

Dezember 2014

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Metropole / Metropol

#### Rechtserhaltender Gebrauch

HGer ZH vom 21.3.2014  
(HG120273-O)

Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als Firma stellt einen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr dar, weshalb ein solcher Gebrauch das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers verletzen kann.

Wurde eine rechtsgültig in der Schweiz eingetragene Marke hierzulande mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen verwendet, *"ist ein markenmässiger Gebrauch zu bejahen, selbst wenn dies durch unzulässige Vertriebshandlungen geschah. Auch der rechtswidrige Einsatz einer Marke wirkt nämlich grundsätzlich rechtserhaltend."* Vorliegend ist daher die Frage, ob die unter der streitgegenständlichen Marke erbrachten Finanzdienstleistungen beruhend auf einer (genügend umfassenden) Bewilligung der FINMA erbracht wurden, für den Gesichtspunkt des rechtserhaltenden Markengebrauchs unbeachtlich.

Der Gebrauch der für Finanzdienstleistungen registrierten Marke METROPOLE mit dem Zusatz "Sélection" ist rechtserhaltend, da der Zusatz "Sélection" als *"typenspezifisch zu qualifizieren"* ist.

Der Gebrauch der Marke mit dem Zusatz "Gestion" ist ebenfalls als rechtserhaltend zu qualifizieren, da "Gestion" im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen beschreibenden Charakter aufweist.

METROPOLE ist im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen unterscheidungskräftig.

## Arthursgroup SA / Swiss Arthur Pod SA

### Keine Verwirkung

BGer vom 29.9.2014  
(4A\_257/2014)

Die Organisation dreier Anlässe über einen Zeitraum von 5 Jahren stellt keinen rechtserhaltenden Gebrauch für eine Marke dar, die für die Organisation kultureller Anlässe eingetragen ist, sofern nicht nachgewiesen ist, dass die drei organisierten Anlässe einen sehr hohen Umsatz generierten ("*chiffre d'affaires particulièrement élevé*").

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein (firmenrechtlicher) Anspruch verwirkt ist, spielt der Zeitfaktor eine wichtige, aber nicht die einzige Rolle.

Eine Dauer von 19 Monaten zwischen der Eintragung der strittigen Firma im Handelsregister und der ersten Abmahnung kann in der Regel nicht zur Verwirkung marken- und firmenrechtlicher Ansprüche führen, auch wenn – wie in casu – die neue Firma nach diesen 19 Monaten bereits eine gewisse Bekanntheit genießt. Würde eine Verwirkung angenommen, "*cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leur signe au moyen d'une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (...)*."

Liegen zwischen der ersten Abmahnung und der Klageeinreichung 27 Monate, wobei während dieses Zeitraums drei weitere Abmahnungen versandt wurden, ist Verwirkung nicht gegeben: "*Certes, la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l'inaction indéfiniment (...). Force est toutefois de constater qu'en l'espèce, après la première mise en demeure (du 16 mars 2010), la demanderesse a à nouveau interpellé la défenderesse trois fois en moins d'un an et demi (5 mai 2010, 16 août 2011, 24 octobre 2011), pour ouvrir action le 20 juin 2012. On ne saurait donc dire que l'ayant droit pouvait donner l'impression de vouloir légitimer son inaction indéfiniment et, partant, que la défenderesse pouvait se convaincre que son comportement était toléré. Une conclusion contraire serait absurde puisqu'elle conduirait à admettre la péremption dans l'hypothèse où l'ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu'il n'entend précisément pas tolérer l'utilisation du signe litigieux, alors que son droit d'action n'aurait pas été atteint s'il n'avait interpellé qu'une seule fois sa partie adverse (...), puis laissé s'écouler le nouveau 'délai de péremption' jusqu'à l'action en justice (...), étant précisé que la jurisprudence n'exige alors pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves (...)*."

