

## 4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

### 4.1 Marken / Marques

#### «ReBalance / Balance (fig.)»

#### Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 17. Oktober 2006

*MSchG 32, 12 I. Weder ein einziges Verpackungsmuster noch eine betriebsinterne Verkaufsstatistik vermögen einen ernsthaften und damit rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke zu belegen; geeignet sind hingegen datierte Fotoübersichten von Verpackungen, Originalverpackungen, Beipackzettel, Rechnungskopien, Preislisten, Werbematerial sowie ein Arzneimittel-Kompendium (E. 3-5).*

*MSchG 32, 12 I. Die Benutzung für einzelne Produkte (hier: pflanzliche Arzneimittel) wirkt für den gesamten Oberbegriff (hier: pharmazeutische Präparate) rechtserhaltend, weil einem Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln auch andere pharmazeutische Präparate als branchenspezifisches Segment zugeordnet werden (E. 6-7).*

*VwVG 63 III, 64 I; MSchG 34. Die verzögerte Vorlage von Belegen rechtfertigt eine von der Grundregel abweichende Kostenliquidation (E. 8).*

*LPM 32, 12 I. Un seul échantillon d'emballage et une statistique de vente interne à l'entreprise ne suffisent pas à prouver une utilisation sérieuse de la marque, et partant un usage propre à maintenir le droit à la marque. Par contre, une série de photos d'emballages qui sont datées, des emballages originaux, des notices, des copies de factures, des listes de prix, du matériel de publicité, ainsi qu'un compendium de médicaments sont propres à rapporter cette preuve (consid. 3-5).*

*LPM 32, 12 I. L'usage en relation avec des produits déterminés (en l'espèce: médicaments à base de plantes) est propre à assurer la protection pour les produits désignés par leur terme général (en l'espèce: produits pharmaceutiques), parce que d'autres préparations pharmaceutiques seraient attribuées à un fabricant de médicaments végétaux, en tant que segment spécifique de la branche (consid. 6-7).*

*PA 63 III, 64 I; LPM 34. La production tardive de pièces justificatives justifie une répartition des frais s'écartant de la règle générale (consid. 8).*

Gutheissung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr. Ma-Wi 06/06

#### Aus den Erwägungen:

3. Damit ein ernsthafter Gebrauch einer Marke angenommen werden kann, verlangen Lehre und Rechtsprechung eine minimale Marktbearbeitung über eine längere Zeitspanne. Eine blosser Einzelaktion ist kein ernsthafter Markengebrauch (E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 173 f.; RKGE, sic! 2001, 426, «Heidi / Heidi-Wii»).

4. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marke reichte die Beschwerdeführerin im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels vor dem IGE ein Verpackungsmuster ein. Wie die Vorinstanz zu Recht feststellte, vermag ein einziges Verpackungsmuster einen ernsthaften und damit rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht zu belegen. Zusätzlich und unaufgefordert reichte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz noch eine Zusammenstellung der Verkaufszahlen von «ReBalance»-Produkten während der Jahre 1997 bis 2005 ein. Es handelt sich dabei um ein verspätetes Parteivorbringen, das berücksichtigt werden kann, falls es ausschlaggebend erscheint (Art. 32 Abs. 2 VwVG). Dies ist im vorliegenden Fall zu verneinen, weil die rein betriebsinterne

Verkaufsstatistik eine reine Parteibehauptung darstellt, die der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht genügt. Sie ist deshalb nicht zu berücksichtigen.

5. In ihrer Beschwerde hat die Beschwerdeführerin weitere tatsächliche Nova vorgetragen und entsprechende Beweismittel (Urkunden) genannt. Diese Unterlagen sind zu berücksichtigen, denn es handelt sich dabei um datierte Belege (Fotoübersichten von Verpackungen, Originalverpackungen, Beipackzettel, zahlreiche Rechnungskopien, Preislisten, Werbematerial, Arzneimittel-Kompendium etc.) die einen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke für pflanzliche Arzneimittel ausführlich dokumentieren. Diese fallen zweifellos unter die beanspruchten Warenangaben «pharmazeutische Präparate».

6. Eine Benutzung für einzelne Produkte kann einer Benutzung für den gesamten Oberbegriff gleichgestellt werden, wenn Warengleichartigkeit besteht. Der Gebrauch auf einzelnen Waren ist dann als rechtserhaltend für den gesamten Oberbegriff anzurechnen, wenn der Verkehr einem branchentypischen Hersteller Waren des gesamten Oberbegriffs als typisches Sortiment zurechnet (Marbach, 181; Ch. Willi, MSchG Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 11 N 44).

Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für «pharmazeutische Präparate» und wird nachweislich benutzt für pflanzliche Arzneimittel. Diese sind nach dem Verständnis der betroffenen Verkehrskreise typisch für den gesamten Oberbegriff. So werden einem Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln ohne weiteres pharmazeutische Präparate als branchenspezifisches Segment zugeordnet.

7. Damit ist es der Beschwerdeführerin gelungen, einen rechtserhaltenden (funktionsgerechten) Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen, weshalb die Widerspruchsmarke als gültig anzusehen ist. Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen und die Angelegenheit zur weiteren Prüfung und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig. Der Beschwerdeführerin ist indessen vorzuhalten, dass sie die zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs erforderlichen Belege bereits im Widerspruchsverfahren hätte beibringen können. Es erscheint deshalb gerechtfertigt, ihr zwei Drittel der Verfahrenskosten aufzuerlegen und von der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen (unveröffentl. E. 7 des in sic! 2004, 930, publizierten Entscheids «Marconi / Marconi»).

Bi