

Adrian Wyss

# Geltendmachung und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren

Zur jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts betreffend die Geltendmachung und Bedeutung der Verkehrsdurchsetzung im Schweizer Widerspruchsverfahren

In einem jüngeren Entscheid kam das Bundesverwaltungsgericht in einem Widerspruchsverfahren zum Schluss, dass die beiden fraglichen Zeichen einzig in gemeinfreien Elementen übereinstimmen würden, eine Verkehrsdurchsetzung jedoch nicht geltend gemacht wurde und der Widerspruch damit – ohne Rückweisung an die Vorinstanz – abzuweisen sei. Dieser Entscheid wurde in der Folge teilweise kritisiert und dient dem folgenden Diskussionsbeitrag als Grundlage für eine generelle, kurze Auslegeordnung zum Thema der Geltendmachung und der allgemeinen Bedeutung der Verkehrsdurchsetzung im Schweizer Widerspruchsverfahren.

Le Tribunal administratif fédéral a conclu dans un récent arrêt rendu dans le cadre d'une procédure d'opposition que les deux signes en cause ne coïncidaient que dans des éléments du domaine public, et qu'il convenait de rejeter l'opposition, et ce sans renvoi à l'instance précédente, puisque le caractère imposé de la marque opposante n'avait pas été invoqué. Cette décision a été partiellement critiquée par la suite et elle est à la base du présent article, qui propose un bref état des lieux sur la signification en général et sur l'invocation du caractère imposé dans la procédure d'opposition en droit suisse.

## I. Ausgangslage/Sachverhalt

### II. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

1. Beachtung des Schutzzumfangs der Marken im Widerspruchsverfahren
2. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts mit Blick auf die beiden ÄGERIBIER-Marken
3. Nichtbeachtung der Verkehrsdurchsetzung/  
Ausbleiben der Rückweisung an die Vorinstanz/  
Gutheissung der Beschwerde

### III. Bedeutung der Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren

1. Untersuchungsmaxime und Beweislast im Widerspruchsverfahren
2. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren
3. Exkurs: Nichtigkeit im Widerspruchsverfahren
4. Ausbleiben der Rückweisung an die Vorinstanz

ADRIAN WYSS, Dr. iur., LL.M. (Berkeley), Rechtsanwalt in Zürich.

## I. Ausgangslage/Sachverhalt

Dem Urteil BVGer B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 liegt folgendes Widerspruchsverfahren zu Grunde. Die Ägeribier GmbH (später die Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der Schweizer Wort-/Bildmarke

**ÄGERIBIER**

CH Nr. 713'982 mit folgender Ausgestaltung (nachfolgend: angefochtene Marke):

Die angefochtene Marke wurde am 13. März 2018 vom IGE veröffentlicht und ist u.a. für Malz, Biere, alkoholfreie Getränke sowie alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), jeweils «schweizerischer Herkunft», in den Klassen 31, 32 und 33 eingetragen.

Gegen diese Markeneintragung erhob Rudolf Blattmann (Blattmann Bier; später der Beschwerdegegner) Widerspruch, gestützt auf die Wortmarke Nr. 706'339 «Ägeribier» (Widerspruchsmarke), welche ihrerseits ebenfalls für alkoholfreie Getränke, Biere aus dem Ägerital und alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) schweizerischer Herkunft geschützt ist.

Nachdem der Widerspruch teilweise zurückgezogen wurde (für Waren der Klasse 31), hiess das IGE diesen mit Blick auf die entscheidenden Waren der Klassen 32 und 33

(insbesondere für «Biere») gut und widerrief die Markeneintragung diesbezüglich. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und machte u.a. geltend, beim Zeichenbestandteil «Ägeri» handele es sich um eine geographische Herkunftsangabe, welche nicht kennzeichnungsfähig sei.