## PALACE (fig.)

### Teilweise beschreibende Marke

BVGer vom 8.10.2014  
(B-3549/2013)



Die Marke "PALACE (fig.)" bedeutet in der französischen Sprache Luxushotel und ist somit für Dienstleistungen, die mit einem Hotelbetrieb im Zusammenhang stehen, beschreibend. Dies gilt für diverse Dienstleistungen der Klasse 43 (z.B. Beherbergung, Catering, Betrieb einer Kinderkrippe), aber auch für gewisse Dienstleistungen der Klassen 39 und 41 (wie etwa Transport von Touristen, Organisation von Kolloquien). Beachtlich ist, dass in einem Luxushotel wegen der auf hohe Ansprüche ausgerichteten Dienstleistungsstruktur typischerweise eine breite Palette von Dienstleistungen angeboten wird. Gewisse Dienstleistungen der genannten Klassen (wie etwa Verteilen von Zeitungen, Betrieb von Fitnessklubs, Betrieb eines Casinos, Betrieb eines Spas) sind jedoch *"Dienstleistungen, welche nur noch am Rande dem Sinngesamt Luxushotel zuzuordnen sind"*. Für solche Dienstleistungen wirkt die Marke nicht mehr direkt beschreibend und ist als Grenzfall einzutragen.

## Caviardage de secrets d'affaire

### Beschränkte Einsicht in Beweismittel

BGer vom 11.9.2014  
(4A\_425/2014)

In einem Markenverletzungsprozess verfügte das Handelsgericht Bern mittels Zwischenentscheid, geheimnishaft würden gewisse Beweismittel nicht offengelegt. Die von den Beweismitteln ausgeschlossene Partei erhob dagegen erfolglos Beschwerde beim Bundesgericht.

Ein Zwischenentscheid über die Zulassung von Beweismitteln ist nicht beim Bundesgericht anfechtbar: *"Il est évident que cette restriction à la consultation des pièces produites (...) pourra être remise en cause par les défendeurs dans un recours contre la décision finale au fond. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (...). Contrairement à ce que les recourants soutiennent, le fait de devoir mener une procédure sur le fond pendant un ou deux ans sur la base d'une connaissance limitée des pièces ne constitue pas un préjudice irréparable (...). (...) Dans le système de la LTF, le Tribunal fédéral ne s'occupe d'une affaire qu'une seule fois, tout à la fin de la procédure, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage."*

## Tarif A Radio

### Kognition in Tarifverfahren

BGer vom 9.10.2014  
(2C\_53/2014)

In einem Tarifstreit zwischen der Swissperform und der SRG schlossen die ESchK und das Bundesverwaltungsgericht, materiell-rechtliche Fragen über den urheberrechtlichen Schutz seien vom Zivilgericht zu entscheiden und in verwaltungsrechtlichen Tarifverfahren bloss vorfrageweise zu prüfen, soweit dies die Prüfung der Angemessenheit eines Tarifs erfordere. Weiter sei die ESchK nicht verpflichtet, Tarifbestimmungen zu genehmigen, die nur unter gewissen Annahmen griffen (vgl. INGRES NEWS 4/2014, 3). Das Bundesgericht heisst eine Beschwerde der Swissperform gut und weist die Sache zur Beurteilung gewisser materiell-rechtlicher Fragen an die ESchK zurück.

Strittige materiell-rechtliche Fragen zum Umfang geschützter Rechte sind im Tarifgenehmigungsverfahren zu klären. Beim vorliegend strittigen Punkt (Schutzumfang von Tonträgern aus Ländern, die kein Gegenrecht gewähren) handelt es sich nicht um eine Tarifierfassungsfrage, sondern um eine abstrakte Rechtsfrage: *"Diese umstrittene und für die Rechtmässigkeit des Tarifs erhebliche Frage ist (...) im Rahmen des Tarifgenehmigungsverfahrens durch die ESchK zu prüfen, zumal eine entsprechende zivilrechtliche Feststellungsklage nicht zulässig wäre (...). Zwar wäre eine zivilrechtliche Forderungsklage denkbar, indem die Beschwerdeführerin gegen die Beschwerdegegnerin auf Bezahlung der (gemäss ihrer Rechtsauffassung) geschuldeten tarifgemässen Vergütung klagt. Die Möglichkeit eines solchen Vorgehens schliesst jedoch nicht aus, dass die Frage bereits im Tarifgenehmigungsverfahren geprüft wird (...)."*

Die ESchK kann Tarifbestimmungen nicht einzig mit der Begründung, dass diese nur unter gewissen Annahmen überhaupt erst zum Tragen kommen, die Genehmigung verweigern. Von einer Genehmigung kann mit dieser Begründung nur abgesehen werden, wenn klar und unstrittig ist, dass der geregelte Sachverhalt überhaupt nie eintritt.

