

# Entwurf

## Richtlinien in Markensachen

- Allgemeiner Teil
- Markeneintragungsverfahren
- Registerführung
- Internationale Markenregistrierung
- Materielle Markenprüfung
- Widerspruchsverfahren
- Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs



# Inhalt

---

Inhalt	1
Abkürzungsverzeichnis	16
<b>Teil 1 – Allgemeiner Teil</b>	<b>19</b>
1. Einleitung	19
2. Rechtsgrundlagen	19
2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teil 2 und Teil 5)	20
2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)	20
2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teil 4 und Teil 5)	20
2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)	20
2.5 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)	20
3. Parteien	20
3.1 Parteirecht	20
3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung	21
3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung	21
3.1.3 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	22
3.1.3.1 Aktivlegitimation	22
3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz	22
3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers	22
3.1.3.1.3 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	22
3.1.3.2 Passivlegitimation	22
3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren	22
3.1.3.2.2 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	23
3.2 Übertragung	23
3.2.1 Allgemein	23
3.2.2 Besonderheiten	23
3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens	23
3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen	24
3.2.2.3 Konkurs einer Partei	24
4. Vertretung und Zustellungsdomizil	24
4.1 Vertreter	24
4.2 Vollmacht	25
4.3 Zustellungsdomizil	26
5. Allgemeine Verfahrensregeln	27
5.1 Schriftliches Verfahren und Eingabewege	27
5.2 Zuständigkeitsprüfung	28

5.3 Ausstand	28
5.4 Feststellung des Sachverhalts	29
5.4.1 Untersuchungsmaxime	29
5.4.2 Mitwirkungspflicht	29
5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit	30
5.4.4 Beweise	30
5.4.4.1 Beweismittel	30
5.4.4.1.1 Grundsätze	30
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln	31
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass	31
5.5 Fristen	32
5.5.1 Allgemeines	32
5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei	32
5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien	32
5.5.1.3 Besondere Fälle	32
5.5.2 Berechnung der Fristen	32
5.5.3 Fristerstreckung	33
5.5.3.1 Allgemein	33
5.5.3.2 Widerspruchs- und Lösungsverfahren	34
5.5.4 Übersicht Fristen und Fristerstreckungen	34
5.5.5 Einhaltung der Fristen	35
5.5.5.1 Im Allgemeinen	35
5.5.5.2 Elektronische Zustellung	35
5.5.5.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren	35
5.5.6 Stillstand der Fristen	36
5.5.7 Säumnisfolgen	36
5.5.8 Weiterbehandlung	36
5.5.8.1 Im Allgemeinen	36
5.5.8.2 Ausschluss	36
5.5.8.3 Verfahren	37
5.5.9 Wiederherstellung der Frist	37
5.6 Register- und Akteneinsicht	38
5.6.1 Grundsatz	38
5.6.2 Ausnahmen	38
5.6.3 Inhalt des Aktenhefts	39
5.7 Rechtliches Gehör	40
5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern	40
5.7.1.1 Schriftenwechsel	40
5.7.1.1.1 Gesuch für die Eintragung schweizerischer Marken	40
5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen	41

5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	41
5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung	42
5.7.1.2 Replikrecht	42
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen	42
5.7.2 Beweisanerbieten	42
5.8 Verfahrenssprache	43
5.8.1 Eintragungsverfahren	43
5.8.2 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	43
6. Sistierung	44
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens	44
6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie	44
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien	45
6.4 Sonstige Sistierungsgründe	45
7. Verfügung	45
7.1 Inhalt und Begründung	45
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid	46
7.2.1 Rückzug	46
7.2.2 Vergleich	46
7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Lösungsanträge	47
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen	47
7.3.1 Eintragungsverfahren	47
7.3.2 Widerspruchs- und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs	47
7.3.2.1 Verfahrenskosten	47
7.3.2.2 Parteientschädigungen	48
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen Entscheiden	48
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)	49
7.4 Eröffnung	51
7.4.1 Schriftlichkeit	51
7.4.2 Amtliche Publikation	51
7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen	51
7.4.4 Eröffnung gemäss der Regel 23 <sup>bis</sup> AusfO	51
8. Rechtsmittel	51
8.1 Endverfügungen	51
8.2 Zwischenverfügungen	52
9. Rechtskraft	53
9.1 Formelle Rechtskraft	53
9.2 Materielle Rechtskraft	53
10. Wiedererwägung und Revision	53
11. Gebühren	55

11.1 Im Allgemeinen	55
11.2 Pauschalgebühren	55
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel	55
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim IGE	55
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren	56
<b>Teil 2 – Markeneintragungsverfahren</b>	<b>58</b>
1. Einleitung	58
2. Eingangsprüfung	58
2.1 Hinterlegung	58
2.1.1 Eintragungsgesuch	58
2.1.2 Wiedergabe der Marke	58
2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen	58
2.1.4 Unvollständiges Gesuch	58
2.2 Hinterlegungsdatum	59
3. Formalprüfung	59
3.1 Hinterlegung	59
3.1.1 Formular	59
3.1.2 Hinterleger	59
3.2 Wiedergabe der Marke	60
3.2.1 Farbanspruch	61
3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken	61
3.2.3 Akustische Marken	62
3.2.4 Dreidimensionale Marken	62
3.2.5 Hologramme	63
3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken	63
3.2.7 Muster	64
3.2.8 Positionsmarken	64
3.2.9 Bewegungsmarken	64
3.2.10 Geruchsmarken	65
3.3 Markenart	65
3.4 Prioritätsanspruch	65
3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft	66
3.4.2 Gegenrechtspriorität	67
3.4.3 Ausstellungspriorität	67
3.5 Beschleunigte Markenprüfung	68
3.6 Gebühren	68
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung	68
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer	69
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	69

4.1 Rechtliche Grundlagen	69
4.2 Die Nizza-Klassifikation	70
4.3 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses	72
4.3.1 Interpunktationen	72
4.3.2 Doppelnennungen	73
4.3.3 Aufzählungen	73
4.3.4 Ausformulierung von Einschränkungen	73
4.3.5 Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses	74
4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation	75
4.5 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»	75
4.6 Begriffsbestimmung	76
4.7 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung	76
4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen	77
4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»	78
4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits»	78
4.11 Der Begriff «Systeme» als Ware	79
4.12 Dienstleistungen der Informationsvermittlung, Bereitstellen von Webseiten und Blogs, Influencer	79
4.13 Humanitäre/soziale/ökologische/nachhaltige Waren und Dienstleistungen	80
4.14 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»	80
4.15 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40	81
4.16 Problematische Formulierungen	82
4.17 Klassifikationshilfsmittel	83
<b>Teil 3 – Registerführung</b>	<b>85</b>
1. Einleitung	85
2. Eintragung	85
3. Verlängerungen	86
4. Änderungen und Löschung	86
4.1 Übertragungen	86
4.2 Teilübertragungen	87
4.3 Teilung	88
4.4 Lizenzen	88
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung	89
4.6 Teillöschung	89
4.7 Reglementsänderung	89
4.8 Sonstige Änderungen	90
4.9 Berichtigungen	90
4.10 Löschungen	90
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht	91

5.1 Markenregister	91
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht	91
6. Prioritätsbelege	92

## **Teil 4 – Internationale Registrierungen** **93**

1. Einleitung	93
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis	93
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems	93
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)	94
2.2.1 Berechnung der Priorität	94
2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das IGE	94
2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI	95
2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder	95
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24 AusfO)	96
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen	96
2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) AusfO)	97
2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) AusfO)	97
2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) AusfO)	98
2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel 25.1)a)iv) AusfO)	98
2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i) AusfO)	98
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen	98
2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20 <sup>bis</sup> AusfO)	98
2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4 <sup>bis</sup> 1) MMP – Regel 21 AusfO)	99
2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) AusfO)	99
2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 AusfO)	100
2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9 <sup>quinquies</sup> MMP)	100
2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) AusfO)	100
2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 AusfO)	101
2.5.8 Teilung einer internationalen Registrierung (Regel 27 <sup>bis</sup> AusfO)	101
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31 AusfO)	101
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 AusfO)	102
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz	102
3.1 Verfahren vor der OMPI	103
3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz	103
3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18 <sup>ter</sup> 1) AusfO	103
3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung	103

3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d'irrégularités», Regel 18 AusfO)	103
3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 AusfO)	104
3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel 18 <sup>ter</sup> 2), 3) und 4) AusfO)	105
3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 AusfO)	106
3.1.8 Berichtigung (Regel 28 AusfO)	106
3.2 Verfahren vor dem IGE	106
3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz	106
3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18 <sup>ter</sup> 1) AusfO	107
3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme	107
3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil	108
3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers	108
3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers	109
3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis	109
3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren	109
<b>Teil 5 – Materielle Markenprüfung</b>	<b>111</b>
1. Rechtsgrundlagen	111
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit	111
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe	112
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen	112
3.2 Gesamteindruck	113
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen	114
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches	114
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise	115
3.6 Berücksichtigte Sprachen	116
3.7 Grenzfälle	117
3.8 Gleichbehandlung	117
3.9 Vertrauensschutz	118
3.10 Ausländische Entscheide	119
3.11 Internetrecherchen	120
4. Gemeingut	121
4.1 Gesetzliche Grundlagen	121
4.2 Der Begriff des Gemeinguts	121
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG	122
4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft	122
4.3.2 Freihaltebedürfnis	123
4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste	124
A. Konventionelle Zeichen	125
4.4 Wortmarken	125

4.4.1 Allgemeines	125
4.4.2 Beschreibende Angaben	126
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben	126
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand	126
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe	127
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen	127
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen	127
4.4.2.6 Synonyme	128
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben	128
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen	128
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben	129
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale	129
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre	130
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise	130
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen	130
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der Dienstleistungen	131
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen	132
4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl	132
4.4.2.7.10 Weitere beschreibende Angaben	133
4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN)	133
4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen	134
4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen	135
4.4.4 Übliche Zeichen	135
4.4.5 Slogans	136
4.4.6 Firmen	137
4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern	137
4.4.8 Freizeichen	138
4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	138
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes	139
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente	139
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen Buchstaben oder Ziffern	140
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen	140
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele	141
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen	142
4.4.9.5 Mehrere Sprachen	142
4.5 Einfache Zeichen	142
4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern	142
4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen	143

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen	143
4.5.4 Geometrische Figuren	144
4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen	144
4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen	144
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete	144
4.5.6.2 Monogramme	145
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken	146
4.7 Bildmarken	149
4.8 Piktogramme	152
4.9 Akustische Marken	152
B. Nicht konventionelle Zeichen	153
4.10 Muster	154
4.11 Farbmarken	155
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)	156
4.12.1 Begriff	156
4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.	157
4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.	158
4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG	158
4.12.4.1 Wesen der Ware	158
4.12.4.2 Technisch notwendige Form	159
4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)	159
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze	159
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen	162
4.13 Positionsmarken	164
4.14 Bewegungsmarken	166
4.15 Hologramme	167
4.16 Sonstige Markentypen	167
5. Irreführende Zeichen	167
5.1 Allgemeines	167
5.2 Offensichtliche Irreführungsfahr	167
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs	169
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen	169
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen	171
7.1 Allgemeine Bemerkungen	171
7.2 Wappenschutzgesetz	172
7.2.1 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen	172
7.3 Rotkreuzgesetz	172
7.4 Internationale Organisationen	173
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe	177
8. Herkunftsangaben und geografische Angaben	177

8.1 Allgemeines	177
8.1.1 Einleitung	177
8.1.2 Abgrenzung zwischen Herkunftsangaben und geografischen Angaben	177
8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG	178
8.2.1 Direkte und indirekte Herkunftsangaben	179
8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen als geografische Angaben geschützte Herkunftsangaben	180
8.3.1 In der Schweiz registrierte GUB und GGA	180
8.3.2 Schweizerische Ursprungsbezeichnungen für Weine	181
8.3.3 Von einer Branchenverordnung erfasste Bezeichnungen	181
8.3.4 Bilaterale Abkommen	181
8.3.5 Freihandelsabkommen	182
8.3.6 TRIPS-Abkommen	182
8.3.7 Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben	183
8.3.8 Stresa-Abkommen	183
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG	183
8.4.1 Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung	184
8.4.2 Unbekannte geografische Namen	184
8.4.2.1 Allgemeines	184
8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen	185
8.4.2.3 Ausländische geografische Namen	186
8.4.3 Symbolische Zeichen	186
8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit	187
8.4.5 Typenbezeichnungen	187
8.4.6 Gattungsbezeichnungen	188
8.4.7 Herkunftsangaben, die sich im Verkehr durchgesetzt und/oder eine «secondary meaning» erworben haben	188
8.4.8 Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks	188
8.5 Gemeingut	189
8.5.1 Direkte Herkunftsangaben	189
8.5.1.1 Unterscheidungskraft	189
8.5.1.2 Freihaltebedürfnis	190
8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben	191
8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben	191
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft	192
8.6.1 Grundsatz	192
8.6.2 Verlust des Sinngehalts als Herkunftsangabe durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)	192
8.6.3 Untereinander oder in Bezug auf die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen widersprüchliche Bezeichnungen	193

8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)	193
8.7.1 Allgemeines	193
8.7.2 Einschränkung der Waren bzw. Dienstleistungen	193
9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen	196
9.1 Einleitung	196
9.2 Begriffsbestimmungen	197
9.2.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne	197
9.2.2 Schweizerwappen	197
9.2.3 Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden	197
9.2.4 Amtliche Bezeichnungen	197
9.2.5 Nationale Bild- und Wortzeichen	198
9.2.6 Ausländische Hoheitszeichen	199
9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen	199
9.3.1 Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG	199
9.3.2 Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen	199
9.3.2.1 Im Allgemeinen	199
9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen	201
9.3.3 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs	202
9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne	202
9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen	203
9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)	203
9.4.1 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)	203
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne	203
9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft	203
9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis	204
9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung	204
9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden	204
9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden	204
9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen	205
9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen	205
9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen	205
9.4.2 Irreführungsfahr (Art. 2 lit. c MSchG)	205
9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen	205
9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe	206
9.4.3 Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes Recht verstossen	206
9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung	206
9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht	206
9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen	207
9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen	207
10. Kollektiv- und Garantimarken	207

10.1 Allgemeines	207
10.2 Kollektivmarken	208
10.3 Garantimarken	208
11. Geografische Marken	210
11.1 Allgemeines	210
11.2 Eintragbare Zeichen	210
11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe	211
11.4 Hinterlegungsberechtigte	211
11.5 Markenreglement	212
11.6 Beurteilungsgrundlagen	212
11.7 Sistierung	212
12. Verkehrsdurchsetzung	213
12.1 Allgemeines	213
12.1.1 Begriff	213
12.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis	214
12.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung	215
12.1.4 Massgebliche Verkehrskreise	216
12.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung	217
12.1.6 Hinterlegungsdatum	217
12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen	217
12.2.1 Allgemeines	217
12.2.2 Beweismittel	218
12.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen	218
12.2.4 Ort des Gebrauchs	218
12.2.5 Dauer des Gebrauchs	219
12.2.6 Markenmässiger Gebrauch	219
12.2.7 Abweichender Gebrauch	220
12.2.8 Umfang des Gebrauchs	220
12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie	220
12.3.1 Allgemeines	220
12.3.2 Anwendungsfälle	221
12.3.3 Zu verwendendes Zeichen	221
12.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	221
12.3.5 Ort der Durchführung	221
12.3.6 Art der Erhebung	222
12.3.7 Repräsentativität	223
12.3.8 Zu stellende Fragen	223
12.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung	225
12.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage	225

<b>Teil 6 – Widerspruchsverfahren</b>	<b>227</b>
1. Einleitung	227
2. Sachentscheidvoraussetzungen	228
2.1 Widerspruchsschrift	228
2.2 Rechtsbegehren	228
2.3 Begründung	229
2.4 Parteien	229
2.4.1 Aktivlegitimation	229
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke	229
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke	230
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen	230
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts	230
2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit	230
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät	232
2.4.2 Passivlegitimation	232
2.5 Widerspruchsfrist	233
2.6 Widerspruchsgebühr	233
2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe	233
2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des IGE	234
3. Mängel des Widerspruchs	234
3.1 Nicht behebbarer Mängel	234
3.2 Behebbarer Mängel	235
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist	236
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren	236
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke	236
4.2 Sistierung	236
4.3 Information über eingegangene Widersprüche	237
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren	237
5.1 Einrede des Nichtgebrauchs	237
5.2 Karenzfrist	238
5.2.1 Beginn der Karenzfrist	238
5.2.2 Verlängerung der Markeneintragung	239
5.2.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens	239
5.3 Glaubhaftmachung des Gebrauchs	240
5.3.1 Gebrauch in der Schweiz	240
5.3.2 Zeitlicher Gebrauch	240
5.3.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs	241
5.3.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt	241
5.3.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen	242
5.3.5.1 Subsumtion	242

5.3.5.2 Problematik des Teilgebrauchs	242
5.3.6 Gebrauch in abweichender Form	244
5.3.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen	245
5.3.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung	246
5.4 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch	246
5.5 Verfahrensrechtliches	247
5.5.1 Schriftenwechsel	247
5.5.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel	247
5.6 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs	248
6. Widerspruchsgründe	248
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit	248
6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit	249
6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit	250
6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen	250
6.2 Zeichenidentität	251
6.3 Zeichenähnlichkeit	251
6.3.1 Wortmarken	252
6.3.2 Bildmarken	253
6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken	254
6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken)	254
6.4 Verwechslungsgefahr	255
6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr	255
6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr	255
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit	255
6.6 Aufmerksamkeit	256
6.7 Kennzeichnungskraft	257
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch)	260
8. Eröffnung der Verfügung	260
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke	260
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen	260
8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen	260
8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute Ausschlussgründe vorliegen	261
8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung eines Vertreters	261
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung eines Vertreters innert Frist	261
9. Kasuistik	262

