

2025 IV/9

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Skinmed AG gegen Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum
B-7875/2024 vom 11. November 2025

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung.

Art. 2 Bst. a MSchG

Präzisierung der Rechtsprechung: Die erstmalige Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Rechtsmittelverfahren ist zulässig, sofern sie ordnungsgemäss vorgebracht wird. Diese führt nicht zu einer Erweiterung des Streitgegenstandes (E. 8.6).

Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Invocation du caractère de marque imposée.

Art. 2 let. a LPM

Précision de la jurisprudence: l'imposition de la marque peut être invoquée pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, dans la mesure où elle est correctement alléguée. Cette allégation n'étend pas l'objet du litige (consid. 8.6).

Protezione dei marchi. Motivi assoluti d'esclusione. Invocazione dell'imposizione come marchio nel commercio.

Art. 2 lett. a LPM.

Precisazione della giurisprudenza: l'imposizione come marchio nel commercio può essere invocata per la prima volta in sede di procedura di ricorso, a condizione che essa sia formulata in modo regolare. Ciò non determina un'estensione dell'oggetto del contendere (consid. 8.6).

Am 18. Januar 2024 ersuchte die Skinmed AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE; nachfolgend: Vorinstanz) um Markenschutz für diverse Waren und Dienstleistungen für die Wort-/Bildmarke « skinmed [fig.] ».

Mit Verfügung vom 14. November 2024 wurde das Markeneintragungsge-
such für die Mehrheit der Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 13. Dezember
2024 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte deren
Aufhebung sowie die vollumfängliche Zulassung zum Markenschutz. Im
Eventualstandpunkt stützte sich die Beschwerdeführerin zudem erstmals
auf die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke und beantragte, die Verfügung
der Vorinstanz sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung unter
dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzu-
weisen.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut, soweit es da-
rauf eintritt, und weist die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an
die Vorinstanz zurück.

Aus den Erwägungen:

8.

8.1

8.1.1 Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter die Aufhebung
der vorinstanzlichen Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vorin-
stanz zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchset-
zung.

Diesbezüglich macht sie geltend, dass die zahlreichen eingereichten Bele-
ge (...) untermauern würden, dass sie das Zeichen « skinmed » seit über
zehn Jahren in der Schweiz sowohl firmen- als auch markenmässig im Zu-
sammenhang mit den interessierenden Waren und Dienstleistungen der
Klassen 3, 5, 42 und 44 nutze und es im Wirtschaftsverkehr auch mit be-
deutenden Werbeaufwendungen beworben werde. Über die originäre
Kennzeichnungskraft hinaus sei im Lichte des beachtlichen Klienten-
stamms, der publizitätswirksamen Reichweite der Medienberichterstattun-
gen und Werbeanstrengungen sowie letztlich auch der Lehr- und Aus-
bildungstätigkeit in Kooperation mit der Universität Zürich davon
auszugehen, dass das Zeichen « skinmed » als individualisierender Hin-
weis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin verstanden werde. Die
Beschwerdeführerin beantragt daher, dass im Falle der Abweisung der Be-
schwerde im Hauptantrag die Sache zur Neubeurteilung unter dem Ge-
sichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückgewiesen
werde.

8.1.2 Die Vorinstanz stellt sich in der Vernehmlassung dagegen auf den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin spätestens als ihr nach Eingang der Stellungnahme zur Beanstandung eine Verfügung angekündigt worden sei, die Verkehrsdurchsetzung hätte beantragen können, was sie jedoch weder explizit noch implizit gemacht habe. Das Markenprüfungsverfahren vor der Vorinstanz sei mit Erlass einer Verfügung abgeschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht habe bestätigt, dass ein Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke, welcher nicht im Prüfungsverfahren vor der Vorinstanz, sondern erst im Rechtsmittelverfahren gemacht worden sei, nicht zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden könne. Da der Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke nicht im Prüfungsverfahren vor der Vorinstanz, sondern erst im Rechtsmittelverfahren gestellt worden sei, könne er auch nicht wie eventualiter beantragt zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Die Beschwerdeführerin könne einen Antrag auf Verkehrsdurchsetzung im Rahmen einer Neuankündigung stellen. Die Vorinstanz verweist diesbezüglich auf die Erwägung 8.2 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 « FACE ID ».

