

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-2683/2007
{T 0/2}

Urteil vom 30. Mai 2008

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

Parteien

S. _____,
vertreten durch
Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 6940, 8023 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

E. _____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 7647;
Internat. Reg. Nr. 393' 907 SOLVAY c. Internat. Reg.
Nr. 841'563 Solvexx.

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung "Solvexx" (IR-Nr. 841 563), welche in der "Gazette OMPI des marques internationales" ("Gazette") Nr. 7/2005 vom 24. März 2005 veröffentlicht wurde und u. a. für folgende Waren registriert ist:

Klasse 3:

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

Klasse 5

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

B.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung "SOLVAY" (IR-Nr. 393 907), welche am 29. November 1972 u. a. für die folgenden Waren eingetragen wurde:

Klasse 1

Produits chimiques destinés à l'industrie chimique et à la science, la métallurgie, la briqueterie, la cimenterie, l'industrie mécanique, la pharmacie, l'industrie textile, l'agriculture, l'industrie alimentaire, aux industries de l'aluminium, du caoutchouc, de la cellulose et du papier, des colles, gélatines et adhésifs, des colorants, des cuirs et peaux, des explosifs, du traitement des huiles et des graisses, des huiles minérales, des savons et détergents, des insecticides, de la laiterie, de la photographie; produits chimiques destinés à l'industrie des huiles et graisses industrielles; compositions pour extincteurs; produits chimiques destinés aux installations de réfrigération; résines artificielles et synthétiques et matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; compositions extinctrices; matières tannantes, engrais pour les terres; produits chimiques pour nettoyer les cheminées; substances adhésives destinées à l'industrie; solvants destinés à l'industrie; produits pour imprégner, imperméabiliser ou durcir les ciments ou pour ignifuger; retardateurs et accélérateurs de prise pour ciments; tous ces produits sont compris dans la classe 1.

Klasse 3

Préparations et produits destinés aux préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser, décaper; produits chimiques destinés à l'industrie des savons et des détergents, des cosmétiques et de la parfumerie, non compris dans d'autres classes; solvants destinés à l'industrie de la parfumerie et des huiles essentielles, non compris dans d'autres classes.

Klasse 5

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; insecticides, germicides, fongicides; préparations hormonales, sédatifs, médicaments pour le coeur, ferments non compris dans d'autres classes; sel diététique non compris dans d'autres classes.

Gegen die Eintragung der internationalen Registrierung "Solvexx" (IR Nr. 841.563) erhob die Beschwerdeführerin am 1. Juli 2005 Widerspruch bei der Vorinstanz. Dieser bezog sich nur auf die Waren der Klassen 3 und 5, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist. Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdeführerin an, die Firmenmarke SOLVAY sei weltweit bekannt. Des Weiteren seien die sich gegenüberstehenden und von den Zeichen beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 entweder identisch oder aber gleichartig. Ferner unterschieden sich die beiden Marken phonetisch lediglich im Schlussbuchstaben "x" der angefochtenen Marke. Beide Marken setzten sich aus zwei Silben zusammen, mit Betonung auf dem Buchstaben O, was zu einem äusserst ähnlichen Wortklang und Worthrhythmus führe. Zudem stimmten beide Marken im Wortstamm SOLV überein, was ein gewichtiges Indiz für die Zeichenähnlichkeit sei. Deshalb bestehe eine Verwechslungsgefahr.

C.

Am 12. Juli 2005 erliess die Vorinstanz gegen die angefochtene Marke eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5.

D.

Mit Stellungnahme vom 27. Februar 2007 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie erhob die Einrede des Nichtgebrauchs. Falls der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht werden könne, sei der Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr abzuweisen. Die zu vergleichenden Zeichen unterschieden sich

bezüglich Klang- und Schriftbild derart, dass diese von den relevanten Abnehmerkreisen auch im Erinnerungsbild auseinander gehalten werden könnten.

E.

