

INGRES  
Postfach 1835  
8027 Zürich  
Fon +41 (0) 58 387 87 78  
Fax +41 (0) 58 387 80 99  
www.ingres.ch  
info@ingres.ch

Redaktion  
RA Dr. Christoph Gasser  
Fspr. Dr. Stephan Beutler  
Fspr. Dr. Robert M. Stutz  
Fspr. Muriel Künzi



Februar 2015

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich

#### Zulässiger Vereinsname

BVGer vom 12.11.2014  
(B-633/2013)

Nicht rechtskräftig!

Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich trug im November 2012 einen Verein mit dem Namen "PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich" in das Tagesregister ein und übermittelte diesen Eintrag zur Prüfung und Genehmigung gemäss HRegV 32 an das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA). Das EHRA verweigerte die Genehmigung des Tagesregistereintrags mit der Begründung, die Erkennbarkeit der Rechtsform als Verein mit dem Namen PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich fehle. Das Bundesverwaltungsgericht heisst eine Beschwerde des Vereins gut und weist die Sache zur Neubeurteilung an das EHRA zurück.

Das Bundesverwaltungsgericht führt aus, dass für die Beurteilung der Vereinbarkeit mit dem Täuschungsverbot nach HRegV 26 jeweils auf die besonderen Umstände des Einzelfalls abzustellen ist. Der strittige Name ist aufgrund des Familiennamens "Pestalozzi" zwar grundsätzlich geeignet, als Firma eines Einzelunternehmens wahrgenommen zu werden und insofern eine relevante Täuschungsgefahr zu begründen. Da vorliegend das Betreiben von Bibliotheken als Aktivität in Frage steht und der Familienname "Pestalozzi" eher auf den Pädagogen und Schriftsteller Johann Heinrich Pestalozzi als auf den Inhaber einer Einzelfirma hinweist, ist diese Gefahr jedoch lediglich hypothetischer Natur, was keine Täuschungsgefahr im Rechtssinn zu begründen vermag. Die Kombination mit dem Begriff "Bibliothek" lässt mithin auf die Rechtsform des Vereins schliessen, weshalb der Vereinsname nicht zwingend mit der Angabe der Rechtsform ergänzt werden muss.

## P&C (fig.) / PD&C

### Fehlender rechtserhaltender Gebrauch

BVGer vom 9.9.2014  
(B-6251/2013)

Widerspruchsmarke:



Gebrauchtes Zeichen:



Die Widerspruchsmarke "P&C (fig.)" wird durch den Gebrauch des nebenstehend abgebildeten Zeichens (Abbildung 2) nicht rechtserhaltend gebraucht: *"Im Unterschied zur Widerspruchsmarke basiert die abweichende Darstellung von 'P&C' nicht auf einem modern-geschwungenen Schrifttypus. Gerade dieser ist jedoch charakteristisch für die Widerspruchsmarke und trägt zu deren Unterscheidungskraft bei. Im gestalterischen Gesamtbild erinnert die abweichende Darstellung nicht an die Widerspruchsmarke, vielmehr wirkt sie der Typizität ihres eigenen Schriftbildes wegen als ein zweites, anderes Zeichen, welches einzig auf der gleichen Buchstabenfolge basiert. Dieser eine derart starke Kennzeichnungskraft beizumessen, die eine unterschiedliche Zeichengestaltung überwinden würde, so dass die abweichende Darstellung als von der Widerspruchsmarke nicht wesentlich abweichend gelten könnte, erscheint als unbegründet."*

## Vogel (fig.) / FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.)

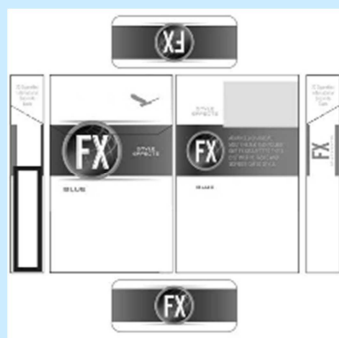
### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 25.11.2014  
(B-3812/2012)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Das IGE und das Bundesverwaltungsgericht bejahen die Verwechslungsgefahr zwischen zwei für Tabakwaren beanspruchten Zeichen, nämlich einer Bildmarke, welche einen Vogel mit ausgebreiteten Flügeln zeigt, und einer Wort-/Bildmarke, die eine Zigarettenpackung zeigt, welche unter anderem auch die Abbildung eines Vogels mit ausgebreiteten Flügeln aufweist.