8.2

8.2.1 Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sieht ausdrücklich vor, dass ein im Gemeingut stehendes Zeichen dennoch schutzfähig sein kann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat. Zeichen, die Gemeingut sind, können durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern an ihnen im Einzelfall kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 137 III 77 E. 3.1 « Hotelsterne »; 134 III 314 E. 2.3.2 « M [fig.]/M-joy [fig.] »; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.1 « Appenzeller », nicht publ. in: BVGE 2025 IV/8). Im Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen Freihaltebedürfnis ist bei solchen mit einem absoluten Freihaltebedürfnis die Verkehrsdurchsetzung von vornherein ausgeschlossen (BGE 137 III 77 E. 3.1 « Hotelsterne »; 134 III 314 E. 2.3.2 « M [fig.]/M-joy [fig.] »; BVGE 2020 IV/7 E. 5.2.2 « BVLGARI VAULT, BVLGARI »; Urteil des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 2.2 « IGP »). Demgegenüber ist ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung nicht ausgeschlossen, falls ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann (BGE 137 III 77 E. 3.3 « Hotelsterne »; 134 III 314 E. 2.3.3 « M [fig.]/M-joy [fig.] »; 131 III 121 E. 4.4 « Smarties [3D]/M&M's [3D] »; Urteil B-4751/2023 E. 5.6.1 « Appenzeller », nicht publ. in: BVGE 2025 IV/8).

8.2.2 Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten der betreffenden Waren und Dienstleistungen als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 « ePostSelect [fig.] »; 131 III 121 E. 6 « Smarties [3D]/M&M's [3D] »; 130 III 328 E. 3.1 « [Swatch-Uhrband] [3D] »; Urteil B-4751/2023 E. 5.6.2 « Appenzeller », nicht publ. in: BVGE 2025 IV/8). Nicht erforderlich ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 und 1.4 « Appenzeller [fig.] »; BVGE 2020 IV/7 E. 5.2.1 « BVLGARI VAULT, BVLGARI »; Urteile des BVGer B-4751/2023 E. 5.6.2 « Appenzeller », nicht publ. in: BVGE 2025 IV/8; B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 9.3 « ASV »; B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 7.1 « Grand Casino Luzern »). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 « ePostSelect [fig.] »; 131 III 121 E. 6 « Smarties [3D]/M&M's [3D] »; 130 III 328 E. 3.1 « [Swatch-Uhrband] [3D] »; Urteil B-4751/2023 E. 5.6.2 « Appenzeller », nicht publ. in: BVGE 2025 IV/8).

8.3

8.3.1 Die hier interessierende Frage, ob – wie von der Vorinstanz vorgebracht (vgl. E. 8.1.2 hiervor) – die Verkehrsdurchsetzung einer Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden muss oder ob es auch möglich ist, diese erstmalig im Rechtsmittelverfahren geltend zu machen, wurde bis anhin in der Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortet:

8.3.2 Im Verfahren B-3394/2007 (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 « SALESFORCE.COM ») prüfte das Bundesverwaltungsgericht die Verkehrsdurchsetzung der Marke « SALESFORCE.COM ». Diese wurde von der dortigen Beschwerdeführerin erstmals vor Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht. Das Bundesverwaltungsgericht erwog diesbezüglich, dass im Beschwerdeverfahren bisher nicht gewürdigte bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden könnten. Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei der Sachverhalt zugrunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht habe und

bewiesen sei. Die Verkehrsdurchsetzung könne demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor der Rekurskommission beziehungsweise dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Urteil B-3394/2007 E. 6 « SALESFORCE.COM »).

