stellvertretender Gebrauch" rechtserhaltend zugerechnet, wenn der Inhaber dem Gebrauch zugestimmt und der Dritte die Marke mit einem Fremdbenutzungswillen gebraucht hat.³² Die Zustimmung des Markeninhabers hat zu erfolgen, bevor der Dritte die

²¹ Vgl. BGE 130 III 328 E. 3.2 *Uhrenarmband (3D)*; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 12 E. 5.a; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 *Life*; WILLI (Fn. 6), Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), *Markenschutzgesetz (MSchG)*, 2009, Art. 32 N. 21; WANG (Fn. 6), Art. 12 N. 62.

²² Vgl. Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 *Life*; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 *Exit (fig.)/Exit one*; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, N. 482; DAVID (Fn. 11), Art. 12 N. 16; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 191.

²³ Vgl. Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273); Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 3.3.2; PHILIPP J. DANNACHER, *Beweisrechtliche Besonderheiten der immaterialgüterrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, *Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (sic!)* 2014, S. 276; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, *Handbücher für die Anwaltspraxis* Bd. X, 2. Aufl. 2013, N. 3.140.

²⁴ Vgl. MARBACH (Fn. 7), N. 1363; Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 *Diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)*.

²⁵ Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 *Life*; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Life/MyLife (fig.)*; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 *Exit (fig.)/Exit one*; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 192; vgl. MARBACH (Fn. 7), N. 1365.

²⁶ Vgl. Urteil des BVGer B-6251/2013 vom 9. September 2014 E. 3.3 ff. *P&C (fig.)/PD&C*; Urteile in Fn. 23.

²⁷ Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2013 E. 5.2 *Koala (fig.)/Koala's March (fig.)*; s.a. THOMAS RITSCHER, *Affidavits und andere Erklärungen (zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPU)*, *sic!* 2001, S. 693.

²⁸ MARK SCHWEIZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, *Schriftliche Zeugenaussagen*, *Jusletter* vom 28. Februar 2011, N. 21 mit Hinweis; vgl. für das deutsche Recht etwa DIETER KALLERHOFF, in: *Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz*, Kommentar, 8. Aufl. 2014, § 27 N. 1.

²⁹ Vgl. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 *Life*.

³⁰ Vgl. Urteile des BGer 5A.507/2010, 5A.508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 *Koala (fig.)/Koala's March (fig.)*; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 *Life*; B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hinweisen *Yo/Yog (fig.)*.

³¹ Vgl. Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 *Koala (fig.)/Koala's March (fig.)*.

³² Vgl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 *Egatrol/Egatrol*.

Marke benutzt.³³ Sie wirkt damit *ex nunc*.³⁴ Andernfalls würde das Gebrauchserfordernis seiner Substanz entleert, indem beispielsweise der Markeninhaber seinen eigenen Nichtgebrauch durch die nachträgliche Genehmigung einer Verletzerhandlung heilen könnte.³⁵ An die Form der Zustimmung stellt das Gesetz allerdings keine besonderen Anforderungen. In diesem Sinne kann die Zustimmung auch stillschweigend erteilt werden.³⁶ Ein blosses Dulden des Drittgebrauchs genügt zur Begründung eines stellvertretenden Markengebrauchs hingegen nicht.³⁷

Beim stellvertretenden Markengebrauch gebraucht der Dritte die Marke für den Markeninhaber; das heisst, er ist mit einem Fremdbenutzungswillen tätig.³⁸ An den Fremdbenutzungswillen sind keine hohen Anforderungen zu stellen.³⁹ Ein solcher Wille fehlt aber insbesondere dem Markenverletzer.⁴⁰ Ein stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederverkäufer statt.⁴¹ Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure und so weiter betrauen.⁴²

III. Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauchs

1. Der Entscheid in Sachen Gadovist

A. Ausgangslage

Die Wortmarke GADOVIST wurde im internationalen Markenregister eingetragen und wird in Klasse 5 beansprucht für *Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l'hygiène*. Die Wortmarke GADOGITA wurde für Waren und Dienstleistungen der Klasse 5 (*Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que préparations médicales etc.*) im internationalen Markenregister eingetragen. Sie beanspruchte unter anderem Schutz für das Gebiet der

³³ Vgl. Urteil des Handelsgerichts Bern vom 2. Juli 2008, sic! 2008, S. 904 E. 19 *Rob Electronic (fig.)*; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 86.

