



Die neuen Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum

Inhaltsverzeichnis

I.	Einführung	2
II.	Teil 1 - Allgemeiner Teil.....	2
	1. Gegenstand.....	2
	2. Subsidiäre Anwendbarkeit der Schweizerischen Zivilprozessordnung	2
	3. Zustellung von Verfügungen ins Ausland	3
	4. Kostenverteilung und Regelung der Parteientschädigungen im Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.....	3
III.	Teil 2 - Markeneintragungsverfahren	4
	1. Mehrere Hinterleger oder Inhaber einer Marke.....	4
	2. Prioritätsbelege	4
	3. Klassenzuschlag	4
	4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.....	5
IV.	Teil 3 - Registerführung.....	5
	1. Zuschlag bei Verlängerungen	5
	2. Auskünfte über zurückgewiesene Eintragungsgesuche	5
	3. Elektronische Kommunikation.....	6
V.	Teil 4 - Internationale Registrierungen.....	6
VI.	Teil 5 - Materielle Markenprüfung	6
	1. Swissness-Gesetzgebung.....	6
	a) Neues WSchG	6
	b) Geografische Marken (Art. 27a ff. MSchG)	7
	c) Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere spezifische Tätigkeiten (Art. 47 Abs. 3 ^{ter} MSchG)	8
	d) Register für geografische Angaben (Art. 50a MSchG)	8
	e) Herkunftsangaben für Dienstleistungen (Art. 49 Abs. 2 MSchG)	9
	2. Rechtsprechung	9
	3. Praxis des IGE	10
	a) Namen von Pflanzensorten.....	10
	b) Piktogramme	10
	c) Zeichen, die gegen die guten Sitten verstossen.....	11
	d) Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung	11
	e) Kombination einer durchgesetzte Marke mit nicht unterscheidungskräftigen Elementen.....	11
VII.	Teil 6 - Widerspruchsverfahren	12
VIII.	Teil 7 - Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.....	12

I. Einführung

Die Richtlinien in Markensachen des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) haben aus mehreren Gründen per 1. Januar 2017 gewichtige Änderungen erfahren.¹ Zunächst einmal musste die Swissness-Gesetzgebung aufgenommen werden, d.h. es musste der diesbezüglichen Revision des Markenschutzgesetzes (MSchG) und der Markenschutzverordnung (MSchV) sowie dem neuen Wappenschutzgesetz (WSchG) Rechnung getragen werden. Weitere Anpassungen waren aufgrund der Änderungen der MSchV nötig, mit welchen das Verfahren vereinfacht worden ist, und aufgrund der neuen Gebührenverordnung (GebV-IGE). Schliesslich wurde die seit der letzten Revision der Richtlinien ergangene Rechtsprechung von Bundesgericht (BGer) und Bundesverwaltungsgericht (BVGer) berücksichtigt und die aktuelle Praxis des IGE dargestellt.

II. Teil 1 - Allgemeiner Teil

1. Gegenstand

Der neue Allgemeine Teil enthält eine Zusammenstellung der Grundsätze, welche auf die Verfahren in Markensachen vor dem IGE Anwendung finden. Beginnend mit einer Auflistung der Rechtsgrundlagen folgen unter anderem Ausführungen zu den Parteien der verschiedenen Verfahren, zur Übertragung einer Marke und zur Vertretung. Weitere Hinweise betreffen die Regeln der Sachverhaltsermittlung, das Beweisrecht, die Fristen sowie das Akteneinsichtsrecht. Ebenfalls angeführt werden die Grundsätze zum rechtlichen Gehör, gefolgt von Ausführungen zum Abschluss des Verfahrens, zur Kostenverlegung, den Rechtsmitteln und schliesslich den Gebühren.² Auf drei Punkte ist besonders hinzuweisen.

2. Subsidiäre Anwendbarkeit der Schweizerischen Zivilprozessordnung

Soweit weder das MSchG noch das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG; SR 172.021) eine bestimmte verfahrensrechtliche Frage regeln, sind andere Bestimmungen des Bundesrechts heranzuziehen, die ein Verfahren eingehender regeln.³ Das IGE wird in Zukunft nicht mehr die Regelungen des Bundesgesetzes über den Zivilprozess (BZP; SR 273) anwenden, da mit der Verweisnorm nur verfahrensrechtliche Bestimmungen erfasst werden, die nach Inkrafttreten des VwVG erlassen wurden. Der Heranzug der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) als bundesrechtlicher Regelung ist gemäss Art. 4 VwVG zulässig.⁴ Auf dieser Grundlage gilt somit, dass im Fall der Übertragung einer Marke der Erwerber an Stelle des bisherigen Markeninhabers in das Verfahren eintreten und dieses fortsetzen kann, ohne dass hierfür die Zustimmung der Gegenpartei erforderlich wäre (Art. 83 ZPO).⁵ Die ZPO regelt im Weiteren die prozessualen Folgen im Fall des Todes einer Partei oder der Fusion juristischer Personen.⁶ Schliesslich dient Art. 126 ZPO dem IGE als Rechtsgrundlage für die Sistierung des Verfahrens, soweit dessen Ausgang von der Entscheidung in einem anderen hängigen Verfahren abhängt.⁷

¹ Die Richtlinien können auf Deutsch, Französisch und Italienisch auf der Internetseite des IGE eingesehen werden (www.ige.ch).

² Teil 1, Ziff. 11. Vgl. insbesondere die Änderungen per 1. Juli 2016 und den Newsletter 2016/6 Marken vom 30. Juni 2016, abrufbar unter www.ige.ch.

³ Gemäss Art. 4 VwVG gilt dies nur, soweit die anderen Bestimmungen jenen des VwVG nicht widersprechen.

⁴ Teil 1, Ziff. 2.

⁵ Teil 1, Ziff. 3.2.2.1.

⁶ Teil 1, Ziff. 3.2.2.2.

⁷ Teil 1, Ziff. 6.1.