## Couronne dentée

### Zulässige Änderung des Patentgesuchs

BGer vom 2.10.2014  
(4A\_142/2014)

(Vgl. vorinstanzlicher Entscheid:  
sic! 2014, 376; INGRES NEWS  
3/2014, 5)

Gemäss PatG 26 I c ist ein Patent nichtig, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht: *"L'extension ainsi interdite, au delà de ce qui a été rendu accessible au public, peut consister aussi bien dans l'adjonction que dans la suppression d'informations. La modification est en revanche admise si elle a pour seul effet de préciser l'invention ou d'éliminer une contradiction. La substitution ou la suppression d'une caractéristique, dans une revendication, est admissible s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention, eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre, et que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. Si une caractéristique est remplacée par une autre, il est indispensable que celle-ci soit couverte par les pièces techniques initiales (...)."*

Sind sich drei vom Gericht beigezogene Sachverständige uneinig, ob der Gegenstand eines Patentgesuchs in unzulässiger Weise verändert wurde, so bedeutet diese Uneinigkeit nicht ohne weiteres, dass deshalb auf Nichtigkeit des Patents bzw. des Patentanspruchs zu erkennen ist: *"La défenderesse souligne que selon les termes de la jurisprudence pertinente, il doit apparaître 'directement et sans ambiguïté', à l'homme du métier, que la substitution ou la suppression d'une caractéristique est insignifiante du point de vue de l'objet du brevet. À son avis, la divergence d'opinions entre les experts Besson et Noll, d'une part, et l'expert Addor d'autre part suffit à révéler que la situation est ambiguë et que les modifications apportées sont donc incompatibles avec l'art. 26 al. 1 let. c LBI. On remarque d'emblée que le raisonnement ainsi développé aurait pour effet qu'un avis d'expert même déraisonnable ou non pertinent suffirait à déterminer l'issue de la contestation. Cela ne peut guère correspondre au vrai sens de cette disposition légale."*

## Thermodiffusion

### Gewährung des rechtlichen Gehörs

BGer vom 23.9.2014  
(4A\_78/2014; 4A\_80/2014)

Bestätigung des BPatGer-Entscheids O2012\_001 vom 6.12.2013 (vgl. INGRES NEWS 3/2014, 4). Zum Massnahmeverfahren vgl. INGRES NEWS 9/2010, 2.

Die gerichtliche Fragepflicht (ZPO 56) dient weder dazu, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen, noch den Parteien die Verantwortung für eine *"zeitgerechte Prozessführung"* abzunehmen.

*"Die aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, verlangt nicht, dass diese sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Ebenso wenig hat sie hinsichtlich jeder einzelnen Parteibehauptung ausdrücklich auszuführen, inwiefern sie diese für unerheblich und entsprechend die Abnahme des beantragten Beweises für nicht erforderlich hält. Es genügt, wenn der Entscheid gegebenenfalls sachgerecht angefochten werden kann (...)."*

## Summary

### Grenzen des unbedingten Replikrechts

BPatGer vom 29.10.2014  
(O2013\_020)

Das sogenannte unbedingte Replikrecht berechtigt die Parteien grundsätzlich zur Stellungnahme zu jeder Eingabe der Gegenseite, hindert das Gericht aber nicht, die Zulässigkeit des Vorgebrachten zu beurteilen.

Die Wahrung des unbedingten Replikrechts erlaubt den Parteien keine Vorbringen, welche nach der ZPO noch nicht oder nicht mehr zulässig sind.

Mit dem nach der Duplik erfolgten Abschluss des Schriftwechsels stehen den Parteien bis zur Hauptverhandlung grundsätzlich keine weiteren Vorbringen zu. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs können sie sich aber zu neuen Vorbringen der Gegenseite äussern. Eingaben, die diese Vorgaben nicht erfüllen, sind unzulässig. Eine Abkehr von diesem Grundsatz *"würde zu einem uferlosen Austausch von Stellungnahmen führen, der sich mit einer beförderlichen Prozess erledigung nicht in Einklang bringen liesse."*

## Literatur

### **Ergänzende Schutzsertifikate – Patent Term Extensions**

Arne Markgraf (Hg.)