Mit Replik vom 4. August 2006 reichte die Beschwerdeführerin verschiedene Gebrauchsbelege ein. Sie wies darauf hin, dass sie und die mit ihr konzernmässig verbundenen Unternehmungen zahlreiche chemische und pharmazeutische Produkte herstellten. Diese Produkte würden regelmässig unter Verwendung der als Dachmarke dienenden Widerspruchsmarke SOLVAY beworben und vertrieben. Dabei sei die als Dachmarke fungierende Widerspruchsmarke grundsätzlich in Kombination mit weiteren produktespezifischen Marken der Widersprechenden eingesetzt worden. Ausgenommen davon seien diejenigen chemischen Produkte, die als Ausgangs- bzw. Zusatzstoffe für weitere Produkte dienten. Im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke in Klasse 3 beanspruchten Waren sei darauf hinzuweisen, dass ein direktes Anbringen der Marke auf solchen Gütern naturgemäss nicht möglich sei. Da diese Waren von den Abnehmern regelmässig in grossen Mengen bestellt würden, erfolge deren Lieferung entweder per Bahn in speziellen Wagen oder in grossen Gebinden per Lastwagen. Im ersten Fall sei ein Anbringen der Marke mangels Verpackung unmöglich, im zweiten Fall werde die Marke auf den Gebinden angebracht. Nachdem die im relevanten Zeitraum ausgelieferten Gebinde nicht mehr verfügbar seien, sei für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs auf die Kopien der Rechnungen abzustellen, auf welchen die Widerspruchsmarke in ihrer Funktion als Dachmarke im Briefkopf erscheine, während die Produkte mit dem jeweiligen Sachbegriff aufgeführt seien. Diese Rechnungen bezögen sich auf Lieferungen von Wasserstoffperoxid, Allylchlorid, Salzsäure sowie Natriumhypochlorit. Diese Produkte dienten unter anderem als Ausgangsstoffe von Wasch- und Bleichmitteln und fielen daher unter die in Klasse 3 beanspruchten Warengruppe der "produits destinés aux préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser, décaper" bzw. der "produits chimiques destinés à l'industrie des savons et des détergents". Sodann sei und werde die Widerspruchsmarke auch auf den Gefahrenhinweisklebern aufgedruckt, die auf den Gebinden angebracht würden. Nachdem es aus praktischen Gründen nicht möglich sei, ein Gebinde einzureichen, erscheine es als ausreichend für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs, wenn eine Kopie eines solchen Hinweisklebers eingereicht werde.

Im Zusammenhang mit den in der Klasse 5 beanspruchten Waren ergebe sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke aus den Replikbeilagen 3 bis 11.

F.

Mit Duplik vom 22. Dezember 2006 machte die Beschwerdegegnerin geltend, die Beschwerdeführerin habe mit den vorgebrachten Unterlagen weder für die Waren der Klasse 3 noch für diejenigen der Klasse 5 einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Wenn überhaupt mache die Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke zum einen für chemische Ausgangsstoffe der Klasse 1 glaubhaft. Zwischen Heilmitteln der Klasse 5 einerseits und chemischen Erzeugnissen der Klasse 1 bestehe grundsätzlich keine Gleichartigkeit. Zwischen den chemischen Ausgangsprodukten, für die die Widerspruchsmarke angeblich benutzt werde, und den Fertig- bzw. Endprodukten der angefochtenen Marke in der Klasse 3 und der Klasse 5 bestehe somit keine Warengleichartigkeit.

G.

Mit Verfügung vom 15. März 2007 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut und verweigerte der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 841 563 "Solvexx" definitiv den Schutz in der Schweiz für folgende Waren der Klasse 3 (Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux) und der Klasse 5 (Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansement; désinfectants). Die Vorinstanz führte an, dass die in der Sammelbeilage 1 und den Beilagen 2, 6, 7 und 10 enthaltenen Dokumente keine Rückschlüsse auf einen markenmässigen Gebrauch erlaubten. In diesen Unterlagen werde das Zeichen "SOLVAY" rein firmenmässig verwendet. Anders verhalte es sich aber mit den Beilagen 3, 4, 5, 8, 9 und 11. Bei diesen erscheine der Bezug zur Schweiz aufgrund der Angabe der Firmen- und Kontaktadresse "Solvay Pharma AG (Schweiz)" sowie durch Hinweise, dass ausführliche Informationen zum betreffenden Medikament im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz zu finden seien und nicht zuletzt durch das Erscheinen der Werbeanzeigen in den angegebenen schweizerischen Ärztezeitschriften glaubhaft. Die von der Beschwerdeführerin vorgenommenen Bewerbungshandlungen könnten dieser zugerechnet werden. Auf den genannten Unterlagen sei der Begriff "SOLVAY" zwar mit Graphik ersichtlich, einer Art Monogramm, d. h. die Letter S, durch welche ein Pfeil rage. Das zusätzliche Bildele-