3. Zustellung von Verfügungen ins Ausland

Die neuen Richtlinien beschreiben das Vorgehen, wenn eine Partei, die in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz und über keinen Vertreter verfügt, kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.⁸ Soweit dies der Fall ist, wird die Partei vom IGE in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben aufgefordert, ein solches Zustellungsdomizil oder einen Vertreter zu bestellen. Tut sie dies nicht innert Frist, erlässt das IGE eine formelle Verfügung, mit welcher die Aufforderung wiederholt wird, verbunden mit einem Hinweis auf die Folgen im Unterlassungsfall. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen⁹ oder erfolgt, soweit dieses nicht anwendbar ist, auf diplomatischem bzw. konsularischem Weg. Kommt die Partei der Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird das Markeneintragungsgesuch zurückgewiesen bzw. auf den Widerspruch oder den Löschantrag nicht eingetreten. 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.¹⁰

4. Kostenverteilung und Regelung der Parteientschädigungen im Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Erlässt das IGE einen materiellen Entscheid, werden die Verfahrenskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt, und der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen; dies entspricht der Regelung im Widerspruchsverfahren.¹¹ Hat der Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen. Gleiches gilt, wenn der obsiegende Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen wurde, weil er kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.¹² Die im Widerspruchsverfahren geltenden Grundsätze kommen auch im Fall von formellen Entscheiden (Abschreibung) zur Anwendung. Soweit der Antragsgegner spätestens mit der Einreichung seiner ersten Stellungnahme um Löschung der angefochtenen Marke ersucht, spricht das IGE dem Antragsteller eine Parteientschädigung unter der Voraussetzung zu, dass dieser das vorprozessuale Informationsgebot beachtet und die Gegenpartei vor Anstrengung des Lösungsverfahrens abgemahnt hat.¹³ Da das IGE zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durchführt, tut die antragstellende Partei gut daran, bereits bei Einreichen des Lösungsantrags eine Kopie der Abmahnung beizulegen. Die Höhe der Parteientschädigung ist aufgrund der seit dem Jahr 1993 eingetretenen Teuerung angepasst worden. Sie ist von CHF 1'000.-- auf CHF 1'200.-- pro vom IGE angeordnetem Schriftenwechsel erhöht worden.¹⁴

⁸ Teil 1, Ziff. 4.3.

⁹ 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. Das Haager Übereinkommen ist auf die Verfahren vor dem IGE anwendbar, da diese Zivilsachen im Sinne des Übereinkommens betreffen, und die Aufforderung an eine Partei zur Bestellung eines Zustellungsdomizils einem gerichtlichen Schriftstück im Sinne von Art. 1 entspricht.

¹⁰ Teil 1, Ziff. 4.3.

¹¹ Teil 1, Ziff. 7.3.2.3.

¹² Teil 1, Ziff. 7.3.2.3.

¹³ Teil 1, Ziff. 7.3.2.4.

¹⁴ Teil 1, Ziff. 7.3.2.2.

III. Teil 2 - Markeneintragungsverfahren

Die Änderungen in diesem Teil sind hauptsächlich durch die neuen Bestimmungen der MSchV einerseits sowie Präzisierungen im Zusammenhang mit den Anforderungen an das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis andererseits bedingt.

1. Mehrere Hinterleger oder Inhaber einer Marke

Die Regelung des Falles, dass mehrere Personen als Hinterleger oder Inhaber auftreten, ist in Bezug auf alle Verfahren vor dem IGE vereinfacht und vereinheitlicht worden.¹⁵ Art. 4 Abs. 1 MSchV sieht neu was folgt vor: Sind mehrere Personen Hinterleger einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so haben sie entweder eine unter ihnen zu bezeichnen, der das IGE sämtliche Mitteilungen mit Wirkung für alle zustellen kann, oder einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Absatz 2 des genannten Artikels regelt das Vorgehen, solange weder das eine noch das andere geschehen ist: das IGE wählt eine Person als Zustellungsempfänger im Sinne von Absatz 1. Widerspricht eine der anderen Personen, so fordert das IGE alle Beteiligten auf, nach Absatz 1 zu handeln.

2. Prioritätsbelege

Art. 14 Abs. 1 MSchV ist der neuen Regelung von Art. 9 MSchG angepasst worden: ein Prioritätsbeleg muss nicht mehr zwingend eingereicht werden, sondern es steht im Ermessen des IGE, dies zu verlangen. Das IGE wird von diesem Recht im Falle von Unklarheiten Gebrauch machen¹⁶ und den Hinterleger rechtzeitig vor Ablauf der gesetzlichen Frist¹⁷ zum Einreichen des Belegs auffordern. Reicht der Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der Prioritätsanspruch. Sofern der Hinterleger eine Teilpriorität geltend macht und nicht angibt, auf welche Waren oder Dienstleistungen sich diese bezieht, wird er durch das IGE aufgefordert, entweder einen Prioritätsbeleg oder eine Liste der betroffenen Waren und Dienstleistungen einzureichen.¹⁸

3. Klassenzuschlag

Umfasst das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der hinterlegten Marke mehr als drei Klassen, so hat der Hinterleger innert der vom IGE angesetzten Frist für jede weitere Klasse einen Zuschlag (bisher «Klassengebühr») zu entrichten (Art. 18 Abs. 2 und 3 MSchV). Dieser Zuschlag wird vom IGE neu nach Abschluss der Eingangsprüfung gemäss Art. 15 MSchV zusammen mit der Hinterlegungsgebühr in Rechnung gestellt. Anders als die bisherige Klassengebühr wird der Klassenzuschlag nicht zurückerstattet, wenn keine Eintragung erfolgt.¹⁹ Entsprechendes gilt, wenn im Lauf des Eintragungsverfahrens Klassen wegfallen, sei dies aufgrund einer Beanstandung des IGE oder auf Antrag des Hinterlegers. Werden im Verlauf des Eintragungsverfahrens Klassen hinzugefügt, sind die weiteren Zuschläge innert vom IGE angesetzter Frist zu bezahlen. Dies wiederum ungeachtet dessen, ob der Hinterleger eine zusätzliche Klasse beantragt hat oder diese aufgrund einer Beanstandung seitens des IGE (namentlich weil Waren oder Dienstleistungen falsch klassiert waren) erforderlich wird.²⁰ Mit diesen Änderungen wird einerseits das Verfahren vereinfacht

¹⁵ Teil 2, Ziff. 3.1.2.