<b>Teil 7 – Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs</b>	<b>263</b>
1. Einleitung	263
2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation	263
2.1 Lösungsantrag	263
2.2 Rechtsbegehren	264
2.3 Begründung des Lösungsantrags und Beweismittel	264
2.4 Frist zur Einreichung des Lösungsantrags	265
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs	265
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid	266
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren	266
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel	266
3.2 Mehrere Lösungsanträge gegen eine Marke	266
4. Lösungsgründe	266
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs	267
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke	268
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch	268
5. Verfahrensabschluss	268
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid	268
5.2 Materieller Entscheid	268
5.2.1 Abweisung des Lösungsantrags	269
5.2.2 Gutheissung des Lösungsantrags	269
5.2.3 Teilweise Gutheissung des Lösungsantrags	269
5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen Registrierungen	270
6. Kasuistik	270
<b>Anhang</b>	<b>271</b>
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)	271

# Abkürzungsverzeichnis

---

a.a.O.	am angeführten Ort
Abs.	Absatz
a.M.	anderer Meinung
Art.	Artikel
AusfO	Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.21)
betr.	betreffend
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BGer	Schweizerisches Bundesgericht
BGG	Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110)
BLW	Bundesamt für Landwirtschaft
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
BZP	Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)
E.	Erwägung
EDI	Eidgenössisches Departement des Innern
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EUIPO	Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum
f./ff.	folgende Seite/Seiten
fig.	figurativ
Fn.	Fussnote
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, SR 221.301)
Gazette	OMPI Gazette der internationalen Marken
GebV-IGE	Verordnung des IGE über Gebühren (SR 232.148)
GGA	Geschützte Geografische Angabe
GUB/AOP	Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine protégée
HKA	Herkunftsangabe

HR-Auszug	Handelsregister-Auszug
i.d.R.	in der Regel
i.e.S.	im engeren Sinn
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IGEG	Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 172.010.31)
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinn
KUB/AOC	Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d'origine contrôlée
LGV	Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)
LMG	Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
lit.	litera
LIV	Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (SR 817.022.16)
LwG	Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)
MMA	Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3)
MMP	Protokoll zum Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, SR 232.11)
MSchV	Markenschutzverordnung (SR 232.111)
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
NB	Nota bene
Nizza- Abkommen	Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)
Nizza- Klassifikation	Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 11. Auflage, 1.1.2017
NZSchG	Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23)
OMPI	Weltorganisation für geistiges Eigentum

OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht (SR 220)
PMMBI	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.04)
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)
SchGK	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.1)
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Singapur TLT	Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)
sog.	sogenannt
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
Swissness-Botschaft	Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-Vorlage), BBl 2009, S. 8533–8676
TabV	Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, SR 0.632.20)
VGG	Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl.	vergleiche
VPB	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WSchG	Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)
WSchV	Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, SR 232.211)
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
Ziff.	Ziffer
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)

# Teil 1 – Allgemeiner Teil

---

## 1. Einleitung

Dieser Teil der Markenrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, für die verschiedenen Verfahren vor dem IGE geltenden Verfahrensregeln.

## 2. Rechtsgrundlagen

Das IGE ist eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG. Folglich werden die in seiner Zuständigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG (Art. 1 Abs. 1 VwVG)<sup>1</sup> bestimmt, sofern sie nicht durch das MSchG oder ein anderes Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwVG). Das VwVG wird seinerseits durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP<sup>2</sup> ergänzt.<sup>3</sup>

Wenn weder das VwVG noch das MSchG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts regeln, ist gemäss Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen zurückzugreifen. Das IGE ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die ZPO zurückzugreifen ist. Das BZP enthält zwar ebenfalls Regelungen für einige im VwVG oder MSchG nicht explizit enthaltene verfahrensrechtliche Fragestellungen auf verfahrensrechtlicher Ebene, aber diese Bestimmungen können nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind gemäss der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VwVG explizit genannten Bestimmungen anwendbar, da diese Aufzählung als abschliessend betrachtet werden muss.<sup>4</sup> Des Weiteren kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwVG erlassene Bundesrecht in Betracht. Demzufolge ist auf andere, jüngere Bestimmungen des Bundesrechts zurückzugreifen. Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht,<sup>5</sup> weshalb ihre Anwendung durch Art. 4 VwVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell für die Beilegung zivilrechtlicher Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zuständigkeitsbereich des IGE in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend unterscheiden.

Die verschiedenen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des IGE in Markensachen sind insbesondere durch folgende Bestimmungen des MSchG und der MSchV geregelt:

---

<sup>1</sup> Genauer in Art. 1 bis 43 VwVG.

<sup>2</sup> Art. 19 VwVG.

<sup>3</sup> Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die mündliche Anhörung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG).

<sup>4</sup> BGE 130 II 473, E. 2.4.

<sup>5</sup> Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1 BV).

## **2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teil 2 und Teil 5)**

Das Verfahren zur Eintragung von Marken wird insbesondere durch Art. 28 bis 30 MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 8 bis 19 MSchV geregelt.

## **2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)**

Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung werden insbesondere durch die Art. 10, 17 bis 19, 35 und 37 ff. MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 25 bis 27, 28 bis 32 und 35 MSchV geregelt.

## **2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teil 4 und Teil 5)**

Soweit sich weder aus dem MMA noch dem MMP nichts anderes ergibt (Art. 44 Abs. 2 MSchG), wird das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken durch Art. 44 bis 46a MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV besonders geregelt. Diese durch die AusfO ergänzten internationalen Abkommen bestimmen folglich weitgehend das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken.

## **2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)**

Das Widerspruchsverfahren wird in Art. 31 bis 34 MSchG und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen in Art. 20 bis 24 und 50 bis 52 MSchV geregelt. Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

## **2.5 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)**

Das Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35a und 35b MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen von Art. 24a bis 24e MSchV geregelt. Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

## **3. Parteien**

### **3.1 Parteirecht**

Art. 6 VwVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht. Nach der Rechtsprechung hängt das Parteirecht von den Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfügung berühren könnte.<sup>6</sup>

Partei zu sein, setzt Rechtsfähigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Rechtsfähig sein können sowohl natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone, Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des

---

<sup>6</sup> BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.

Bundes.<sup>7</sup> Als Parteien können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften<sup>8</sup>, Konkursmassen und Erbgemeinschaften<sup>9</sup> gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften<sup>10</sup> sowie nicht selbstständige öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.<sup>11</sup>

Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des IGE gelten folgende Personen:

### **3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung**

Als Partei im Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in Ziff. 3.1 oben genannten Personen handeln (für weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 59, für Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 10.2, S. 208).

Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt jedoch die parteifähige Trägerschaft (z.B. die Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei. Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht über keine Rechtspersönlichkeit verfügen. Das IGE geht davon aus, dass die Hinterlegung für die Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird.<sup>12</sup> Soll die Marke für eine juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.

Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung einer Marke berührt werden könnten, wird jedoch im Rahmen des Eintragungsverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie können ihre Rechte erst später im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.

### **3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung**

Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Löschungsantrag gemäss Art. 35 lit. a MSchG, Vertreterwechsel, Teilung usw.).

In bestimmten Fällen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte Änderung des Registers berührt werden (z.B. Übertragung, Teilübertragung, Lizenzen) (vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, 4.2 und 4.4) als Partei anerkannt.

---

<sup>7</sup> BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 II 32, E. 2.

<sup>8</sup> Art. 562 und 602 OR.

<sup>9</sup> BGE 102 Ia 430, E. 3; für die Regeln über den Parteiwechsel während des Verfahrens siehe auch unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 24).

<sup>10</sup> BGE 132 I 256, E. 1.1.

<sup>11</sup> BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 II 32, E. 2b und 2f.

<sup>12</sup> Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im Betreibungsverfahren.

### **3.1.3 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs**

#### **3.1.3.1 Aktivlegitimation**

##### **3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz**

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle Inhaber der älteren Marke.<sup>13</sup> Ältere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die nach Art. 6 bis 8 MSchG eine Priorität geniessen, und notorisch bekannte Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 229). Der Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs massgebend.<sup>14</sup> Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch nicht eingetreten werden kann.

##### **3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers**

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung der Bestimmungen des Lizenzvertrags, die den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der im Register eingetragene Markeninhaber als Partei anerkannt.<sup>15</sup> Der Lizenznehmer kann allerdings (wie irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im Widerspruchsverfahren zu handeln. Diese Ermächtigung muss jedoch dem IGE schriftlich eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.<sup>16</sup>

##### **3.1.3.1.3 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs**

Jede natürliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 20) kann einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.

#### **3.1.3.2 Passivlegitimation**

##### **3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren**

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

---

<sup>13</sup> BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

<sup>14</sup> Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5 und 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL.

<sup>15</sup> BVGer B-6608/2009, E. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL.

<sup>16</sup> BVGer B-6608/2009, E. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.

Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden (Art. 31 Abs. 1<sup>bis</sup> MSchG).

Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität zur Hinterlegungspriorität.<sup>17</sup> Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf eine langjährige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs keinen Einfluss.<sup>18</sup>

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

### **3.1.3.2.2 Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs**

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

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

## **3.2 Übertragung**

### **3.2.1 Allgemein**

Die Eintragung der Übertragung hat zur Folge, dass allfällige hängige andere Verfahren grundsätzlich mit dem neuen, gehörig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17 MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 86) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren mit mehreren Verfahrensbeteiligten:

### **3.2.2 Besonderheiten**

#### **3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens**

Bei der Übertragung einer Marke während des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der veräußernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 4a MSchV in Verbindung mit Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die eintretende Partei haftet für die gesamten Prozesskosten; für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 4a MSchV in Verbindung mit Art. 83 Abs. 2 ZPO).

---

<sup>17</sup> Art. 6 MSchG.

<sup>18</sup> RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 – König / Sonnenkönig.

### **3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen**

Ohne Markenübertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig; besondere gesetzliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge bleiben vorbehalten (Art. 83 Abs. 4 ZPO).

Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen weitergeführt.<sup>19</sup>

Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch allfällige Markenrechte) gemäss Fusionsvertrag auf die neue juristische Person über und das Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergeführt.

### **3.2.2.3 Konkurs einer Partei**

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

## **4. Vertretung und Zustellungsdomizil**

### **4.1 Vertreter**

Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen Vertreter verbeiständen lassen.

Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollmächtigte Vertreter (Art. 5 Abs. 2 MSchV).

Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften) sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das IGE seine Mitteilungen bis zum Widerruf der Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben des vertretenen Hinterlegers selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das IGE entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Hinterlegers als Widerruf der Vollmacht anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterleger und Vertreter, wird die Unklarheit grundsätzlich über den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei Widerruf der Vollmacht.

---

<sup>19</sup> Bei Bedarf wird das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der Antritt der Erbschaft feststeht; während der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben resolutiv bedingt.

## 4.2 Vollmacht

Lässt sich der Hinterleger vertreten, kann das IGE gemäss Art. 5 MSchV eine schriftliche Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsätzlich in denjenigen Fällen verlangt, in denen ein Vertreter zeitlich erst nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird.

Verlangt das IGE eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art. 5 MSchV).<sup>20</sup> Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem IGE freisteht, auf der Vorlage einer Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten<sup>21</sup> oder um für sämtliche Markenangelegenheiten ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.

Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht im Eintragungsgesuch aufgeführte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsätzlich als umfassend vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen vornehmen. Dem IGE steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.

Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter nach der Übertragung des Schutzrechts für einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstände des Einzelfalls zu beachten.<sup>22</sup>

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 43) einzureichen. Ist die Urkunde in einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2 MSchV).

Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der Widerruf dem IGE nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).

Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom nicht legitimierten Vertreter unberücksichtigt; auf einen von einem nicht legitimierten Vertreter eingereichten Löschungsantrag oder Widerspruch wird nach Art. 13 Abs. 2 VwVG nicht eingetreten.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) muss die Vollmacht als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).

<sup>21</sup> Spezialvollmachten sind Vollmachten, die auf eine bestimmte Handlung beschränkt sind, z.B. auf die Übertragung eines Schutzrechts.

<sup>22</sup> Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3 FusG).

<sup>23</sup> VPB 70 Nr. 33.

### 4.3 Zustellungsdomizil

Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt, muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Das Zustellungsdomizil ist nicht Registerinhalt und erscheint deshalb auch nicht in Swissreg und der Datenbank. Es kann jedoch durch einfache Anfrage oder Akteneinsicht beim IGE erfragt werden.

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so wird sie vom IGE in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen<sup>24</sup>. Kommt sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das IGE eine formelle Verfügung mit der Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen vom 15. November 1965<sup>25</sup>, nach dem Europäischen Übereinkommen über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland<sup>26</sup> oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist.

Bei den internationalen Registrierungen ist die Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines Vertreters mit Wohnsitz in der Schweiz in der im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe und im Fall eines Widerspruchs erlassenen provisorischen Schutzverweigerung enthalten. In den übrigen Fällen, insbesondere beim Lösungsverfahren, stellt das IGE dem im Register eingetragenen Inhaber oder Vertreter in Anwendung der Regel 23<sup>bis</sup> AusFO über die OMPI eine Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines in der Schweiz niedergelassenen Vertreters zu<sup>27</sup>. Der Gegenpartei wird eine Kopie dieser Aufforderung zugestellt. Falls der Inhaber oder sein Vertreter von der OMPI nicht erreicht werden kann, wird ihm die Aufforderung durch Veröffentlichung im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG).

Handelt die Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw. auf den Widerspruch oder den Lösungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten (Art. 21 Abs. 1 und Art. 24b Abs. 1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw. Antragsgegner im Rahmen eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens ist, wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 und 24b Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird dieser Partei grundsätzlich durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; vgl. auch Ziff. 7.4.2, S. 51). Wenn der Entscheid eine internationale Registrierung betrifft, wird

---

<sup>24</sup> Eine vorläufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines Zustellungsdomizils enthält, wird über die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 108).

<sup>25</sup> Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131.

<sup>26</sup> Europäisches Übereinkommen über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland vom 24. November 1977, SR 0.172.030.5.

<sup>27</sup> Vgl. [Newsletter 2018/01](#).

dem Inhaber das Dispositiv dieser Verfügung in Anwendung der Regel 23<sup>bis</sup> AusfO über die OMPI zugestellt.

## 5. Allgemeine Verfahrensregeln

### 5.1 Schriftliches Verfahren und Eingabewege

Die Verfahren vor dem IGE werden schriftlich durchgeführt.

Auf ausdrücklichen Antrag übermittelt das IGE sämtliche Schreiben in Markensachen elektronisch. Voraussetzung für die Nutzung dieses Angebots ist eine vorhergehende Registrierung auf einer der beiden für den schweizerischen Behördenverkehr anerkannten Zustellplattformen, IncaMail oder PrivaSphere, sowie die Freigabe der dort verifizierten E-Mail-Adresse für den schweizerischen Behördenverkehr (eGov)<sup>28</sup>.

Alle Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) bedürfen in der Regel der Schriftform, um vom IGE berücksichtigt zu werden.<sup>29</sup>

Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnet, hat das IGE bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des IGE in sic! 2010, 554, sowie Verzeichnis der Kommunikationswege).<sup>30</sup> Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das IGE auch Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten Eingabe als Anhang beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf Rückzug eines Gesuches oder vollständige oder teilweise Löschung einer Marke (Teil 3, Ziff. 4.6, S. 89 und 4.10, S. 90) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren und im Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs mit Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 228, und Teil 7, 2.1, S. 263).
- Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 3, Ziff. 4.1, S. 86, oder Vollmachten gemäss Ziff. 4.2, S. 25, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 66, sofern das IGE die Einreichung verlangt).
- Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das IGE gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 33) oder Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 90).

---

<sup>28</sup> Vgl. [Newsletter 2020/01 Marken](#) und [Newsletter 2020/02 Marken](#).

<sup>29</sup> In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das IGE unter bestimmten Umständen beispielsweise Anträge auf erste und zweite Fristverlängerung per Telefon.

<sup>30</sup> Liste abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/eingabewege-und-empfangsmoeglichkeiten/eingabewege-in-den-verfahren>.

Fristwährend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das IGE nur, wenn sie an die Adresse [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) geschickt werden<sup>31</sup>.

Änderungen im Register können zudem online über <https://submission.ipi.ch> beantragt werden. Dies betrifft Änderungen beim Inhaber, Vertreter, Lizenznehmer, Nutzniesser oder Pfandnehmer<sup>32</sup>.

Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabebewegen finden sich auf der folgenden Website: <https://ekomm.ipi.ch>.

## 5.2 Zuständigkeitsprüfung

Das IGE prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der bei ihm eingereichten Gesuche und Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen dem IGE und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VwVG) oder unter den Parteien ist ausgeschlossen.<sup>33</sup>

Falls sich das IGE als unzuständig erachtet, überweist es die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Falls das IGE seine Zuständigkeit als zweifelhaft erachtet, so pflegt es darüber ohne Verzug einen Meinungs austausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Das IGE räumt den Parteien die Möglichkeit ein, zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Bei Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwVG anwendbar.

## 5.3 Ausstand

Art. 10 Abs. 1 VwVG enthält eine abschliessende Liste der Ausstandsgründe. Danach treten Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn sie:

- a. in der Sache ein persönliches Interesse haben;
- b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
- b<sup>bis</sup> mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
- c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
- d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.

Die Garantie einer unabhängigen Behörde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d VwVG nicht nur, wenn eine tatsächliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fällen hat, befürchten

---

<sup>31</sup> Für die Anforderungen an die Einhaltung der Fristen siehe Ziff. 5.5.5, S. 35.

<sup>32</sup> Vgl. [Newsletter 2020/07-08 Marken](#).

<sup>33</sup> VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H.

lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstände zu berücksichtigen, während die rein subjektiven Eindrücke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht entscheidend sind.<sup>34</sup>

Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim IGE geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.<sup>35</sup> Den Ausgang eines Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehörde geltend zu machen, obwohl der Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.<sup>36</sup>

## 5.4 Feststellung des Sachverhalts

### 5.4.1 Untersuchungsmaxime

Da das VwVG zur Anwendung kommt, gilt für die vor dem IGE durchgeführten Verfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das IGE grundsätzlich unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts und die Aktenführungspflicht trägt (vgl. Ziff. 5.4.2, S. 29).