ment werde jedoch vom Verkehr zweifellos als Ausschmückung bzw. Verzierung wahrgenommen, welches den Markenkern nicht zu verändern vermöge. Weiter bezögen sich die genannten Dokumente auf das Medikament "Duspatalin" (Beilage 4), welches bei Verstopfung und Durchfall wirke, auf das Präparat "Teveten" (Beilagen 3 bis 5), welches blutdrucksenkend wirke sowie auf das Hormonpräparat "femoston" (Beilagen 8 und 9). Folglich sei der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke lediglich für die beanspruchten Waren "préparations hormonales, sédatifs, médicaments pour le coeur" der Klasse 5 glaubhaft gemacht worden.

Auf der Grundlage der genannten Waren der Klasse 5 prüfte die Vorinstanz die Verwechslungsgefahr. Sie wies den Widerspruch ab in Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, parfumerie, dentifrices" (Klasse 3) sowie "produits vétérinaires; aliments pour bébés; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides" (Klasse 5). In diesen Fällen sei eine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit zu verneinen und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Bezüglich der übrigen, von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 und 5 bejahte die Vorinstanz Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit. Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr hielt die Vorinstanz fest, dem Widerspruchszeichen könne im Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Warenbereich ("préparations hormonales, sédatifs, médicaments pour le coeur" (Klasse 5) keine verständliche, direkt beschreibende Aussage entnommen werden, weshalb ihr ein normaler Schutzzumfang zukomme. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin genüge es nicht, eine angebliche Bekanntheit einfach zu behaupten.

Sowohl auf der Ebene des Schrift- und Klangbildes wie auch im Sinngehalt bestünden markenrechtlich relevante Ähnlichkeiten, da sich die angefochtene Marke lediglich im wenig prägenden Wortende unterscheide. Aufgrund der Übereinstimmung im Wortkern "Solv-" riefen die Zeichen zudem ähnliche Gedankenverbindungen hervor. Längere Wörter wie die zur Beurteilung stehenden prägten sich weniger leicht ein als Kurzwörter und würden akustisch bzw. optisch schwerer erfasst. Damit vergrößere sich die Gefahr, dass dem Publikum die geringfügigen Unterschiede im wenig einprägsamen Wortende entgingen. Es bestehe somit eine Verwechslungsgefahr.

H.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 16. April 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt folgendes Rechtsbegehren:

"1. Es sei der Entscheid des IGE vom 15. März 2007, soweit die Begehren der Beschwerdeführerin abgewiesen worden sind, aufzuheben und der Widerspruch auch für die folgenden Waren gutzuheissen: "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser."

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin."

Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, die neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente (Beilagen 2 bis 5) sowie die bereits bei den Vorakten liegenden Unterlagen (Beilagen 1, 2, 6, 7 und 10 zum Widerspruchsverfahren) belegten entgegen der Meinung der Vorinstanz auch die Benutzung der eingetragenen Marke SOLVAY 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) sowie "produits chimiques destinés à l'industrie et la pharmacie" (Klasse 1). In den Beilagen zum Widerspruchsverfahren sei SOLVAY links neben den Unternehmenskennzeichen "Solvay Chemical International" bzw. "Solvay (Schweiz) AG" oder "Solvay Pharma AG" angebracht, das Zeichen werde trotz der Nähe zu den Unternehmenskennzeichen aber deutlich als Marke erkannt. Die Tatsache, dass SOLVAY in den eingereichten Unterlagen als Wortbildzeichen benutzt werde, lasse darauf schliessen, dass es sich eben nicht um einen firmenmässigen, sondern um einen markenmässigen Gebrauch handle. Die Unternehmenskennzeichen wie z. B. "Solvay (Schweiz) AG" und die Marke SOLVAY mit den charakteristischen graphischen Elementen stünden unabhängig voneinander und würden vom Konsumenten auch so wahrgenommen: Das Wortbildzeichen als Marke und "Solvay (Schweiz) AG" als Firma. Das in Quadrat eingebettete und zusammen mit einem von einem Pfeil durchbohrten Buchstaben "S" verwendete Kennzeichen SOLVAY werde klarerweise als Dach- oder Firmenmarke verstanden. Ähnlich wie bei den Zeichen BEIERSDORF (mit den Submarken NIVEA und TESA) und NESTLE (mit Submarken wie MAGGI, SMARTIES, usw.) stimme der Markenname auch vorliegend mit den Firmennamen überein, so dass auch von