¹⁶ Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Swissness-Botschaft), BBI 2009 8610.

¹⁷ Teil 2, Ziff. 3.4.1.

¹⁸ Vgl. den Newsletter 2016/11 Marken vom 30. November 2016, abrufbar unter www.ipi.ch.

¹⁹ Vgl. Art. 18 Abs. 3 MSchV.

²⁰ Teil 2, Ziff. 3.6.

und andererseits den Interessen Dritter Rechnung getragen, denen gegenüber ein Hinterleger gestützt auf ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis Anwartschaften geltend machen könnte.

4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Die Richtlinien wurden mit einem Abschnitt ergänzt, welcher die Grundsätze zur präzisen Bestimmung der Bedeutung der Begriffe eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses darlegt.²¹ Diese Grundsätze sind nicht nur im Rahmen der Anwendung von Art. 11 MSchV von Bedeutung, sondern auch bei der materiellen Markenprüfung²² und ebenso bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs im Rahmen sowohl des Widerspruchs- als auch des Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs.²³ Berücksichtigt werden, auf der Grundlage der lexikalischen Definition und der Systematik der Nizza-Klassifikation, auch die umgangssprachliche Bedeutung und die Verwendung im betroffenen Markt; soweit eine gesetzliche Definition massgebend ist, wird auch diese berücksichtigt. Im Weiteren wurden Hinweise zu häufig verwendeten Begriffen «Teile», «Zubehör», «Sets» oder «Systeme» aufgenommen.²⁴ Schliesslich wird der Praxisänderung bezüglich der «kundenspezifischen Herstellung von Waren» Rechnung getragen.²⁵ Das IGE akzeptiert diese Dienstleistung seit dem 1. Januar 2016 in Klasse 40 unter folgenden Voraussetzungen: aus der Formulierung muss klar hervorgehen, dass die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgt, und dass die Waren den spezifischen Bedürfnissen oder konkreten Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt werden. Zudem müssen die hergestellten Waren präzise genannt sein.²⁶ Diese strikten Vorgaben dienen der Abgrenzung von Marken für die erwähnte Dienstleistung gegenüber Warenmarken und bewirken namentlich eine Begrenzung des Schutzzumfangs Ersterer.

IV. Teil 3 - Registerführung

Drei Anpassungen in Teil 3 der Richtlinien aufgrund der Änderung der MSchV sind besonders anzuführen.

1. Zuschlag bei Verlängerungen

Art. 26 Abs. 4 und 5 MSchV wurden der Regelung gemäss Art. 21 Abs. 3 DesV angepasst. Aufgrund dieser Änderung ist ein Zuschlag zu bezahlen, wenn die Verlängerungsgebühr nicht vor Ablauf der Gültigkeitsdauer sondern erst innerhalb der folgenden sechs Monate beglichen wird – auf den Zeitpunkt des Verlängerungsantrags kommt es somit in diesem Zusammenhang nicht mehr an.²⁷

2. Auskünfte über zurückgewiesene Eintragungsgesuche

Mit der Änderung von Art. 38 Abs. 2 MSchV ist es dem IGE möglich geworden, Dritten auch Auskünfte über die Zurückweisungsgründe zu erteilen. Das IGE kann Dritte im Rahmen seiner Informationspflicht somit nunmehr umfassender informieren als bisher und wird auf der Plattform «Prüfungshilfe» (<https://ph.ige.ch>) auch Leitentscheide publizieren, die

²¹ Teil 2, Ziff. 4.5.

²² Teil 5, Ziff. 3.3.

²³ Teil 6, Ziff. 5.4.5.1 und Teil 7, Ziff. 4.2.

²⁴ Teil 2, Ziff. 4.8 ff.

²⁵ Teil 2, Ziff. 4.13.

²⁶ Vgl. den Newsletter 2015/11 Marken vom 26. November 2015, abrufbar unter www.ipi.ch.

²⁷ Teil 3, Ziff. 3.

Zurückweisungen betreffen. Dadurch wird die Transparenz wie auch die Vorhersehbarkeit der Entscheide weiter erhöht.²⁸ Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das IGE Dritten auch Auskunft über Eintragungsgesuche, die nicht in die Prüfungshilfe aufgenommen wurden. Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren Eintragung der Marke publiziert werden; bei zurückgewiesenen Gesuchen wird zusätzlich der Grund der Zurückweisung, i.e. die betroffene Gesetzesbestimmung angegeben.²⁹

3. Elektronische Kommunikation

Mehrere gesetzliche Bestimmungen sind geändert worden, um die elektronische Kommunikation zu erleichtern. Das Schriftlichkeitserfordernis für den Antrag auf Teilung eines Gesuchs oder einer Eintragung wurde abgeschafft (Art. 17a Abs. 1 MSchG).³⁰ In diesem Zusammenhang sind auch diverse in der MSchV enthaltene Bestimmungen präzisiert worden.³¹

V. Teil 4 - Internationale Registrierungen

Die grundlegendste Änderung in Teil 4 betrifft die Gründe, auf welche das IGE die Verweigerung der Schutzausdehnung einer international registrierten Marke auf die Schweiz stützen darf. Durch die Anpassung von Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV (wo neu auch auf Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG verwiesen wird), dürfen in diesem Zusammenhang auch formelle Gründe angeführt werden. Wie die Ämter der USA, Deutschlands oder der Europäischen Union darf das IGE nunmehr den Schutz allein aus dem Grund verweigern, dass die Waren und Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet sind (Art. 11 MSchV). Da alle Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse vorgängig durch die WIPO überprüft werden, wird jedoch die Schutzverweigerung auf offensichtlich nicht korrekte Formulierungen beschränkt sein.³²

VI. Teil 5 - Materielle Markenprüfung

In diesem Teil der Richtlinien betreffend die materielle Markenprüfung finden sich zahlreiche Ergänzungen und Änderungen aufgrund der Swissness-Gesetzgebung, der neueren Rechtsprechung wie auch der Entwicklung der Institutspraxis.