8.3.3 Die gleiche Konstellation lag dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht B-55/2010 (Urteil des BVGer B-55/2010 vom 23. April 2010 « G [fig.] ») zugrunde. Auch in diesem Verfahren wurde die Verkehrsdurchsetzung von der dortigen Beschwerdeführerin erstmals im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht und vom Bundesverwaltungsgericht geprüft. Das Bundesverwaltungsgericht erwog erneut, dass bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren vorgebracht werden könnten und dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts der Sachverhalt zugrunde zu legen sei, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht habe und bewiesen sei. Die Verkehrsdurchsetzung könne demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Urteil B-55/2010 E. 4.1 « G [fig.] »).

8.3.4 Anders präsentierte sich der Sachverhalt im Verfahren B-6629/2011 (Urteil B-6629/2011 « ASV »). Die dortige Beschwerdeführerin brachte bereits vor der Vorinstanz vor, dass sie die Verkehrsdurchsetzung ihrer Markenzeichen nachweisen werde, sofern die Vorinstanz an der Nichteintragung festhalte. Indessen stellte die Beschwerdeführerin keinen formellen Antrag auf Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Vorinstanz (Urteil B-6629/2011 Sachverhalt Bst. A « ASV »). Mit ihrer Replik beantragte die Beschwerdeführerin sodann vor Bundesverwaltungsgericht unter Einreichung neuer Unterlagen eventualiter, die beiden Markenmeldungen mit dem Vermerk « im Verkehr durchgesetzt » einzutragen (Urteil B-6629/2011 Sachverhalt Bst. D « ASV »). Das Gericht hielt diesbezüglich fest, dass sich die Hinterlegerin oder der Hinterleger im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen könne. Entsprechende Anträge seien auch in Form von Eventualanträgen zulässig (Urteil B-6629/2011 E. 9.3.5 « ASV »). Die Beschwerde wurde im Eventualantrag gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, die Marke als im Verkehr durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.

8.3.5 Auch im Verfahren B-6068/2014 (Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 « GOLDBÄREN », teilweise publ. in: BVGE 2016/21) hatte die dortige Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung

erstmalig vor Bundesverwaltungsgericht vorgebracht. Im vorinstanzlichen Verfahren hatte sie noch ausdrücklich beantragt, das angemeldete Zeichen sei nur in Bezug auf die originäre Unterscheidungskraft zu prüfen. Das Bundesverwaltungsgericht hielt diesbezüglich fest, Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege sei das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bilde, soweit es im Streit liege. Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens könne nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen sei oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden habe, dürfe die zweite Instanz nicht beurteilen, andernfalls sie in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingreifen würde. Auf das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin sei folglich nicht einzutreten, es sei jedoch bei allfälliger Abweisung des Hauptbegehrens zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Urteil B-6068/2014 E. 1.2 « GOLDBÄREN », nicht publ. in: BVGE 2016/21). Die Beschwerde wurde im Hauptbegehren gutgeheissen, weshalb keine Entscheidung über das Eventualbegehren erfolgte.

8.3.6 Im Verfahren B-4839/2022 (Urteil B-4839/2022 « FACE ID ») hatte die dortige Beschwerdeführerin vor Bundesverwaltungsgericht erstmals beantragt, die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In der Parteiverhandlung korrigierte sie die Rechtsbegehren dahingehend, dass eventualiter das Zeichen als durchgesetzte Marke einzutragen und subeventualiter die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei. Das Bundesverwaltungsgericht erwog, der Anfechtungsgegenstand sei vorliegend die angefochtene Verfügung, in welcher es lediglich um die originäre Unterscheidungskraft gegangen sei. Die Geltendmachung als durchgesetzte Marke mit Prüfung der derivativen Unterscheidungskraft würde zu einer Ausweitung des Streitgegenstandes führen und diesen qualitativ verändern. Dieser Antrag wäre grundsätzlich nicht mehr zuzulassen (Urteil B-4839/2022 E. 8.1.2 « FACE ID »). Aufgrund Überschreitens des Streitgegenstandes sei auf das Eventualbegehren nicht einzutreten. Die Verkehrsdurchsetzung müsse bei der Vorinstanz geltend gemacht werden (Urteil B-4839/2022 E. 8.1.5 « FACE ID »). Für den Subeventualantrag gelte grundsätzlich die gleiche Schlussfolgerung wie in E. 8.1.5 des Urteils, weshalb darauf ebenfalls nicht einzutreten sei. Es könne in diesem Sinne nicht zur « Neubeurteilung » zurückgewiesen werden, da zuerst in der Sache beurteilt werden müsse. Der Antrag der Beschwerdeführerin sei aber