Beim Widerspruchs- und Lösungsverfahren handelt es sich um kein typisches Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern um ein Verfahren «sui generis», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess ähnlich ist.<sup>37</sup> Für die Einleitung und den Umfang von Widersprüchen sowie Lösungsanträgen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.<sup>38</sup> Der Widersprechende bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35a MSchG ausüben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw. Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Verfahren jederzeit durch Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten verfügen die Parteien über den Streitgegenstand, und das IGE ist an die gestellten Rechtsbegehren gebunden.

### 5.4.2 Mitwirkungspflicht

Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht der Parteien relativiert.

---

<sup>34</sup> BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.

<sup>35</sup> BGE 138 I 1, E. 2.2.

<sup>36</sup> BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C\_401/2011, E. 3.1 m.w.H.

<sup>37</sup> BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

<sup>38</sup> BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. – BALLY / BALU (fig.).

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.<sup>39</sup> Sie gilt vorab gerade für solche Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne vernünftigen Aufwand erheben können.<sup>40</sup>

Gemäss dem im öffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB trägt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlägigen Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.<sup>41</sup>

### **5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit**

Da sich beim Widerspruchs- und Lösungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und das IGE die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV), unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemäss diesem Prinzip muss jede Partei eine vernünftige Möglichkeit erhalten, ihre Argumente unter Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegenüber ihrem Gegner versetzt.<sup>42</sup>

Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das IGE im Rahmen von Widerspruchs- und Lösungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil verhindert werden muss, dass die Abklärungen des IGE die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie Rechte für sich ableitet (z.B. die Notorietät ihres Kennzeichens,<sup>43</sup> die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke<sup>44</sup> oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.

### **5.4.4 Beweise**

#### **5.4.4.1 Beweismittel**

##### **5.4.4.1.1 Grundsätze**

Die vor dem IGE zulässigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. In Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61 BZP anwendbar.

---

<sup>39</sup> BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

<sup>40</sup> BGE 128 II 139, E. 2b.

<sup>41</sup> BGE 135 III 416, insb. E. 2.6.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H. – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

<sup>42</sup> BGE 137 IV 172, E. 2.6.

<sup>43</sup> RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

<sup>44</sup> BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

Zu den geeigneten Beweismitteln gehören insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten, Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagenstärke, Lieferscheine, Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial und Angaben zu Umsatz oder Werbeausgaben sowie Internetrecherchen. Geeignet sind zudem Benützungrecherchen und Bestätigungen von Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 267) sowie demoskopische Umfragen (vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2, S. 192, und Ziff. 12.2.3, S. 218). Beim Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs können auch Ergebnisse von Internetrecherchen über den Gebrauch der Marke berücksichtigt werden (siehe Teil 7, Ziff. 4.1, S. 267).

Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom IGE, sondern ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Rahmen von Beschwerdeverfahren angeordnet werden.

#### **5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln**

Für die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.

Das IGE empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis zusammenzufassen und zu nummerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben für jede vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stützen.

Wenn die Umstände es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das IGE eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die Beweismittel zu nummerieren und ihre Eingabe dahingehend zu präzisieren, dass für jede vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das IGE in freier Beweiswürdigung. Im Widerspruchs- und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs kann es diesem Umstand bei der Kostenverteilung und der Parteientschädigung Rechnung tragen.

#### **5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass**

Das IGE würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.<sup>45</sup> Ein Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer Behauptung überzeugen konnte. Bei vielen am IGE durchgeführten Verfahren wird diese Beweiswürdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des IGE, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a.

<sup>46</sup> BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 m.w.H. – GALLUP; BVerfG B-2227/2011, E. 4.5 m.w.H. – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

## **5.5 Fristen**

### **5.5.1 Allgemeines**

Das IGE legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

#### **5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei**

Wenn nur eine Partei am Verfahren beteiligt ist (z.B. Gesuch um Eintragung einer Marke), setzt das IGE in der Regel zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist jedoch fünf Monate.

#### **5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien**

Die Widerspruchsverfahren und die Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs müssen rasch durchgeführt werden (Teil 6, Ziff. 1, S. 227 und Teil 7, Ziff. 1, S. 263). Das IGE setzt folglich in der Regel eine einmonatige Frist für die Stellungnahme zu den Schriftsätzen der Gegenpartei an.

Für die Bezeichnung eines Schweizer Vertreters oder eines Zustellungsdomizils in der Schweiz als Antwort auf eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus relativen Schutzverweigerungsgründen (Widerspruchsverfahren) beträgt die Frist drei Monate. Die anschliessende Frist für die Antwort auf den Widerspruch beträgt einen Monat.

Wenn sich ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs auf eine internationale Registrierung bezieht, deren Inhaber über kein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder keinen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter verfügt, setzt das IGE in einer Mitteilung nach der Regel 23<sup>bis</sup> AusFO eine dreimonatige Frist für die Bezeichnung eines solchen Zustellungsdomizils oder die Einsetzung eines Vertreters an (vgl. Ziff. 4.3, S. 26).

#### **5.5.1.3 Besondere Fälle**

Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung, Widerspruchsschrift oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenügende Begründung, fehlende Unterschrift) geklärt werden muss, räumt das IGE eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein.

Für eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag beträgt die Frist 15 Tage.

### **5.5.2 Berechnung der Fristen**

Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG).

Nach den allgemeinen Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundes- oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden

Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht<sup>47</sup> gilt jeder Tag, der nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die übrigen Tage, an denen die Büros im Gegensatz zu den anderen Betrieben üblicherweise geschlossen sind, sowie allfällige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Brückentage.<sup>48</sup> Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.

Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten Monats (Art. 2 MSchV). Die Frist beginnt am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Zustellung oder Publikation) zu laufen.<sup>49</sup>

### 5.5.3 Fristerstreckung

#### 5.5.3.1 Allgemein

Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Dabei handelt es sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VwVG), die Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist für die Einreichung des Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG, vgl. Ziff. 5.5.8, S. 36).

Die vom IGE gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Dabei genügen auch Gründe wie beispielsweise Arbeitsüberlastung, Krankheit, Auslandsaufenthalt. Hingegen stellen fehlende finanzielle Mittel in aller Regel keinen zureichenden Grund im Sinne von Art. 22 Abs. 2 VwVG dar.

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das IGE in der Regel bis zu drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein und wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden (z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters).

Wenn das IGE ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewährt es eine letzte ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung vorzunehmen.

---

<sup>47</sup> Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: <https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf>. .

<sup>48</sup> BGE 63 II 331, E. 2.

<sup>49</sup> BVGer B-4823/2019, E. 4.2. ff. m.w.H.

### 5.5.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren

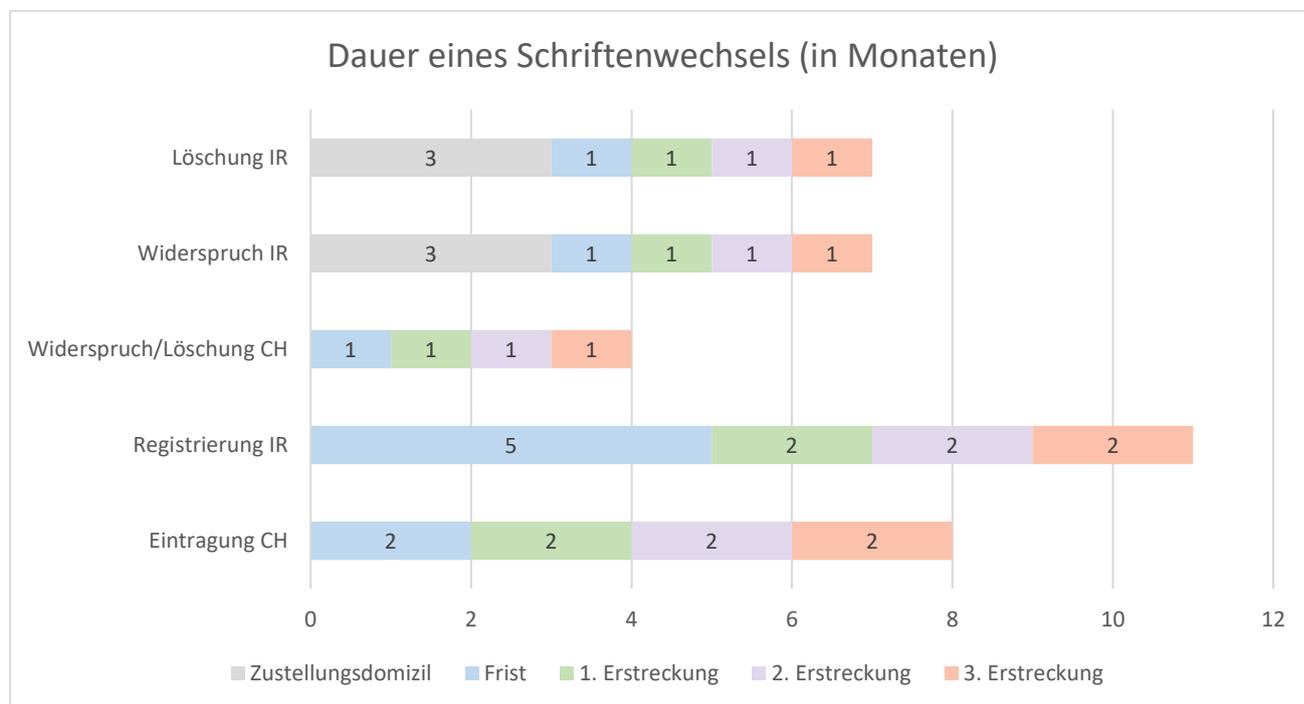
Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs wird eine dritte Fristerstreckung nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt.

Wenn der Widersprechende (im Widerspruchsverfahren) oder der Inhaber der angefochtenen Marke (im Löschungsverfahren), den Gebrauch seiner Marke glaubhaft machen muss, kann das IGE auf begründetes Gesuch der betroffenen Partei die Frist ein drittes Mal um einen Monat erstrecken, ohne die Gegenpartei anzuhören. Eine solche Fristerstreckung ist in der Regel gerechtfertigt, wenn die betroffene Partei oder ihr Vertreter Schwierigkeiten hat, Beweise für den Gebrauch der Marke beizubringen, insbesondere weil sich der Inhaber der Marke im Ausland befindet.

Wenn das Gesuch um Fristerstreckung genehmigt wird, setzt das IGE eine neue Frist von gleicher Dauer wie die erste angesetzte Frist an (vgl. Ziff. 5.5.1, S. 32). Die dritte Fristerstreckung kann je nach den konkreten Umständen des Einzelfalles (z.B. je nachdem, wie lange die wichtigen Gründe für eine dritte Fristerstreckung bestehen) kürzer, in Ausnahmefällen aber auch länger bemessen werden<sup>50</sup>.

Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen einmal um einen Monat erstreckt.

### 5.5.4 Übersicht Fristen und Fristerstreckungen



50

[https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/d/Merkblatt\\_Frist\\_verlaengerungen>Weiterbehandlungen\\_DE\\_082017.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/d/Merkblatt_Frist_verlaengerungen>Weiterbehandlungen_DE_082017.pdf)

## 5.5.5 Einhaltung der Fristen

### 5.5.5.1 Im Allgemeinen

Nach Art. 21 Abs. 1 VwVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Händen der Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das IGE können nicht gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1<sup>bis</sup> VwVG).

Die Briefkästen der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen Poststellen behandelt. Gemäss der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe als gewöhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass das Datum der Übergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des Poststempels zusammenfällt.<sup>51</sup>

Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, der sich darauf beschränkt, seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem späteren Datum registriert wird. Wenn er die aus dem Poststempel auf dem Umschlag mit einem Aktenstück abgeleitete Vermutung umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zuständigen Behörde aus eigenem Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel vorlegt.<sup>52</sup>

Das IGE trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als zugestellt (Art. 20 Abs. 2<sup>bis</sup> VwVG).

### 5.5.5.2 Elektronische Zustellung

Bei elektronischen Eingaben an das IGE über die Adresse [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) gilt die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per E-Mail bestätigt (vgl. Art. 21a Abs. 3 VwVG). Ohne Bestätigungs-E-Mail gilt die Eingabe als nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des IGE gilt ebenfalls als nicht zugestellt.

### 5.5.5.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren

Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 56).

---

<sup>51</sup> BGer 6B\_397/2012, E. 1.1 m.w.H.

<sup>52</sup> BGer 6B\_397/2012, E. 1.1; BGer 5A\_267/2008, E. 3.1.

### 5.5.6 Stillstand der Fristen

Nach Art. 22a VwVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30 Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG oder die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe der Prioritätserklärung nach Art. 14 Abs. 1 MSchV) still:

- a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,
- b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und
- c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.

### 5.5.7 Säumnisfolgen

Nach Art. 23 VwVG weist das IGE, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen der Versäumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen kommen ausschliesslich diese Folgen in Betracht.

Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder Widerspruchsfrist) und in den übrigen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsätzlich rechtsverwirkend<sup>53</sup>. Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit verbundenen subjektiven Rechts führt<sup>54</sup>.

### 5.5.8 Weiterbehandlung

#### 5.5.8.1 Im Allgemeinen

In der Regel hat das Versäumen einer vom IGE gesetzten Frist nicht zwingend einen Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat der Hinterleger die Möglichkeit, die Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.

#### 5.5.8.2 Ausschluss

Nach Art. 41 Abs. 4 lit. a bis e MSchG ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis folgender Fristen ausgeschlossen:

- Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr und Nachholen der versäumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.8.3, S. 37);
- Inanspruchnahme einer Priorität (Art. 7 und 8 MSchG<sup>55</sup>);
- Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemäss Art. 46a MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);

---

<sup>53</sup> Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.

<sup>54</sup> Bei der Verwirkung geht das Recht selbst unter, falls nicht innerhalb der Verwirkungsfrist die gesetzlich vorgesehene Handlung vorgenommen wird. Eine Unterbrechung oder Erstreckung der Frist ist nicht möglich.

<sup>55</sup> Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs; hier kann die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW).

- Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;
- Einreichung des Verlängerungsantrags für eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG sowie
- im Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.

Das IGE ist im Übrigen der Auffassung, dass der Ausschluss von Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG in Sachen Widerspruch allgemeiner Natur ist, sodass die Weiterbehandlung in diesem Verfahren generell ausgeschlossen ist. Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen Mehrparteienverfahren ist eine derartige («verschuldensunabhängige») Weiterbehandlungsmöglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines beschleunigten Verfahrens. Während des Widerspruchsverfahrens können alle vom IGE angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine Wiederherstellung der Frist verlangen.

### 5.5.8.3 Verfahren

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden (absolute Frist); innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt<sup>56</sup> und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern kann durch blosser Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das IGE eindeutig ist.<sup>57</sup>

Das Versäumnis dieser Fristen führt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 41 Abs. 4 lit. a MSchG).

Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf Weiterbehandlung zurückgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebühr wird nicht zurückerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.

Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das Verfahren wieder aufgenommen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).

### 5.5.9 Wiederherstellung der Frist

Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht

---

<sup>56</sup> Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht.

<sup>57</sup> Gemäss Art. 6 Abs. 1 GebV-IGE muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.

und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die Wiederherstellung wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist z.B. eine ernsthafte Krankheit, nicht aber blosse Arbeitsüberlastung oder Ferien.<sup>58</sup>

Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, berücksichtigt werden können.

## **5.6 Register- und Akteneinsicht**

### **5.6.1 Grundsatz**

Nach Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Vor der Eintragung einer Marke können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 3, Ziff. 5.2, S. 91). Diese Bestimmungen des MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.<sup>59</sup>

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während eines hängigen Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens zu entsprechen.

### **5.6.2 Ausnahmen**

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV, vgl. auch Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG) und unterliegen nicht der Akteneinsicht.

Über die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet das IGE nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37 Abs. 4 MSchV). Diesbezüglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 36 Abs. 3 MSchV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder Beschränkung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe des IGE, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das grundsätzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Ein allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme wäre unzulässig. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips sind eine

---

<sup>58</sup> BGE 119 II 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c.

<sup>59</sup> RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex.

sorgfältige und vollständige Prüfung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden Interessen vorzunehmen.<sup>60</sup>

Art. 28 VwVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das IGE von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

### 5.6.3 Inhalt des Aktenhefts

Vorbehaltlich der ausgesonderten Beweisurkunden<sup>61</sup> enthält das von allen interessierten Personen einsehbare Aktenheft der Marke in erster Linie folgende Dokumente:

- das Eintragungsgesuch sowie alle Gesuche um Änderung des Registers und die Gesuche um Verlängerung der Markeneintragung;
- den gesamten Schriftenwechsel zwischen dem IGE und dem Inhaber einschliesslich der Beweismittel bezüglich der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens, der «secondary meaning» oder jeder anderen materiellen oder rechtlichen Frage;
- die Angaben zu einem eventuellen Gesuch um internationale Registrierung;
- die eventuellen Reglemente einer Garantimärke, einer Kollektivmarke oder einer geografischen Marke;
- Dokumente, die als Grundlage für Registeränderungen gedient haben, wie namentlich für die Eintragung von Lizenzen, Pfandrechten, Kaufrechten, usw.

Das Protokoll der Prüfung einer Marke als internes Dokument des IGE, das dessen Meinungsbildung und der Vorbereitung der Begründung seines Entscheids in einem konkreten Fall dient, ist nicht Teil des Aktenhefts und kann folglich nicht eingesehen werden<sup>62</sup>.

Die Widerspruchsakten gehören zum Aktenheft der Marke, die Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist (angefochtene Marke) und können ebenfalls von allen interessierten Personen ohne Einschränkung und ohne notwendige Geltendmachung eines schutzwürdigen Interesses eingesehen werden<sup>63</sup>. Die Widerspruchsakte umfasst vorbehaltlich der geheim zu haltenden Dokumente (ausgesonderte Beweisurkunden) auch die Beweise für den Gebrauch der widersprechenden Marke, wenn dieser bestritten wird<sup>64</sup>.