1. Swissness-Gesetzgebung

a) Neues WSchG

Eines der zentralen Merkmale des neuen WSchG ist die Aufhebung des Verbots der Anbringung des eidgenössischen Kreuzes und der Schweizerfahne auf Waren zu geschäftlichen Zwecken. Marken, welche diese Hoheitszeichen enthalten, dürfen neu nicht nur für Dienstleistungen sondern auch für Waren eingetragen werden.³³ Da das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne jedoch Herkunftsangaben i.S.v. Art. 47 Abs. 1 MSchG sind, müssen – um eine Irreführungsgefahr und damit den Schutzausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. c MSchG zu beseitigen – die Waren und Dienstleistungen auf schweizerische Herkunft eingeschränkt

²⁸ Vgl. den erläuternden Bericht zum Swissness-Ausführungsrecht vom 2. September 2015 (erläuternder Bericht), 8, abrufbar unter www.ipi.ch.

²⁹ Teil 3, Ziff. 5.2.

³⁰ Teil 3, Ziff. 4.3; vgl. Swissness-Botschaft, BBI 2009 8610 f.

³¹ Art. 8 Abs. 2, Art. 19 Abs. 2, Art. 26 Abs. 3 und Art. 47 Abs. 2^{bis} MSchV.

³² Teil 4, Ziff. 3 ; vgl. auch den erläuternden Bericht, 9.

³³ Teil 5, Ziff. 7.2.1.3.

werden.³⁴ Entsprechendes gilt in Bezug auf Marken, die mit dem Schweizerkreuz oder der Schweizerfahne verwechselbare Zeichen enthalten.

Das Schweizerwappen, die Wappen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die damit verwechselbaren Zeichen dürfen als Markenbestandteil weder für Waren noch – und dies stellt eine weitere Neuerung dar – für Dienstleistungen eingetragen werden. Eine Ausnahme besteht bezüglich der Eintragung als Marke durch das Gemeinwesen, zu dem das betroffene Zeichen gehört.³⁵

Das neue WSchG sieht in Art. 18 vor, dass das IGE als Vollzugsbehörde des Bundes im Bereich des Wappenschutzes ein elektronisches Verzeichnis der öffentlichen Zeichen der Schweiz und des Auslands führt.³⁶ Beim neu vorgesehenen Verzeichnis handelt es sich um eine unter www.ipi.ch abrufbare Datenbank, deren Inhalt nicht rechtsverbindlich ist aber der allgemeinen Information dienen und die Transparenz fördern soll. Insbesondere wird damit jedermann ermöglicht, sich über die geschützten öffentlichen Zeichen zu informieren, wie beispielsweise die Wappen der Schweizer Gemeinden. Das Verzeichnis wird auch die Umsetzung der Bestimmungen des WSchG im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens erleichtern.³⁷ Ist ein Zeichen im Verzeichnis aufgeführt, wird vermutet, dass es sich um ein öffentliches Zeichen handelt. Der Schutz eines öffentlichen Zeichens, das nicht im Verzeichnis erfasst ist, muss demgegenüber gestützt auf die entsprechende Bestimmung nachgewiesen werden.³⁸

b) Geografische Marken (Art. 27a ff. MSchG)

Das in Teil 5 neu eingefügte Kapitel 10 widmet sich der geografischen Marke. Die Aufnahme dieser neuen Markenart in das MSchG dient insbesondere dem Zweck, die Erlangung und Durchsetzung des Schutzes für Herkunftsangaben im Ausland zu vereinfachen – namentlich in jenen Ländern, welche in diesem Zusammenhang einen markenrechtlichen Schutztitel im Ursprungsland voraussetzen. Zudem kann der Inhaber der geografischen Marke die Vorteile des Systems betreffend die internationale Registrierung von Marken (Madrider System) nutzen, namentlich die Möglichkeit, mittels eines einzigen Gesuchs die Eintragung einer Marke in allen oder einem Teil der Mitgliedsländer zu beantragen.³⁹ In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören.⁴⁰ Jedoch ist der Schutz auf qualifizierte Herkunftsangaben beschränkt, die bereits Gegenstand einer vertieften Prüfung waren – sei dies im Rahmen eines Eintragungsverfahrens oder eines Rechtssetzungsverfahrens.⁴¹ Konkret in Frage kommen somit in ein Register eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (z.B. Gruyère für Käse), ebenso wie die auf kantonaler Ebene gemäss Art. 63 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft geschützten Weinbezeichnungen (z.B. Dézaley). Die Eintragung ist im Weiteren möglich für Herkunftsangaben, die Gegenstand einer Branchenverordnung bilden (z.B. «Swiss Made» für Uhren), sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – auch für ausländische Herkunftsangaben.⁴² Das Gesetz definiert den Kreis der Hinterlegungsberechtigten einer geografischen Marke.⁴³ Es legt zudem fest, dass der Hinterleger dem IGE ein Reglement über den Gebrauch der Marke einreichen muss, welches dem

³⁴ Vgl. vorstehende Fn.

³⁵ Teil 5, Ziff. 7.2.1.1; vgl. bezüglich des Weiterbenützungrechts Art. 35 WSchG.

³⁶ Swissness-Botschaft, BBI 2009 8639 f.

³⁷ Vgl. Teil 5, Ziff. 7.2 und 7.2.4.

³⁸ Swissness-Botschaft, BBI 2009 8640.

³⁹ Swissness-Botschaft, BBI 2009 8577.

⁴⁰ Art. 27a MSchG.

⁴¹ Vgl. in diesem Zusammenhang die Swissness-Botschaft, BBI 2009 8577 ff.

⁴² Art. 27a MSchG. Vgl. betr. ausländische Herkunftsangaben die Swissness-Botschaft, BBI 2009 8578 f. sowie Teil 5, Ziff. 10.2.

⁴³ Art. 27b MSchG.