## II. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

### 1. Beachtung des Schutzzumfangs der Marken im Widerspruchsverfahren

Das Bundesverwaltungsgericht hält in seinen einleitenden Bemerkungen einen – zugegeben etwas trivial wirkenden – wichtigen Grundsatz fest: bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind nicht nur Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sowie die Zeichenähnlichkeit entscheidend (diese bilden freilich den Ausgangspunkt der Prüfung), sondern das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr der beiden sich im Widerspruchsverfahren gegenüberstehenden Zeichen hängt auch vom *Schutzzumfang* der Widerspruchsmarke ab.<sup>1</sup> Dabei hält das Bundesverwaltungsgericht weiter fest, dass bei zwei Marken, welche ausschliesslich in gemeinfreien Elementen übereinstimmen, eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr entfällt, es sei denn, es liege eine Verkehrsdurchsetzung vor<sup>2</sup> respektive wenn «die Widerspruchsmarke aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen».<sup>3</sup>

Im gleichen Zusammenhang ist weiter zu lesen, dass die Frage, ob eine verwendete geografische Bezeichnung eine Herkunftsangabe darstellt, bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens mitentscheidend ist.<sup>4</sup>

### 2. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts mit Blick auf die beiden ÄGERIBIER-Marken

Mit Blick auf die vorliegend entscheidenden Waren in den Klassen 32 und 33 hält das Bundesverwaltungsgericht dann zu Recht fest, dass es sich bei Getränken um Massenartikel des täglichen Bedarfs handelt und deshalb vorliegend «von einem eher strengen Massstab bezüglich der Verwechslungsgefahr auszugehen» sei.<sup>5</sup> Das Bundesverwaltungsgericht bejaht dann vorliegend generell eine Warenidentität respektive -ähnlichkeit, zu Recht auch mit Blick auf die Waren «Getränke für Tiere» (gegenüber den übrigen Getränken).<sup>6</sup>

Nebst der Warenidentität respektive -ähnlichkeit hat das Bundesverwaltungsgericht überdies auch die Zeichenähnlichkeit – zu Recht – bejaht: Da die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke keine Assoziationen evoziere, welche zu einem zusätzlichen Sinngehaltselement führen und sich damit zwei Zeichen mit dem gleichen Sinngehalt gegenüberstehen, sei die Zeichenähnlichkeit insgesamt zu bejahen.<sup>7</sup>

Mit Blick auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss,

dass einerseits der Begriff «Bier» unstrittig einen Hinweis auf einen Teil der Klasse 32 beanspruchten Waren darstellt (womit dieser als Waren- und Gattungsbezeichnung zum nicht unterscheidungskräftigen, unmittelbar beschreibenden Gemeingut gehört) und, dass das Wort «Ägeri» andererseits eine direkte Herkunftsangabe darstelle (weil «zweifelsohne» ein Hinweis auf das Gebiet des Ägeritals am gleichnamigen Ägerisee mit den beiden Gemeinden Ober- und Unterägeri im Kanton Zug vorliege), womit die beiden Marken einzig in gemeinfreien Elementen übereinstimmen würden.<sup>8</sup>

### 3. Nichtbeachtung der Verkehrsdurchsetzung/ Ausbleiben der Rückweisung an die Vorinstanz/ Gutheissung der Beschwerde

Wie vorangehend ausgeführt, entfällt die Verwechslungsgefahr, wenn zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen übereinstimmen (was vorliegend vom Bundesverwaltungsgericht zu Recht bejaht wurde). Es sei denn, es liege eine Verkehrsdurchsetzung vor. Oder sollte es vielmehr heissen: es sei denn, es wurde eine Verkehrsdurchsetzung geltend und glaubhaft gemacht? Diese Frage wird in der Folge eingehend diskutiert.

Auf jeden Fall hält das Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden Fall kurz und knapp fest, dass eine Verkehrsdurchsetzung nicht geltend gemacht wurde und somit auch eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr entfalle, womit die Beschwerde folgerichtig gutzuheissen und der (teilweise) Widerspruch abzuweisen sei.<sup>9</sup>

Dabei hat es das Bundesverwaltungsgericht unterlassen, die Sache zur weiteren Abklärung einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurück zu weisen. Da gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Widerspruchssachen keine Beschwerde ans Bundesgericht möglich ist,<sup>10</sup> erwuchs der fragliche Entscheid direkt mit Veröffentlichung in Rechtskraft.