einer Firmen- oder Unternehmensmarke gesprochen werden könne. So würden die damit gekennzeichneten Produkte herkunftsmässig direkt jener Unternehmensgruppe zugeordnet, deren Hauptbestandteil in der Dach- oder Firmenmarke enthalten sei. Die Individualisierungsfunktion sei vorliegend auch dann erfüllt, da die Dach- oder Firmenmarke zusammen mit der Firma oder einer Submarke benutzt werde. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit verweist die Beschwerdeführerin auf die entsprechenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid. Auch seien die im Rahmen dieser Beschwerde zusätzlich angefochtenen Waren der Widerspruchsmarke teilweise identisch und teilweise höchst gleichartig. Zwischen Präparaten und Produkten, welche Reinigungsmitteln, Waschmitteln etc. beigegeben werden, einerseits und Reinigungsmitteln, Waschmitteln etc. andererseits, bestehe ein äusserst enger funktionaler Zusammenhang. Demnach sei eine Verwechslungsgefahr auch in Bezug auf die in diesem Verfahren angefochtenen Waren zu bejahen.

I.

Mit Schreiben vom 5. Juli 2007 verzichtet die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 30. August 2007 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung bringt sie vor, auch die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Unterlagen seien nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke zu belegen, sofern diese überhaupt zuzulassen seien. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Beschwerdebeilagen und die im Widerspruchsverfahren eingereichten Unterlagen dienten der Glaubhaftmachung der Markenbenutzung mit Bezug auf einen Teil der in den Klassen 1 und 3 der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren, treffe auf die Replikbeilagen nicht zu, da diese sich nur auf pharmazeutische Erzeugnisse der Klasse 5 bezögen. Und bezüglich der Waren Wasserstoffperoxyd, Allylchlorid, Salzsäure und Natriumhypochlorit, sowie Natriumcarbonat-Peroxyhydrat und Natriumperborat Monhydrat/Tetrahydrat werde in der Beschwerdeschrift keineswegs ausgeführt, warum diese unter die vorgenannten für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse 1 und 3 fallen sollten. Werde

die Beschwerdebeilage 5 dahingehend verstanden, dass es sich bei Oxyper S um einen Ausgangs- bzw. Zusatzstoff für "Bleichmittel, Reinigungs/Wasch/Desinfektionsmittel, Oxidationsmittel" handle und würde zusätzlich die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke für solche Waren als erbracht betrachtet, wäre dann aber keine Warengleichartigkeit gegeben. Denn die Widerspruchsmarke sei nur für Ausgangs- und Zusatzstoffe für Endprodukte rechtserhaltend gebraucht worden. Demgegenüber stellten die noch strittigen Waren der angefochtenen Marke Fertigwaren bzw. Endprodukte dar.

K.

Mangels entsprechendem Antrag wurde keine Parteiverhandlung durchgeführt.

Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

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.

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).

4.

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).

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).

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).

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).

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 benutzen 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.

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.

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).

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).

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.

6.1 Die Sammelbeilage 1 enthält verschiedene Rechnungen: Rechnung an die HTS Suisse SA vom 20. Januar 2006 (Beilage 1); Rech-

nung 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.

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.

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.).

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.

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 hinsicht-

lich 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.

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 Produktemarke Floxyfral erscheint, sowie um ein Inserat in der Schweizerischen Ärztezeitung vom 18. Mai 2005 (S. 1245), in welchem die Widerspruchsmarke neben der Produktemarke "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.

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.

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 hiavor, 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 Gebrauchs-

belege 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 Verfügungsinstantz 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.

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).

10.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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 höchstgerichtliche 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.

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 Verfah-

ren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang der Neubeurteilung und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.

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:

1.

Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten werden kann, teilweise gutgeheissen, Ziffer 2 bis 4 des angefochtenen Entscheides aufgehoben und die Streitsache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen 7 und 8 an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden im Umfang von Fr. 1'000.- der Beschwerdeführerin und im Umfang von Fr. 3'000.- der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Anteil der Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 2'500.- ist der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

4.

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.

5.

Dieses Urteil wird eröffnet

- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, inkl. Beschwerdebeilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, inkl. Beilagen zur Beschwerdeantwort)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruch Nr. 7647; eingeschrieben, inkl. Vorakten)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

Versand: 3. Juni 2008