

# **BVGer B-2683/2007 vom 30. Mai 2008**

Bundesverwaltungsgericht, 2008-05-30, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2683\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2683_2007)

FR: TAF B-2683/2007 du 30 mai 2008

IT: TAF B-2683/2007 del 30 maggio 2008

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Die Vorinstanz hat den von der Beschwerdeführerin erhobenen Widerspruch teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 841 563 "Solvexx" den Schutz in der Schweiz mit Bezug auf die folgenden Waren definitiv verweigert: Klasse 3: Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. Klasse 5: Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants. Da die Beschwerdegegnerin den Entscheid der Vorinstanz nicht angefochten hat, ist die Gutheissung des Widerspruchs bezüglich der vorgenannten Waren der Klassen 3 und 5 in Rechtskraft erwachsen. Die Beschwerdeführerin hat eine Abänderung des Entscheids der Vorinstanz nur insofern verlangt, als sie eine Gutheissung des Widerspruchs zusätzlich auch für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser" beantragt. Darüber hinaus beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, soweit ihre Begehren im Widerspruchsverfahren abgewiesen wurden, obwohl sie die Ausweitung des Widerspruchs bezüglich der übrigen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 und 5, für welche die Vorinstanz den Widerspruch abwies, nicht ausdrücklich beantragt und auch nicht entsprechend begründet. Da mit Bezug auf diese vom Widerspruch bzw. von der Beschwerde nicht erfassten Waren die angefochtene Verfügung in Rechtskraft erwachsen ist, bleibt lediglich zu prüfen, ob die Vorinstanz den Widerspruch für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser" zu Recht abgewiesen hat. Soweit weitergehend, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

### **E. 3**

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Veröffentlichung der Eintragung der angefochtenen Marke erfolgte am 24. März 2005, womit der am 1. Juli 2005 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

#### **E. 4.1**

Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Hat der Inhaber eine Marke während des in Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht (vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch) nicht mehr geltend machen. Widersprechende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG).

#### **E. 4.2**

Die Einrede des Nichtgebrauchs muss vom Widerspruchsgegner mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Beschwerdegegnerin machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke mit Schreiben vom 27. Februar 2006 geltend. Die Einrede des Nichtgebrauchs ist nach Meinung der Vorinstanz rechtzeitig erfolgt, was von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten ist. Es obliegt somit der Beschwerdeführerin, den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs, d. h. für die Zeitspanne vom 27. Februar 2001 bis 27. Februar 2006, glaubhaft zu machen (Art. 32 i. V. m. Art. 11 und 12 MSchG).

#### **E. 4.3**

Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (sic! 2004 S. 38 f.). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, MSchG 13 N 16).

#### **E. 4.4**

Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August 2007 i.S. R. c. S. [B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE mit Hinweis auf RKGE in sic! 2005, 754 E.4 Gabel/Kabel 1).

#### **E. 4.5**

Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Die Art der Benutzung muss es der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden; diesen Zweck kann sie nur erfüllen, wenn sie bestimmten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden kann (MSchG-Willi, N 14 ad Art. 11). Vorliegend tritt das Zeichen SOLVAY im Unterschied zur ursprünglichen Registrierung als Wortmarke zusätzlich mit weiteren Wortbildelementen in Erscheinung. Die Wortmarke befindet sich auf der unteren Innenseite eines Quadrats; oberhalb des Zeichens ist in einer Ellipse der Grossbuchstabe "S" zu sehen, der von einem

nach unten zeigenden Pfeil durchbohrt wird. Zwar ist die Marke so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihrer Funktion entspricht, zu bewirken vermag (BGE 130 III 267 E. 2.4 Tripp Trapp, mit weiteren Hinweisen). Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke indessen in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Entscheidend ist die Frage, ob die Marke in ihrem kennzeichnungsmässigen Kern unverändert benutzt wird. Das markenspezifische Gesamtbild des konkret benutzten Zeichens muss - trotz Modifikation gewisser Details - mit demjenigen der registrierten Marke weiterhin übereinstimmen (Marbach, SIWR III, S. 176; vgl. auch MSchG-Willi N. 51 zu Art. 11; BGE 130 III 267 E. 2.4). In casu kam die Vorinstanz zum Schluss, dass das Zeichen in seinem markenspezifischen Gesamtbild nicht zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt, was nicht zu beanstanden ist.