Die Akte des Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs ist ebenfalls fester Bestandteil des Aktenhefts der Marke, die Gegenstand dieses Verfahrens ist, und kann vorbehaltlich der geheim zu haltenden Dokumente (ausgesonderte Beweisurkunden) einschliesslich der von den Parteien eingereichten Beweismitteln von jedermann eingesehen werden<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H.

<sup>61</sup> Vgl. Ziff. 5.6.2 oben.

<sup>62</sup> BGE 125 II 473, E. 4a; vgl. auch BVGer B-95/2017, E. 6.1.2 f.

<sup>63</sup> RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex; vgl. auch sinngemäss die Patentgesetzgebung, die sich diesbezüglich nicht von Art. 39 MSchG und Art. 36 MSchV unterscheidet: BGE 110 II 315.

<sup>64</sup> Vgl. dazu Ziff. 5.6.2, S. 38.

<sup>65</sup> Vgl. dazu Ziff. 5.6.2, S. 38.

## 5.7 Rechtliches Gehör

Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG gewährleistete Grundsatz des rechtlichen Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.<sup>66</sup>

### 5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern

#### 5.7.1.1 Schriftenwechsel

Das IGE ist verpflichtet, die Parteien anzuhören, bevor es verfügt (Art. 30 Abs. 1 VwVG). Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. c VwVG).

##### 5.7.1.1.1 Gesuch für die Eintragung schweizerischer Marken

Bei den Gesuchen für die Eintragung schweizerischer Marken<sup>67</sup> gibt das IGE dem Hinterleger in der Regel die Möglichkeit, sich ein einziges Mal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können.

Ein zweiter Schriftenwechsel findet bei Schweizer Markeneintragungsgesuchen statt, bei denen

- das Beanstandungsschreiben des IGE mangelhaft war (z.B. ungenügende Begründung der angekündigten Zurückweisung oder fehlende Beweismittel zum Nachweis der Üblichkeit);
- sich der Sachverhalt geändert hat (z.B. bei einer Zeichenänderung, die nicht zur Schutzfähigkeit führt, wenn der Hinterleger Verkehrsdurchsetzung geltend macht oder wenn ein präzisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erneut beanstandet werden muss);
- die Umstände des konkreten Falls dies erfordern (z.B. wenn sich der Hinterleger aus Gründen des rechtlichen Gehörs zu neuen Gründen oder Beweismitteln äussern können muss, die das IGE im Laufe des Verfahrens geltend macht)<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> BGer 1C\_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVer B-4820/2012, E. 3.1.1 m.w.H. – ABSINTHE, FÉE VERTE und LA BLEUE.

<sup>67</sup> Bei der Prüfung internationaler Registrierungen wird nach wie vor ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Dies ergibt sich aus der regelmässig knappen Begründung in der provisorischen Zurückweisung («refus provisoire»). Diese knappe Begründung ist angesichts der geringen Rücklaufquote im internationalen Verfahren aus Effizienzgründen gerechtfertigt.

<sup>68</sup> In diesem Fall kann das IGE allerdings auf die Anordnung neuer Schriftenwechsel verzichten, sofern es ohne Willkür in vorweggenommener Beweismittelwürdigung zur Überzeugung gelangt, dass die Beweismittel, die der Hinterleger vorlegen könnte, nicht den erwarteten Beweis erbringen können oder auf keinen Fall gegenüber den anderen, vom IGE bereits abgenommenen Beweismitteln obsiegen könnten, d.h. wenn sie nicht geeignet sind, das von diesem als gegeben betrachtete Beweisergebnis zu ändern (BGE 138 III 374, E. 4.3.2).

### **5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen**

Das IGE gibt dem Inhaber einer internationalen Registrierung in der Regel die Möglichkeit, sich grundsätzlich bis zu zweimal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können, wobei die teilweise Ablehnung summarisch begründet wird.

### **5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs**

Im Rahmen von Widerspruchs- und Lösungsverfahren hört das IGE grundsätzlich jede Partei zu den Vorbringen der Gegenpartei an (Art. 31 VwVG und Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1 MSchV).

Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1 MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen<sup>69</sup> wird ohne Anhörung der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Wird eine internationale Registrierung angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen.<sup>70</sup>

Grundsätzlich führt das IGE nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch die Durchführung zusätzlicher Schriftenwechsel anordnen (vgl. Art. 22 Abs. 4 MSchV). Wird in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Marke behauptet und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG). Ist die Karenzfrist noch nicht abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet. Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der beiden Marken geäußert hat.

Beim Lösungsverfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel insbesondere dann angeordnet, wenn der Antragsgegner Beweismittel einreicht, zu denen sich der Antragsteller äussern können muss.

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

Die Antwort des Widerspruchs- oder Antragsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 22 Abs. 2 und 24c Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt für die Replik (des Widersprechenden oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall zusätzlicher Schriftenwechsel.

---

<sup>69</sup> Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebührenzahlung, fehlende Begründung usw.

<sup>70</sup> Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.

#### **5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung**

Im Rahmen der Verfahren zur Registerführung (vgl. Teil 3, S. 85) gibt das IGE den betroffenen Parteien die Möglichkeit, sich je nach den Umständen des konkreten Falls bis zu zweimal zu den vom IGE in Bezug auf das Gesuch angesprochenen Mängeln zu äussern. Bei einem Verfahren mit zwei widerstreitenden Parteien ordnet das IGE in der Regel nur einen einzigen Schriftenwechsel an, damit sich die eine Partei zu den von der anderen Partei vorgebrachten Argumenten äussern kann (vgl. Art. 31 VwVG).

#### **5.7.1.2 Replikrecht**

Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das IGE dem Widersprechenden oder Antragsteller die Antwort bzw. Duplik des Widerspruchs- oder Antragsgegners mit und schliesst den Schriftenwechsel ab.

Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das IGE der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen.<sup>71</sup> Das IGE geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.<sup>72</sup>

#### **5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen**

Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG).<sup>73</sup>

#### **5.7.2 Beweisanerbieten**

Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise beizubringen und mit solchen Beweisanträgen gehört zu werden (Art. 33 Abs. 1 VwVG),<sup>74</sup> aber das IGE kann trotzdem auf Abklärungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde.<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup> Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H.

<sup>72</sup> BGE 138 I 484, E. 2.5; in dieser Entscheidung vertrat das BGE die Auffassung, dass ein innerhalb eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des Replikrechts darstellt.

<sup>73</sup> BVerfGE B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.).

<sup>74</sup> BGE 136 I 265, E. 3.2, BGE 135 II 286, E. 5.1, BGE 129 II 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide.

<sup>75</sup> BGE 130 II 425, E. 2.1, BGE 125 I 127, E. 6c/cc in fine, BGE 124 I 208, E. 4a und zitierte Entscheide.

## 5.8 Verfahrenssprache

Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem IGE gewährleistet.<sup>76</sup> Folglich können Eingaben an das IGE nach Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer Amtssprache des Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Personen rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).

### 5.8.1 Eintragungsverfahren

Das Eintragungsverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der die Hinterlegung erfolgte (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Die Sprache, in der die Waren- und Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt grundsätzlich die Verfahrenssprache für das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.

Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 5.8, S. 43), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die Waren- und Dienstleistungsliste von Gesuchen für internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 4, Ziff. 2.2.2, S. 94), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe Mitteilung des IGE in sic! 1997, 250).

Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

- Wurde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1 BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).
- Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des IGE, die Urkunde zu akzeptieren oder eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe – mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen. Während beispielsweise englische Vollmachten grundsätzlich akzeptiert werden können, wird beispielsweise bei Übertragungserklärungen oder Garantie- und Kollektivreglementen aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel eine Übersetzung in die Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.

### 5.8.2 Widerspruchsverfahren und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Das Verfahren wird nach Art. 33a Abs. 1 VwVG in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der der Widerspruch bzw. der Lösungsantrag eingereicht wurde (Verfahrenssprache).

Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen benützen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich in der Verfahrenssprache zu äussern.<sup>77</sup> Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner

---

<sup>76</sup> BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

<sup>77</sup> BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

eine andere Amtssprache, so können prozessleitende Verfügungen an den Widerspruchs- bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien können keine Übersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsätze verlangen. Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tätigen Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.<sup>78</sup>

Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das IGE eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3 VwVG).

## **6. Sistierung**

Das IGE kann das Verfahren per Zwischenverfügung<sup>79</sup> sistieren. Beim Entscheid über den Antrag auf Sistierung des Verfahrens oder über die Zweckmässigkeit der Aufrechterhaltung eines sistierten Verfahrens berücksichtigt das Institut das Beschleunigungsgebot. So kann das Institut im Falle einer Sistierung des Verfahrens während einer langen Dauer die weitere Sistierung des Verfahrens ablehnen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Widerspruchs- und Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs, die seit mehr als vier Jahren sistiert sind<sup>80</sup>.

### **6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens**

Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst werden könnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur Entscheidung gelangt.<sup>81</sup> Das Widerspruchs- oder Lösungsverfahren ist z.B. auszusetzen, wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim IGE präjudiziell ist. Bei der Eintragung ist eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB oder GGA beim BLW, dem IGE<sup>82</sup>, dem BVGer oder dem BGer hängig ist und sein Ausgang Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgründe hat.

### **6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie**

Wenn eine Partei (z.B. im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens) eine Demoskopie durchführen lässt, sistiert das IGE das Verfahren auf Gesuch hin für einen grundsätzlich verlängerbaren Zeitraum von sechs Monaten.

---

<sup>78</sup> BGer 4A\_302/2013, E. 6 m.w.H.

<sup>79</sup> Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 52.

<sup>80</sup> Vgl. [Newsletter 2021/04](#).

<sup>81</sup> Vgl. für das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und für das Lösungsverfahren Art. 24d Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.

<sup>82</sup> Dasselbe gilt für ein Verfahren zur internationalen Registrierung einer geografischen Angabe.

### 6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien

Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei gütlich zu einigen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt, gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteienantrag jederzeit die Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6 VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung haben. Es können überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses (z.B. die Rechtsunsicherheit bezüglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmässigkeit des Verfahrens dagegensprechen. Das IGE verfügt insoweit über einen grossen Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller Parteien nicht dazu verpflichtet.<sup>83</sup> Bei sehr lange bzw. über mehrere Jahre sistierten Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von Vergleichsbemühungen eingefordert werden. Insbesondere ist das IGE der Auffassung, dass im Falle von Widerspruchs- oder Lösungsverfahren, die seit mehr als vier Jahren sistiert sind, das Beschleunigungsgebot überwiegt, so dass diese von Amtes wegen wieder aufgenommen werden ohne Möglichkeit einer neuerlichen Sistierung<sup>84</sup>

### 6.4 Sonstige Sistierungsgründe

Gemäss MSchV gibt es weitere spezielle Gründe, die eine Sistierung des Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2, S. 236).

## 7. Verfügung

Das IGE schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 VwVG ab.

### 7.1 Inhalt und Begründung

Verfügungen sind als solche zu bezeichnen und zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Das Dispositiv der Verfügung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein, damit die Verfügung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung überprüft werden kann.<sup>85</sup>

Die Verfügung muss begründet sein, damit ihr Adressat sich über die Tragweite des Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer höheren Instanz sachgerecht anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begründung hängen von der Art und den besonderen Umständen der Sache ab. Trotzdem genügt es in der Regel, wenn das IGE wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das IGE nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem Beweismittel und jedem

---

<sup>83</sup> Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VwVG.

<sup>84</sup> Vgl. [Newsletter 2021/04 Marken](#).

<sup>85</sup> BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.

rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32 Abs. 1 VwVG ohne Willkür auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken.<sup>86</sup>

Die Verfügung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen (Art. 35 Abs. 2 VwVG) (siehe auch Ziff. 8 unten). Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Gründe an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).

## **7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid**

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Verfahrensvoraussetzungen für die Hinterlegung einer Marke oder die Einreichung eines Widerspruchs oder Löschantrags kann das Verfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden: Rückzug, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit des Widerspruchs oder Löschantrags. In Zweiparteienverfahren wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung), in welchem insbesondere ein Entscheid über die Verfahrenskosten getroffen wird (vgl. Ziff. 7.3.2.4, S. 49). In den übrigen Fällen wird der Rückzug eines Gesuches der Partei schriftlich bestätigt.

### **7.2.1 Rückzug**

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der Antragsteller (Löschantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Löschantrag zurückzuziehen (Abstand). Der Rückzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen werden und auch nicht unter einer Bedingung<sup>87</sup> erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der Widerspruch oder Löschantrag werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig.

Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das IGE ist ausser bei einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug der Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der Beschwerdeinstanz erklärt werden.<sup>88</sup>

### **7.2.2 Vergleich**

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand einigen. Da kein «gerichtlicher» Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien.

---

<sup>86</sup> BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.

<sup>87</sup> Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A\_207/2007, E. 2.3 m.w.H.).

<sup>88</sup> Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem Widerspruchsverfahren den Entscheid des IGE (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs) auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen würde (vgl. hierzu BVGer B-4080/2015 – Abschreibungsentscheid vom 31. März 2016). Dies gilt sinngemäss auch für das Lösungsverfahren.

Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder des Löschungsantrags oder Löschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende Partei dem IGE einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b VwVG) oder teilt diesem nur mit, dass sich die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben, wird angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Löschungsantrag zurückzieht. Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende oder der Antragsteller den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für den «verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Löschungsantrags ein Rückzug erklärt werden.

### **7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge**

Schliesslich kann das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren zufolge Gegenstandslosigkeit beendet werden. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die Widerspruchsmarke als «angefochtene Marke» in einem anderen früheren Widerspruchs- oder Löschungsverfahren widerrufen wird.

Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz für die Schweiz wegen absoluter Ausschlussgründe für dieselben Waren- und Dienstleistungen verweigert,<sup>89</sup> wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

## **7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen**

### **7.3.1 Eintragungsverfahren**

Die Hinterlegungsgebühr und ein allfälliger Klassenzuschlag sind bei der Hinterlegung der Marke zu bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG und Art. 18 Abs. 2 MSchV). Sie werden bei vollständiger oder teilweiser Zurückweisung des Eintragungsgesuchs sowie bei verspäteter Zahlung nicht zurückerstattet.

Das IGE gewährt bei Eintragungsverfahren keine Parteientschädigungen, auch wenn das Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.

### **7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs**

#### **7.3.2.1 Verfahrenskosten**

Die Kosten für Widerspruchs- und Löschungsverfahren entsprechen den vom IGE erhobenen Gebühren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebühren, die unabhängig vom Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.

<sup>90</sup> Vgl. Ziff. 11.2, S. 55.

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Frist für die Einreichung des Widerspruchs zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebühr für das Lösungsverfahren ist innerhalb der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35a Abs. 3 MSchG).

Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Ebenfalls bei einem vor Ablauf der Fristen nach Art. 35a Abs. 2 MSchG und 50a MSchV eingereichten Lösungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebühr für den Lösungsantrag gilt dieser als nicht eingereicht. In all diesen Fällen werden keine Kosten erhoben und eine bereits bezahlte Gebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 und Art. 24e Abs. 1 MSchV). Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so wird die Hälfte der Widerspruchs- oder Lösungsgebühr zurückerstattet (Art. 24e Abs. 2 MSchV).

Kann der Widerspruch oder Lösungsantrag aufgrund eines dem IGE eingereichten Vergleiches abgeschlossen werden, erhebt das IGE in Anwendung von Art. 33b Abs. 5 VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchs- bzw. Lösungsgebühr wird dem Widersprechenden bzw. Antragsteller zurückerstattet, wenn die Bedingungen (Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemäss Art. 33b VwVG erfüllt sind.

### **7.3.2.2 Parteientschädigungen**

Eine Parteientschädigung ist eine Vergütung für eine Partei zur vollständigen oder teilweisen Deckung der für die Wahrnehmung ihrer Interessen entstandenen Kosten. Sie umfasst insbesondere das Honorar des Vertreters sowie die übrigen Parteikosten.

Da das Widerspruchs- und Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll,<sup>91</sup> wird pro vom IGE angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.– zugesprochen.<sup>92</sup> Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen.<sup>93</sup>

### **7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen Entscheiden**

Mit dem Entscheid über den Widerspruch oder den Lösungsantrag hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 und 35b Abs. 3 MSchG). Art. 34 und 35b Abs. 3 MSchG geben dem IGE die Kompetenz, im Widerspruchs- und Lösungsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.

---

<sup>91</sup> RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

<sup>92</sup> Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER.

<sup>93</sup> Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.<sup>94</sup> Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.<sup>95</sup> Wird der Widerspruch oder Löschantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs- bzw. Lösungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen.

Hat der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen.<sup>96</sup> Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Löschantrags keine Parteientschädigung zugesprochen.

#### **7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)**

Muss über den Widerspruch oder den Löschantrag nicht materiell entschieden werden, ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.<sup>97</sup>

Wird der Widerspruch oder Löschantrag ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen.<sup>98</sup> In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie bei einem materiellen Entscheid.

Wird der Widerspruch oder Löschantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem IGE zu den Kosten äussern, ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die Kosten getroffen haben. Über eine Entschädigung der Parteikosten ist daher in solchen Fällen nicht zu befinden.

Soll der Widerspruch oder Löschantrag aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung) gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Für den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen, und der Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das IGE keine Verfahrenskosten und die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).

---

<sup>94</sup> Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG.

<sup>95</sup> Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG.

<sup>96</sup> Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.

<sup>97</sup> RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS.

<sup>98</sup> BGE 105 III 135, E. 4.

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

Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs oder des Löschungsantrags gelöscht, wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.<sup>99</sup>

Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «res iudicata». Als Verfahren «sui generis» steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund. Für diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat.<sup>100</sup> Da der Widerspruchsgegner nicht verpflichtet ist, vor einer Markenmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war folglich bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen.<sup>101</sup> Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner jedoch vorgängig rechtzeitig<sup>102</sup> abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht, durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.

Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Löschungsverfahren. Eine während fünf Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register gelöscht, und der Markeninhaber trägt keine Verpflichtung, diese löschen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit der ursprünglichen Priorität wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im Löschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Löschungsantrags keine Parteientschädigung auszurichten.