Pflichtenheft bzw. der massgebenden Regelung entsprechen muss und insbesondere kein Entgelt für den Gebrauch der geografischen Marke vorsehen darf.⁴⁴ Die Bestimmungen über den Gebrauch und die Folgen des Nichtgebrauchs der Marke gemäss Art. 11 und 12 MSchG sind nicht anwendbar; auch ist es dem Inhaber einer geografischen Marke verwehrt, gestützt auf seine Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke zu erheben.⁴⁵ Schliesslich kann die Eintragung einer geografischen Marke selbst ebenfalls nicht widerspruchswise angefochten werden.⁴⁶

In materieller Hinsicht prüft das IGE bei Eintragungsgesuchen für geografische Marken die Legitimation des Hinterlegers, die Übereinstimmung des Reglements mit den Vorgaben von Art. 27c Abs. 2 MSchG und die korrekte Einschränkung des Warenverzeichnisses.⁴⁷

c) Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere spezifische Tätigkeiten (Art. 47 Abs. 3^{ter} MSchG)

Aufgrund des neuen Art. 47 Abs. 3^{ter} MSchG dürfen Angaben zu Forschung oder Design oder anderen spezifischen Tätigkeiten, die mit dem Produkt in Zusammenhang stehen, unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die betroffene Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort stattfindet. Diese Regelung gilt nur in Bezug auf spezifische Tätigkeiten im Rahmen eines Entwicklungs- oder Fabrikationsschritts, welche einen konkreten und engen Zusammenhang mit der Ware aufweisen.⁴⁸ Die Swissness-Botschaft nennt als weitere Beispiele «Swiss Engineering», «verpackt in der Schweiz»⁴⁹, «geprüft in der Schweiz» und «geräuchert in der Schweiz»⁵⁰. Weitere Voraussetzung ist, dass die geografische Bezeichnung aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens von den betroffenen Verkehrskreisen tatsächlich als Hinweis nur auf die geografische Herkunft der betroffenen Tätigkeit und nicht der Ware als solcher verstanden wird. Dies setzt voraus, dass die geografische Bezeichnung und die spezifische Tätigkeit im Zeichen in gleicher Grösse, Farbe, Form und Schrift dargestellt sind und eine Einheit darstellen.⁵¹ Die Eintragung eines Zeichens im Anwendungsbe-
reich von Art. 47 Abs. 3^{ter} MSchG als Marke setzt voraus, dass die Warenliste – zur Vermeidung der Irreführung Gefahr über die geografische Herkunft der betroffenen Tätigkeit – auf die bezeichnete Herkunft eingeschränkt wird⁵² (z.B. „Schuhe, deren Design vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat“).⁵³

d) Register für geografische Angaben (Art. 50a MSchG)

Mit Art. 50a MSchG wird ein Register für geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse vorgesehen.⁵⁴ Auch diese Regelung dient einem verstärkten Schutz geografischer Angaben. Sie ermöglicht einen Schutz *ex ante* aufgrund eines Schutztitels, womit die Erlangung und Durchsetzung des Schutzes im Ausland vereinfacht wird.⁵⁵ Die Richtlinien wurden mit Hinweisen betreffend das neue, vom IGE geführte Register ergänzt, und es

⁴⁴ Art. 27c MSchG.

⁴⁵ Art. 27e MSchG. Vgl. betr. die mit einer geografischen Marke verbundenen Rechte Art. 27d MSchG.

⁴⁶ Art. 31 Abs. 1^{bis} MSchG.

⁴⁷ Teil 5, Ziff. 10.1 und 10.5.

⁴⁸ Vgl. NICOLAS GUYOT, La nouvelle réglementation relative à l'utilisation de mentions du type « Swiss design » ou « Swiss research », sic! 2016, 652 f.

⁴⁹ Vgl. jedoch GUYOT (Fn 48), 653: « (...) la provenance suisse de l'emballage ne peut être mise en avant que si l'emballage confère au produit des caractéristiques ou des garanties de qualité particulière ».

⁵⁰ Swissness-Botschaft, BBI 2009 8584.

⁵¹ GUYOT (Fn 48), 654 f.; vgl. auch die Swissness-Botschaft, BBI 2009 8584.

⁵² GUYOT (Fn 48), 658.

⁵³ Teil 5, Ziff. 8.6.5.

⁵⁴ Vgl. die Swissness-Botschaft, BBI 2009 8602 ff. sowie Art. 1 ff. der Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

⁵⁵ Swissness-Botschaft, BBI 2009 8560.

wurden darüber hinaus separate Richtlinien für GUB und GGA nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse erarbeitet. Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges Zeichen mit einer Angabe gemäss Art. 50a MSchG nur als Marke eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das betroffene Produkt auf Waren mit der geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB) bzw. der geschützten geografischen Bezeichnung (GGA) eingeschränkt wird.⁵⁶ Markeneintragungsgesuche betreffend geografische Angaben, für welche das Gesuch um Eintragung in das Register für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäss Art. 50a MSchG gestellt wurde, werden bis zum Entscheid in jenem Verfahren sistiert.⁵⁷

e) Herkunftsangaben für Dienstleistungen (Art. 49 Abs. 2 MSchG)

Gemäss neuer Regelung von Art. 49 Abs. 1 MSchG ist eine Herkunftsangabe für Dienstleistungen zutreffend, wenn zwei Kriterien erfüllt sind: wenn sie dem Geschäftssitz derjenigen Person entspricht, welche die Dienstleistung erbringt, und wenn sich ein Ort der tatsächlichen Verwaltung dieser Person im gleichen Land befindet. Art. 52o MSchV präzisiert, dass als Ort der tatsächlichen Verwaltung nach Art. 49 MSchG der Ort vermutet wird, an dem für die Erreichung des Geschäftszwecks massgebliche Tätigkeiten ausgeübt und für das Erbringen der Dienstleistung massgebliche Entscheide getroffen werden. Diese Bestimmungen bedingen eine Praxisänderung des IGE: die Markeneintragung setzt voraus, dass im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis neu auch die Dienstleistungen auf die bezeichnete geografische Herkunft eingeschränkt werden.⁵⁸ Der Grund liegt darin, dass das IGE – anders als unter dem bisherigen Recht⁵⁹ – nicht in der Lage ist, im Rahmen des Eintragungsverfahrens allein gestützt auf die Angaben im Eintragungsgesuch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu prüfen bzw. sicherzustellen. Die Einschränkung der Dienstleistungen entspricht dem für Waren üblichen Vorgehen zur Vermeidung des Schutzausschlussgrundes der Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft; dessen Zulässigkeit wurde vom BGer wiederholt ausdrücklich bestätigt,⁶⁰ und die diesbezüglichen Erwägungen lassen sich auf Dienstleistungsmarken übertragen.