## **E. 5**

Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs hatte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren 11 Beilagen eingereicht. Die Vorinstanz erachtete den rechtserhaltenden Gebrauch lediglich für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren "préparations hormonales, sédatifs, médicaments pour le coeur" (Klasse 5) für glaubhaft. Dabei stützte sie sich auf die Beilagen 3 bis 5, 8, 9 und 11. Die Sammelbeilage 1 und die Beilagen 2, 6, 7 und 10 erlaubten nach Meinung der Vorinstanz keine Rückschlüsse auf einen markenmässigen Gebrauch. Vielmehr werde in diesen Unterlagen das Zeichen "SOLVAY" rein firmenmässig verwendet. Demgegenüber geht die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren davon aus, dass die Beilagen 1, 2, 6, 7 und 10 zum Widerspruchsverfahren auch die Benutzung der Widerspruchsmarke für die von ihr beanspruchten Waren "Préparations et produits destinés aux préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser, décaper; produits chimiques destinés à l'industrie des détergents" (Klasse 3) und "produits chimiques destinés à l'industrie et la pharmacie" (Klasse 1) belegten.

### **E. 5.1**

Das alte, bis zum 31. März 1992 geltende Recht verlangte, dass die Marke auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung angebracht werden müsse (Art. 1 Ziff. 2 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom 26 September 1890; BS 2 845; AS 1951 903 Art. 1, 1971 1617, 1988 1776 Anhang Ziff. I Bst. e; David, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 5; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N. 23 ad Art. 11). Der rechtserhaltende Gebrauch der Marke nach neuem Recht setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns gebraucht wurde (Willi, a. a. O., N 9 ff. ad Art. 11). Dieser Zusammenhang kann auch anders als durch das Anbringen der Marke auf den Verkaufsobjekten hergestellt werden, so beispielsweise durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten. Damit ein Zusammenhang besteht, muss sich der Gebrauch jedenfalls auf konkrete, spezifizierte Waren und Dienstleistungen beziehen. Der Zusammenhang zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung ist dann ausreichend, wenn die Bedeutung und Funktion der Marke als Kennzeichen zur Unterscheidung sofort erkennbar sind (David, a. a. O., Art. 11 N. 5; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Bd. Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, Basel 1996, (hiernach: Marbach, SIWR III), S. 169 f.; Willi, a.a.O., Art. 11 N. 23; RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 5 - Gabel/Kabel 1).

## **E. 5.2**

An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen kann es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen; die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt lediglich einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen und kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal dar (Willi, a. a. O, N. 15 ad Art. 11; Philippe Gilléron, L'usage à titre de marque en droit suisse in sic! 2005 Sonderheft S. 101 ff., insbesondere S. 104 f.). Der rechtserhaltende Gebrauch wird somit dort nicht anerkannt, wo die Konsumenten das Zeichen zwar als Bezeichnung eines Unternehmens wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den betreffenden Waren oder Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. in diesem Sinne auch Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 36 ff., insbesondere S. 39). Das Anbringen der Adresse des Unternehmens in unmittelbarer Nähe der Firma begünstigt beispielsweise die Wahrnehmung des Gebrauchs als Geschäftsbezeichnung. Die Verwendung als Geschäftsbezeichnung wird gleichermassen angenommen, wenn die Marke in der Geschäftsbezeichnung derart integriert ist, dass sich nicht klar unterscheiden lässt, ob diese auch in Bezug zu konkreten Waren oder Dienstleistungen steht (vgl. Eric Meier, a. a. O., S. 40).

## **E. 6**

Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die Vorinstanz die im Widerspruchsverfahren eingereichten Beilagen zu Recht für untauglich halten durfte, um den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen. Gegebenenfalls werden in diese Prüfung die neu in diesem Verfahren eingereichten Belege einbezogen.