Nomos Verlagsgesellschaft,  
Baden-Baden 2015,  
833 Seiten, CHF 161;  
ISBN 978-3-8329-6476-4

Das durchgehend aus inhaltsgleichen deutsch- und englischsprachigen Texten bestehende Handbuch und Nachschlagewerk vermittelt einen bestens verständlichen, praxisnahen Überblick über die Gesetze und Rechtsprechung zu den ergänzenden Schutzsertifikaten bzw. Patentlaufzeitverlängerungen insbesondere der EU (der diesbezügliche Beitrag von Arne Markgraf aus der Sicht Deutschlands bildet den Schwerpunkt des Buches), Australiens, Israels, Japans, Russlands, der Schweiz (verfasst von Regula Rüedi), Singapurs, Südkoreas, Taiwans und der USA.

### **Markengesetz**

Paul Ströbele /  
Franz Hacker (Hg.)

11. Aufl.,  
Carl Heymanns Verlag, Köln  
2015, XXXVIII + 3232 Seiten,  
ca. CHF 340;  
ISBN 978-3-452-27898-2

Der Standardkommentar zum deutschen Markengesetz liegt in der von Paul Ströbele und Franz Hacker herausgegebenen und von diesen sowie Irmgard Kirschneck, Helmut Knoll und Helga Kober-Dehm, alles frühere oder jetzige Mitglieder des deutschen Bundespatentgerichts bzw. Bundesgerichtshofs, bearbeiteten elften Auflage vor. Die Lehre und die Praxis der letzten Jahre wurden wiederum sorgsam eingearbeitet, und insbesondere die Themen der absoluten Ausschussgründe, der Schranken, des Benutzungszwangs und des Lizenzvertragsrechts erfuhren eine vertiefte Neubearbeitung. Hilfreich sind auch die ergänzten Anhänge mit Erlassen und umfassendem Entscheid- und Sachregister sowie der Zugang zur Online-Ausgabe.

## Tagungsberichte

### **Der Immaterialgüter- rechtsprozess: Schnittstellen zwischen Zivil- und Verwaltungs- verfahren**

24. November 2014,  
Kursaal, Bern

Die INGRES-Prozessrechtstagung, veranstaltet zusammen mit dem Verband der Richter in Handelssachen, wurde dieses Jahre mit gegen 60 Teilnehmenden in Bern durchgeführt. Nach der Einleitung von Michael Ritscher sprachen zunächst Isabelle Häner zur Bedeutung des Verwaltungsverfahrenrechts im Immaterialgüterrecht und Markus Kaiser zur Frage der Drittbeschwerde gegen die Eintragung von Registerrechten. Anschliessend referierten Jörg Haudenschild und Karin Märki zu den Zollhilfemassnahmen im Immaterialgüterrecht und Philipp Dannacher sowie Tobias Bremi und Susanne Anderhalden zu Schnittstellen aus der Warte des Bundesverwaltungs- bzw. Bundespatentgerichts. Die Sicht der Handelsgerichte wurde schliesslich von Danièle Wüthrich-Meyer, Rolf Brunner und Meinrad Vetter im Rahmen einer Plenumsdiskussion erläutert. Ein ausführlicher Tagungsbericht von Stephanie Volz folgt in der sic!

---

## Veranstaltungen

---

### **Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union**

26. Januar 2015,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 26. Januar 2015 führt INGRES auf dem Zürichberg seine Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Entwicklungen des Jahres 2014 aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst die Ganztagesveranstaltung ab. Am 25. Januar 2015 findet der INGRES-Skitag im Skigebiet Wangs-Pizol statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2014 bei und findet sich auch auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### **JDPI 2015 Le droit du design / Design Law**

5. Februar 2015,  
Universität Genf

Am 5. Februar 2015 organisiert die Rechtsfakultät der Universität Genf zusammen mit INGRES die nächste "Journée de droit de la propriété intellectuelle" ("JDPI"). Die Tagung befasst sich mit aktuellen Themen des Designrechts, die unter verschiedenen Aspekten beleuchtet werden. Neben Referierenden aus der WIPO, dem HABM, der Wissenschaft sowie der ausländischen und schweizerischen Praxis wird Michael Ritscher als INGRES-Vertreter vortragen. Die Einladung liegt bei und ist auch über [www.jdpi.ch](http://www.jdpi.ch) erhältlich.

### **Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz**

1. Juli 2015,  
Lake Side, Zürich

Am 1. Juli 2015 organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht in der Schweiz, gefolgt von der beliebten Schifffahrt mit Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung folgt.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

28. / 29. August 2015 (Freitag-  
nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld am 28. / 29. August 2015. Die Einzelheiten zum Programm (voraussichtlich zu Tat- und Rechtsfragen im Markenrecht) sowie die Einladung folgen.