Im Zusammenhang mit Tabakwaren kommt der Abbildung eines Vogels mit ausgebreiteten Flügeln zumindest ein normaler Schutzzumfang zu.

*"Si l'acronyme 'FX' et le globe attirent fatalement l'attention du consommateur, il n'en demeure pas moins que l'élément le plus intrigant de la marque [attaquée] et, partant, l'élément prépondérant de celle-ci consiste dans la figure ailée qui se laisse très volontiers comparer à un aigle en plein vol, ou à tout le moins à un rapace, qui s'oriente vers la droite. Cet oiseau est d'autant plus identifiable qu'il se situe sur la partie supérieure de la face frontale à droite. (...) En tant que l'oiseau de la marque attaquée est, comme l'oiseau de la marque opposante (...), en position de vol, qu'il s'oriente vers la droite et qu'il s'agit selon toute vraisemblance d'un aigle ou d'un autre rapace, il faut admettre qu'il y a à tout le moins un risque de confusion indirect entre ces deux marques."*

## Ohne Vorwarnung

### **Bösgläubigkeit mangels Vornahme von Abklärungen**

BPatGer vom 23.9.2014  
(O2014\_012)

Nachdem eine Patentinhaberin eine Patentverletzungsklage eingereicht hatte, anerkannte der Beklagte sofort den Unterlassungsanspruch. Die Klägerin zog darauf ein in der Klage enthaltenes Publikationsbegehren zurück, womit das Verfahren wegen Anerkennung bzw. Rückzugs abgeschlossen werden konnte. Der Präsident des Bundespatentgerichts auferlegt den Parteien in der Abschreibungsverfügung die Kosten je zur Hälfte und spricht keine Parteientschädigungen zu, obwohl der Beklagte geltend machte, die Kosten des Verfahrens seien allein durch die Klägerin zu tragen, da diese ohne Vorwarnung, d.h. überfallmässig, eine Klage eingereicht habe, was – wie die sofortige Klageanerkennung zeige – unnötig gewesen sei.

Der Beklagte ist in Bezug auf die anerkannte Rechtsverletzung nicht gutgläubig. Vielmehr hätte er vor dem Inverkehrbringen der streitgegenständlichen Produkte Abklärungen treffen müssen: *"Der Beklagte ist nicht einfach ein Anwender am Ende des Verkaufsstranges, sondern er ist vielmehr Händler. Er importiert und verkauft weiter. Als Händler – das ist entscheidend – muss er die Schutzrechtssituation abklären, wenn Verletzungsgefahr besteht, andernfalls kann er nicht geltend machen, er habe gutgläubig gehandelt."*

Die Klägerin ist eine ganz bedeutende Herstellerin der streitgegenständlichen Produkte und pflegt ihre Erfindungen zu patentieren. *"Wenn der Beklagte bei dieser Sachlage ein Produkt technisch-funktionell sehr ähnlich einem Produkt [der Klägerin] vertrieb, dann musste für ihn die Gefahr einer Patentverletzung auf der Hand liegen. Entsprechend hatte der Beklagte zu überprüfen, ob er mit den Geräten nicht Patente [der Klägerin] verletze. Das hat er nicht getan, und damit kann er nicht Gutgläubigkeit für sich in Anspruch nehmen."*

Damit liegen keine besonderen Umstände vor, die eine Abkehr von der üblichen Kostentragung nahelegen: *"Hat der Beklagte (...) bösgläubig gehandelt, so lässt sich nicht sagen, eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens erscheine als unbillig. Damit ist die Verteilung nach Obsiegen und Unterliegen vorzunehmen."*

## Patent Assignment

### Mitwirkungspflicht im Zusammenhang mit einer Diensterfindung

BPatGer vom 30.10.2014  
(S2014\_007)

Nicht rechtskräftig!

Gemäss PatGG 26 II ist das Bundespatentgericht zuständig für "Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen". Diese Formulierung ist *"sehr weit zu verstehen"*. Das Bundespatentgericht ist entsprechend zuständig zu entscheiden, ob ein (ehemaliger) Arbeitnehmer, der (zusammen mit anderen) eine Diensterfindung gemacht hat, verpflichtet werden kann, zugunsten des Arbeitgebers ein mit der Erfindung im Zusammenhang stehendes Dokument (in casu eine "Patent Assignment"-Erklärung für das US-Patentamt) zu unterzeichnen.