so zu verstehen, dass sie eine Beurteilung in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung der Marke wünsche. Das Bundesverwaltungsgericht erweise sich hierzu als funktionell unzuständig, doch könne das Gesuch der Vorinstanz gegebenenfalls im Rahmen einer neuen Anmeldung gestellt werden (Urteil B-4839/2022 E. 8.2 « FACE ID »).

8.3.7 Darüber hinaus wurde in mehreren Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts die bereits vor der Vorinstanz geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung geprüft, wobei sich auch in diesen Urteilen unterschiedliche Ausführungen zur Frage finden, ob auch eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung bei erstmaliger Geltendmachung im Rechtsmittelverfahren zulässig sei. Einerseits wurde ausgeführt, die Hinterlegerin oder der Hinterleger könne sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 6.1 « Postauto »; B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 7.2 « RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN, ALBULABAHN »; B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 « OKTOBERFEST-BIER »). Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass die Verkehrsdurchsetzung bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden müsse. Sofern die Verkehrsdurchsetzung nicht bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gewesen sei, sei auf ein erstmaliges (Eventual-)Begehren im Beschwerdeverfahren nicht einzutreten. Es erscheine aber angezeigt, die neue, ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes liegende Streitfrage zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Urteil B-4751/2023 E. 9.3 « Appenzeller », nicht publ. in: BVGE 2025 IV/8). Auf einen Entscheid betreffend Verkehrsdurchsetzung wurde ferner verzichtet, wenn es an einem expliziten Antrag fehlte (Urteil des BVGer B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 « SWISS ARMY ») oder wenn ausdrücklich auf die Anmeldung der Marke als « durchgesetzte Marke » verzichtet wurde (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 8 « Pirates of the Caribbean »; B-7396/2006 vom 14. März 2007 E. 13 « Turbinenfuss »). Schliesslich wurde in einem Urteil die Verkehrsdurchsetzung geprüft und verneint, obwohl kein expliziter (Eventual-)Antrag auf Verkehrsdurchsetzung gestellt worden war (Urteil des BVGer B-915/2009 vom 26. November 2009 E. 2.4.3 « VIRGINIA SLIMS »).

8.3.8 In der Literatur finden sich ebenfalls verschiedene Stimmen zur Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung erstmalig im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann oder nicht. Während ASCHMANN die Auffassung vertritt, die Bindung der Beschwerde an den Gegenstand der angefochtenen Verfügung beschränke den Grundsatz, dass die Hinterlegerin

beziehungsweise der Hinterleger sich im Eintragungs- und Rechtsmittelverfahren jederzeit auf die Verkehrsdurchsetzung berufen könne (DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N. 253), sind STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER der Ansicht, dass die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Markenhinterlegungsverfahren bis zum Urteil jederzeit möglich sei, zumal der Streitgegenstand dadurch nicht ausgeweitet werde. Die Frage, ob das Zeichen originäre oder derivative Unterscheidungskraft aufweise, sei eine Rechtsfrage (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 218, nachfolgend: BSK MSchG). Die gleiche Auffassung vertritt WILLI, der ausführt, die Verkehrsdurchsetzung könne auch noch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden (CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 187).