### **E. 6.1**

Die Sammelbeilage 1 enthält verschiedene Rechnungen: Rechnung an die HTS Suisse SA vom 20. Januar 2006 (Beilage 1); Rechnung an die Firmenich SA vom 26. September 2001, 23. August 2002, 12. Mai 2003, 17. September 2004, 4. März 2005 und 27. Januar 2006 (Beilage 2); Rechnungen an die Steeltec AG vom 26. April 2001, 5. Dezember 2002, 5. März 2003, 18. November 2004, 28. Juni 2005, 5. Januar und 1. Februar 2006 (Beilage 3); Rechnungen an die Tempia Louis SA vom 18. Dezember 2001, 10. Dezember 2002, 7. Januar 2003, 10. Dezember 2004, 9. Februar 2005 sowie 11. Januar und 10. Februar 2006 (Beilage 4); Rechnungen an die Lobeck Otto AG vom 10. April 2001, 2. April 2002, 14. April 2003, 7. Dezember 2004 und 24. Juni 2005 (Beilage 5). In diesen Rechnungen ist als Rechnungsstellerin die Beschwerdeführerin aufgeführt. Im Briefkopf der Rechnungen befindet sich links neben der Firma (die entweder auf "Solvay Chemicals International" oder auf "Solvay (Schweiz) AG" lautet) der Begriff "SOLVAY" mit Graphik in einem Rechteck. Die in der Sammelbeilage 1 enthaltenen Rechnungen beziehen sich jeweils auf die Lieferung für ein einziges Produkt (Interox-ST-35, Allylchlorid, Salzsäure, Natrium-Hypochlorit, Wasserstoffperoxyd). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin nochmals eine Sammelbeilage (Beilage 2 zur Beschwerde). Darin sind 4 weitere Rechnungskopien enthalten, welche die Lieferung von Oxyper und

Natriumperborat Monohydrat an Schweizer Firmen zum Gegenstand haben. Qualitativ gesehen stimmen die neu eingereichten Rechnungskopien im Wesentlichen mit denjenigen überein, welche im Widerspruchsverfahren unterbreitet wurden.

#### **E. 6.1.1**

Die Vorinstanz führt zur Begründung der Untauglichkeit der Sammelbeilage 1 an, da der Begriff "SOLVAY" neben der Firma der Beschwerdeführerin stehe und nicht klar von dieser abgegrenzt sei, werde dieses Element zweifellos dieser zugerechnet und könne nicht als Dachmarke gewertet werden. Zudem werde der Begriff "SOLVAY" in der Produktbezeichnung selber nicht erwähnt und werde somit nicht markenmässig, sondern lediglich unternehmensbezogen gebraucht. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass SOLVAY in den genannten Beilagen links neben dem Unternehmenskennzeichen angebracht ist. Trotz der Nähe zu den Unternehmenskennzeichen werde SOLVAY aber deutlich als Marke erkannt. Die Tatsache, dass SOLVAY als Wortbildzeichen benutzt werde, lasse darauf schliessen, dass es sich nicht um einen firmenmässigen, sondern um einen markenmässigen Gebrauch handle.