Offen bleibt die Frage, warum die originär fehlende Kennzeichnungskraft der beiden fraglichen Ägeribier-Marken im Eintragungsverfahren offenbar nicht beachtet wurde. So erfolgten die beiden Eintragungen der – vom Bundesverwaltungsgericht (zumindest mit Blick auf die Widerspruchsmarke) zu Recht als beschreibend qualifizierten – Marken im Jahr 2017 ohne den Vermerk als durchgesetzte Marke. Die beiden Markeninhaber sind damit zwar in den «Genuss» von registrierten Kennzeichen gekommen (ohne dass sie eine Verkehrsdurchsetzung hätten glaubhaft machen müssen), können daraus aufgrund der fehlenden Kenn-

1 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 2.6.

2 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 2.7.

3 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 2.8.

4 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 2.7.

5 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 3.2. mit Hinweis auf BGE 117 II 326 ss, «VALSER».

6 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 4.3.

7 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 5.3.

8 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 6.2.

9 BVGer vom 8. Juli 2022, B-3464/2020, E. 6.2 und 7.

10 Art. 73 BGG.

zeichnungskraft indessen kaum Rechte ableiten. So konnte die Inhaberin der Widerspruchsmarke gestützt auf diese nicht einmal den Eintrag einer quasi-identischen Marke für die genau gleichen Waren verhindern, womit die formell eingetragene Widerspruchsmarke (genauso wie die angefochtene Marke) de facto wertlos ist.

### III. Bedeutung der Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren

#### 1. Untersuchungsmaxime und Beweislast im Widerspruchsverfahren

Mit Blick auf die vorliegend genauer zu beleuchtende Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht die Sache vorliegend an die erste Instanz hätte zurückweisen können respektive sogar müssen, folgen einleitend ein paar generelle Bemerkungen zum Widerspruchsverfahren: Gemäss VwVG (welches für die vor dem IGE abgehaltenen Verfahren anwendbar ist)<sup>11</sup> gilt in einem Widerspruchsverfahren (als «Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind», siehe Art. 1 Abs. 1 VwVG) grundsätzlich die *Untersuchungsmaxime*. Gemäss dieser muss die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen feststellen (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das IGE grundsätzlich unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Beweisführungspflicht und die Aktenführungspflicht trägt.

Die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht sieht gewissermassen korrigierend vor, dass die Parteien verpflichtet sind, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken, wenn sie das Verfahren durch ihr Begehren eingeleitet haben. Dies war vorliegend der Fall; das Verfahren wurde durch das Widerspruchsbegehren der Beschwerdeführerin eingeleitet. Damit trifft die Widersprechende eine Mitwirkungspflicht.

Mit Blick auf die Untersuchungsmaxime hält das IGE in seinen Richtlinien zu Recht Folgendes fest: «Beim Widerspruchsverfahren 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. [...] Der Widersprechende bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35a MSchG ausüben, ob er also Widerspruch erheben will oder nicht. Der Widersprechende bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der Widerspruchsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren (freiwillig) unterziehen will.»<sup>12</sup>

Das Bundesverwaltungsgericht hielt dabei mit Blick auf das Widerspruchsverfahren explizit fest, dass gemäss dem allgemeinen Rechtsgrundsatz in Art. 8 ZGB (welcher auch im öffentlichen Recht anwendbar ist)<sup>13</sup> die Partei die Folgen der Beweislast trage, wenn sie Rechte aus einem Sachverhalt ableiten will, der unbelegt geblieben ist oder nicht glaubhaft gemacht wurde. Gerade im Rahmen des Widerspruchsverfahrens sei aufgrund seiner Natur (als rasch und kostengün-

stig konzipiertes Administrativverfahren) besonders wichtig, dass die Mitwirkungspflicht der Parteien weit zu verstehen sei und die Untersuchungsmaxime stark einschränkt werde.<sup>14</sup>