8.3.9 Die Vorinstanz hat die bestehende Rechtsunsicherheit erkannt und hält diesbezüglich in ihrer Richtlinie in Markensachen fest, dass es aufgrund der Rechtsprechung nach wie vor unklar sei, ob die Verkehrsdurchsetzung auch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden könne (Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Januar 2024, Teil 5 Ziff. 12.1.3, nachfolgend: IGE-Richtlinien).

8.4

8.4.1 Nach dem Gesagten steht im Kern der Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung einer Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden muss oder auch erstmalig im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden kann, der Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege.

8.4.2

8.4.2.1 Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist im Verfahren der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt (BGE 131 II 200 E. 3.2 m.H.; Urteile des BGer 2C_623/2016 vom 28. Juli 2017 E. 2.3.1; 1C_126/2013 vom 29. November 2013 E. 2.4; 2C_642/2007 vom 3. März 2008 E. 2.2) beziehungsweise welches – im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes – den aufgrund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 144 I 11 E. 4.3; 131 V 164 E. 2.1; 130 V 501 E. 1.1; 125 V 413 E. 1b). Dabei sind auch die Parteibegehren zu berücksichtigen (BGE 136 II 457 E. 4.2; 133 II 35 E. 2; Urteile des BVGer B-5607/2019 vom 27. Februar 2020 E. 1.2; B-369/2014 vom 10. Juli 2014 E. 3.1; A-5274/2011 vom 19. März 2013 E. 1.3.1). Beschwerdebegehren,

die neue, in der angefochtenen Verfügung nicht geregelte Fragen aufwerfen, sind unzulässig. In einem Rechtsmittelverfahren vor oberer Instanz kann der Streitgegenstand grundsätzlich nur eingeschränkt, jedoch nicht mehr erweitert werden (BGE 142 I 155 E. 4.4.2; 131 II 200 E. 3.2; 130 II 530 E. 2.2; Urteile 1C_126/2013 E. 2.4; 2C_642/2007 E. 2.2; BVGE 2024 IV/2 E. 1.4). Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen beziehungsweise zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich – in Form einer Verfügung – Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand (BGE 125 V 413 E. 1a). Anfechtungs- und Streitgegenstand sind danach identisch, wenn die Verwaltungsverfügung insgesamt angefochten wird (BGE 131 V 164 E. 2.1; 130 V 501 E. 1.1; 125 V 413 E. 1b). Ausnahmsweise kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestands Gesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozessklärung geäußert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2; 130 V 138 E. 2.1; 122 V 34 E. 2a; Urteile des BGer 9C_747/2018 vom 12. März 2019 E. 3.5; 2C_1035/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3; BVGE 2014/25 E. 1.5.2; 2009/37 E. 1.3.1; vgl. auch Urteile B-4751/2023 E. 9.3 « Appenzeller », nicht publ. in: BVGE 2025 IV/8; B-4839/2022 E. 8.1.3 « FACE ID »; B-2792/2017 E. 1.3 « IGP »).

8.4.2.2 In BGE 131 II 200 führte das Bundesgericht etwa aus, dass Streitgegenstand die Erteilung einer Bewilligung (von regelmässig wiederkehrender Sonntagsarbeit an maximal 20 Sonn- und Feiertagen) sei. Dass diese Bewilligung unter verschiedenen Voraussetzungen gewährt werden könne, schränke den Streitgegenstand nicht ein. Die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder deren Herleitung definiere den Streitgegenstand, auch wenn unter Umständen auf die Begründung zurückgegriffen werden müsse, um die Rechtsfolge zu verstehen (BGE 131 II 200 E. 3.3; s. auch Urteil 2C_642/2007 E. 2.2; BVGE 2024 IV/2 E. 1.5. m.H.). Im Entscheid BGE 136 II 165 legte das Bundesgericht sodann dar, dass die dortigen Beschwerdeführer eine Entschädigung beantragt hätten, wobei als Begründung ihres Anspruchs sowohl die Enteignung nachbarlicher Abwehrrechte wegen übermässiger Lärmimmissionen als auch der eigentliche (direkte) Überflug vom Flughafen Zürich in Betracht kommen