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

---

<sup>99</sup> IGE in sic! 1998, 337; RKGE in sic! 1998, 308, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998, 583, E. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

<sup>100</sup> RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

<sup>101</sup> RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

<sup>102</sup> Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

## 7.4 Eröffnung

### 7.4.1 Schriftlichkeit

Das IGE eröffnet seine Verfügungen grundsätzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Die Eröffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenüber dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.

### 7.4.2 Amtliche Publikation

In folgenden Ausnahmefällen kann das IGE seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl) eröffnen:

- gegenüber einer Partei, die unbekanntes Aufenthaltsort ist und keinen erreichbaren Vertreter hat (Art. 36 lit. a VwVG); dies ist der Fall, wenn das IGE trotz zumutbarer Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;<sup>103</sup>
- gegenüber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VwVG in Verbindung mit Art. 42 MSchG), ausser wenn die zu eröffnende Verfügung eine internationale Registrierung betrifft (vgl. Ziff. 7.4.4 unten).

Die übrigen in Art. 36 VwVG aufgezählten Fälle, in denen eine Eröffnung durch amtliche Publikation möglich ist, sind nicht anwendbar.

### 7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen

Die Eröffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff. S. 103) behandelt werden. Vorbehalten bleibt die Eröffnung gemäss der Regel 23<sup>bis</sup> AusfO (vgl. Ziff. 7.4.4 unten).

### 7.4.4 Eröffnung gemäss der Regel 23<sup>bis</sup> AusfO

Wenn die zu eröffnende Verfügung eine internationale Registrierung betrifft, deren Inhaber kein Zustellungsdomizil in der Schweiz besitzt, eröffnet das IGE das Dispositiv der Verfügung der Partei in Anwendung der Regel 23<sup>bis</sup> AusfO über die OMPI<sup>104</sup>.

## 8. Rechtsmittel

### 8.1 Endverfügungen

Gegen Endverfügungen des IGE, d.h. Verfügungen, die ein Verfahren beenden, kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).

---

<sup>103</sup> NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eröffnet werden, etwaige Adressänderungen während des Verfahrens von sich aus mitteilt.

<sup>104</sup> Vgl. [Newsletter Marken 2018/01](#), Ziff. 02.

Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfügung und die geltend gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat (Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen kann Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich nach dem BGG.

Bei Widerspruchsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht hingegen letztinstanzlich, weil in dieser Sache kein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts möglich ist (Art. 73 BGG).

## 8.2 Zwischenverfügungen

Gegen Zwischenverfügungen des IGE, d.h. gegen selbstständig eröffnete Verfügungen zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VwVG) (z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:

- wenn sie sich auf die Zuständigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie bei Endverfügungen (Art. 45 Abs. 1 VwVG);
- gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).

Gemäss der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen Zwischenverfügung selbst liegen, und die fehlende Möglichkeit der Wiedergutmachung hängt in der Regel mit dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdeführer erleiden würde, wenn er die Endverfügung abwarten müsste, um die Zwischenverfügung anzufechten. Dabei genügt ein tatsächlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es genügt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrückt: Der Beschwerdeführer muss ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der Zwischenverfügung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfügung abzuwarten. Es obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene Zwischenverfügung ihm einen solchen Schaden zufügt oder zufügen könnte, ausser dies sei von vornherein ohne jeden Zweifel klar.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.

Beschwerden gegen Zwischenverfügungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1 VwVG zu erfüllen (vgl. Ziff. 8.1 oben).

## **9. Rechtskraft**

### **9.1 Formelle Rechtskraft**

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann.<sup>106</sup> Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung rechtskräftig.<sup>107</sup>

Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Lösungsverfahren wird auf entsprechendes Begehren hin einen Monat nach deren Eintritt gebührenfrei bescheinigt.

### **9.2 Materielle Rechtskraft**

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).<sup>108</sup> Die materielle Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts (gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).<sup>109</sup> Wird die Eintragung einer Marke wegen eines Widerspruchs oder Lösungsantrags widerrufen und die Marke danach erneut hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw. Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt bzw. bei Einreichung eines neuen Widerspruchs oder Einleitung eines neuen Lösungsverfahrens ein anderer Streitgegenstand vor.<sup>110</sup>

Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das IGE nicht widerrufen wurde, bindet ein Entscheid über einen Widerspruch oder Lösungsantrag die Zivil- oder Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.

## **10. Wiedererwägung und Revision**

Im Falle einer Beschwerde kann das IGE die angefochtene 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, entspricht aber einem allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwägung

---

<sup>106</sup> BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a.

<sup>107</sup> Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG.

<sup>108</sup> BGE 133 III 580, E. 2.1.

<sup>109</sup> BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a.

<sup>110</sup> Gleich verhält es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung für die Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche) nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.

vorzunehmen, und es ist vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Ziff. 5.7, S. 40).

Das IGE kann eine Verfügung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom IGE jedoch nicht widerrufen werden.<sup>111</sup> Einzig die Zivilgerichte haben die Möglichkeit, den Bestand einer eingetragenen Marke später zu prüfen und die Eintragung einer Marke für nichtig zu erklären (Art. 52 und Art. 35 lit. c MSchG). Auch die Parteien können ein Gesuch um Wiedererwägung 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 ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfügung «pendente lite», die also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen werden.<sup>112</sup>

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur Wiedererwägung.<sup>113</sup> Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder hierzu keine Veranlassung bestand.<sup>114</sup> Aus Gründen der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen.<sup>115</sup>

Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der

---

<sup>111</sup> RKGE in sic! 2004, 932 – BIN LADIN.

<sup>112</sup> BGE 107 V 191, E. 1.

<sup>113</sup> BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C\_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H.

<sup>114</sup> BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H.

<sup>115</sup> BGE 127 I 133, E. 6.

Behörden können die Parteien dementsprechend über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.<sup>116</sup> In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwägen.<sup>117</sup>

## **11. Gebühren**

### **11.1 Im Allgemeinen**

Das IGE ist berechtigt, für die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 28 Abs. 3, 31 Abs. 2 und 35a Abs. 3 MSchG). Die Einzelheiten sind in der GebV-IGE geregelt.

### **11.2 Pauschalgebühren**

Die vom IGE erhobenen Gebühren sind Pauschalgebühren (vgl. Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE sowie deren Anhang ); sie sind vom Umfang (Anzahl Schriftenwechsel, umfangreiche Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhängig.

### **11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel**

Die Gebühren sind bis zu dem vom IGE angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1 GebV-IGE).

Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür vorgesehenes Konto des IGE oder durch eine andere vom IGE als zulässig erklärte Zahlungsart (Art. 5 GebV-IGE) – zurzeit die Belastung eines beim IGE bestehenden Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/zahlungsmoeglichkeiten>) – zu bezahlen. Die Gebühren für die beschleunigte Markenprüfung können nicht mit Kreditkarte bezahlt werden<sup>118</sup>.

### **11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim IGE**

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim IGE bedarf es eines entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent<sup>119</sup> hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres

---

<sup>116</sup> BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H.

<sup>117</sup> BGE 121 II 273, E. 1a/aa.

<sup>118</sup> [Newsletter 2018/02-03 Marken](#).

<sup>119</sup> Publiziert auf <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/zahlungsmoeglichkeiten/kontokorrent>.

erkennen lassen. Ein Auftrag zur Belastung eines alternativen Kontokorrents im Fall einer ungenügenden Ausstattung des üblichen Kontokorrents wird nicht berücksichtigt<sup>120</sup>. Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der Kunde auf Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn behandelt, vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne Weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält der Schriftsatz keine derartigen Angaben, so darf das IGE nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Gebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als «nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht eingetreten werden,<sup>121</sup> bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG).

### 11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren

Als Zahlungseingang für die Gebühren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem Konto des IGE (Art. 7 Abs. 1 GebV-IGE).

Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 GebV-IGE gilt die Zahlungsfrist als eingehalten, wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des IGE belastet wurde.

Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf dem Konto des IGE gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist. Für die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der Schweizerischen Post zugunsten des IGE eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.<sup>122</sup> Die Erteilung des Zahlungsauftrages am letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag üblicherweise erst am nächsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsätzlich auch bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.<sup>123</sup>

Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des Kontokorrents beim IGE ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem IGE bzw. der Post übergeben wird und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausführung des Belastungsauftrags durch das IGE.

Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der Belastungsermächtigung beim IGE. Betrifft die Ermächtigung eine Gebühr, die das IGE noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebühr zusammen mit der

---

<sup>120</sup> [Newsletter 2018/08 Marken](#).

<sup>121</sup> RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

<sup>122</sup> BGer 9C\_94/2008, E. 5.2 m.w.H.

<sup>123</sup> Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011 m.w.H.

Markenhinterlegung über das Portal «e-Trademark») und für welche die Zahlungsfrist nicht gesetzlich festgelegt ist, so gilt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung als Tag des Zahlungseingangs. Die Zahlung ist nur gültig, wenn der Betrag abzüglich der vom Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des IGE gutgeschrieben wird (Art. 8 GebV-IGE).

# Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

---

## 1. Einleitung

Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Es wird unterteilt in Eingangsprüfung, Formalprüfung und materielle Prüfung, wobei Letztere im Teil 5 der Richtlinien behandelt wird.

Nach erfolgter Eintragung oder Zurückweisung sind keine Änderungen des Zeichens (vgl. Ziff. 3.7, S. 68) mehr möglich.

## 2. Eingangsprüfung

### 2.1 Hinterlegung

Im Rahmen der Eingangsprüfung wird lediglich geprüft, ob die Hinterlegung den von Art. 28 Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Folgende Punkte werden überprüft:

#### 2.1.1 Eintragungsgesuch

Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom IGE zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (<https://e-trademark.ige.ch> oder [tm.admin@ekommi.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommi.ipi.ch)).

Aus den Gesuchsangaben muss die Identität des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name (bei natürlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder Firma (bei juristischen Personen) ist auch die Angabe der Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b MSchV).

#### 2.1.2 Wiedergabe der Marke

Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein, welches Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will.

#### 2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

Es wird geprüft, ob das Gesuch eine Waren- und Dienstleistungsliste enthält.

#### 2.1.4 Unvollständiges Gesuch

Fehlt eines der genannten Elemente, wird dem Hinterleger gemäss Art. 15 MSchV eine Frist zur Vervollständigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).

## 2.2 Hinterlegungsdatum

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet.<sup>1</sup> Dieses entspricht dem Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes. Dies gilt grundsätzlich auch bei der elektronischen Anmeldung, d.h., als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die Anmeldedaten vollständig und erfolgreich auf dem System des IGE gespeichert werden konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) ist dies der Zeitpunkt, zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des IGE eintreffen.<sup>2</sup> Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung der Schweizerischen Post zuhänden des IGE übergeben worden ist (Art. 14a MSchV). Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.

Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bestätigt.

## 3. Formalprüfung

### 3.1 Hinterlegung

#### 3.1.1 Formular

Die Hinterlegung ist rechtsgültig, sobald die Erfordernisse gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erfüllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3, S. 58). Allerdings kann einem Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem<sup>3</sup>, das amtliche, ein vom IGE zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Hinterlegung alle verlangten Angaben enthält (Art. 8 Abs. 2 MSchV).

#### 3.1.2 Hinterleger

Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 21). Eine Ausnahme gilt für Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 5, Ziff. 10.1 f., S. 207). Auch für geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen für die Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 11.4, S. 211).

Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die bzw. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das IGE dem Hinterleger unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-

---

<sup>1</sup> Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 68.

<sup>2</sup> Vgl. Mitteilung des IGE in sic! 2010, 554.

<sup>3</sup> <https://e-trademark.ige.ch/>.

Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG).

Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger, d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümer nur gemeinschaftlich handeln. Eingaben an das IGE sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen. Solange weder einer der Hinterleger als Mitteilungsempfänger bezeichnet noch ein gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das IGE eine Person als Zustellungsempfänger aus (Art. 4 Abs. 2 MSchV).

Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 26).

### 3.2 Wiedergabe der Marke

Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen vom IGE zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht konventionellen Markentypen<sup>4</sup> mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10 Abs. 3 MSchV) zu ergänzen.

Damit das geschützte Zeichen den zuständigen Behörden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem breiten Publikum zugänglich wird, muss die Darstellung für alle Markentypen in sich abgeschlossen, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.<sup>5</sup> Eine Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere Markentypen kann das IGE weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).<sup>6</sup> Das IGE verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes sicherzustellen (vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 64).

Die Abbildung darf das Format von maximal 8 × 8 cm nicht überschreiten. Wird das Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4, S. 62), muss diese insgesamt das angegebene Format einhalten. Bei der elektronischen Anmeldung ist die Abbildung des Registerauszugs «Hinterlegungsbestätigung» relevant. Dieser wird vom IGE über einen farbecht kalibrierten Drucker ausgedruckt. So wird sichergestellt, dass die abgebildete(n) Farbe(n) genau dem Hinterlegungsgesuch entsprechen.

---

<sup>4</sup> Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme.

<sup>5</sup> Für Geruchsmarken vgl. BVer B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

<sup>6</sup> Mit dieser Bestimmung wird das IGE mit Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten im Rahmen der elektronischen Register- und Aktenführung sowie der elektronischen Publikation ermächtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung für besondere Markentypen weitere Arten der Darstellung zuzulassen.

Genügt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet (Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).

Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4, S. 58).

### 3.2.1 Farbanspruch

Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt.<sup>7</sup> Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, müssen alle beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Die Marke ist in diesem Fall nur in einer Ausführung in den beanspruchten Farben geschützt. Es steht dem Hinterleger frei, die Farbbezeichnung(en) zusätzlich in Klammern mittels eines international anerkannten Farbstandards (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.

Das IGE akzeptiert auch einen teilweisen Farbanspruch. In diesem Fall ist der Farbanspruch auf einzelne Zeichenelemente beschränkt, während die übrigen Elemente in schwarz-weiss hinterlegt und somit in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt sind.

Beispiel für einen teilweisen Farbanspruch:



### 3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken

Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemäss der ISO-Norm 8859-15 bestehen (vgl. Anhang, S. 271) und für die keine Farben beansprucht werden. Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusätzlich ein Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie Zeilenumbrüchen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht möglich. Zeichen, die Steuerzeichen enthalten, müssen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt werden.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> BGE 134 III 406, E. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

<sup>8</sup> Das heisst z.B., dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt werden müssen. Hingegen ist es zulässig, die Darstellung der entsprechenden Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die dafür

Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine farbige Abbildung beigelegt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 61.

Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas über den Schutzzumfang der Marke noch über die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend benützt werden muss, aus. Hierfür ist einzig der Registereintrag massgebend.

### 3.2.3 Akustische Marken

Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschlüssel, Noten- und Pausenwerte). Oszillogramme, Sonogramme und Spektrogramme werden demgegenüber nicht akzeptiert; sie bilden keine genügende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine leicht zugängliche und verständliche Wiedergabe beliebiger Töne bzw. Geräusche garantieren. Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, können erst nach der Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das IGE auf elektronischem Weg dargestellt werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen (z.B. Bild- oder kombinierten Wort-/Bildmarken), ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «akustische Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

### 3.2.4 Dreidimensionale Marken

Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein und das Schutzobjekt muss genügend präzise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.<sup>9</sup> Zudem hat der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk «Dreidimensionale Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom IGE als Bildmarke behandelt.

---

benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 271). Als Wortmarke (oder Teil davon) könnten also beispielsweise «¶», «\n» oder «^J» hinterlegt werden.

<sup>9</sup> Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Beispiele für zugelassene grafische Darstellungen:



CH 609 069, Kl. 3



CH 634 580, Kl. 36

### 3.2.5 Hologramme

Besteht das Hologramm in der räumlichen Abbildung eines einzigen (unveränderlichen) Gegenstands, sind mit der Anmeldung entweder eine Abbildung einzureichen, aus welcher der dreidimensionale Charakter des Gegenstands ersichtlich ist, oder mehrere Abbildungen des Gegenstands aus verschiedenen Blickwinkeln. Besteht das Hologramm hingegen, je nach Blickwinkel, in der Abbildung mehrerer Gegenstände oder eines veränderlichen Gegenstands, muss das Eintragungsgesuch Abbildungen jedes dieser Gegenstände enthalten.

Auf dem Eintragungsgesuch ist anzugeben, dass der Markenschutz für ein Hologramm beansprucht wird (Art. 10 Abs. 3 MSchV), beispielsweise mit dem Hinweis «Die Marke besteht aus einem Hologramm» oder «Hologrammmarke».

### 3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von Farbmarken folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Unter «Farbanspruch» ist bzw. sind die beanspruchte(n) Farbbezeichnung(en) zu nennen und in einem international anerkannten Farbstandard (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.

Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist zusätzlich der Vermerk «Farbmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine farbige Abbildung (maximal 8 × 8 cm) anzubringen (Art. 10 Abs. 2 MSchV).

Bei einer Mehrzahl von Farben kann das Verwendungsverhältnis der einzelnen Farben bei der Anmeldung angegeben werden. Eine Angabe in Prozenten ist dabei nicht zwingend erforderlich. Fehlt eine Angabe des Verwendungsverhältnisses, wird der Markenprüfung die aus der Abbildung ersichtliche Aufteilung zugrunde gelegt.

### 3.2.7 Muster

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von Mustern folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist der Vermerk «Muster» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung (maximal 8 × 8 cm) einzureichen (Art. 10 Abs. 2 MSchV), die aus einem Ausschnitt aus einer sich grundsätzlich unlimitiert wiederholenden Verzierung besteht.

### 3.2.8 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement (Basiszeichen), das immer an derselben, genau bezeichneten Warenposition angebracht wird.<sup>10</sup> Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, für welche Teile des dargestellten Objekts der Markenschutz beantragt wird (Basiszeichen). Diejenigen Teile, die einzig zur Veranschaulichung der Position dienen und auf die sich der Schutz folglich nicht erstrecken soll, können beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im Eintragungsgesuch können zudem klärende Ausführungen aufgenommen werden.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann ein Zeichen des Markentyps Positionsmarke nur für diejenige Waren- bzw. Dienstleistungsart beansprucht werden, die es ganz oder teilweise<sup>11</sup> darstellt.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «Positionsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

### 3.2.9 Bewegungsmarken

Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, für die der markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem IGE sind Abbildungen der einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusätzlich ist auf dem Eintragungsgesuch anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die Bewegung erfolgt.