Folgerichtig kann als Zwischenfazit festgehalten werden, dass den Mitwirkungspflichten der Parteien im Widerspruchsverfahren eine so erhebliche Bedeutung zukommt, dass in weiten Bereichen faktisch der *Verhandlungsgrundsatz* zur Anwendung gelangt.<sup>15</sup> MARBACH hält diesbezüglich (ebenfalls unter Hinweis auf Art. 8 ZGB) treffend fest: «Rechtserzeugende Tatsachen (so z.B. die besondere Stärke der Widerspruchsmarke) sind daher vom Widersprechenden zu beweisen»<sup>16</sup> wobei im Widerspruchsverfahren kein voller Beweis erforderlich sei, sondern in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung der Grundsatz von Art. 32 MSchG (wonach Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren ausreicht) im Widerspruchsverfahren generell gelte.<sup>17</sup>

#### 2. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren

Das reduzierte Beweismass des Glaubhaftmachens gilt im Zusammenhang mit der Verkehrsdurchsetzung nicht nur im Anmeldeverfahren,<sup>18</sup> sondern auch im Rahmen des Widerspruchsverfahrens.<sup>19</sup> Das ist freilich zu begrüßen, andernfalls hätte innerhalb des «raschen» Administrativverfahrens eine umfangreiche Beweisabnahme zu erfolgen, was nicht dem Willen des Gesetzgebers entspräche.

Will sich die Widersprechende also auf eine gesteigerte Bekanntheit ihrer (Widerspruchs)Marke berufen, um entsprechend von einem erweiterten Schutzbereich zu profitieren, so hat sie die entsprechende Bekanntheit einerseits selbst geltend und überdies auch selbst glaubhaft zu machen.<sup>20</sup> Oder anders ausgedrückt: «Einer Marke sollte aufgrund ihrer Bekanntheit nur dann ein erweiterter Schutzbereich zuerkannt werden, wenn der Widersprechende diese Bekanntheit im Widerspruchsverfahren glaubhaft macht».<sup>21</sup>

Wie bereits erläutert, genügt beim Beweismass die Glaubhaftmachung. Das heisst indessen nicht, dass ein paar einzelne «Google-Treffer» oder ausländische Marken-

- 
- 11 Siehe dazu u.a. BVGer vom 17. August 2012, B-5120/2011, E. 5.3.2.  
 12 Siehe dazu u.a. IGE Richtlinien in Markensachen, Stand 1.3.2022, E. 5.4.1, 29.  
 13 Siehe dazu u.a. E. MARBACH, SIWR III/1, Bern 2009, Rz. 1177.  
 14 Siehe dazu u.a. BVGer vom 17. August 2012, B-5120/2011, E. 5.3.2.  
 15 Siehe u.a. M. KAISER/D. RÜETSCHI, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, Beweisrecht, N 92.  
 16 MARBACH (Fn. 13), Rz. 1178.  
 17 MARBACH (Fn. 13), Rz. 1176; KAISER/RÜETSCHI (Fn. 15), N 95.  
 18 Siehe dazu ausführlich A. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im Schweizer Markenrecht, Bern 2013, 169 ff.  
 19 KAISER/RÜETSCHI (Fn. 15), N 11.  
 20 Siehe dazu u.a. BVGer vom 17. August 2012, B-5120/2011, E. 5.3.2; KAISER/RÜETSCHI (Fn. 15), N 95.  
 21 G. WILD, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 31 N 44.