würden. Streitgegenstand des Verfahrens sei somit die beantragte Entschädigung. Dass diese unter verschiedenen Voraussetzungen gewährt werden könne, schränke den Streitgegenstand nicht ein: Die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder Herleitung definiere den Streitgegenstand. Das Gericht habe innerhalb des Streitgegenstandes das Recht von Amtes wegen anzuwenden und grundsätzlich den Sachverhalt zugrunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt des Entscheids verwirklicht habe und bewiesen sei (BGE 136 II 165 E. 5.2).

8.4.3 In der Literatur wird der Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege als das Rechtsverhältnis definiert, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt beziehungsweise angefochten wird (ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 2.8; THOMAS FLÜCKIGER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 7 N. 19; ALFRED KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4. Aufl. 2025, Rz. 686). Nicht die Verfügung selbst ist also Streitgegenstand (sie bildet lediglich das Anfechtungsobjekt), sondern das in der Verfügung geregelte oder zu regelnde, im Beschwerdeverfahren noch streitige Rechtsverhältnis. Anfechtungsobjekt und Streitgegenstand sind identisch, wenn die Verfügung insgesamt angefochten wird. Bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einen Teil des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses, gehören die nicht beanstandeten Teilaspekte des verfügungsweise festgelegten Rechtsverhältnisses zwar wohl zum Anfechtungsobjekt, nicht aber zum Streitgegenstand (vgl. statt vieler: MOSER et al., a.a.O., Rz. 2.8). Die Rechtsmittelinstanz darf die Verfügung grundsätzlich nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. Massgebend für die Bestimmung des Streitgegenstandes ist indessen die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder Herleitung. Die obere Instanz darf die angefochtene Verfügung durchaus mit anderer rechtlicher Begründung schützen oder auch einen rechtlich unzutreffend begründeten Antrag gutheissen (FLÜCKIGER, a.a.O., Art. 7 N. 19; vgl. auch Art. 62 Abs. 4 VwVG; sowie Motivsubstitution: BVGE 2024 IV/2 E. 1.5; 2007/41 E. 2; 2009/61 E. 6.1). Der Streitgegenstand darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden: Er kann sich höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Ausnahmen sind aus prozessökonomischen Gründen möglich, wenn das neue Begehren in engem Bezug zum Streitgegenstand steht und die Vorinstanz im Laufe des Verfahrens bereits Gelegenheit hatte, sich dazu zu äussern (vgl. MOSER et al., a.a.O., Rz. 2.8; FLÜCKIGER, a.a.O.,

Art. 7 N. 35 ff. m.w.H.). Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen (MOSER et al., a.a.O., Rz. 2.8; KÖLZ et al., a.a.O., Rz. 687).

8.5

8.5.1 Vorliegend gilt demnach zu untersuchen, was Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens ist.

8.5.2

8.5.2.1 Mit der Markenhinterlegung wird das Markeneintragungsverfahren ausgelöst und mit der Eintragung oder Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Das Eintragungsverfahren wird unterteilt in Eingangsprüfung, Formalprüfung und materielle Prüfung (IGE-Richtlinien, a.a.O., Teil 2 Ziff. 1). Das IGE prüft dabei im Rahmen der materiellen Prüfung *von Amtes wegen*, ob einer Eintragung im Sinne von Art. 2 in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG *absolute Schutzausschlussgründe* entgegenstehen (vgl. BGE 147 III 326 E. 2 « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT »), trägt – sofern die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind – die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung (Art. 30 Abs. 3 und Art. 38 Abs. 1 Bst. a MSchG). Ab der Veröffentlichung der Eintragung läuft eine dreimonatige Frist, innerhalb welcher Inhaberinnen und Inhaber von älteren Marken Widerspruch einlegen können (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 31 MSchG). Ob die betroffenen Marken identisch oder verwechselbar im Sinne *relativer Ausschlussgründe* sind (Art. 3 Abs. 1 MSchG), prüft das IGE in einem allfälligen folgenden Widerspruchsverfahren (vgl. Urteil des BVGer B-2608/2019 vom 25. August 2021 E. 2.1 m.w.H. « HISPANO SUIZA »).