³⁴ KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4. Aufl., München 2009, § 26 MarkenG N. 162.

³⁵ Vgl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 mit weiteren Hinweisen zur einschlägigen Literatur *Egatrol/Egatrol*.

³⁶ Vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.8 *Fuciderm/Fusiderm*, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5 *K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.)*; Wang, a.a.O., Art. 11 N. 104; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 87.

³⁷ Vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 12. August 2013 E. 3.8 *Fuciderm/Fusiderm*; Urteil des Handelsgerichts Bern vom 2. Juli 2008, sic! 2008, S. 904 E. 19 *Rob Electronic (fig.)*.

³⁸ Vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.8 *Fuciderm/Fusiderm*, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5 *K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.)*; Urteil des Handelsgerichts Bern vom 2. Juli 2008, sic! 2008, S. 904 E. 19 *Rob Electronic (fig.)*; WANG (Fn. 6), Art. 11 N. 107; WILLI (Fn. 6), Art. 11 N. 30; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 92.

³⁹ Vgl. Wang (Fn. 6), Art. 11 N. 107; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 92.

⁴⁰ Vgl. BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 93.

⁴¹ Vgl. BGE 116 II 465 E. 2.b.aa *Coca-Cola (fig.)/Coca-Cola (fig.)*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.8 *Fuciderm/Fusiderm*, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5 *K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.)*; DAVID (Fn. 11), Art. 11 N. 22; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 86 f.; s.a. BARBARA ABEGG, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht (SMI) Bd. 99, Bern 2013, S. 187 f. m.w.H.

⁴² Vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.8 *Fuciderm/Fusiderm*, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5 *K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.)*; DAVID (Fn. 11), Art. 11 N. 22.

Schweiz. Gegen diese Schutzausdehnung auf die Schweiz erhob die Inhaberin der Marke GADOVIST Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr.⁴³

Das IGE wies den Widerspruch ab. Es erläuterte, der anerkannte Gebrauch der Widerspruchsmarke (GADOVIST) sei auf Kontrastmittel beschränkt und der Gebrauch für einzelne Produkte gelte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff. Der Markenbestandteil "Gado-" sei nach den Richtlinien zur Benutzung internationaler Freinamen für pharmazeutische Substanzen (International Nonproprietary Names, "INN") Präparaten mit dem Stoff Gadolinium vorbehalten und wirke darum nicht unterscheidungskräftig, so dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.⁴⁴ Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz (IGE) wehrte sich die Inhaberin der Marke GADOVIST (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht.

B. Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts

Das Bundesverwaltungsgericht verdeutlichte zunächst das Gebrauchserfordernis.⁴⁵ Das Gebrauchserfordernis von Art. 11 f. MSchG sei eine Folge der Funktion der Marke, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁴⁶ Diese Funktion könne sich nicht erfüllen, wenn unter dem Zeichen keine Waren oder Dienstleistungen vertrieben werden, so dass der Schutz der Marke in solchen Fällen langfristig unverhältnismässig und ungerechtfertigt erscheine. Das Ziel, auf das die Vorinstanz hinweise, mit dem Gebrauchserfordernis einer "Aufblähung" des Markenregisters entgegenzuwirken, werde demgegenüber unter geltendem Recht kaum erfüllt, da hierfür zusätzlich Löschungsklagen gegen die nichtgebrauchten Marken durch aktivlegitimierte Kläger bei den Zivilgerichten anzuheben wären. Ohne Bereinigung des Registers könne der Nichtgebrauch der angreifenden Marke stattdessen nur einredeweise geltend gemacht werden.⁴⁷