2. Rechtsprechung

Die seit der letzten Revision ergangene Rechtsprechung des BGer und massgebende Entscheide des BVGer sind in die Richtlinien aufgenommen worden. Drei Urteile sind in diesem Zusammenhang besonders zu erwähnen. Zunächst einmal wurde in den Entscheiden des BVGer STRELA und HYDE PARK die Figur der indirekten Herkunftsangabe davon abhängig gemacht, dass es sich bei dem bezeichneten geografischen Objekt um ein Wahrzeichen handelt.⁶¹ Dieses Kriterium, auf das auch das BGer verschiedentlich Bezug genommen hat,

⁵⁶ Teil 5, Ziff. 8.6.6 und 8.7.5.

⁵⁷ Teil 1, Ziff. 6.1.

⁵⁸ Erläuternder Bericht, 22.

⁵⁹ Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmte sich gemäss altem Art. 49 MSchG nach drei alternativen Kriterien, unter anderem nach dem Geschäftssitz des Dienstleistungserbringers; das IGE konnte auf der Grundlage der Angaben im Eintragungsgesuch überprüfen, ob diese Vorgabe erfüllt war, i.e. ob der Hinterleger seinen Sitz im betreffenden Land hatte.

⁶⁰ BGE 132 III 770 ff. E. 4, "Colorado (fig.)"; Urteil des BGer vom 4. Dezember 2015 (4A_357/2015) E. 4.2, „Indian Motorcycle“: «L'exigence de la limitation, qui concrétise la volonté du législateur de renforcer la protection des indications de provenance (ATF 132 III 770 consid. 3.3 p. 777), a, d'une part, un effet préventif et diminue, *de facto*, le risque (abstrait) de tromperie. D'autre part, la limitation, qui apparaît dans le registre, a un effet direct sur le champ de protection (*Schutzumfang*) de la marque. Celui-ci est en effet intimement lié aux produits enregistrés (cf. art. 11 al. 1 LPM), soit à des produits de la provenance désignée (pays mentionné dans le signe), et l'usage effectif de la marque en rapport avec des produits provenant d'un autre pays n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (cf. art. 12 al. 1 LPM) ».

⁶¹ Urteile des BVGer vom 18. Februar 2015 (B-5024/2013) E. 5.2, „Strela“ und vom 15. Dezember 2015 (B-1785/2014) E. 3.3.2, „Hyde Park“.

wurde in die Richtlinien aufgenommen.⁶² Ein Wahrzeichen in diesem Sinne liegt gemäss Praxis des IGE vor, wenn die geografische Bezeichnung gedanklich hinreichend eng mit einem geografischen Gebiet verknüpft ist. Grundsätzlich wird das IGE Wahrzeichencharakter annehmen, wenn sich nachweisen lässt, dass die fragliche Bezeichnung üblicherweise als Hinweis auf bzw. Erkennungszeichen für das in Frage stehende Gebiet verwendet wird. Der Nachweis, dass die Bezeichnung bereits als Herkunftsangabe – also zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen – verwendet wird, ist in diesem Zusammenhang nicht erforderlich.⁶³ Im Einzelfall wird Wahrzeichencharakter auch ohne die genannten Voraussetzungen bejaht werden können, sofern sich eine sehr hohe Bekanntheit des bezeichneten geografischen Objekts nachweisen lässt.⁶⁴

Schliesslich wurden Hinweise auf das Urteil des BGer INDIAN MOTORCYCLE bei den Ausführungen zu nicht als Herkunftsangaben geltenden Bezeichnungen aufgenommen.⁶⁵ Das BGer hat insbesondere bestätigt, dass für die Frage, ob aus Sicht der schweizerischen Durchschnittskonsumenten eine geografische Herkunftsangabe ausscheidet, der Gesamteindruck des Zeichens zu würdigen und in diesem Zusammenhang auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen ist. In Fällen, wo eine geografische Bezeichnung mit neutralen weiteren (Wort- oder Bild-) Elementen kombiniert ist, kann ein Verständnis als Herkunftsangabe nicht ausgeschlossen werden. Herkunftserwartungen sind nur dann zu verneinen, wenn die weiteren Elemente bewirken, dass die geografische Bezeichnung offensichtlich in einem anderen, dominierenden Sinnzusammenhang steht; in diesem Zusammenhang sind auch die betroffenen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen.⁶⁶

3. Praxis des IGE

Um der aktuellen Praxis des IGE Rechnung zu tragen, wurden die Richtlinien unter anderem in den nachfolgenden Punkten angepasst.

a) Namen von Pflanzensorten

Namen von Pflanzensorten stellen Sachbezeichnungen dar. Sie beschreiben die Art bzw. Gattung direkt und stehen daher in Zusammenhang mit Pflanzen im Gemeingut.⁶⁷ Beschreibender Charakter kann auch in Bezug auf andere Waren oder Dienstleistungen gegeben sein, beispielsweise bezüglich eines Bestandteils oder Inhaltsstoffs der Ware oder des Gegenstands der Dienstleistung. Ist der Name der Pflanzensorte zudem im Sortenschutzregister eingetragen, ist das Gesuch auch wegen Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen (Art. 2 lit. d MSchG).⁶⁸

b) Piktogramme

Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder Orientierungshilfen vermitteln. Sie gehören zum Gemeingut, wenn sie sich auf die reine Informationsvermittlung beschränken oder wenn ihre Ausgestaltung nicht genügend von den für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen üblichen Darstellungen abweicht.⁶⁹

⁶² Teil 5, Ziff. 8.3.2.

⁶³ Vgl. den Newsletter 2016/07-08 Marken vom 24. August 2016, abrufbar unter www.ige.ch.