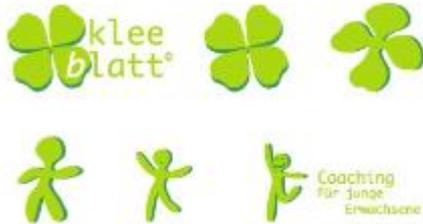
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «Bewegungsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

---

<sup>10</sup> Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsole (Positionsmarke).

<sup>11</sup> Bspw. die Abbildung einer Gesässtasche für «Jeans» (Klasse 25).

Beispiel:



CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt, welches sich kontinuierlich in ein Strichmännchen, welches zuerst mit waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug angefügt, dem ersten «klee blatt», dem letzten «Coaching für junge Erwachsene».»

### 3.2.10 Geruchsmarken

Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde<sup>12</sup> (vgl. Ziff. 3.2, S. 60). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfüllen die in diesem Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2, S. 60). Aus diesem Grund hat das IGE bislang keine Geruchsmarke eingetragen. Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «Geruchsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

### 3.3 Markenart

Hinsichtlich der Markenart wird zwischen Individualmarke, Garantimärke, Kollektivmarke und geografischer Marke unterschieden. Sofern eine Marke nicht als Individualmarke eingetragen werden soll, ist die Markenart im Eintragungsgesuch zu erwähnen (Art. 9 Abs. 2 lit. c und c<sup>bis</sup> MSchV). Nachträgliche Änderungen der Markenart führen in der Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 68). Für Garantimarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27c MSchG).<sup>13</sup>

### 3.4 Prioritätsanspruch

Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr. Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 59). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die

<sup>12</sup> BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

<sup>13</sup> Für Details siehe Teil 5, Ziff. 10.2, S. 208 (für die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 10.3, S. 208 (für die Garantimarken) bzw. Teil 5, Ziff. 11.5, S. 212 (für die geografischen Marken).

Hinterlegung ein früherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft, Gegenrechtspriorität und Ausstellungspriorität.

### 3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft (sog. Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal sechs Monate vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 7 MSchG). Der Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). Erfolgte also beispielsweise die ausländische Ersthinterlegung der Marke am 3. März, muss das Schweizer Eintragungsgesuch spätestens am 3. September (Mitternacht) eingereicht werden. Im Weiteren muss gegenüber dem IGE bis spätestens 30 Tage nach der schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 9 MSchG und Art. 14 Abs. 1 MSchV). Wird eine der genannten Fristen nicht eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 9 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt; als Hinterlegungsdatum gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG). Die Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV).

Prioritätsbelege müssen nicht eingereicht werden. Das IGE kann jedoch im Falle von Unklarheiten die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.<sup>14</sup> Dies ist bspw. dann der Fall, wenn sich bei geltend gemachter Teilpriorität aus der Korrespondenz mit dem Hinterleger oder Vertreter nicht klären lässt, für welche Waren bzw. Dienstleistungen die Priorität beansprucht wird. Auch wenn die Angaben zur Priorität im Hinterlegungsgesuch fehlerhaft oder unvollständig erscheinen, verlangt das IGE die Einreichung des Prioritätsbelegs. Verlangt das IGE einen Prioritätsbeleg, so muss der Hinterleger diesen innerhalb von sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).<sup>15</sup> Reicht der Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die Möglichkeit der Weiterbehandlung.<sup>16</sup>

Der Prioritätsbeleg muss in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch abgefasst sein (Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 3 MSchV). Wird der Prioritätsbeleg in einer anderen Sprache eingereicht, verlangt das IGE eine Übersetzung. Die Nachreichung der Übersetzung hat innert einer vom IGE angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2 MSchV). Der Prioritätsbeleg muss ausserdem von der zuständigen Behörde ausgestellt worden sein.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Vgl. Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610.

<sup>15</sup> Das IGE wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der Frist zur Einreichung des Prioritätsbeleges möglich ist.

<sup>16</sup> Vgl. RKG in sic! 2006, 182 – KEW.

<sup>17</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) muss der Prioritätsbeleg als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).

Blosse Anmeldebestätigungen sind keine rechtsgenügenden Prioritätsbelege, da damit kein Nachweis erbracht wird, dass die zuständige Behörde eine formelle Eintretensprüfung vorgenommen und ein Hinterlegungsdatum vergeben hat.

Der Inhaber der prioritätsbegründenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw. Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts.<sup>18</sup> Ausserdem muss es sich um den gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln (Art. 4 lit. C Abs. 4 PVÜ).

Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte Waren- und Dienstleistungsliste weiter gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die übereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf dem Eintragungsgesuch in der entsprechenden Rubrik mit «Teilpriorität» zu vermerken. Ist die Waren- und Dienstleistungsliste der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität umfassend geltend gemacht werden.

### **3.4.2 Gegenrechtspriorität**

Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur dann beansprucht werden, wenn der betr. Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 7 Abs. 2 MSchG). Da eine beträchtliche Anzahl der Nicht-PVÜ-Staaten das TRIPS-Abkommen unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen Bestimmungen der PVÜ statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch Anwendung.<sup>19</sup>

Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.4.1, S. 66.

### **3.4.3 Ausstellungspriorität**

Art. 8 MSchG ermöglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, für die Hinterlegung den Zeitpunkt der Vorstellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen Ausstellungen (SR 0.945.11) als Prioritätsdatum in Anspruch zu nehmen.

Das Verfahren zur Geltendmachung der Ausstellungspriorität unterscheidet sich nicht von demjenigen betreffend die Unionspriorität (Art. 9 MSchG). Der Prioritätsbeleg muss jedoch genaue Angaben über die betreffende Ausstellung enthalten (Art. 13 MSchV).

---

<sup>18</sup> Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge hat, akzeptiert das IGE die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbstständigen Übertragung des Prioritätsrechts ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur zusammen mit der Marke übertragbares Recht.

<sup>19</sup> Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das IGE ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, führt, ist somit hinfällig geworden und wurde aufgehoben.

Der Ausstellungspriorität kommt im Markenrecht nur geringe praktische Bedeutung zu.

### **3.5 Beschleunigte Markenprüfung**

Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a MSchV) und der Bezahlung der Hinterlegungs-, und Expressgebühr sowie des allfälligen Klassenzuschlags. Erst wenn die Expressgebühr zusätzlich zur Hinterlegungsgebühr und zum Klassenzuschlag bezahlt ist, gilt der Antrag als gestellt und wird die verkürzte Bearbeitungsfrist ausgelöst (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Bis zum Eingang der Zahlung wird das Dossier im Rahmen des normalen Prüfungsverfahrens behandelt.

### **3.6 Gebühren**

Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das IGE berechtigt, für die im Zuge des Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die GebV-IGE legt Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 9) und Höhe (Anhang GebV-IGE) der jeweiligen Gebühr fest.

Die Hinterlegungsgebühr und der allfällige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung geschuldet und binnen der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3 MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG). Die Gebühr bleibt nach wie vor geschuldet; verspätet bezahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 55).

Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht, ist ab der vierten Klasse für jede zusätzliche Klasse ein Zuschlag geschuldet (Klassenzuschlag). Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusätzliche Klassen hinzugefügt, sind die entsprechenden Zuschläge innert der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier führt Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze Gesuch zurückgewiesen wird, da das IGE nicht entscheiden kann, für welche Klassen das Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen weg, sind die entsprechenden Klassenzuschläge weiterhin geschuldet und bereits bezahlte Klassenzuschläge werden nicht zurückerstattet.

### **3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung**

Die Änderung des Zeichens führt gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums, wenn:

- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Änderungen des Markentyps und der Markenart;<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 – MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden können und sich deren Funktion nicht grundlegend unterscheidet.

- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird<sup>21</sup> oder wenn ein den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefügt oder geändert wird;
- der Schutzzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrößert wird, z.B. durch Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen ist).

Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe oder das Datum, an welchem die Zeichenänderung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) auf dem Informatiksystem des IGE eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 59).

### **3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer**

Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert (Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom IGE festgelegte Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swisreg, abrufbar unter <https://www.swissreg.ch>.

Die Markeneintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig (Art. 10 Abs. 1 MSchG).

## **4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis**

### **4.1 Rechtliche Grundlagen**

Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen schützenswert. Art. 11 MSchV schreibt entsprechend vor, dass die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche der Markenschutz beansprucht wird, präzise zu bezeichnen sind. Dieses Erfordernis dient der Rechtssicherheit.

Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ermöglicht es den interessierten Kreisen, effizient nach registrierten Marken zu suchen und abzuklären, ob Konfliktpotenzial besteht. Die präzise Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen und die korrekt vorgenommene Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzzumfangs von registrierten Marken. Eine präzise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu bestimmen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG).<sup>22</sup>

Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation anzuwenden. Insbesondere müssen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die

---

<sup>21</sup> Davon ausgenommen ist einzig die Aufnahme eines negativen Farbanspruchs bei Zeichen, die ein mit dem Schweizer Kreuz oder Wappen oder mit dem geschützten Zeichen des Roten Kreuzes verwechselbares Element enthalten (vgl. Schweizerkreuz und Rotes Kreuz in Marken bzw. Muster oder Modellen: Neue Praxis in sic! 2000, 553).

<sup>22</sup> Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.3.5, S. 242.

entsprechenden Klassennummern verwendet werden, und jede Klasse ist gemäss der Reihenfolge der Klassen aufzuführen (Art. 11 MSchV).

Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG) und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht.<sup>23</sup>

Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert das IGE den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, weist das IGE das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11 MSchV).<sup>24</sup> Nach Möglichkeit unterbreitet das IGE Präzisierungsvorschläge. Dies unter der Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die Verantwortung für die rechtsgenügeliche Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem IGE unterbreiteten Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

### 4.2 Die Nizza-Klassifikation

Die Nizza-Klassifikation ist in drei Teile aufgeteilt:

- Die *Klassenüberschriften* bestehen aus Oberbegriffen. Diese Oberbegriffe dienen als Hinweis, welche Waren oder Dienstleistungen eine Klasse umfasst. Die Klassenüberschriften sämtlicher 45 Klassen sind jeweils in der aktuellen Auflage auf der Webseite des IGE einsehbar (<https://www.ige.ch>). Was der Gebrauch dieser Klassenüberschriften in einer konkreten Liste bedeutet, ist in Ziff. 4.4 erläutert.
- Die *erläuternden Anmerkungen* erklären beispielhaft, welche Waren oder Dienstleistungen eine Klasse insbesondere umfasst und welche nicht. Auf der Webseite des IGE (<https://www.ige.ch>) wird unter «Nizza-Klassifikation» auf die Webseite der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) verwiesen, wo diese Bemerkungen zu finden sind.
- Die *alphabetische Liste* umfasst momentan etwa 9000 konkrete Waren und Dienstleistungen und die dazugehörige Klassennummer. Die Liste ist nicht abschliessend. Die Begriffe der alphabetischen Liste sind in der Klassifikationshilfe<sup>25</sup> aufgeführt.

---

<sup>23</sup> BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5, vgl. Ziff. 4.5, S. 75.

<sup>24</sup> BVer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET.

<sup>25</sup> <https://wdl.ige.ch/wdl/>

Die erläuternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie die alphabetische Liste der Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe (11 Klassen) erlauben direkt oder per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und Dienstleistungen.

Falls eine Ware mithilfe der Klassenüberschriften, der erläuternden Anmerkungen oder der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemäss den allgemeinen Anmerkungen der Nizza-Klassifikation die folgenden Kriterien:

- a) Fertigwaren werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere subsidiäre Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt sind, oder ihre Wirkungsweise.
- b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) können gemäss ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien gemäss Absatz (a) anzuwenden.
- c) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsätzlich nach dem Material, aus dem sie bestehen, klassiert.
- d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen Fällen sind die unter (a) genannten Grundsätze anzuwenden.
- e) Soweit Waren – unabhängig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht – nach dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen Materialien bestehen, werden sie grundsätzlich nach dem Material klassiert, das überwiegt.
- f) Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind, werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betr. Waren eingeordnet.

Falls eine Dienstleistung mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten die nachfolgenden Kriterien:

- a) Dienstleistungen werden grundsätzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassiert, die in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind, oder hilfsweise in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen, die in der alphabetischen Liste aufgeführt sind.
- b) Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den gleichen Klassen zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen (z.B. Vermietung von Telefonen, Kl. 38). Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird jedoch der Klasse 36 (Finanzwesen) zugeordnet.
- c) Dienstleistungen zur Beratung oder Information werden grundsätzlich den gleichen Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung oder Information bezieht, z.B. Transportberatung (Kl. 39), Unternehmensberatung (Kl. 35), Finanzberatung

(Kl. 36), Schönheitsberatung (Kl. 44). Das Erteilen von Auskünften bzw. die Weitergabe von Informationen auf elektronischem Wege (z.B. Telefon, Computer) berührt nicht die Klassifikation dieser Dienstleistung.

- d) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsätzlich der gleichen Klasse zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B. Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 35], Finanzierungen in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 45]).

### **4.3 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses**

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss in Deutsch, Französisch oder Italienisch abgefasst sein (vgl. auch Ziff. 4.8, S. 77). Die Waren und Dienstleistungen sind präzise zu bezeichnen und der richtigen Klasse zuzuordnen (Art. 11 MSchV).

#### **4.3.1 Interpunktationen**

Die korrekte Verwendung von Interpunktion ist wichtig. Werden Begriffe durch falsche Interpunktion voneinander getrennt, kann das zu einem Bedeutungswandel und dadurch zu falscher Klassierung führen.

Es sind folgende Regeln zu beachten:

- Eine Klasse wird immer mit einem Punkt abgeschlossen. Innerhalb einer Klasse werden keine Waren bzw. Dienstleistungen voneinander durch einen Punkt getrennt.
- Strichpunkte werden verwendet, um einzelne oder zusammengehörende Gruppen von Waren bzw. Dienstleistungen klar voneinander zu trennen, während Kommas nur in Aufzählungen innerhalb einer Gruppe zu verwenden sind oder im Rahmen einer Präzisierung gewisser Eigenschaften der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen.

Die Falschsetzung von Komma oder Strichpunkt kann leicht zu Fehlinterpretationen führen. Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:

- Kl. 32 Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

In dieser Liste bezieht sich die geografische Einschränkung, da mit Strichpunkt abgetrennt auf alle Waren der Klasse.

- Kl. 32 Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Hier bezieht sich die Einschränkung auf alles ausser Bier. Dieses ist durch einen Strichpunkt von den übrigen Waren und damit auch von der Einschränkung klar abgetrennt.

- Kl. 41 Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften; Magazinen.

Hier sind die Magazine durch Strichpunkt vom Rest abgetrennt, weshalb angenommen werden muss, dass die Ware «Magazine» und nicht die Dienstleistung «Herausgabe von Magazinen» beansprucht wird.

#### 4.3.2 Doppelnennungen

Wird innerhalb einer Klasse zweimal die identische Umschreibung einer Ware oder einer Dienstleistung verwendet, löscht das IGE eine davon von Amtes wegen.

#### 4.3.3 Aufzählungen

Ist eine Aufzählung abschliessend, so beginnt diese mit «nämlich». In der Regel nutzt man abschliessende Aufzählungen, um den vorangestellten, zu vagen (und damit nicht klassierbaren) Begriff zu präzisieren, z.B. in Klasse 20 «Waren aus Kunststoff, nämlich Figuren, Kruzifixe, Kuchendekorationen».

Wenn man Schutz für einen Oberbegriff beansprucht, aber dennoch darauf aufmerksam machen möchte, welche Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehen, kann eine offene Aufzählung beginnend mit «insbesondere», «namentlich» oder «einschliesslich» verwendet werden. Dies bedingt jedoch, dass der vorgenannte Oberbegriff eindeutig klassierbar ist. Möglich ist z.B.:

- Kl. 25 Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen und Jacken.

Nicht möglich, weil der Oberbegriff zu vage für eine Klassierung ist, wäre hingegen:

- Kl. 20 Waren aus Kunststoff, insbesondere Figuren.

Ebenfalls nicht möglich sind Aufzählungen, die auf «etc.» oder «usw.» enden, solche Aufzählungen sind unpräzise und lassen keine genaue Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu.

#### 4.3.4 Ausformulierung von Einschränkungen

Einschränkungen werden i.d.R. vorgenommen, um Schutzhindernisse (Art. 2 MSchG) zu überwinden oder um sich gegenüber anderen (verwechselbaren) Marken abzugrenzen. Bei der konkreten Ausformulierung der Einschränkung muss das Schutzobjekt (die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen) präzise bezeichnet werden (Art. 11 MSchV). Angaben, die keine inhärenten objektiven Eigenschaften der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, gehören deshalb nicht in ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (vgl. Ziff. 4.16, S. 82).

Beispiele nicht zulässiger Einschränkungen:

- Einschränkungen nach rein marketingmässigen Gesichtspunkten, wie Absatzgebiet (z.B. „nur in der Westschweiz angeboten“) oder Preis (z.B. „alle Waren nur im Luxussegment“).
- Formulierungen, die auf die Gebrauchsabsicht des Produkts Bezug nehmen: Die Bezeichnung „alkoholische Getränke zur Konsumation an Festen“ ist unklar.

Alkoholische Getränke unterscheiden sich nicht objektiv nach dem Ort oder Anlass ihrer Konsumation.