Vorliegend sei zu berücksichtigen, dass in der Praxis die Tendenz bestehe, im Rahmen der Markenmeldung das Verzeichnis weit abzufassen, oft in pauschaler Übernahme der ganzen Klasse.⁴⁸ Dieses Vorgehen solle nicht dadurch belohnt werden, dass im Ergebnis für die Bemessung des Schutzbereichs von einer fiktiven rechtserhaltenden Benutzung im gesamten weiten Warenbereich ausgegangen werde.⁴⁹ Andererseits sei es nicht das Ziel der Obliegenheit des Markengebrauchs, den Gebrauch der Marke für neue, modernisierte, weiterentwickelte oder in anderer Weise veränderte Waren oder Dienstleistungen zu verhindern oder einzudämmen. Insofern sei der Ansicht der Vorinstanz, ein Markengebrauch wirke nur für bereits mit der Marke gebrauchte Waren und Dienstleistungen rechtswahrend, entgegenzuhalten, dass das Gebrauchserfordernis den Schutz nicht auf den vergangenen Gebrauch beschränken wolle, an den es anknüpft. Die Unterscheidung gebrauchter von ungebrauchten Marken diene vielmehr auch dem zukünftigen Schutz der Marke, namentlich vor drohenden Verletzungen.⁵⁰ Waren- und Dienstleistungsangebote pflegten sich denn auch nach der allgemeinen Lebenserfahrung und den Anforderungen des Marktes im Zuge der Entwicklung von Innovation und Zeitgeist natürlicherweise zu verändern, weshalb namentlich die Nachfragekreise an ihre fortgesetzte Aktualisierung, Modernisierung und Innovierung gewöhnt

⁴³ Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 A. *Gadovist*.

⁴⁴ Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 G. *Gadovist*.

⁴⁵ Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist*.

⁴⁶ Vgl. Art. 1 Abs. 1 MSchG.

⁴⁷ Vgl. Art. 12 Abs. 3 und Art. 32 MSchG.

⁴⁸ Vgl. MARBACH (Fn. 7), S. 409, N. 1386; WANG (Fn. 6), Art. 11, N. 33.

⁴⁹ Vgl. dazu rechtsvergleichend BPatG, Beschluss vom 23. Oktober 2003, 25 W (pat) 52/02 Cyranetten/Circanetten, in: GRUR 2004, S. 954 ff., 955 E. 1a.

⁵⁰ Art. 55 Abs. 1 Bst. a MSchG.

seien, ja eine solche erwarteten und sogar voraussetzten. Aus diesem Grund habe die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im Ergebnis zurecht für die abstrakte Warengruppe "Kontrastmittel" und nicht etwa nur für "als Injektionslösung vertriebenes Kontrastmittel aus Gadobutrol, Calcobutrol-Natrium, Trometamol, Salzsäure und Wasser für die Magnetresonanztomografie" anerkannt, wie es aufgrund des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für das Kontrastmittel "Gadovist" aus der Argumentation der Vorinstanz folgen müsste. Eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshandlung müsse eine rechtserhaltende Wirkung in gerechtfertigtem Ausmass, über gleiche Waren und Dienstleistungen hinaus, auch für einen naheliegenden, künftigen Gebrauch haben. Andernfalls würde jeder Einführung neuer Waren und Dienstleistungen, aber auch von neuen Typen, Versionen und Modellen, nach Ablauf der Karenzfrist der Markenschutz versagt und es liesse sich die gewollt langfristige Schutzwirkung der Marke nicht erreichen.⁵¹

Die rechtserhaltende Wirkung des Markengebrauchs sei darum aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise⁵² auf jene Art oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung als Ganzes zu abstrahieren, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet werde.⁵³ So sei zum Beispiel vom nachgewiesenen Gebrauch für Käse auf eine rechtserhaltende Wirkung für Milchprodukte zu schliessen.⁵⁴ Demgegenüber sei in der Lehre festgehalten worden, dass ein Markengebrauch für Kinderwagen kaum als rechtserhaltend für alle Arten von Fahrzeugen anerkannt werden könnte.⁵⁵ Folglich sei der Ansicht jenes Teils der Lehre, der den rechtserhaltenden Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkennt, wenn dieser ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehöre, in diesem Sinne der Vorzug zu geben. Dies jedenfalls, soweit sie sich mit der in Deutschland praktizierten "sog. erweiterten Minimallösung" deckt, wonach zwar von der konkreten Ware bzw. Dienstleistung ausgegangen werde, für welche die Marke benutzt worden ist, der Markeninhaber aber nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt und auf die tatsächlich gegenwärtig vertriebene Ware in allen Einzelheiten (z.B. physikalische oder chemische Zusammensetzung) festgelegt werde, sondern anerkannt werde, dass die Benutzung für eine Spezialware die Marke auch für einen diese Spezialware umfassenden, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtswirksam aufrecht erhalte.⁵⁶