⁶⁴ Vgl. vorstehende Fn.

⁶⁵ Teil 5, Ziff. 8.4.

⁶⁶ Urteil des BGer (Fn 58) E. 4.5. und 4.5.2, „Indian Motorcycle“; Teil 5, Ziff. 8.4.

⁶⁷ Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.11.

⁶⁸ Vgl. vorstehende Fn.

⁶⁹ Teil 5, Ziff. 4.8. Vgl. auch das Urteil des BVer vom 26. November 2009 (B-2713/2009) E. 2 und 5.4, „Wireless USB-Symbol (fig.)“.

c) Zeichen, die gegen die guten Sitten verstossen

Die Richtlinien wurden dahin gehend präzisiert, dass es bei Zeichen, die das religiöse Empfinden tangieren können, auf die Sicht eines durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft ankommt.⁷⁰ Die Frage, ob ein Zeichen unter diesem Aspekt gegen die guten Sitten verstösst, ist auch aus Sicht in der Schweiz lebender Minoritäten zu beantworten. Das IGE berücksichtigt daher auch den Sinngehalt von Zeichen, die in für die Schweiz unüblichen Schriften gehalten sind (z.B. chinesische oder arabische Schriftzeichen).⁷¹

d) Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein intensiver Gebrauch die von einem Zeichen ausgehende Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag. Ausnahmsweise können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen Gebrauchs eine eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen. Dieser Bedeutungswandel wird unter engen Voraussetzungen anerkannt: dass erstens die ursprünglich irreführende Angabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat, und dass zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im Vordergrund steht, dass eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft im konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann.⁷²

Die Richtlinien präzisieren nunmehr in diesem Zusammenhang, dass das Glaubhaftmachen insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen erfolgen kann, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen Bedeutung liefern.⁷³ Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Möglichkeit einer demoskopischen Umfrage.

e) Kombination einer durchgesetzte Marke mit nicht unterscheidungskräftigen Elementen

Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers trägt das IGE Zeichen ein, die aus der Kombination einer durchgesetzten Marke mit weiteren, nicht unterscheidungskräftigen Elementen bestehen.⁷⁴ Vorausgesetzt ist, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst. Zudem wird überprüft, ob die Durchsetzung des fraglichen Zeichenbestandteils für die betroffenen Waren und Dienstleistungen nach wie vor glaubhaft erscheint. Soweit die im früheren Verfahren eingereichten Durchsetzungsbelege auf der Grundlage der aktuellen Praxis als ungenügend erscheinen, wird das IGE den Hinterleger auffordern, weitere Belege nachzureichen. Soweit im früheren Verfahren überhaupt keine Belege eingereicht wurden, überprüft das IGE entsprechend, ob die Durchsetzung nach wie vor auf der Grundlage von Notorietät zu bejahen ist.⁷⁵

⁷⁰ Teil 5, Ziff. 6 sowie BGE 136 III 474 ff. E. 4.2, „Madonna (fig.)“: «Andererseits hat die Vorinstanz den massgebenden Adressatenkreis zutreffend dahingehend eingeschränkt, dass es auf die Sicht des durchschnittlichen Angehörigen der entsprechenden Religionsgemeinschaft ankommt, womit extreme Sensibilitäten unberücksichtigt bleiben».

⁷¹ Vgl. Teil 5, Ziff. 4.5.6.1.

⁷² BGE 125 III 193 ff. E. 1e, „Budweiser“.

⁷³ Teil 5, Ziff. 8.6.2.

⁷⁴ Teil 5, Ziff. 11.1.1. Die Marke wird im Register mit dem Vermerk ««XYZ»: durchgesetzte Marke» eingetragen.

⁷⁵ Newsletter 2015/11 Marken vom 26. November 2015, abrufbar unter www.ipi.ch.

VII. Teil 6 - Widerspruchsverfahren

Teil 6 der Richtlinien betreffend das Widerspruchsverfahren wurde durch die Aufnahme der seit der letzten Revision ergangenen Rechtsprechung des BVGer aktualisiert. Im Weiteren wurde ein Hinweis aufgenommen, dass die Praxis des IGE betreffend die Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger und schwacher Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr im Ergebnis der Gemeinsamen Praxis entspricht, die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms (CP5) beschlossen worden ist.⁷⁶ Die zentrale Änderung in Teil 6 betrifft die Wirkungen des Teilgebrauchs der Marke. Wenn der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke erhebt, und der Widersprechende in der Folge den Gebrauch nur für einen Teil der unter einen betroffenen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft macht, stellt sich die Frage, inwieweit dieser Gebrauch rechtserhaltend wirkt: nur für jene konkret betroffenen Waren und Dienstleistungen oder für den ganzen im Register eingetragenen Oberbegriff? Das IGE praktizierte bis anhin die Minimallösung, indem es die Prüfung der Gleichartigkeit und der Verwechslungsgefahr nur gestützt auf jene Waren und Dienstleistungen vornahm, für welche der Gebrauch tatsächlich glaubhaft gemacht wurde.⁷⁷ Demgegenüber wendet das BVGer eine erweiterte Minimallösung an, wonach der Gebrauch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird.⁷⁸ Der Gebrauch wird für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise bestimmt werden kann.⁷⁹ In einem jüngeren Entscheid hat das BVGer festgehalten, dass dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts entspricht.⁸⁰ Auch das EUIPO und das EuG stellen auf die erweiterte Minimallösung ab.

Da sich der Schutz der Widerspruchsmarke auf gleichartige Waren und Dienstleistungen erstreckt, führen die Minimallösung und die erweiterte Minimallösung in der Praxis des Widerspruchsverfahrens zu übereinstimmenden Ergebnissen. Ein praktischer Unterschied ergibt sich jedoch im Rahmen des neu eingeführten Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs, weil die Anwendung der Minimallösung bei einer Gutheissung des Lösungsantrags zu einer weiter gehenden Löschung der angefochtenen Marke führt.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Rechtsprechung des BVGer wendet das IGE per 1. Januar 2017 sowohl im Widerspruchs- als auch im Lösungsverfahren die erweiterte Minimallösung an. Im Zuge der Entwicklung der Praxis werden Grundsatzentscheide des BVGer berücksichtigt, aber auch Entscheide des EUIPO und des EuG⁸¹ sowie die deutsche Rechtsprechung verfolgt.