eintragungen ausreichen würden. Gefordert wird vielmehr, dass Belege vorgelegt werden, die einen intensiven Markengebrauch zeigen.<sup>22</sup> Auch wenn das IGE teilweise auf «eine instituts- und gerichtsnotorische Marke mit erhöhter Kennzeichnungskraft und entsprechend erweitertem Schutzzumfang» erkennt (so u.a. beim Zeichen RED BULL für Energiegetränke)<sup>23</sup> ist die Widersprechende stets gut beraten, die benutzungsbedingt gesteigerte Bekanntheit trotzdem zu belegen (so hat auch die Red Bull GmbH im fraglichen Verfahren schon im vorinstanzlichen Verfahren zahlreiche Belege wie Umsatzzahlen, Medien- und Marketingaufwand etc. dargelegt, welche einen intensiven Gebrauch belegen).<sup>24</sup>

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass eine Erweiterung des Schutzzumfangs (eben mittels Verkehrsdurchsetzung) stets eine gewisse Intensität erfordert (welche freilich vom Beweismass zu trennen ist). Man wird nicht von einer Erweiterung des Schutzzumfangs (und damit einer grösseren Exklusivität mit Blick auf ein an sich originär wenig unterscheidungskräftiges Zeichen) ausgehen können, bloss weil ein Zeichen beispielsweise während zehn Jahren verwendet wurde, solange die Benutzung nicht mit einer gewissen Intensität verbunden ist. Diese alte «Faustregel» wonach bei einem zehnjährigen Gebrauch im Eintragungsverfahren automatisch auf eine Verkehrsdurchsetzung geschlossen wurde, ist ohnehin überholt<sup>25</sup> und gehört nach hier vertretener Ansicht (auch im Widerspruchsverfahren) unbeachtet. Zu beachten bleibt freilich, dass auch im Widerspruchsverfahren nicht vergessen werden sollte, dass eben bereits die Glaubhaftmachung ausreicht, und kein strikter Beweis erforderlich ist. Das IGE scheint diesen Grundsatz in seiner Praxis zuweilen etwas zu vernachlässigen, wenn bereits im Eintragungsverfahren umfangreiche Belege oder gar demoskopische Gutachten gefordert respektive vorgeschlagen werden. Solange der Eintragung einer Marke im Administrativverfahren in einem anschliessenden Zivilverfahren nicht mehr Gewicht zukommt (sprich: solange in einem allfälligen Zivilprozess die Eintragung respektive das Eintragungsverfahren und die dabei vorgelegten Beweise keine Beachtung finden), dürfen an die Glaubhaftmachung im Eintragungsverfahren nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden.<sup>26</sup> Das Gleiche hat auch für das Widerspruchsverfahren zu gelten. Sollte eine Verkehrsdurchsetzung, welche «bloss» glaubhaft gemacht wurde, zum Widerruf einer neu eingetragenen Marke führen, kann deren Inhaberin immer noch mittels eines ordentlichen Zivilverfahrens die Nichtigkeit der Widerspruchsmarke feststellen lassen und im Anschluss ihr Kennzeichen erneut eintragen.

### 3. Exkurs: Nichtigkeit im Widerspruchsverfahren

Thema des Widerspruchsverfahrens bilden grundsätzlich nur die relativen Ausschlussgründe. Die absoluten Ausschlussgründe (und damit auch eine Verkehrsdurchsetzung) sind aber (immerhin) mit Blick auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke relevant.<sup>27</sup>

In seinem vielbeachteten Entscheid vom 22. Januar 2018 (in welchem sich die beiden Zeichen «Swiss Military»/

«Swiss Military» gegenüber standen) hat das Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich jedoch eine zentrale Einschränkung bestätigt. So hielt es fest, dass das verwaltungsrechtliche Widerspruchsverfahren zwar keine Nichtigkeitseinrede aufgrund absoluter Ausschlussgründe – weder vorfrageweise noch in der Hauptsache – vorsehe, jedoch eine allfällige Nichtigkeit eines Zeichens zu einem derart geringen Schutzzumfang führt, dass selbst bei identischen Zeichen für identische Waren keine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Da die Wortmarke «Swiss Military» der Widersprechenden ausschliesslich aus einem Zeichen bestehe, welches aufgrund des Wappenschutzgesetzes gar nicht benutzt werden dürfte, enthalte die Widerspruchsmarke damit kein Zeichen oder sonstige grafische Darstellung, an welcher eine Kennzeichnungskraft anknüpfen könnte. Damit komme der angreifenden Marke kein Schutzzumfang und damit auch kein durchsetzbarer Abwehrenspruch zu.<sup>28</sup> Damit wurde indirekt (via den Schutzzumfang) eine de facto Nichtigkeit der fraglichen Marke im Widerspruchsverfahren angenommen.