Aus dem Gesagten ergebe sich, dass nicht jeder Oberbegriff eine solche rechtserhaltende Wirkung der in ihm enthaltenen Gebrauchshandlungen rechtfertige. Der Schutzzumfang der Marke könne sich nicht auf Waren und Dienstleistungen ausdehnen, welche zwar unter einen im Markeneintrag enthaltenen, breiten Oberbegriff gehören, durch den erstellten Gebrauch aber nicht als mögliches künftiges Angebot erwartet würden. Für semantisch breite Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genüßten isolierte Gebrauchshandlungen für einzelne Produkte darum umso weniger, je untypischer und unspezifischer diese für den Oberbegriff stehen und je stärker sich andere im Oberbegriff enthaltene Waren oder Dienstleistungen nach ihrem Angebot davon unterscheiden. Umgekehrt werde ein Oberbegriff von einer Gebrauchsweise umso eher als Ganzes gedeckt, je prototypischer sie

⁵¹ Art. 10 MSchG.

⁵² Zum Begriff der Verkehrskreisen vgl. unten IV.

⁵³ Vgl. dazu zustimmend auch MATTHIAS BEBI, Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauchs einer Marke, in: *sic!* 2/2014, S. 64 ff.

⁵⁴ Handelsgericht Bern, HG 06 5 vom 18. Dezember 2006, E. 5.a-c *Vichy-Karomuster* in *sic!* 2007, S. 632 ff.; vgl. auch RKGE, MA-WI 06/06 vom 17. Oktober 2006 E. 6 f. *ReBalance/Balance (fig.)* in *sic!* 2007, S. 452; Handelsgericht Zürich, Nr. 3480 vom 19. September 1984 E. 6.2 f. *Lego/Logi II*, SMI 1985, S. 67 ff.; vgl. auch Marbach (Fn. 48), S. 409 f., N. 1387.

⁵⁵ MARBACH (Fn. 7), S. 409 f., N. 1387.

⁵⁶ Vgl. zum Ganzen rechtsvergleichend BPatG, Beschluss vom 23. Oktober 2003 - 25 W (pat) 52/02 *Cyranetten/Circanetten*, in: GRUR 2004, S. 954 ff.; Franz Hacker, in: Paul Ströbele/Franz Hacker/Irmgard Kirschneck/Helmut Knöll/Helga Kober-Dehm (Hrsg.), *Markengesetz, Kommentar*, 10. Aufl., Köln 2012, § 25, N. 28 f. m.w.H.; Fezer (Fn. 1), § 26, N. 131.

für diesen Oberbegriff stehe, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher sei.⁵⁷

2. Konstante Rechtsprechung

Das Bundesverwaltungsgericht erachtet, ausgehend von seiner Praxis im Gadovist-Entscheid⁵⁸ eine Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung über den tatsächlichen Gebrauch grundsätzlich als zulässig, sofern dies in gerechtfertigtem und gedankenassoziiertem Ausmass erfolgt. Dieses ergibt sich im Sinne der sog. "erweiterten Minimallösung"⁵⁹ vornehmlich durch die Abstrahierung des tatsächlichen Gebrauchs auf jene Art oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung von den betroffenen Abnehmern nahegelegt und erwartet wird.⁶⁰ Folglich kommt eine rechtserhaltende Wirkung für einen gesamten Oberbegriff nur dann in Frage, wenn die Gebrauchshandlung prototypisch ist für diesen Oberbegriff und dieser eng und präzise ist.⁶¹

Der Begriff *Kontrastmittel* wirkt gemäss der Gadovist-Entscheidung⁶² weder für Diagnostika noch für den Oberbegriff *Pharmazeutische Produkte* rechtserhaltend. Obwohl ein Kontrastmittel als typisches Diagnostikum beurteilt wird, vermag es aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten von Diagnostika (z.B. Schwangerschaftstests, Blutzuckerstreifen etc.) nahezu legen.⁶³

Der vorgenannte Ansatz im Gadovist-Urteil wurde auch in den Folgeentscheiden des Bundesverwaltungsgerichts beachtet:⁶⁴

1. CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.): In diesem Fall war strittig, ob die Oberbegriffe *Kakao*, *feine Backwaren* oder *Konditorwaren* auch *Schokolade* enthalten. Das Bundesverwaltungsgericht kam zum Ergebnis, dass *Schokolade* rechtserhaltend für *Süsswaren*, nicht aber für den Oberbegriff *Konditorwaren* wirke. Süssigkeiten seien nämlich Schokolade, Pralinen, Bonbons.⁶⁵ Nach den für die Zuordnung massgeblichen englisch- und französischsprachigen Versionen der Nizza-Klassifikation zähle somit Schokolade zum Oberbegriff *Konditorwaren*.⁶⁶ Von den Verkehrskreisen werde nicht erwartet, dass jeder branchentypische Schokoladehersteller auch verschiedene Konditoreiwaren anbiete, da die Herstellungsprozesse gegenüber der aus Kakaobohnen hergestellten Schokolade kaum Gemeinsamkeiten aufweisen würden.⁶⁷
2. LIFE / LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES und LIFE TECHNOLOGIES: *Heimcomputer* (ordinateurs domestiques) wirkt ausschliesslich für sich selbst rechtserhaltend. Einen Gebrauch für den breiteren Oberbegriff "ordinateurs", welcher auch Grosscomputer und

⁵⁷ Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist*.

⁵⁸ Vgl. oben II.1.B.

⁵⁹ Vgl. Hacker (Fn. 56), § 25, N. 28 f. m.w.H.; Fezer (Fn. 1), § 26, N. 131.

⁶⁰ Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist*.

⁶¹ Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist*.

⁶² Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 *Gadovist*.

⁶³ Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 *Gadovist*.

⁶⁴ Vgl. auch Darstellung bei BEBI (Fn. 53), S. 66.

⁶⁵ Brockhaus, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Süssigkeit".

⁶⁶ Urteil des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 4.9 und 5.2 *Camille Bloch mon chocolat suisse (fig.)/my swiss chocolate.ch (fig.)*.

⁶⁷ Zur Schokoladeherstellung statt vieler: <<http://www.faz.net>>, aktuell, wirtschaft, schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird; Urteil des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 5.2 *Camille Bloch mon chocolat suisse (fig.)/my swiss chocolate.ch (fig.)*.

andere Gerätesorten umfassen würde, habe die Beschwerdeführerin nicht substantiiert dargetan.⁶⁸

3. FUCIDIN / Fusiderm: Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke "FUCIDIN" wurde im Zusammenhang mit (antibiotischen) "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze zur Behandlung von Hautinfektionen und Verbrennungen" rechtsgenügend glaubhaft gemacht.⁶⁹ Aus den zu berücksichtigenden Belegen sei ersichtlich, dass die mit "FUCIDIN" gekennzeichneten Waren Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Hautinfektionen seien. Es seien demnach Dermatika, d.h. Medikamente zur Behandlung der Haut. Innerhalb dieser Arzneimittelgruppe seien sie jedoch nur für verschreibungspflichtige Hautmittel typisch, und vermögen daher keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten von Dermatika oder gar weiteren pharmazeutischen Produkte nahezulegen.⁷⁰ Das Bundesverwaltungsgericht hob hervor, die massgeblichen Verkehrskreise (medizinisches Fachpersonal) würden aufgrund dessen nicht erwarten, dass die Widerspruchsmarke in Zukunft für mehr als nur verschreibungspflichtige Dermatika gebraucht werde. Damit könne eine rechtserhaltende Wirkung immerhin für den Unterbegriff "verschreibungspflichtige Dermatika" geltend gemacht werden, nicht aber für den gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Produkte".⁷¹
4. six (fig.) / SIXX und six (fig.) / sixx (fig.): Für den Oberbegriff "Schmuckwaren" wirkt "Ketten, Colliers, Fussketten, Piercings, Silberschmuck, Silberringe, modische Ringe, Armschmuck, Anhänger, Ohrschmuck und Männerschmuck" nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts rechtserhaltend. Da es sich bei den gebrauchten Waren um typische Produkte für den Oberbegriff handle, werde es als überwiegend wahrscheinlich angesehen, dass der Markeninhaber die Marke für alle möglichen Produkte des Oberbegriffes gebrauchen wird bzw. diese Produkte dem logischen Sortiment des Markeninhabers zugerechnet werden können.⁷² "Sonnenbrillen" wirkten aber nur rechtserhaltend für sich selbst, nicht aber für "Brillen", da das Anbieten von Brillen, insbesondere mit optometrischer Korrektur, nicht zum typischen Sortiment eines Anbieters von Schmuckwaren und modischen Accessoires, also der Branche des Markeninhabers, gehöre.⁷³