Aufgrund der allgemeinen arbeitsrechtlichen Treuepflicht (OR 321a) ist ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, im Rahmen des Zumutbaren gehalten, den Arbeitgeber beim Schutzrechtserwerb zu unterstützen. Insbesondere ist der Arbeitnehmer verpflichtet, Dokumente zu unterschreiben, die der Arbeitgeber zum Erwerb des Patentrechts im In- oder Ausland bedarf. Diese Pflicht dauert über die Dauer des Arbeitsverhältnisses hinaus.

## Urheberrecht: Entscheide

## Bergsteigen im Flachland

### Kein nicht wieder gutzumachender Nachteil

BGer vom 27.11.2014  
(4A\_585/2014)

Vorsorgliche Massnahme!

Gestützt auf einen Plagiatsvorwurf wurde der Vertrieb von Urs Mannharts Roman *"Bergsteigen im Flachland"* vorsorglich verboten. Das Bundesgericht tritt auf eine gegen diesen Massnahmeentscheid erhobene Beschwerde nicht ein. Laut dem Bundesgericht gelingt es dem Autor nicht, genügend aufzeigen, inwiefern im konkreten Fall durch die Aufrechterhaltung der vorsorglichen Massnahme ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht: Entscheidend ist unter anderem, dass der Roman auf dem Markt war und dessen Vertrieb erst nach gut vier Monaten vorsorglich verboten wurde. *"Aufgrund der in den ersten vier Monaten erzielten Verkaufszahlen und in dieser Zeit veranstalteten Lesungen erscheint es nicht als ausgeschlossen, dass der Schaden - sollten sich die angeordnete Massnahmen später als un gerechtfertigt erweisen - hinreichend belegt oder wenigstens in Anwendung von OR 42 II geschätzt werden kann und eine Schadenersatzforderung gegen den (...) Beschwerdegegner durchsetzbar ist. Es erscheint sodann auch nicht als ausgeschlossen, dass sich ein Reputationsschaden nach einem Obsiegen der Beschwerdeführer im Hauptverfahren durch geeignete Publikationsmassnahmen beseitigen lässt."*

## Bibliotheks-Lieferdienst

### Erlaubte Vervielfältigungs- handlungen durch eine Bibliothek

BGer vom 28.11.2014  
(4A\_295/2014)

Die ETH betreibt einen Dokumentenlieferdienst. Im Rahmen dieses Dienstes scannt sie auf Anfrage Auszüge aus in der ETH-Bibliothek vorhandenen Zeitschriften oder Sammelbänden ein oder kopiert diese auf analoge Weise und sendet dann die angefertigten Kopien dem Besteller per E-Mail (als PDF-Datei) oder per Post zu. Von gewissen Benützern wird dafür eine Gebühr erhoben. Auf Klage diverser Verlage hin qualifizierte das Handelsgericht Zürich den Dokumentenlieferdienst als gegen das Urheberrecht verstossend. Das Bundesgericht teilt diese Ansicht nicht und heisst eine Beschwerde der ETH gut.

Laut URG 19 II ist es dem zum Eigengebrauch Berechtigten gestattet, die dazu erforderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen zu lassen. Für die Anwendbarkeit von URG 19 II ist nicht erforderlich, dass die berechtigte Person das Werkexemplar selbst zur Verfügung stellt. Allerdings muss der zum Eigengebrauch Berechtigte selbst bestimmen, was kopiert werden soll.

Die Befugnis zum Eigengebrauch ist, wie grundsätzlich das ganze Urheberrechtsgesetz, technologieneutral ausgestaltet. Es spielt demnach keine Rolle, ob eine entsprechende Vervielfältigung auf analoger oder digitaler Basis erfolgt und ob das rechtmässig hergestellte Vervielfältigungsexemplar per E-Mail oder per Post versandt wird.

Eine vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher Werkexemplare ist nur im eng beschränkten Rahmen des Privatgebrauchs nach URG 19 I a zulässig und darf nicht unter Beizug eines Dritten im Sinne von URG 19 II erfolgen.