VIII. Teil 7 - Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Das Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs wurde mit dem Ziel geschaffen, eine gegenüber dem gerichtlichen Weg rasche und kostengünstige Alternative zur Erwirkung der Löschung einer während fünf Jahren nicht gebrauchten Marke zur Verfügung zu stellen.⁸²

⁷⁶ Teil 6, Ziff. 6.7, Fussnote 189.

⁷⁷ Es muss objektiv bestimmt werden, bezüglich welcher Waren und Dienstleistungen, die vom Widersprechenden beigebrachten Beweismittel den Gebrauch glaubhaft machen, und es gelten in diesem Zusammenhang die zu Art. 11 MSchV entwickelten Kriterien.

⁷⁸ Urteil des BVGer vom 4. März 2013 (B-5871/2011) E. 2.3, „Gadovist/Gadogita“.

⁷⁹ Vgl. vorstehende Fn.

⁸⁰ Vgl. Urteil des BVGer vom 25. Juli 2016 (B-6249/2014) E. 4.6, „Campagnolo (fig.)/F.LLI Campagnolo (fig.)“.

⁸¹ Vgl. Teil 6, Ziff. 5.4.5.2.

⁸² Swissness-Botschaft, BBI 2009, 8611 ff.

Jede Person kann die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs⁸³ beantragen, ohne dass ein besonderes Interesse nachgewiesen werden müsste (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Der Antragsteller muss die Lösungsgebühr entrichten und den Nichtgebrauch glaubhaft machen.⁸⁴ Das IGE prüft, ob der Lösungsantrag den Vorgaben gemäss Art. 24a MSchV entspricht, insbesondere, ob die erforderlichen Beweismittel beigelegt wurden.⁸⁵ Sofern ein ausländischer Antragsteller auf Aufforderung des IGE hin kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, wird auf seinen Lösungsantrag nicht eingetreten.⁸⁶ Bei offensichtlich unzulässigen Anträgen ergeht ein Nichteintretensentscheid, ohne dass das IGE den Markeninhaber vorgängig anhören würde.⁸⁷ Dies ist beispielsweise bei Anträgen vor Ablauf der Karenzfrist der Fall, deren Berechnung in den Richtlinien einlässlich erläutert wird.⁸⁸ Das IGE bringt einen nicht offensichtlich unzulässigen Antrag auf Löschung dem im Register eingetragenen Markeninhaber zur Kenntnis. Sofern dieser (bzw. dessen Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt und auf Aufforderung des IGE hin kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, wird er vom Verfahren ausgeschlossen.⁸⁹ Der Markeninhaber (Antragsgegner) hat mehrere Möglichkeiten, auf den Lösungsantrag zu reagieren: er kann sowohl die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke bestreiten, als auch den Gebrauch oder einen wichtigen Grund für den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft machen. Sofern mit der Antwort Beweismittel eingereicht werden, führt das IGE einen weiteren Schriftenwechsel durch.⁹⁰ Im Lösungsverfahren ist keine Möglichkeit der Weiterbehandlung bei Fristversäumnis gegeben (Art. 41 Abs. 4 lit. e MSchG).

Nach Abschluss der Instruktion schliesst das IGE das Verfahren mit einem materiellen Entscheid ab. Wurde der Nichtgebrauch nicht oder umgekehrt der Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht, weist das IGE den Lösungsantrag ab.⁹¹ Ist das Gegenteil der Fall, wird der Lösungsantrag gutgeheissen.⁹² Auch eine teilweise Gutheissung für einen Teil der betroffenen Waren und Dienstleistungen ist möglich.⁹³ Im Falle eines Teilgebrauchs bringt das IGE die erweiterte Minimallösung zur Anwendung.⁹⁴ Ohne materiellen Entscheid abgeschlossen wird das Verfahren im Fall eines Rückzugs des Antrags, eines Vergleichs oder der Löschung der angefochtenen Marke durch den Markeninhaber.⁹⁵ Gemäss Art. 35b Abs. 3 MSchG bestimmt das IGE gleichzeitig mit dem Entscheid über den Antrag, ob und in welchem Mass die Kosten (Gebühr und Parteientschädigung) der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Kostenverteilung und die Parteientschädigung sind im Lösungsverfahren gleich wie im Widerspruchsverfahren geregelt.⁹⁶ Gegen den Entscheid des IGE kann Beschwerde beim BVGer und danach beim BGer erhoben werden.⁹⁷

⁸³ Beispielsweise kann der Antrag vom Widerspruchsgegner gestellt werden, um die Löschung der während fünf Jahren nicht gebrauchten Widerspruchsmarke zu erwirken.

⁸⁴ Der Begriff des Nichtgebrauchs umfasst sowohl den gänzlich fehlenden als auch den der Regelung von Art. 11 MSchG widersprechenden Gebrauch.

⁸⁵ Vgl. die Swissness-Botschaft, BBl 2009 8614.

⁸⁶ Art. 24b Abs. 1 MSchV.

⁸⁷ Teil 7, Ziff. 2.6.

⁸⁸ Teil 7, Ziff. 2.4.

⁸⁹ Zur Zustellung im Ausland vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, sowie Ziff. II.3 vorstehend.

⁹⁰ Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.2.

⁹¹ Art. 35b Abs. 1 MSchG.

⁹² Die Würdigung der Glaubhaftmachung des Gebrauchs gemäss Art. 11 MSchG erfolgt nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn der Widersprechende auf eine Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat; vgl. Teil 7, Ziff. 4.2.

⁹³ Art. 35b Abs. 2 MSchG.

⁹⁴ Teil 7, Ziff. 5.2.3.

⁹⁵ Teil 1, Ziff. 7.2.

⁹⁶ Vgl. in diesem Zusammenhang Teil 1, Ziff. 7.3.2, und Ziff. II.4 vorstehend.

⁹⁷ Teil 1, Ziff. 8.1.