Nach Ansicht von BEBI⁷⁴ wird in diesem Urteil von der Gadovist-Praxis⁷⁵ abgewichen und der Umfang der rechtserhaltenden Wirkung vom typischen Angebot der Branche des Markeninhabers abhängig gemacht.⁷⁶ Mit anderen Worten: "Es werden also die Waren des Oberbegriffes nicht mit dem üblichen Angebot der Branche des abstrakten typischen Anbieters der tatsächlich benutzten Ware, sondern der Branche des konkreten Markeninhabers abgeglichen."⁷⁷ Dieser Ansicht ist mit Vorbehalten zu begegnen. Zum einen zitiert der vorerwähnte Entscheid die Gadovist-Rechtsprechung⁷⁸. Dazu verdeutlicht der Entscheid in Sachen six (fig.), die Rechtsprechung folge grundsätzlich der Auffassung, wonach der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt wird, wenn die verkauften Produkte typische Waren dieses Oberbegriffes seien und

⁶⁸ Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.3 *Life/Life Technologies*.

⁶⁹ Urteil des BVGer B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 4.6 *Fucidin/Fusiderm*.

⁷⁰ Urteil des BVGer B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 4.8 *Fucidin/Fusiderm*.

⁷¹ Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 *Gadovist/Gadogita*.

⁷² Vgl. Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 7.1.6 *six (fig.)/SIXX, sixx (fig.)*.

⁷³ Vgl. Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 7 *six (fig.)/SIXX, sixx (fig.)*.

⁷⁴ BEBI (Fn. 53), S. 68.

⁷⁵ Vgl. oben III.1.

⁷⁶ BEBI (Fn. 53), S. 67 ff.

⁷⁷ BEBI (Fn. 53), S. 68.

⁷⁸ Vgl. Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 7.1.6 *six (fig.)/SIXX, sixx (fig.)*.

ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehörten. Für eine abweichende Rechtsprechung zum Fall *Gadovist*⁷⁹ ergeben sich aus dem Entscheid in Sachen *six* (fig.) keine Anhaltspunkte.

IV. Verkehrskreise

In den Lichtkegel der Aufmerksamkeit gehört auch der Begriff der Verkehrskreise. In der Praxis wird öfters übersehen, dass die markenrechtlichen Prüfungen immer aus Sicht der Abnehmer/innen betrachtet wird. Eine markenrechtliche Beurteilung erfolgt mit anderen Worten nicht abstrakt, sondern immer in Bezug auf die massgebenden Verkehrskreise. Dabei sind die Verkehrskreise zu spezifizieren. Nicht zielführend wäre demnach eine Argumentation mit dem Durchschnittskonsumenten, dem Bürger im allgemeinen etc.

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke ist, ohne die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden.⁸⁰ Im Einzelfall ist somit zu fragen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet.⁸¹

Eine Subsumtion in einem Entscheid soll dies verdeutlichen: "Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Computerhard- und software, Aufnahmegeräte für Ton und Bild wie auch Schreibmaschinen, Feuerlöscher, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel, Drucklettern und Druckstöcke werden von einem erwachsenen, teilweise fachlich besonders ausgebildeten Publikum erworben, während Papier, Karton und anderes Büromaterial und Fotografien sowie Unterhaltung von einem breiten Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit zum täglichen Gebrauch bezogen werden. Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten richten sich eher an ihrerseits am Angebotsmarkt tätige Unternehmen, während Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen wie auch sportliche und kulturelle Veranstaltungen eher einem lern- und mitwirkungsbegeisterten, vielfach jüngeren Publikum angeboten werden."⁸²

V. Gebühren

Die Gebühren des IGE für markenrechtliche Streitigkeiten richten sich nach dem MSchG⁸³ sowie nach der IGE-GebO⁸⁴. Die Widerspruchsgebühr beträgt gemäss dem Anhang 1 der IGE-GebO CHF 800.-- und die Hinterlegungsgebühr CHF 550.--.

Die Gebühren vor dem Bundesverwaltungsgericht richten sich nach dem Verwaltungsgesetz⁸⁵ sowie nach dem Reglement über die Kosten und Entschädigungen vor dem

⁷⁹ Vgl. oben II.1.B.

⁸⁰ vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3 (hiernach: sic! 2007); WILLI (Fn. 6), Art. 2, N. 41; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Luminous*.

⁸¹ Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. *Wilson* und Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4 *Schweizer Fernsehen*.

⁸² Vgl. Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 4 "TIVO/tivù sat HD (fig.)".

⁸³ Vgl. Art. 31 MSchG.