#### **E. 6.1.2**

In der von der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum entwickelten Rechtsprechung wird davon ausgegangen, dass, wenn eine Marke im Zusammenhang mit der Firmenbezeichnung auf dem Briefkopf einer Rechnung angebracht ist, dadurch der Eindruck vermittelt wird, dass es sich dabei nicht um die Marke selber, sondern um die Firmenbezeichnung handelt (vgl. RKGE in sic! 2004 930 f., "Marconi / Marconi" E. 5, RKGE in sic! 2001 426-428 "Heidi/Heidi-Wii", E. 3.3). Ein unternehmensbezogener Gebrauch wird ausserdem dann bejaht, wenn ein direkter Hinweis auf die Marke in den Warenpositionen der betreffenden Rechnungen beziehungsweise ein deutlicher Abstand zwischen dem Zeichen und der Firmenbezeichnung fehlen (vgl. RKGE in sic! 2004 930 f. "Marconi / Marconi" E. 5, RKGE in sic! 2005 754 ff. "Gabel / Kabel 1" E. 5). Auch das Bundesverwaltungsgericht erhielt bereits Gelegenheit, sich mit dieser Problematik auseinander zu setzen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Dezember 2007 B-7500/2006 "Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)", E. 5.2.2). In jenem Fall war ein Zeichen in den eingereichten Rechnungskopien einerseits oben links, neben Name und Adresse der Produktions- und Vertriebsgesellschaft, andererseits unten links angebracht. In allen Rechnungen waren die Artikelnummern, die Menge und die Preise für die bestellten und gelieferten Produkte festgehalten. Das Bundesverwaltungsgericht erwog, aus diesen Elementen gehe hervor, dass das fragliche Zeichen als Mittel zur Kennzeichnung von den betreffenden Produkten, für welches es registriert worden sei, gebraucht werde (B-7500/2006, E. 5.2.2). Aus dem genannten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts und der darin zitierten Praxis der RKGE wird ersichtlich, dass bei der Beurteilung von Rechnungen und anderen Belegen, welche für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs eingereicht werden, die Frage entscheidend ist, ob die Konsumenten im fraglichen Zeichen den Bezug zu den von diesem gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen erkennen. Das ergibt sich im Übrigen auch aus der vorne zitierten Doktrin (vgl. E. 5.1 f.).

#### **E. 6.1.3**

Die Vorinstanz machte hinsichtlich verschiedener Belege (insbesondere die Rechnungskopien) im Wesentlichen geltend, das Zeichen der Beschwerdeführerin werde

nicht produktebezogen, sondern rein firmenmässig verwendet. Dabei stützte sie sich lediglich auf zwei Gründe: die unmittelbare Nähe des Zeichens zur Firmenbezeichnung im Briefkopf der Rechnung sowie der fehlende Hinweis auf die Marke in der Produktenbezeichnung. Anhand der Gebrauchsbelege ist nach der zitierten Rechtsprechung und Doktrin jedoch nicht unbedingt die Nähe des Zeichens zur Firma ausschlaggebend. Vielmehr ist in erster Linie zu prüfen, ob das fragliche Zeichen trotz des Hinweises auf die Firma noch in einer genügenden Relation zum Produkt, das es individualisieren soll, steht. Dieser Aspekt wurde von der Vorinstanz zu Unrecht ausser Acht gelassen, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen.