8.5.2.2 Gegenstand der materiellen Prüfung des markenrechtlichen Eintragungsverfahrens bildet somit im Kern die Frage, ob der Eintragung einer Marke absolute Schutzausschlussgründe im Sinne von Art. 2 MSchG entgegenstehen (vgl. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG; FRAEFEL, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 30 N. 12 m.w.H.). Art. 2 Bst. a MSchG sieht dabei ausdrücklich vor, dass ein im Gemeingut stehendes Zeichen dennoch schutzfähig sein kann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat. Erst wenn einem Zeichen die originäre Unterscheidungskraft fehlt und es somit als Gemeingut an sich nicht schutzfähig ist, stellt sich die Frage, ob es infolge Verkehrsdurchsetzung durch lang dauernden und/oder intensiven Gebrauch derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat und als durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 Bst. a (2. Halbsatz) MSchG geschützt werden kann (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 « ePostSelect [fig.] »; Urteil des BVGer

B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 4.4 « Apple »; vgl. EUGEN MARBACH, Absolute Ausschlussgründe, in: Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 208 und 422). Die Prüfung der (*derivativen*) Verkehrsdurchsetzung erfolgt mit anderen Worten, nachdem eine (*originäre*) Unterscheidungskraft verneint worden ist (Urteil B-4751/2023 E. 5.6.1 m.w.H. « Appenzeller », nicht publ. in: BVGE 2025 IV/8; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, § 1 S. 5 f.; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 254 m.H.). Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung hängt damit unmittelbar mit dem Gemeingutcharakter zusammen und kann nicht unabhängig davon erfolgen. Im Rahmen der Prüfung von absoluten Ausschlussgründen ist demnach unter anderem zu prüfen, ob eine Marke unterscheidungskräftig ist; ob sie das « aus sich selbst heraus » (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 « ePostSelect [fig.] ») oder aufgrund von Verkehrsdurchsetzung ist, kann Gegenstand des Eintragungsverfahrens sein (MÜLLER/SIMON, Handbuch Kollidierende Kennzeichen, 2. Aufl. 2024, Rz. 23 m.w.H.). Die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung stellt lediglich eine andere Begründung der aus Sicht der Hinterlegerin beziehungsweise des Hinterlegers bestehenden Eintragungsfähigkeit der Marke für die im Streit liegenden Waren und Dienstleistungen dar. Daran ändert auch nichts, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung praxisgemäss nur auf Antrag hin prüft (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.3 « SCHWEIZER FERNSEHEN »; B-1759/2007 E. 8 « Pirates of the Caribbean »; B-4519/2011 E. 3.8 « RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN, ALBULABAHN »; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 308). Auch impliziert ein Antrag auf Eintragung eines Zeichens als durchgesetzte Marke nicht bereits die Annahme, dass dem betreffenden Zeichen per se die erforderliche originäre Unterscheidungskraft fehlt und diese von der Vorinstanz deshalb nicht mehr zu prüfen wäre. In einer solchen Konstellation ist bei fehlender Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung von der Vorinstanz auch die originäre Unterscheidungskraft zu prüfen (BVGE 2025 IV/8 E. 9.5 « Appenzeller »).