⁸⁴ Vgl. Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. April 1997 (IGE-GebO) SR 232.148.

⁸⁵ Vgl. Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgesetz, VGG), SR 173.32.

Bundesverwaltungsgericht⁸⁶. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen.⁸⁷ Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist ein Streitwert zu veranschlagen⁸⁸, wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis in der Regel ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen wird.⁸⁹

Bei Markenwidersprüchen ist in der Regel mit Verfahrenskosten in Höhe von CHF 4'000.-- und bei absoluten Ausschlussgründen mit CHF 2'500.-- zu rechnen. Wird eine Parteiverhandlung durchgeführt, kommen in der Regel weitere Kosten hinzu.

VI. Würdigung

Im Markenprozess ist darauf zu achten, dass die gestellten Begehren mit einschlägigen Belegen untermauert werden. So ist beispielsweise bei der Darlegung des Gebrauchs eines Zeichens⁹⁰ darauf zu achten, dass diese sich einem Datum und Ort zuordnen lassen.⁹¹ Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden. Auch die Stückzahl oder wo die Flyer aufgelegt haben, kann für die Beurteilung von Relevanz sein. Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte).

Hinsichtlich des Gebrauchs eines Zeichens erhellt der Fall *Gadovist*⁹², dass nicht jeder Oberbegriff eine rechtserhaltende Wirkung der in ihm enthaltenen Gebrauchshandlungen rechtfertigt. Der Schutzzumfang der Marke kann sich nicht auf Waren und/oder Dienstleistungen ausdehnen, welche zwar unter einen im Markeneintrag enthaltenen, breiten Oberbegriff gehören, durch den erstellten Gebrauch aber nicht als mögliches künftiges Angebot erwartet werden. Für semantisch breite Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genügen demnach isolierte Gebrauchshandlungen für einzelne Produkte darum umso weniger, je untypischer und unspezifischer diese für den Oberbegriff stehen und je stärker sich andere im Oberbegriff enthaltene Waren oder Dienstleistungen nach ihrem Angebot davon unterscheiden. Umgekehrt wird ein Oberbegriff von einer Gebrauchsweise umso eher als Ganzes gedeckt, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff steht, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist.⁹³

Auch der Gebrauch einer Marke durch einen Dritten ist zulässig⁹⁴ und wird dem Markeninhaber als "stellvertretender Gebrauch" rechtserhaltend zugerechnet,⁹⁵ allerdings nur, wenn der

⁸⁶ Vgl. Reglement über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) vom 21. Februar 2008, SR 173.320.2.

⁸⁷ Vgl. Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE.

⁸⁸ Vgl. Art. 4 VGKE.

⁸⁹ Vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss (3D)* mit Hinweisen.

⁹⁰ Vgl. oben II.

⁹¹ Vgl. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5 *Life*.

⁹² Vgl. oben III.1.B.

⁹³ Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist*.

⁹⁴ Vgl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 *Egatrol/Egatrol*.

Inhaber dem Gebrauch zugestimmt und der Dritte die Marke mit einem Fremdbenutzungswillen gebraucht hat.⁹⁶ Ein stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederverkäufer statt.⁹⁷

Vermeehrt sollte der Lichtkegel auch auf die exakte Definition der Verkehrskreise fallen.⁹⁸ Eine markenrechtliche Argumentation erfolgt nicht abstrakt, sondern stets in Bezug auf bestimmte Abnehmer/innen. Die Lektüre einzelner Entscheide des IGE⁹⁹ wie auch des Bundesverwaltungsgerichts¹⁰⁰ zeigt, dass dieser Fokus teilweise vergessen wird oder doch zu pauschal mit dem sog. "Durchschnittskonsumenten" oder dem "durchschnittlichen Markenadressat" argumentiert wird.

⁹⁵ Vgl. Art. 11 Abs. 3 MSchG.

⁹⁶ Vgl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 *Egatrol/Egatrol*.

⁹⁷ Vgl. oben II.3.

⁹⁸ Vgl. oben IV.

⁹⁹ Vgl. statt vieler Entscheide des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 13527 vom 3. September 2014 III. *Allegro* und Nr. 12702 vom 1. September 2014 III.B. *T-Mall* (abrufbar unter < www.ige.ch >, Marken, Prüfungshilfe).

¹⁰⁰ Vgl. beispielsweise Urteile des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 *PERNATON*; B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013 vom 18. Juli 2014 E. 3 *EMC*.