### 4. Ausbleiben der Rückweisung an die Vorinstanz

Mit Blick auf die im Ägeribier-Entscheid ausgebliebene Zurückweisung der Sache an die Vorinstanz zwecks Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr war in der tabellarischen Übersicht der sic!<sup>29</sup> zu lesen, dass der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts diesbezüglich ein zweifelhaftes «formelles Entscheidungsergebnis» aufweise: Wenn (allenfalls berechnete) Zweifel an der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehen, müsste die Sache zur Prüfung der Vorfrage der Verkehrsdurchsetzung an das IGE zurückgewiesen werden.<sup>30</sup> Dabei wurde auf den folgenden (älteren) Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen: BVGer vom 9. April 2013, B-1686/2012, «CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISE (fig.)/my swiss chocolate.ch (fig.)».

Das Bundesverwaltungsgericht hielt in diesem Entscheid fest, dass die Beschwerdeinstanz gemäss Art. 61 Abs. 1 VwVG in der Sache selbst entscheidet oder diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurückweist. Nach seiner ständigen Praxis rechtfertigt sich ein Rückweisungsentscheid vor allem dann, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen, ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist oder wenn die Vorinstanz keine materielle Prüfung vorgenommen hat. Im fraglichen Fall hatte die Vorinstanz keine materielle Prüfung der Verwechslungsgefahr durchgeführt, womit die Sache zurück-

22 KAISER/RÜETSCHI (Fn. 15), N 95.

23 BVGer vom 11. Januar 2023, B-4440/2022, E. 7.2.1.

24 BVGer vom 11. Januar 2023, B-4440/2022, E. 7.2.1.

25 Siehe dazu auch IGE Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, E. 12.4.3, 213.

26 Siehe dazu im Einzelnen WYSS (Fn. 18), 275.

27 WILD (Fn. 21), MSchG 31 N 16.

28 BVGer vom 22. Januar 2018, B-850/2016, E. 7.

29 Sic! 1/2023, 56.

30 Sic! 1/2023, 56.

gewiesen wurde (weil den Parteien andernfalls eine Rechtsmittelinstanz verloren gehen würde).<sup>31</sup>

Nach hier vertretener Ansicht lässt sich daraus nicht ableiten, dass auch eine Rückweisung bei fehlender Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung zu erfolgen hätte. Unterlässt es die Widersprechende wie im vorliegenden Fall, ein entsprechendes Begehren zu stellen oder auch, dieses genügend zu begründen respektive die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, hat sie folgerichtig die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Es ist nicht Aufgabe der Behörden (weder des IGE noch der Gerichte), einen allfälligen gesteigerten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke selbst ins Spiel zu bringen respektive gar selbst abzuklären. Wie vorangehend aufgezeigt, geht die herrschende Schweizer Lehre und auch die Rechtsprechung zu Recht davon aus, dass die im Verwaltungsverfahren (zu welchem das markenrechtliche Widerspruchsverfahren gehört) geltende Untersuchungsmaxime stark einzuschränken ist und es – in An-

wendung von Art. 8 ZGB – ausschliesslich Sache der Widersprechenden ist, einen erweiterten Schutzzumfang aufgrund von gesteigertem Gebrauch oder gar Verkehrsdurchsetzung geltend zu machen. Gerade im Widerspruchsverfahren, welches gemäss dem Willen des Gesetzgebers rasch und kostengünstig sein soll, hat eine Rückweisung des Bundesverwaltungsgerichts an das IGE zwecks weiteren Beweisabnahmen grundsätzlich zu unterbleiben.