Der Begriff "Werkexemplare" in URG 19 III a ist nicht mit dem Werkbegriff nach URG 2 gleichzustellen: Nicht der einzelne Zeitschriftenartikel aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift, sondern das im Handel angebotene Exemplar in Form der Zeitschrift stellt das Werkexemplar dar. Dies ändert auch die Tatsache nicht, dass die Verlage heutzutage einzelne Zeitschriftenartikel aus Zeitschriften zum Download anbieten: *"Wäre bei der Beurteilung der Zulässigkeit der auszugsweisen Vervielfältigung eines Buchs, einer Zeitung oder Zeitschrift zu berücksichtigen, dass der fragliche Abschnitt oder der betreffende Artikel gleichzeitig auf einem Online-Archiv eines Verlags gegen Bezahlung angeboten wird, würde das gesetzliche Vervielfältigungsrecht ins Leere laufen. Die Verlage hätten es diesfalls in der Hand, das auszugsweise Kopieren zu verunmöglichen, indem sie ihre Zeitungen, Zeitschriften und Bücher jeweils artikel- bzw. kapitelweise auch online zum entgeltlichen Abruf bereitstellen."*

## Kartellrecht: Entscheide

### Fensterbeschlage 3

#### Fehlendes bewusstes Zusammenwirken an einer Preisabsprache

BVGer vom 23.9.2014  
(B-8404/2010)

Nach KG 5 III spielt es keine Rolle, ob die an einer Abrede beteiligten Unternehmen sich tatsachlich konkurrenzieren oder ob die Unternehmen nur der Moglichkeit nach in Konkurrenz zueinander stehen. Folglich wird neben dem aktuellen auch der potentielle Wettbewerb geschutzt.

Fur die Qualifikation als Wettbewerbsabrede ist nicht erforderlich, dass die beteiligten Unternehmen sich ausdrucklich in ein Einvernehmen uber ihr Marktverhalten setzen. Es ist jedoch ein Mindestmass an Koordination unternehmerischer Strategien zu verlangen. In Anlehnung an die europaische Rechtsprechung erfordert das Vorliegen einer abgestimmten Verhaltensweise neben der Abstimmung zwischen den beteiligten Unternehmen zusatzlich ein kausal auf die Abstimmung zuruckfuhrbares Marktverhalten dieser Unternehmen. Allein aufgrund der Tatsache, dass ein Unternehmen an einem Treffen verschiedener Unternehmen teilnahm, welche spater Preiserhohungen bekanntgaben, kann nicht auf ein abgestimmtes Verhalten mit den anderen Sitzungsteilnehmern geschlossen werden, wenn besagtes Unternehmen sich am Treffen selbst gegen eine Preiserhohung aussprach und nach dem Treffen – im Gegensatz zu den ubrigen Sitzungsteilnehmern – keine direkten Preiserhohung ankundigte. Es fehlt ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken mit den ubrigen Teilnehmern.

## Medienrecht: Entscheide

### Misstande bei medizinischen Gutachten

#### Teilweise personlichkeitsverletzende Kassensturz-Sendungen

BGer vom 27.11.2014  
(5A\_521/2014)

Ob eine Ausserung in einer Fernsehsendung personlichkeitsverletzend ist, ist nicht nach dem subjektiven Empfinden des Betroffenen, sondern nach einem objektiven Massstab zu beurteilen. Fur die Beurteilung muss auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittszuschauers abgestellt werden. Bei einer Sendung wie dem Kassensturz ist von einem kritischen Durchschnittskonsumenten als Zuschauer auszugehen, der fahig ist, sich mit vorgebrachten Aussagen auseinander zu setzen, und dies auch tut.

Die tatsachenwidrige Aussage, ein mit Gutachtertatigkeiten beauftragtes Unternehmen und seine Mitarbeiter anderten "Expertisen reihenweise ab", verstosst gegen das Lauterkeitsrecht und ist personlichkeitsverletzend.

## Literatur

### Das Urheberrecht der Planer

Blaise Carron / Daniel Kraus / Melanie Krüsi / Yann Férolles

Beiträge aus dem Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht der Universität Freiburg Schweiz, Bd. 29

Schulthess Verlag, Zürich et al. 2014, XXVII + 144 Seiten, CHF 89; ISBN 978-3-7255-8505-2

Das mit dem Untertitel "Ein Leitfaden für Architekten, Ingenieure und Baurechtsspezialisten zum Urheberrecht und zu weiteren Immaterialgüterrechten" verfasste Werk stellt und beantwortet die vielfältigen urheberrechtlichen Fragen der Architektur und des Ingenieurwesens. In einem ersten Teil des Buches werden die Wahrnehmung der Planerleistungen sowie die vorliegend massgeblichen urheberrechtlichen Rechtsquellen vorgestellt. Im zweiten und dritten Teil werden die Schutzvoraussetzungen und die Schutzauswirkungen – Rechte der Planer, Rechtsübergang (namentlich auf die Bauherrschaft), Schranken u.a. – des Urheberrechts der Architekten und Ingenieure systematisch, fundiert und praxisnah beschrieben.