8.5.3 Die Frage, ob eine Marke originär oder derivativ unterscheidungskräftig ist, betrifft sodann nicht die rechtliche Wirkung, sondern die Herleitung oder Begründung einer bestehenden oder nicht bestehenden Eintragungsfähigkeit einer Marke. Eine im Register als durchgesetzt vermerkte Marke (Art. 40 Abs. 2 Bst. c der Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchV, SR 232.111]) erhält keinen anderen Schutz als eine originär unterscheidungskräftige Marke (BVGE 2010/31 E. 9). In anderen Worten führen bei

Bejahung der Verkehrsdurchsetzung originäre und derivative Unterscheidungskraft zu gleichwertigen Markenrechten (MÜLLER/SIMON, a.a.O., Rz. 23 und 34). Im Zusatz « durchgesetzte Marke » ist keine Verminderung, sondern eine ausdrückliche Bestätigung des gesetzlichen Schutzes zu erblicken (BGE 112 II 73 E. 3b « COCA-COLA CLASSIC, CHERRY COCA-COLA »). Die Hinterlegerin oder der Hinterleger erlangt durch die Eintragung einer durchgesetzten Marke vollen Markenschutz. Insbesondere kommen ihr oder ihm die Ausschliesslichkeitsrechte nach Art. 13 MSchG zu (WYSS, a.a.O., § 5 S. 251; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 315). Daran ändert auch nichts, dass sich die durchgesetzte Marke im Zivilverfahren nicht auf die Beweisvermutung nach Art. 9 Abs. 1 ZGB berufen kann (vgl. BGE 130 III 478 E. 3 « Lernstudio »), da es sich hierbei um eine Frage der unterschiedlichen Strenge des Beweises und deren Bindungswirkung im Zivilverfahren handelt. Die rechtliche Wirkung einer Marke ist damit identisch, unabhängig davon, ob sie originäre oder derivative Unterscheidungskraft besitzt. Daraus folgt, dass Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens die Eintragung einer Marke ins Markenregister bildet (vgl. auch BGE 133 III 490 E. 3 « Turbinenfuss »; Urteil des BGer 4A_101/2007 vom 28. August 2007 E. 2 « Doppeladlerwappen [fig.] »), wobei unerheblich ist, ob diese erfolgt, weil eine Marke originär unterscheidungskräftig ist oder sie sich im Verkehr durchgesetzt hat und derivative Unterscheidungskraft geniesst.

8.6 Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch wenn sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung – wie vorliegend – nicht zur Thematik der Verkehrsdurchsetzung geäußert hat, diese vom Streitgegenstand des Eintragungs- und Rechtsmittelverfahrens erfasst ist. Damit ist in Präzisierung der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten, dass die erstmalige Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Rechtsmittelverfahren – ein ordnungsgemässes Vorbringen vorausgesetzt – zulässig ist und diese nicht zu einer Erweiterung des Streitgegenstandes führt.

8.7

8.7.1 Im vorliegenden Rechtsmittelverfahren hat die Beschwerdeführerin keinen Antrag auf Eintragung ihrer Marke « skinmed (fig.) » als durchgesetzte Marke gestellt. Sie beantragt vorliegend vielmehr einen Rückweisungsentscheid, nämlich, dass die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neuurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.

8.7.2 Ein Entscheid in der Sache geht einem Rückweisungsentscheid grundsätzlich vor (vgl. MOSER et al., a.a.O., Rz. 3.193). Der Beschwerdeführerin wäre es demnach offengestanden, im Beschwerdeverfahren einen Entscheid in der Sache anstatt die Rückweisung zur Neuentscheidung zu verlangen. Angesichts der bisher bestehenden Rechtsunsicherheit ist dies jedoch nicht zu beanstanden. Des Weiteren hat sich die Vorinstanz materiell noch nicht zur Verkehrsdurchsetzung geäußert und auch nicht zur Frage, ob in Bezug auf das Zeichen « skinmed » allenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, was einer Verkehrsdurchsetzung entgegenstehen würde (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 « M [fig.]/M-joy [fig.] »; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 « Radio Suisse Romande »; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 « Post »; Urteile des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 4.4 « HYBRITEC »; B-120/2019 vom 31. Juli 2019 E. 4.1 « OLD SKOOL »).

8.7.3 Aus diesen Gründen rechtfertigt es sich vorliegend, das Verfahren zwecks Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist insofern im Eventualantrag gutzuheissen und die Sache zur teilweisen weiteren Behandlung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.