Dafür spricht auch, dass der Widersprechenden – gewissermassen als Ausgleich zu dieser «strengen» Praxis (wonach sie sich nicht auf die in Art. 12 VwVG an sich vorgesehene Untersuchungsmaxime stützen kann) – als Gegenstück eine klare Erleichterung beim Beweismass zukommt. Auch wenn vom Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen, hat sie nämlich eine allfällige Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren nicht etwa zu beweisen, sondern bloss glaubhaft zu machen.

## Zusammenfassung

Die Prüfung der Verkehrsdurchsetzung gemäss Art. 2 lit. a MSchG gehört – als absoluter Ausschlussgrund – grundsätzlich nicht in das (idealerweise rasche und kostengünstige) Widerspruchsverfahren, in welchem von den Behörden die relativen Ausschlussgründe zu prüfen sind. Allerdings spielt eine durch den intensiven Gebrauch gesteigerte Bekanntheit und damit einhergehend ein erweiterter Schutzzumfang bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren eine mitentscheidende Rolle. Zudem hat das Bundesverwaltungsgericht spätestens am 22. Januar 2018 bestätigt, dass auch eine quasi-Nichtigkeit (über den inexistenten Schutzzumfang) im Widerspruchsverfahren argumentiert werden kann.

Dabei ist es indessen Aufgabe der Widersprechenden, einen allenfalls erweiterten Schutzzumfang im Widerspruchsverfahren nicht nur geltend zu machen, sondern auch zu belegen. Trotz der im Verwaltungsverfahren an sich geltenden Untersuchungsmaxime haben weder das IGE noch das letztinstanzlich entscheidende Bundesverwaltungsgericht eine derivativ erlangte Kennzeichnungskraft selbst zu erkennen oder gar abzuklären. Vielmehr ist dies Aufgabe der Partei, welche aus diesem Umstand für sich Rechte ableitet. Dabei genügt es, wenn die Widersprechende eine Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren bloss glaubhaft macht. Es kann indessen nicht die Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts sein, die Sache zwecks weiterer Abklärungen an die Vorinstanz zurückzuschicken, wenn eine entsprechende Geltend- sowie Glaubhaftmachung durch die Widersprechende unterbleibt.

## Résumé

L'examen de l'importance du caractère imposé d'un signe au sens de l'art. 2 let. a LPM – en tant que motif absolu d'exclusion – ne fait en principe pas partie de la procédure d'opposition (idéalement rapide et peu coûteuse), au cours de laquelle les autorités doivent examiner les motifs relatifs d'exclusion. Toutefois, une notoriété accrue résultant de l'usage intensif et, par conséquent, un champ de protection élargi jouent aussi un rôle tout dans l'appréciation du risque de confusion, ceci également dans la procédure d'opposition. En outre, le Tribunal administratif fédéral a confirmé encore le 22 janvier 2018 que l'argument d'une quasi-nullité (relative à une étendue de protection inexistante) peut également être soumis dans le cadre de la procédure d'opposition.

Dans ce cadre, il incombe toutefois à l'opposante non seulement de faire valoir, le cas échéant, une étendue de protection plus large, mais également de la prouver. Malgré la maxime inquisitoire en vigueur dans la procédure administrative, ni l'IPI ni le Tribunal administratif fédéral statuant en dernière instance n'ont à reconnaître ou même à clarifier eux-mêmes un caractère distinctif acquis. Cette tâche incombe à la partie qui considère que des droits en sa faveur découlent de cette situation. Il suffit que l'opposante rende vraisemblable un caractère distinctif sur le marché dans le cadre de la procédure d'opposition. Le Tribunal administratif fédéral ne peut cependant pas renvoyer l'affaire à l'instance précédente pour des clarifications supplémentaires si l'opposante n'a pas fait valoir ni rendu vraisemblable un tel caractère distinctif sur le marché.

31 BVGer vom 9. April 2013, B-1686/2012, E. 6.