### Formular-Kommentar Designrecht

Markus Hoffmann / Mathias Kleespies (Hg.)

Carl Heymanns Verlag, Köln 2015, XXVII + 867 Seiten, ca. CHF 201; ISBN 978-3-452-27840-1

Der neu verfasste "Formular-Kommentar" bietet nach jeweiligen Einführungen eine Vielzahl hilfreicher Formulare und Mustertexte zur designrechtlichen Schutzerlangung und Schutzdurchsetzung sowie designerfassenden Rechtsgeschäften. Neben den Verfahren vor den Instanzen der EU und Deutschlands führt das Buch auch eingehend durch das Haager System (S. 308-409). Gerade diese Ausführungen sowie die Musterbeispiele und Hinweise zum Verfassen designrechtlicher Rechtsschriften helfen auch für die Schweizer Rechtspraxis unmittelbar.

### Datenschutzrecht

Handbücher für die Anwaltspraxis

Nicolas Passadelis / David Rosenthal / Hanspeter Thür

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015, LIX + 1227 Seiten, CHF 348; ISBN 978-3-7190-3296-8

Das unter dem Untertitel "Beraten in Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung" von einem 43-köpfigen Autorenpanel verfasste Handbuch stellt das Datenschutzrecht nach einer ausführlichen, anschaulichen Einleitung themenbezogen dar (Bearbeitung von Personendaten in verschiedenen Branchen sowie im privatwirtschaftlichen Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung). Die verschiedenen Beiträge richten sich gezielt an die Anwaltspraxis, was auch die Einfügung mehrerer "Checklisten" umfasst. Ein längerer Teil zum Datenschutz im Ausland unter Würdigung der Lage auf der internationalen Ebene sowie in Einzelstaaten, einschliesslich der EU, runden das Buch ab.

### Missbräuchliche Geschäftsbedingungen nach Art. 8 UWG

Handbücher für die Anwaltspraxis

Esther Widmer

Dike Verlag AG, Zürich et al. 2015, XLVII + 264 Seiten, CHF 72; ISBN 978-3-03751-679-9

Die Berner Doktorarbeit prüft eingehend die revidierte Norm von UWG 8 auf ihre Wirksamkeit und Tragweite angesichts der von der Gesetzgebung angepeilten Institutionalisierung einer offenen Inhaltskontrolle von AGB und vertieft dabei die Untersuchung anhand der AGB von Banken, um schliesslich anhand von praxisnahen Beispielen eine Vorgehensweise zu entwickeln, welche bei der Würdigung auf erhebliche und ungerechtfertigte Missverhältnisse zwischen vertraglichen Rechten und Pflichten greifen möge.

---

## Tagungsberichte

---

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

26. Januar 2015,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 26. Januar 2015 führte INGRES mit gegen achtzig Teilnehmenden seine traditionelle Tagung zu den Vorjahresentwicklungen im europäischen Immaterialgüterrecht durch. Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des Europäischen Patentamts, des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt sowie der Universitäten und der Advokatur erläuterten das Jahr 2014 sowie die erwarteten künftigen Entwicklungen (insbesondere EU-Patentsystem und HABM-Konvergenzprogramm im Markenrecht) aus der Sicht des Patentrechts (Klaus Grabinski, Ursula Kinkeldey, Stefan Luginbühl, David Por, Beat Weibel, Matthias Zigann), Urheberrechts (Thomas Dreier), Designrechts (Peter Schramm) und Markenrechts (Christoph Bartos, Anke Nordemann-Schiffel). Ein Abendessen rundete den Ganztagesanlass ab. Am Vortag wurde der INGRES-Schneesporttag im Wintersportgebiet Wangs-Pizol durchgeführt. Der Bericht zur Tagung erscheint in der sic!

---

## Veranstaltungen

---

### **IP Dispute Resolution in Life Sciences**

22. Mai 2015,  
Hotel Novotel Basel City, Basel

Die Universität Basel veranstaltet zusammen mit der WIPO in englischer Sprache eine Konferenz über die vertraglichen Rahmenbedingungen für immaterialgüterrechtliche Angelegenheiten im "Life Sciences"-Bereich und diesbezügliche Streitigkeiten. Ein angesehenes internationales Panel von Referierenden aus der Industrie berichtet aus ihrer Praxiserfahrung in Asien, Europa und den USA. Weitere Angaben zum Programm und zur Anmeldung finden sich auf <http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2015/basel/>.

### **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 Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Tagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

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

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