

## 4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

### 4.1 Marken / Marques

#### «IP (fig.) / IP Services © 1996 M.C. (fig.) II»

#### Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 8. September 2005

*MSchG 12 I, 32. Wenn der – vom Widerspruchsgegner a priori bestrittene – Gebrauch der Widerspruchsmarke nur für ganz bestimmte Waren oder Dienstleistungen (hier: Vermittlung von Werbezeiten und -flächen) glaubhaft gemacht ist, darf nicht davon ausgegangen werden, der Gebrauch der Marke sei für alle Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, die unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff dieser Waren oder Dienstleistungen (hier: Werbung und Geschäftswesen) fallen (E. 4).*

*MSchG 31 ff., 36; VwVG 61 I. Soweit das IGE bei der Beurteilung eines Widerspruchs von einem offensichtlich unrichtigen Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis ausgeht, hat die RKGE die Beschwerdesache an das IGE zurückzuweisen (E. 5).*

*LPM 12 I, 32. Lorsque l'usage – contesté in limine litis par l'intimé à l'opposition – de la marque opposante est rendu vraisemblable seulement en relation avec certains produits ou services spécifiques (activités d'intermédiaire en matière de plages et surfaces publicitaires), on ne peut pas partir de l'idée que l'usage de la marque serait rendu vraisemblable en relation avec tous les produits ou services inclus par le terme générique désignant les produits ou services revendiqués par la marque opposante (publicité et commerce) (consid. 4).*

*LPM 31 ss, 36; PA 61 I. Dans la mesure où l'IPI se base sur une liste de produits et services manifestement inexacte pour rendre une décision sur opposition, la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle doit lui renvoyer la cause (consid. 5).*

Gutheissung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr. MA-WI 63/04

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Marke «IP Services © 1996 M.C.», welche für diverse Dienstleistungen in Klasse 35 beansprucht wird. Gegen die Eintragung dieser Marke hatte die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre ältere Marke «IP (fig.)», welche für Publicité et affaires, régie publicitaire in Klasse 35 eingetragen ist, Widerspruch erhoben. Das IGE wies den Widerspruch aufgrund fehlender Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke ab. Gegen diese Entscheidung erhob die Beschwerdegegnerin Beschwerde an die RKGE und konnte durch neu vorgebrachte Beweismittel den Gebrauch der Widerspruchsmarke für eine bestimmte Dienstleistung im Werbebereich glaubhaft machen (RKGE, sic! 2004, 783). Das IGE hiess den Widerspruch in der Folge gut und verfügte den Widerruf der Marke der Beschwerdeführerin für sämtliche Dienstleistungen in Klasse 35. Gegen diese Entscheidung richtet sich die vorliegende Beschwerde.

#### Aus den Erwägungen:

4. Die Vorinstanz geht davon aus, dass infolge der von der RKGE am 24. Mai 2004 gutgeheissenen Beschwerde das Widerspruchszeichen für alle Dienstleistungen geschützt sei, die unter den Oberbegriff «publicité et affaires» (int. Kl. 35) subsumiert werden können. Damit verkennt aber die Vorinstanz die Tragweite des Beschwerdeentscheids. Die Rekurskommission hat nämlich lediglich entschieden, dass aufgrund der von der damaligen Beschwerdeführerin verlegten Zeitschriftenreihe «On Air» der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit registrierten Dienstleistungen genügend

belegt sei. Dagegen wurde nicht entschieden, dass dieser Gebrauch alle beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 abdecke.

Auszugehen ist vielmehr vom Umstand, dass die heutige Beschwerdeführerin damals den Gebrauch des Widerspruchzeichens a priori bestritt und die 5-jährige Karenzfrist zu jenem Zeitpunkt abgelaufen war. Somit durften für die Prüfung des Widerspruchs nur diejenigen Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die der Gebrauch glaubhaft gemacht worden war. Unter den der Rekurskommission vorgelegten Beweismitteln wurden drei Nummern der Zeitschrift «On Air» aus den Jahren 2000 und 2001 akzeptiert. Diese Zeitschriften trugen den Untertitel «Gezielter Werben mit Neuen Medien». Sie richteten sich anscheinend, wie übrigens auch die Werbebroschüre «Das Haus der jungen Zielgruppen», an potenzielle Inserenten, denen die Vermittlung von Werbeauftritten in Werbefenstern ausländischer TV-Sender angeboten wird. Andere Belege für den Gebrauch des Widerspruchzeichens wurden nicht vorgelegt bzw. von der Rekurskommission nicht als solche anerkannt. Die Widerspruchsmarke wurde daher nicht für Werbung und Geschäftswesen schlechthin gebraucht, sondern einzig für die Vermittlung von Werbezeiten und -flächen (*régie publicitaire*). Allein diese Dienstleistungen sind den Dienstleistungen der angegriffenen Marke gegenüberzustellen.

5. Da die Vorinstanz von einem offensichtlich unzutreffenden Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke ausgegangen ist, ist die Beschwerdesache ein weiteres Mal zurückzuweisen, da sonst die Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Beurteilung der Dienstleistungsgleichartigkeit einer Instanz verlustig ginge.

[...]

Ba