#### **E. 6.1.4**

Oben links auf dem Briefkopf der in der Sammelbeilage 1 (zum Widerspruchsverfahren) und der Sammelbeilage 2 (zum vorliegenden Beschwerdeverfahren) enthaltenen Rechnungskopien erscheint die Widerspruchsmarke in der erwähnten Wortbildkombination (vgl. hinten E. 4.5) tatsächlich in unmittelbarer Nähe der vollständigen Firmenbezeichnung, entweder "Solvay Chemicals International" oder "Solvay (Schweiz) AG". Bezüglich der Produktebezeichnung in den beigelegten Rechnungskopien (sowohl in der Sammelbeilage 1 zum Widerspruchsverfahren als auch in der Sammelbeilage 2 zum vorliegenden Verfahren) ist festzuhalten, dass in jeder Rechnung zumeist nur eine einzige Warenposition angeführt ist. Diese bezieht sich jeweils auf die Lieferung eines einzigen Produktes (Interox-ST-35, Allylchlorid, Salzsäure, Natrium-Hypochlorit, Wasserstoffperoxyd, Oxyper, Natriumperborat). 3 von 25 Rechnungsbelegen betreffen die Bestellung und Lieferung vom gleichen Produkt (Wasserstoffperoxyd), aber in zwei verschiedenen Mengen. In jeder Rechnungskopie sind nebst der Produktebeschreibung Artikelnummer, Menge und Preis für das einzelne Produkt angegeben. Aufgrund der Gliederung der Rechnungskopien fällt es schwer nachzuvollziehen, dass das Zeichen keinen genügenden Bezug zum jeweils in den Rechnungsbelegen angeführten Produkt zu erstellen vermag, nur weil es in unmittelbarer Nähe der Firmenbezeichnung erscheint aber nicht nochmals explizit in der Produktebezeichnung angeführt ist. Allein durch diese zwei von der Vorinstanz gelieferten Argumente kann eine hinreichende Relation des Zeichens zum Produkt und mithin ein markenmässiger Gebrauch nicht a priori ausgeschlossen werden. Das hat vorliegend zur Folge, dass die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht allein mit der von der Vorinstanz angeführten Begründung in Zweifel gezogen werden kann. Ähnliches gilt hinsichtlich der Beilage 2 (Kopie eines sogenannten Gefahrenklebers), für welche die Vorinstanz die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs unter Hinweis auf ihre Begründung bezüglich der Sammelbeilage 1 ebenfalls als nicht gegeben erachtete. Nach dem Gesagten ist der vorzitierte Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. B-7500/2006, E. 5.2.2) dahingehend zu präzisieren, dass es für die Frage, ob ein ausschliesslich unternehmensbezogener Gebrauch vorliegt, nicht darauf ankommt, ob der Name und die Adresse der Produktions- und Vertriebsgesellschaft neben der Marke aufgeführt wird. Massgebend ist, was auch in diesem Entscheid im Ergebnis zum Ausdruck kommt, ob der funktionale Bezug des Zeichens zum Produkt, das es individualisieren soll, in genügend erkennbarer Weise vorhanden ist oder nicht.

#### **E. 6.2**

Bei den Beilagen 6, 7 und 10 handelt es sich um ein Inserat in der Zeitschrift "Clinicum" 1/2004 (S. 48), in welchem unter dem fraglichen Zeichen für Grippe-Impfstoffe geworben wird, um ein Inserat in der Zeitschrift "Ars Medici" vom 25. Juni 2004 (S. 18), in welchem

die Marke neben der Produktmarke Floxyfral erscheint, sowie um Inserat in der Schweizerischen Ärztezeitung vom 18. Mai 2005 (S. 1245), in welchen die Widerspruchsmarke neben der Produktmarke "Floxyfral" erscheint. Ob die Vorinstanz zu Recht erkannte, dass die ins Recht gelegten Medikamenteninserate keine Rückschlüsse auf einen markenmässigen Gebrauch zulassen, kann offen bleiben. Denn es handelt sich bei den in diesen Belegen erwähnten Produkten um solche, welche nicht Gegenstand der für die (hier interessierende) Klasse 3 eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke bilden. Auf diesen Umstand hatte die Beschwerdeführerin bereits in der Replik zum Widerspruchsverfahren hingewiesen, wo sie die Beilagen 3 bis 11 für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nur im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 5 als bezeichnend erachtete. Es ist daher unverständlich und auch widersprüchlich, wenn die Beschwerdeführerin in diesem Verfahren behauptet, die Beilagen 6, 7 und 10 seien geeignet, um den rechtserhaltenden Gebrauch im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 3 glaubhaft zu machen.

#### **E. 7**

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege (vorwiegend die Sammelbeilage 1 und die Beilage 2 im Widerspruchsverfahren, sowie die Sammelbeilage 2 in diesem Verfahren) zu Unrecht darauf schloss, dass es der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen.