- Die Einschränkung „nicht im Zusammenhang mit XY“ ist nicht geeignet einen thematischen Inhalt auszuschliessen. Sollen beispielsweise Bücher zu juristischen Themen ausgeschlossen werden, wäre eine Formulierung wie „Bücher nicht zum Thema Recht und Rechtsprechung“ geeignet.
- Einschränkungen, die sich auf Unternehmen oder deren Logos beziehen: „Autoteile, nicht für Volkswagen“ oder „alle Waren ohne Logos oder Abzeichen des Sportclubs YB“ sind keine präzisen Bezeichnungen.
- Formulierungen, welche die Einschränkung der Abnehmerkreise bezwecken, wie beispielsweise „Nähmaschinen für die professionellen Näherinnen“ sind i.d.R. nicht zulässig. Die Abnehmerkreise können nur anhand von objektiven, waren- oder dienstleistungsinhärenten Eigenschaften eingeschränkt werden. Es ist unklar, wodurch sich eine Nähmaschine für professionelle Näherin von einer solchen für die Hobbynäherin unterscheidet und es ist nicht durch objektive produkteinhärente Merkmale ausgeschlossen, dass die Waren nur von dieser Personengruppe verwendet werden.
- Einschränkungen durch Begriffe, welche nicht unter den vorangestellten Oberbegriff fallen, wie „Backwaren, ausgenommen Hefe“ oder „Musikinstrumente, ausgenommen Notenständer“.
- Einschränkungen, die keinen Sinn ergeben: Werden in Klasse 9 Oberbegriffe wie beispielsweise „Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und –instrumente“ beansprucht und eingeschränkt mit „alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Waren im Bereich der Fabrikation und Applikation von medizinischen Präparaten“, ergibt dies keinen Sinn. Diese Waren dienen in der Regel weder der Herstellung noch der Applikation von medizinischen Präparaten.

### **4.3.5 Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses**

Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen, welche sich in genereller Weise auf andere, oder auf im konkreten Verzeichnis beanspruchte Klassen beziehen, gelten nicht als präzise Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen. Zudem können solche Verweise im Fall von Teillösungen registrierter Marken Probleme verursachen. Deshalb werden Verweise auf andere Klassen zurückgewiesen. So werden beispielsweise Begriffe wie Kl. 37: «Reparatur von Waren der Klasse 7» oder Kl. 39: «Transport von den in Klasse 32 beanspruchten Getränken» beanstandet. Der Hinterleger wird aufgefordert die zu reparierenden oder zu transportierenden Waren zu nennen. Eine mögliche Präzisierung wäre Kl. 37: «Reparatur von Maschinenteilen» oder Kl. 39: «Transport von Getränken».

#### 4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation

Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des IGE genügend präzise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenüberschrift der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse». Die Formulierung «persönliche und soziale Dienstleistungen» und der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» sind zu vage und erlauben auch in Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe «soziale Dienstleistungen» kann beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden, während persönliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (Kl. 44) oder um Dienstleistungen eines Privatausbilders (Kl. 41) handeln könnte. Der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen präzise zu umschreiben. Persönliche Bedürfnisse können durch Dienstleistungen verschiedener Klassen befriedigt werden, z.B. Bedürfnis nach finanzieller Beratung (Kl. 36), Bedürfnis nach privatem Musikunterricht (Kl. 41) oder Bedürfnis nach Unterkunft (Kl. 43).

Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können.<sup>26</sup> Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung sämtlicher Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nicht in allen Fällen sämtliche in dieser Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind «Schutzhelme», «Knieschützer für Arbeiter», «Schutzanzüge für Flieger» (Kl. 9), «Bügeln von Wäsche» (Kl. 37), «Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)» (Kl. 39), «Vermietung von Generatoren» (Kl. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (Kl. 41). Zudem werden mit den Oberbegriffen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung unter diese Oberbegriffe fallen. Die Schutzwirkung wird nicht auf weitere in Zukunft in dieser Klasse neu aufgenommene Oberbegriffe ausgedehnt.<sup>27</sup>

#### 4.5 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»

Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom IGE zwar als dem Erfordernis von Art. 28 Abs. 2 lit. c MSchG genügende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was für die Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt, um als solche akzeptiert werden zu können.<sup>28</sup> Der Hinterleger wird daher in solchen Fällen zur Präzisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Für die Beurteilung, ob der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Präzisierung eine Erweiterung der Waren- und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das IGE von den Oberbegriffen der Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht besser- oder schlechtergestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer

<sup>26</sup> BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 – G5.

<sup>27</sup> Vgl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5.

<sup>28</sup> Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.

ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen überhaupt zu bezeichnen. Enthält eine nachträgliche Präzisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fällt, wird dies als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und führt zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

### **4.6 Begriffsbestimmung**

Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen» (vgl. die nachfolgende Ziff. 4.7). Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 4.2). In einem zweiten Schritt ist die Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch miteinzubeziehen,<sup>29</sup> solange diese mit der Systematik der Klassifikation vereinbar ist. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch gesetzliche Begriffsdefinitionen.<sup>30</sup>

Die vorgenannten Kriterien zur Begriffsbestimmung gelten auch für die Prüfung, welche Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen.

### **4.7 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung**

Die Klassennummer wird bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe miteinbezogen und als Teil der Waren- oder Dienstleistungsausformulierung verstanden. Entsprechend ist ein Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dabei ist aber immer auch die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 4.6). Folglich werden unpräzise formulierte Begriffe nicht lediglich durch die Beifügung der Klassennummer klassierbar. Fällt der verwendete Begriff nicht klar unter einen in der alphabetischen Liste oder den Klassenüberschriften enthaltenen Oberbegriff, ist nach wie vor eine Präzisierung erforderlich. Eine Formulierung wie «Klasse 7: Motoren» ist zulässig, da diese Klasse Motoren enthält. Werden im Verlauf des Verfahrens zusätzlich noch Automotoren (Kl. 12) beansprucht, führt dies zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die ursprüngliche Formulierung fallen.

Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gilt zu berücksichtigen, dass Dienstleistungsumschreibungen oft nicht klar einem einzigen Oberbegriff der Klassenüberschriften oder einem Begriff in der alphabetischen Liste zugeordnet werden können. Der Zusatz «soweit in dieser Klasse enthalten» führt weder bei Waren noch bei

---

<sup>29</sup> BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGer 4A\_444/2013, E. 5.4.2 – G5.

<sup>30</sup> Vgl. BGer 4A\_444/2013, E. 5.4.2 – G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungsergänzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz in E. 5.3).

Dienstleistungen dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe den rechtlichen Anforderungen genügen würden.

Nicht zu präzisieren sind beispielweise:

- «Salben, Cremes, Lotionen» in Klasse 3 werden akzeptiert (Waren für kosmetische Zwecke).
- «Salben, Cremes, Lotionen» in Klasse 5 werden akzeptiert (Waren für medizinische Zwecke).
- «Kaffeemühlen» in Klasse 7 werden akzeptiert (elektrische Kaffeemühlen).
- «Kaffeemühlen» in Klasse 21 werden akzeptiert (nicht elektrische Kaffeemühlen).
- «Ungeziefervernichtung» in Klasse 37 wird akzeptiert (Dienste eines Kammerjägers).
- «Ungeziefervernichtung» in Klasse 44 wird akzeptiert (Vernichtung für Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft).
- «Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 35 wird akzeptiert (für wirtschaftliche und Werbezwecke).
- «Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 41 wird akzeptiert (für kulturelle und Unterrichtszwecke).

Beispiele unpräziser Begriffe:

- «Kaugummi» in Klasse 5: im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Kaugummi eine Süßigkeit der Klasse 30. Damit Kaugummis in Klasse 5 klassiert werden können, ist deshalb zwingend der Zusatz «für medizinische Zwecke» nötig.
- «Bekleidung» wird in Klasse 9 nicht akzeptiert, da dies im allgemeinen Sprachgebrauch klar eine Ware der Klasse 25 ist. Um die Klassierung in Klasse 9 zu rechtfertigen bedarf es einer Präzisierung, z.B. «Feuerschutzbekleidung».
- «Waren zur Inneneinrichtung» in Klasse 20: Dieser Begriff ist dermassen vage, dass weder in Kombination mit der Klassennummer, noch gestützt auf den allgemeinen Sprachgebrauch angenommen werden kann, es handle sich um Möbel oder andere Waren der Klasse 20. Genauso gut könnten «Lampen» (Klasse 11), Bilder (Klasse 16) oder Teppiche (Klasse 27) unter diesen Begriff subsumiert werden. Es bedarf daher einer Präzisierung.
- «Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten» in Klasse 36: Selbst unter Berücksichtigung der Klassennummer ist dieser Begriff zu vage. Es muss die konkrete Dienstleistung genannt werden, beispielsweise «Ausgabe von Kreditkarten» (Klasse 36), «Elektronische Überwachung von Kreditkartentransaktionen zur Erkennung von Betrug über das Internet» (Klasse 42) oder «Betrugsaufdeckungsdienstleistungen im Bereich von Kreditkarten» (Klasse 45).

#### 4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 43). Das IGE verlangt praxisgemäss für Begriffe, die nicht in deutschen, französischen und italienischen Standardwörterbüchern aufgeführt sind, eine Übersetzung. Zulässig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. «Router»). Wird der Begriff jedoch nur

branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue Übersetzung in der gewählten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden, z.B. in Klasse 30 «Chatschapuri (mit Käse gefüllte Brot)».

### **4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»**

Begriffe wie «Teile», «Zubehör», «Accessoires» oder «Vorrichtungen» bezeichnen in Alleinstellung keine konkrete Ware. Sie sind daher nicht genügend präzise, um klassiert werden zu können. Diese Begriffe können nur klassiert werden, wenn sie entweder als Teile oder Bestandteile einer klassierbaren Ware genannt werden, z.B. «Bohrmaschinen und deren Teile und Zubehör» in Klasse 7, und mit dieser Ware eine eindeutige Einheit bilden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Teile oder sämtliches Zubehör einer Bohrmaschine in Klasse 7 fallen (z.B. Akkumulatoren für Bohrmaschinen wären in Klasse 9 zu klassieren). Das IGE akzeptiert auch den Begriff «... und Zubehör dazu, soweit in dieser Klasse enthalten», sofern überhaupt solches Zubehör in der entsprechenden Klasse klassiert ist («Handschuhe und Zubehör dazu, soweit in Klasse 25 enthalten» würde z.B. nicht akzeptiert werden, weil kein Zubehör zu Handschuhen in Klasse 25 bekannt ist). Wird diesem Zusatz eine Aufzählung von Zubehörwaren angehängt, ist darauf zu achten, dass diese alle in die bezeichnete Klasse fallen. Beispielsweise wird die Umschreibung «Fahrräder und Zubehör dazu, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insbesondere Gepäckträger, Helme und Fahrradleuchten» beanstandet, weil nicht alle der aufgezählten Waren in der entsprechenden Klasse eingeteilt sind (Helme [Kl. 9] und Fahrradleuchten [Kl. 11]). Der Begriff «Vorrichtung» ist hinsichtlich der Art, der Funktion oder des Zwecks der Vorrichtung zu präzisieren, beispielsweise «Rettungsvorrichtungen» in Klasse 9 oder «Vorrichtungen zum Losmachen von Booten» in Klasse 12.

### **4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits»**

Es ist handelsüblich, dass gewisse Waren in sog. «Sets» oder «Kits» verkauft werden. Wenn es sich um ein Set gleicher Waren, beispielsweise ein «Farbstifte-Set» (Kl. 16) oder ein «Messer-Set» (Kl. 8), handelt, ist die Klassierung einfach zu handhaben. Gleiches gilt für in einem Set verkaufte Waren, welche alle dem gleichen Zweck dienen, wie beispielsweise ein «Erste-Hilfe-Set» (Kl. 5) oder ein «Maniküre-Set» (Kl. 8). Solche Begriffe werden nicht beanstandet, auch wenn die einzelnen Waren nicht zwingend in der gleichen Klasse klassiert würden (beispielsweise enthalten «Erste-Hilfe-Sets» i.d.R. eine Schere [Kl. 8]). Entscheidend für die Klassierung ist, dass solche Sets oder Kits üblicherweise so auf dem Markt als Einheit verkauft werden und dass die Hauptbestandteile eines solchen Kits in derselben Klasse eingeteilt sind wie das Kit selbst. Begriffe wie «Kits mit chemischen Erzeugnissen» oder «Sets für Mechaniker» sind hingegen zu vage, um klassiert werden zu können. Weder ist klar, was in den Sets oder Kits enthalten ist, noch welchen Zweck die in den Sets oder Kits enthaltenen Waren haben. In solchen Fällen sind die Waren einzeln zu nennen und entsprechend zu klassieren.

#### **4.11 Der Begriff «Systeme» als Ware**

«Systeme» bestehen immer aus verschiedenen Bestandteilen. Folglich kann der Begriff «Systeme» nur akzeptiert werden, wenn klar ist, aus welchen Bestandteilen die Systeme bestehen, und diese derselben Klasse angehören. Weiter kann der Begriff «Systeme» akzeptiert werden, wenn er als Synonym von Begriffen wie – geräten, – anlagen, – einrichtungen verwendet wird. So werden beispielsweise die Begriffe «Computersysteme» (Kl. 9), «Navigationssysteme» (Kl. 9), «Beleuchtungssysteme» (Kl. 11) oder «Bremsysteme für Fahrzeuge» (Kl. 12) zugelassen.

#### **4.12 Dienstleistungen der Informationsvermittlung, Bereitstellen von Webseiten und Blogs, Influencer**

Das Erteilen von Auskünften oder die Bereitstellung von Informationen werden grundsätzlich den gleichen Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Information bezieht. Ob diese Dienstleistung vor Ort, über Telefon oder über andere Kommunikationsmittel erbracht wird, berührt hingegen die Klassifikation der Dienstleistung nicht (vgl. auch Ziff. 4.2, S. 70). D.h. das «Zurverfügungstellen von Reise- und Transportinformationen» wird immer in Klasse 39 klassiert, egal ob diese Beratung an einem Schalter eines Reisebüros, über eine Webseite oder über das Telefon erfolgt.

Wenn die Dienstleistung der Informationsvermittlung beansprucht werden soll, muss die Formulierung entsprechend gewählt werden, damit dies auch klar ist. «Bereitstellen von Webseiten mit Reiseinformationen» oder «Bereitstellung von Reiseblogs» wird vom Institut zum Beispiel als zu vage betrachtet. Hingegen wird «Bereitstellung von Informationen über Reisen via Webseiten oder Blogs» in Klasse 39 akzeptiert.

Andere Dienstleistungen, die es Nutzern ermöglichen auf Webseiten und Blogs zuzugreifen, diese zu hosten oder Texte dafür zu erfassen, werden nach der Art der erbrachten Dienstleistungen klassiert, z.B. in Klasse:

38 Verschaffen des Zugriffs auf Reiseblogs (Dritter). (Nebenbei: auch andere Dienstleistungen, die den Zugang zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, werden in Klasse 38 eingeteilt. Diese Dienstleistungen betreffen im Prinzip nur den technischen Aspekt der Übertragung und weisen weder Inhalt noch Thema auf.<sup>31</sup> Ferner werden gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizzaklassifikation Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten, in Klasse 38 eingeteilt. Daraus folgt, dass damit nicht der Zugang zu eigenen Webseiten gemeint ist. Dies wäre nur eine Tätigkeit, die notwendig ist, um Dienstleistungen über eine Webseite zu erbringen.)

41 Verfassen von Texten für Webseiten und Blogs (Dritter) über Reisen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen über Reisen.

---

<sup>31</sup> RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

42 Hosting von Reise-Blogs; Zurverfügungstellen von Internetplattformen (Software), mittels denen nach Reiseinformationen gesucht werden kann.

Influencing oder Dienstleistungen eines Influencers gelten als zu vage, um klassiert werden zu können. Auch hier muss die Art der Dienstleistung präzise genannt werden, z.B. in Klasse:

35 Vorführung von Waren für Werbezwecke in Kosmetik-Blogs.

44 Erteilen von Auskünften über das Schminken.

#### **4.13 Humanitäre/soziale/ökologische/nachhaltige Waren und Dienstleistungen**

Diese Art von Begriffen ist nicht ausreichend klar und eindeutig. Es ist nicht objektiv beurteilbar, ab wann z.B. eine Dienstleistung humanitär oder sozial ist. Ebenso sind die Adjektive ökologisch und nachhaltig dehnbar. Damit solche Begriffe in einer bestimmten Klasse zugelassen werden können, brauchen sie eine weitere Qualifizierung. Denkbar wären

z.B.:

Klasse 36: Soziale Dienste, nämlich Finanzierung von Sozialwohnungen.

Klasse 37: Nachhaltige Dienstleistungen, nämlich Flickern von Kleidern.

Klasse 41: Humanitäre Dienste, nämlich Aus- und Weiterbildung von Flüchtlingen.

Klasse 44: Ökologische Dienstleistungen, nämlich Gestalten und Pflege von Naturschutzgebieten

#### **4.14 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»**

Das IGE lässt die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».<sup>32</sup> Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.<sup>33</sup> Unter Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.<sup>34</sup> Somit fallen die Produktion und der Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe «Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen.<sup>35</sup> Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen «Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35 beansprucht wird.

---

<sup>32</sup> Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35.

<sup>33</sup> BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

<sup>34</sup> Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 250.

<sup>35</sup> BVGer B-516/2008 – AFTER HOURS.

#### 4.15 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40

Die Herstellung von Waren ist grundsätzlich keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-Klassifikation, sie wird von den entsprechenden Waren abgedeckt und somit sind die hergestellten Waren in den entsprechenden Warenklassen zu klassieren. Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen akzeptiert werden.

Zum einen muss die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen. Werden die Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 40, es müssen die hergestellten Waren beansprucht werden.

Zum anderen muss die Formulierung zwingend die Präzisierung enthalten, dass eine Ware sinngemäss den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden bzw. den konkreten Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Diese Voraussetzungen müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern je nach Art der Ware, die hergestellt wird. So kann beispielsweise eine Dentalprothese grundsätzlich nur den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden angepasst sein, während bei der Herstellung von Spezialmedikamenten vermutlich nach einem Rezept oder anderen konkreten technischen Vorgaben vorzugehen ist. Wählt ein Hinterleger eine alternative Formulierung, ist zu prüfen, ob die Formulierung genügend präzise ist und ob die Formulierung geeignet ist, eine Dienstleistung im Sinne von Kl. 40 zu definieren.