#### **E. 8**

Bevor eine allfällige Prüfung der Verwechslungsgefahr überhaupt vorgenommen wird, gilt es Folgendes anzumerken. Bereits in der Duplik zum Widerspruchsverfahren bestritt die Beschwerdegegnerin die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach die Sammelbeilage 1 und die Beilage 2 den rechtserhaltenden Gebrauch für Waren der Klasse 3 glaubhaft machen könnten (vgl. Z. 8 und 9 der Duplik). Die Beschwerdegegnerin stellte sich auf den Standpunkt, dass die in den genannten Beilagen aufgeführten Produkte Wasserstoffperoxyd, Allylchlorid, Salzsäure und Natriumhypochlorit chemische Ausgangsprodukte darstellten, welche nicht unter Klasse 3 sondern unter Klasse 1 der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren fallen würden. Dieselbe Argumentation wird in der Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin übernommen (Z. 19-21). Da die Vorinstanz die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs - wie erwähnt zu Unrecht - allein auf Grund der unmittelbaren Nähe des Zeichens zur Firmenbezeichnung und des fehlenden Hinweises auf die Marke in der jeweiligen Produktebezeichnung ablehnte, brauchte sie konsequenterweise auf die von der Beschwerdegegnerin aufgeworfene Problematik nicht mehr näher einzugehen, so dass sich ein Vergleich der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser" mit jenen der Widerspruchsmarke erübrigte. In Anbetracht des Zwischenergebnisses in Erwägung 7 hiervor, der Beschwerdeantwort, in welcher an der bereits in der Replik im Widerspruchsverfahren angeführten Argumentation festgehalten wird, der in diesem Verfahren gestellten Rechtsbegehren, der angeführten Beschwerdebegründung (Z. 3) sowie der neu eingereichten Gebrauchsbelege kann es nicht dem Bundesverwaltungsgericht obliegen, als erste Instanz über diese Fragen zu entscheiden, mithin darüber, ob mit den in casu vorliegenden Rechnungsbelegen auch ein ernsthafter Markengebrauch glaubhaft ist (vgl. B-7500/2006 a.a.O., E. 5.4), für welche Waren und Klassen der Widerspruchsmarke

der rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft gemacht werden kann und ob bei erfolgreicher Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs eine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denjenigen der angefochtenen Marke besteht, wenn hierzu keine Äusserungen der Vorinstanz vorliegen. Es erscheint deshalb gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz als erstinstanzlich zuständige Fach- und Verfügungsinstanz im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen, damit sie die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs, und die Warengleichartigkeit der in Frage stehenden Produkte der angefochtenen und der Widerspruchsmarke überprüft und gestützt darauf einen neuen Entscheid fällt. Dabei hat die Vorinstanz im Sinne der vorstehenden Erwägungen dem Umstand Rechnung zu tragen, dass allein ein firmenmässiger Gebrauch die Glaubhaftmachung eines effektiv rechtserhaltenden Markengebrauchs nicht ausschliesst und dass bezüglich der ins Recht gelegten Rechnungskopien (Sammelbeilagen 1 zur im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Replik vom 4. August 2006, sowie die zwei Sammelbeilagen 2 und 3 zur Beschwerde vom 16. April 2007) von einer für die Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs genügenden nahen Beziehung des Zeichens zum Produkt ausgegangen werden darf. Weiter wird die Vorinstanz nebst der Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs wie erwähnt zu klären haben, ob die in den Belegen genannten Produkte den rechtserhaltenden Gebrauch effektiv mit Bezug auf Waren der Klasse 3, die von der Widerspruchsmarke beansprucht werden, glaubhaft machen können, beziehungsweise ob diese Produkte gleichartig mit denjenigen der angefochtenen Marke sind. In Berücksichtigung dieser Prämissen wird die Vorinstanz zu entscheiden haben, ob der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 841 663 "Solvexx" der Schutz in teilweiser Gutheissung des Widerspruchs Nr. 7647 nebst den in der angefochtenen Verfügung bereits genannten Waren der Klasse 3 und 5 zusätzlich auch für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser" zu verweigern ist.

#### **E. 9**

Die Beschwerde ist - soweit darauf einzutreten war (vgl. hinten E. 2) - teilweise gutzuheissen und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).

#### **E. 10**

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" [3D] mit Hinweisen). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 1'000.- und die Beschwerdegegnerin einen Anteil von Fr. 3'000.- zu tragen hat.

**E. 11**

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote der obsiegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegenpartei aufzuerlegen (Art. 64 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall seitens der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin keine detaillierte Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt, erscheint eine ermässigte Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'000.- (inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren als angemessen. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang der Neubeurteilung und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.

**E. 12**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.