Schliesslich müssen die hergestellten Waren präzise genannt werden. Eine präzise Bezeichnung der betr. Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des Schutzzumfangs auf. Es gelten dabei grundsätzlich die gleichen Kriterien zur Prüfung, ob ein Begriff genügend präzise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als genügend präzise erachtet wird (vgl. Ziff. 4.7). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter Berücksichtigung der Klassennummer genügend präzise erachtet und kann ohne zusätzliche Präzisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff muss als «Warenennennung» in Klasse 40 präzisiert werden, da der Klassenbezug fehlt. Es ist jedoch zu beachten, dass die kundenspezifische Herstellung von Waren nicht in jedem Fall in Klasse 40 fällt. So ist z.B. «kundenspezifische Herstellung von Software» als Programmierdienstleistung der Klasse 42 zuzuordnen und bei «kundenspezifische Herstellung von geografischen Karten» ist nicht klar, ob damit «Druckarbeiten» der Klasse 40 oder «kartografische Dienstleistungen» der Klasse 42 gemeint sind.

Formulierungen wie «Waren im Bereich xy» werden nicht akzeptiert. Der Begriff «im Bereich» ist derart vage, dass in der Regel Waren verschiedener Klassen in diesen «Bereich» fallen können. So können beispielsweise «Waren im Bereich Medizin» Waren der Klassen 1, 5, 9, 10, 16 und allenfalls sogar Lebensmittelklassen umfassen.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

- «Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach Vorgaben eines Kunden».

- «Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den Anforderungen eines Kunden».

Unter die Thematik der kundenspezifischen Herstellung gehören nicht nur Formulierungen, in denen «Herstellung» oder «Fabrikation» explizit genannt werden, sondern generell alle Formulierungen, die die Herstellung von Waren umschreiben. So wird z.B. «3D-Drucken» nicht analog von Druckerarbeiten in Klasse 40 klassiert, da mit diesen nur das Aufdrucken von Mustern, Bildern oder Texten in zwei Dimensionen gemeint ist. Mit dem 3D-Druck werden hingegen Waren hergestellt, weshalb die gleichen Grundsätze wie bei «kundenspezifische Herstellung von Waren» gelten.

### 4.16 Problematische Formulierungen

Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.<sup>36</sup> Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie Absatzgebiet oder Preis, zurückgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen unzulässig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inhärente Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie «Schreibgeräte für Werbezwecke» muss daher zurückgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein Kugelschreiber als Werbeträger wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst, sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegenüber ist eine Angabe wie «Sportwagen» nicht zu beanstanden, da damit inhärente Eigenschaften der Ware angesprochen werden.

Formulierungen, bei denen Interpretationsspielraum besteht, beispielweise «und/oder» Kombinationen bei Waren- oder Dienstleistungsaufzählungen:

- Kl. 30 Nuss- und/oder Schokoladentorten.

Solche und/oder Verknüpfungen sind in der Regel interpretationsbedürftig. Im oben genannten Beispiel ist unklar, ob Schutz für Nuss- und Schokoladentorten beansprucht wird, oder ob sich der Hinterleger nicht festlegen will, ob er den Schutz für Nuss- oder für Schokoladentorten beansprucht. Damit es keine Missverständnisse geben kann, müssen die einzelnen Waren mit «und» verknüpft werden.

Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse dürfen keine Marken als Produktebezeichnungen enthalten. Diese bezeichnen keine inhärenten objektiven Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung. Es geht jedoch auch um den Schutz der Marken, die nicht durch eine rein generische Verwendung entwertet werden sollen. Bei der Prüfung der entsprechenden Begriffe ist nach den Regeln der Begriffsbestimmung vorzugehen (vgl. Ziff. 4.6). Wird ein Begriff in den gängigen Nachschlagewerken (z.B. Duden oder Le Petit Robert) mit einem ® gekennzeichnet verwendet, ist die Verwendung im Sinne einer Sachbezeichnung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unzulässig.

Die Verwendung von geografischen Namen in Waren und Dienstleistungsverzeichnissen kann zu Fehlinterpretationen führen, weshalb das IGE solche Begriffe beanstandet. Es ist

---

<sup>36</sup> Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 – EQUIPMENT.

beispielsweise unklar, ob es sich bei «chinesische Reismudeln» um Reismudeln chinesischer Herkunft, oder um Reismudeln nach chinesischer Art zubereitet handelt. Geografische Namen sind nur dann zulässig, wenn es sich beim beanspruchten Begriff um eine Sachbezeichnung handelt, beispielsweise in Kl. 5 «Chinarinde für medizinische Zwecke» oder in Kl. 16 «Japanpapier».

Unzulässig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschützten geografischen Angaben als Produktbezeichnung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es um den Schutz der geschützten Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung entwertet werden sollen. Ein Warenverzeichnis, das die Angabe «Tequila» in der Klasse 33 enthält, muss zurückgewiesen werden, da der Ausdruck «Tequila» kein generischer Begriff, sondern eine geschützte Bezeichnung für eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko ist.<sup>37</sup> Zulässig ist hingegen die Verwendung geschützter geografischer Angaben nicht anstelle, sondern zur näheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann eine Angabe wie «Spirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung «Tequila»» in der Klasse 33 akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung «Gruyère»» in der Klasse 29 oder «Würste mit der geschützten geografischen Angabe «Saucisson Vaudois»» in derselben Klasse.

#### 4.17 Klassifikationshilfsmittel

Die Verantwortung für Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke. Hingegen bietet das IGE im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:

- Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind in Deutsch, Französisch und Italienisch auf der Website des IGE zu finden (<https://www.ige.ch/>).
- Auf der Website des IGE befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen, nach den Oberbegriffen der Klassenüberschriften wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den Einträgen in der Datenbank des IGE und der OMPI sowie den darin integrierten Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (<http://wdl.ipi.ch>). Dieses Instrument ist in die elektronische Markenmeldung (<https://e-trademark.ige.ch>) integriert und kann beim Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des IGE ein sehr hoher Übereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet werden.

---

<sup>37</sup> Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.

- Die Hinterleger können mit dem IGE eine Standardliste von Waren und Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt der Klassifikation als unproblematisch erkannt.
- Das IGE betreibt die E-Mail-Adresse [wdl@ipi.ch](mailto:wdl@ipi.ch) für Anfragen im Zusammenhang mit der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fällt jedoch die Anfertigung von Übersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche oder Französische). Auch die (Vor-)Prüfung einer ganzen Waren- und Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prüfung bzw. die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen der Markenprüfung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebühr abgegolten wird.

# Teil 3 – Registerführung

---

## 1. Einleitung

Das IGE führt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG). Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem Zweck wird für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt und nachgeführt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche die Marke betr. Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragsverfahren, eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch die Löschung der betr. Marke. Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie das Reglement einer geografischen Marke sind ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).

Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle späteren Änderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das IGE kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben werden auf <https://www.swissreg.ch> publiziert.

Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Post/Kurier oder per E-Mail (an die Adresse [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch)) gesendet werden. Anträge, für welche Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung - Ziff. 4.6, S. 89 und 4.10, S. 90), müssen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden. Müssen einem Antrag zusätzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde, wonach eine Marke auf einen Erwerber übertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1 und 4.2, S. 86 f.), können diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.

Das IGE bewahrt die Akten gelöschter Marken während fünf Jahren nach der Löschung auf (Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurückgezogener oder zurückgewiesener Eintragungsgesuche sowie vollständig widerrufenen Marken werden während fünf Jahren nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widerruf aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2 MSchV).

## 2. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 58), der Formalprüfung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 59) und der materiellen Prüfung (Art. 17 MSchV, vgl. Teil 5, S. 111 ff.) trägt das IGE die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind (Art. 30 Abs. 3 MSchG).

Nach der Eintragung erfolgt die Veröffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem Markeninhaber wird die Eintragung bestätigt, diese Bestätigung enthält alle im Register eingetragenen Angaben (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).

Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 93) und internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 102)

werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf geführten internationalen Register registriert.

### 3. Verlängerungen

Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist auf Antrag und gegen Entrichtung der Verlängerungsgebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden (Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang GebV-IGE). Der Antrag auf Verlängerung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem IGE eingereicht werden (Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). Die Verlängerungsgebühr ist innerhalb der Fristen nach Art. 10 Abs. 3 MSchG zu bezahlen (Art. 26 Abs. 4 MSchV). Wird die Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bezahlt, so ist ein Zuschlag zu entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV). Für die Einreichung des Verlängerungsantrages ist die Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).

In der Regel erinnert das IGE den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen Vertreter vor dem Ablaufdatum über den Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des IGE dar, aus deren Unterlassung der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.

Bei der Verlängerung einer Eintragung können keine Änderungen der Marke selbst oder Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Es können jedoch gleichzeitig mit dem Verlängerungsantrag allfällige Änderungen der Markeneintragung (Art. 28 ff. MSchV) sowie eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (Art. 35 MSchV) beantragt werden. Die Verlängerung ist ein reiner Formalakt, d.h., absolute Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG werden grundsätzlich nicht geprüft.

### 4. Änderungen und Löschung

Während des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geändert werden. Die Änderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren Änderungen (allerdings nicht historisiert) sind über <https://www.swissreg.ch> öffentlich einsehbar. Bei der späteren Eintragung werden die dann zumal geltenden Daten veröffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Änderungen im Register gebührenfrei. Nach der Eintragung werden die Änderungen publiziert.

#### 4.1 Übertragungen

Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise übertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG). Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5, Ziff. 11, S. 210). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17 Abs. 2 MSchG).

Eine Markenübertragung ist grundsätzlich auch ohne entsprechende Änderung des Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschützt. Ein Rechtserwerb vom

nicht berechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht möglich. Hingegen können Klagen nach dem MSchG bis zur Eintragung der Übertragung im Register gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG). Einzig bei Garantie- und Kollektivmarken ist die Eintragung der Übertragung im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Für die Eintragung der Übertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher die Marke an den Erwerber übergegangen ist, enthalten<sup>1</sup> (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber (falls nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 25).

Die Registereintragung einer rechtsgeschäftlichen Übertragung von Schutzrechten erfolgt auf Grundlage einer formalen und summarischen Prüfung. Im Falle einer bestrittenen Inhaberschaft ist es dem Zivilgericht vorbehalten, diese umfassend materiell-rechtlich zu prüfen.<sup>2</sup>

Das IGE stellt vorgedruckte Formulare für Übertragungsanträge und -erklärungen zur Verfügung.

Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren Bestandteil umfassen, können nicht Gegenstand einer Übertragung sein (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5, S. 207).

#### **4.2 Teilübertragungen**

Die Übertragung kann auch nur einen Teil der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen. Dadurch bleibt die ursprüngliche Marke mit eingeschränktem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erhalten und es entsteht eine neue Markeneintragung mit dem übertragenen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Die Schutzdauer beider Marken bleibt unverändert.

Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl. Ziff. 4.1, S. 86). Zusätzlich müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem neuen Inhaber übertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die Übertragung hervorgeht, präzise bezeichnet werden.

Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren Bestandteil umfassen, können im Übrigen nicht Gegenstand einer Teilübertragung sein (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5, S. 207).

---

<sup>1</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekomm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch) müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).

<sup>2</sup> BVGer B-4137/2019, E. 2.3 m.w.H.

### 4.3 Teilung

Unabhängig von einer Teilübertragung kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer eingetragenen Marke oder eines Eintragungsgesuches jederzeit so aufgeteilt werden, dass zwei oder mehr Marken oder Eintragungsgesuche entstehen (Art. 17a MSchG).

Voraussetzung ist ein Gesuch des Inhabers, welches genau bezeichnet, wie die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.

Mit der Teilung entstehen rechtlich selbstständige Eintragungen oder Eintragungsgesuche, welche das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Eintragung bzw. des ursprünglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von Eintragungsgesuchen ist für jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen.

### 4.4 Lizenzen

Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch überlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG). Der Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Lizenz kann sich in Form einer Teillizenz nur auf einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen beziehen oder nur für ein bestimmtes Gebiet gelten (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV). Mit einer ausschliesslichen Lizenz (Art. 29 Abs. 1 lit. c MSchV) wird dem Lizenznehmer das ausschliessliche Recht zum Gebrauch der Marke eingeräumt. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register eingetragen ist, werden für die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 29 Abs. 3 MSchV).

Analog der Regelung betr. die Übertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz den Lizenznehmer vor einem gutgläubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist die Eintragung der Lizenz im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Die Vergabe von Lizenzen auf Zeichen, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder ein mit einem Wappen verwechselbares Zeichen umfassen, ist unzulässig; dasselbe gilt für Zeichen, die gemäss dem Weiterbenützungrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen sind (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5, S. 207).

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung des Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde<sup>3</sup> begleitet sein, aus der die Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz (ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen müssen zudem die Waren und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die Teillizenz erstreckt. Weitere Angaben zur Art der Lizenz (wie bspw. Vertriebs- oder Herstellungslizenz) werden nicht im Register eingetragen. Diese Angaben sind aber im

---

<sup>3</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekommm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommm.ipi.ch) müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).

Rahmen einer Akteneinsicht zugänglich. Das IGE stellt vorgedruckte Formulare für Lizenzeintragungen zur Verfügung.

Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung nicht vom Markeninhaber selbst eingereicht wird, muss zusätzlich der Nachweis erbracht werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 29 Abs. 2 MSchV).

#### **4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung**

Der Inhaber kann eine Marke an Dritte verpfänden oder diesen zur Nutzniessung überlassen. In Art. 19 MSchG wird nur die Möglichkeit der Einräumung dieser Rechte erwähnt. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfändung einer Marke setzt wie die Übertragung eine schriftliche Vereinbarung voraus.

Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde<sup>4</sup> (Art. 30 MSchV). Wie bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor (Art. 19 Abs. 2 MSchG).

Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt auf Antrag der zuständigen Behörden (Art. 30 lit. b MSchV).

#### **4.6 Teillöschung**

Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einschränken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb nur mehr durch eine Neueintragung – mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw. neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG – wiedererlangt werden.

Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer eingetragenen Marke ist unzulässig, da sie die Wirkung einer nachträglichen Schutzausdehnung hätte. Der Schutz für weitere Waren und/oder Dienstleistungen kann nur durch die erneute Hinterlegung eines identischen Zeichens für die zusätzlich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erlangt werden.

#### **4.7 Reglementsänderung**

Wird das Reglement einer eingetragenen Garantie- oder Kollektivmarke nachträglich geändert, muss diese Änderung dem IGE vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 24 MSchG).

---

<sup>4</sup> Bei der Einreichung per E-Mail an [tm.admin@ekommm.ipi.ch](mailto:tm.admin@ekommm.ipi.ch) müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert, muss auch dieses neue Reglement dem IGE vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).

### 4.8 Sonstige Änderungen

Der Name und die Adresse des Inhabers einer eingetragenen Marke sowie der Name und die Adresse eines allfälligen Vertreters gehören zum gesetzlich vorgeschriebenen Registerinhalt (Art. 40 Abs. 1 MSchV) und müssen im Interesse der Rechtssicherheit mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Dritte müssen sich über die eingetragenen Marken informieren können.

Alle Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Änderung der Adresse, der Firma oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteränderungen), werden aufgrund einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden Urkunde in das Markenregister eingetragen und veröffentlicht (Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV). Diese Änderungen sind gebührenfrei.

### 4.9 Berichtigungen

Fehlerhafte Eintragungen im Markenregister werden auf Antrag des Markeninhabers oder, wenn sie auf einem Versehen des IGE beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV). In beiden Fällen ist die Berichtigung gebührenfrei.

### 4.10 Löschungen

Eine Markeneintragung wird gemäss Art. 33 und 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder teilweise gelöscht, wenn

- die Eintragung durch einen rechtskräftigen Widerspruchsentscheid widerrufen wird (Art. 33 MSchG),<sup>5</sup>
- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt (Art. 35 lit. a MSchG),
- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlängert wird (Art. 35 lit. b MSchG),
- die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit. c MSchG), die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe, auf die sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird (Art. 35 lit. d MSchG),<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das IGE nicht veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

<sup>6</sup> Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Löschung der Eintragung nach Art. 35 lit. c–e MSchG die Ungültigerklärung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das IGE nicht veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

- ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).

Die vollständige oder teilweise Löschung einer Marke ist gebührenfrei. Nicht gebührenfrei ist die Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 MSchV).

## **5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht**

### **5.1 Markenregister**

Das IGE führt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskünfte über dessen Inhalt (Art. 39 MSchG). Für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieser Marke ersichtlich sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch für allfällige international registrierte Marken mit Ursprungsland Schweiz (Art. 49 Abs. 1 MSchV) und für internationale Schutzausdehnungen nach dem Madrider System. Auf Antrag erstellt das IGE einen Auszug aus dem Register (Art. 41 Abs. 2 MSchV).

### **5.2 Auskünfte und Akteneinsicht**

Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das IGE Dritten Auskunft über Eintragungsgesuche (einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener; Art. 38 Abs. 1 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren Eintragung der Marke publiziert werden (Art. 38 Abs. 2 lit. a MSchV). Bei zurückgewiesenen Gesuchen wird zusätzlich der Grund der Zurückweisung angegeben (Art. 38 Abs. 2 lit. b MSchV)<sup>7</sup>.

Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen. Zusätzlich kann Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37 Abs. 3 MSchV).

Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft eines Eintragungsgesuchs vor der Eintragung, nach der Zurückziehung oder Zurückweisung des Gesuchs ist beschränkt auf den Hinterleger, dessen Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen können, dass ihnen vom Hinterleger eine Markenverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Hinterleger ausdrücklich zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV). Die Legitimation derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem IGE mittels genügender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).

Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6.3, S. 39).

---

<sup>7</sup> Leitentscheide werden in die «Prüfungshilfe» des IGE (<https://ph.ige.ch>) aufgenommen.

## **6. Prioritätsbelege**

Für die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz gemäss PVÜ stellt das IGE auf Antrag einen Prioritätsbeleg aus (Art. 41a MSchV). Dieser enthält die Daten des Markeneintragungsgesuchs sowie bei allfälligen nachträglichen Änderungen die aktuellen Daten.