

Februar 2016

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### INDIAN MOTORCYCLE

#### Keine Herkunftserwartung in Bezug auf Kleider

BGer vom 4.12.2015  
(4A\_357/2015)

Das Bundesverwaltungsgericht hatte entgegen dem IGE entschieden, dass das Zeichen INDIAN MOTORCYCLE im Zusammenhang mit Kleidern (Klasse 25) keine Herkunftserwartungen wecke und folglich für solche Waren ohne Herkunftseinschränkung einzutragen sei (vgl. INGRES NEWS 7-8/2015, 2). Auf Beschwerde des IGE hin bestätigt das Bundesgericht den BVGer-Entscheid.

*"En l'occurrence, le mot 'INDIAN' (adjectif) est combiné avec l'élément 'MOTORCYCLE' (substantif). Ce dernier élément n'est pas neutre, mais il résulte clairement de la combinaison ('moto indienne') que le substantif définit les contours de la marque; l'adjectif 'indienne', qui porte exclusivement sur le nom 'moto', ne fait qu'apporter une précision de sens (quant à la provenance de l'objet). Or, le signe 'INDIAN MOTORCYCLE' est revendiqué pour des vêtements (...). La combinaison ('moto indienne') présente une unité et on ne voit pas qu'elle puisse suggérer aux consommateurs que les vêtements sur lesquels cette combinaison est apposée proviendraient de l'Inde. Le signe n'est composé d'aucun autre élément qui, le cas échéant, serait susceptible de remettre en question l'unité de la combinaison et, alors, d'éveiller une association d'idées entre les produits revendiqués (les vêtements) et l'Inde. (...) Cela ne veut toutefois pas dire que l'utilisation d'un mot compris comme une indication de provenance doit toujours être admise lorsque ce mot est combiné avec un substantif qui ne concerne en rien directement les produits revendiqués. Il faut toujours, pour trancher la question de l'impression d'ensemble de la marque contenant le nom géographique, analyser les circonstances propres au cas particulier (...)."*

## JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 11.11.2015  
(B-2717/2015)

Für ein paar wenige, im vorliegenden Verfahren nicht mehr Streitgegenstand bildende Waren (etwa Edelmetalle und deren Legierungen; Präsentationsschatteln für Uhren) hatte das IGE den Widerspruch gutgeheissen und entsprechend das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bejaht.

Zwischen den für gleiche Waren der Klasse 14 (Uhren, Schmuck) registrierten Marken JOOP! und LOOP BY HARRY WINSTON besteht keine Verwechslungsgefahr.

Obwohl nicht davon ausgegangen werden kann, dass der englische Begriff "Loop" von den massgeblichen Verkehrskreisen exakt verstanden wird, ergibt sich mit LOOP BY HARRY WINSTON dennoch ein markant unterschiedlicher Sinngehalt der angefochtenen Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke JOOP!, die in der Schweiz entweder als Nachname oder als Fantasiezeichen verstanden wird.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen kann auf schriftbildlicher Ebene eine gewisse Ähnlichkeit gesehen werden. Trotz der Warengleichheit und des nur durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer erscheint die Zeichenähnlichkeit aber nicht als hinreichend erheblich, um eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Für die massgeblichen Verkehrskreise ist im Kontext der gesamten Marke offensichtlich, dass es sich bei LOOP um ein englisches Nomen oder um ein Lehnwort handelt. Der ebenfalls prägende Zeichenbestandteil HARRY WINSTON, der unterschiedliche Sinngehalt ("Loop von Harry Winston"), die unterschiedliche Aussprache und das Fehlen weiterer übereinstimmender Elemente im Schriftbild führen dazu, dass die angefochtene Marke nicht im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise mit dem Zeichen JOOP! verschwimmt.

## Château

### Unzulässige Bezeichnung für einen Wein

BGer vom 11.1.2016  
(2C\_441/2015)

Das Bundesrecht (SR 916.140) gibt den Kantonen das Recht zu regeln, wie für Wein der Begriff "Château" verwendet werden darf. Das kantonale Walliser Recht sieht vor, dass der Begriff nur verwendet werden darf, wenn ein "traditioneller" und "historischer" Zusammenhang besteht. Es ist nicht willkürlich, wenn gestützt auf diese Regelung die Verwendung des Begriffs nur dann zugelassen wird, wenn das Weingut, von welchem der zu benennende Wein stammt, ein seit längerem bestehendes Gebäude aufweist. Aus der Tatsache, dass gewisse Kantone weniger strenge Regeln aufgestellt haben und so Walliser Weinbauern den Begriff "Château" nur in engeren Grenzen gebrauchen können als Weinbauern gewisser anderer Kantone, ergibt sich keine Verletzung der verfassungsrechtlich garantierten Wirtschaftsfreiheit (BV 27).

## BMW-Händlervertrag

### Kartellrechtswidriges Exportverbot

BVGer vom 13.11.2015  
(B-3332/2012)

Die WEKO sanktionierte die Bayrischen Motorenwerke (BMW) mit einer Busse von CHF 156 Mio., weil diese ihren EWR-Vertriebspartnern vertraglich verboten hatte, in Staaten ausserhalb des EWR zu exportieren.

Dem Auswirkungsprinzip folgend (KG 2 II), ist das Kartellgesetz anwendbar, wenn sich ein Sachverhalt im Ausland ereignet, sich aber in der Schweiz auswirkt.

Die Erheblichkeit einer Abrede ist sowohl anhand qualitativer und als auch quantitativer Elemente zu ermitteln. Demnach erfolgt die Abwägung der beiden Kriterien einzelfallweise in einer Gesamtbeurteilung. *"Diese Praxis erfährt allerdings dort eine Einschränkung, wo, wie im vorliegenden Fall, besonders problematische Abreden wie Gebietsabreden im Sinne von KG 5 IV zu beurteilen sind. Vereinbarungen, durch welche aktive und passive Verkäufe in ein Territorium unterbunden werden (sog. absolute Gebietsschutzklauseln)[,] gehören zu den kartellrechtlich schädlichsten Abreden. Wenn das Gesetz bei ihrem Vorliegen die Vermutung statuiert, dass sie den wirksamen Wettbewerb beseitigen, so ist a maiore ad minus davon auszugehen, dass sie sich auch erheblich auf den Wettbewerb auswirken (...). Diese Auslegung ist umso mehr geboten, als die Schweiz aufgrund ihrer Nicht-Mitgliedschaft im EWR einen gesonderten Markt aufweist, welcher anfällig ist für Gebietsabschottungen. Sie entspricht (...) auch dem Willen des Gesetzgebers (...). Abzulehnen ist die von der Beschwerdeführerin vorgetragene und in der Literatur vertretene Ansicht, dass mit dieser Auslegung ein per se-Verbot statuiert wird und der nach dieser Auffassung in der Bundesverfassung vorgegebene Ansatz der Missbrauchsgesetzgebung aufgehoben wird (...). Denn zum einen wurde schon in einem Gutachten aus dem Jahr 2001 festgehalten, dass sich aus der Bundesverfassung kein per se-Verbot für kartellrechtliche per se-Tatbestände ergibt (...). Zum anderen liegt kein per se Verbot vor, wenn eine Rechtfertigung aus Effizienzgründen möglich bleibt (...)."*

Das Vorbringen von BMW, das Exportverbot diene der Stärkung der Position der Vertriebspartner, stellt keinen zulässigen Rechtfertigungsgrund gemäss KG 5 dar. Rechtfertigungsgründe nach KG 5 dürfen Unternehmen keine Möglichkeit zur Wettbewerbsbeseitigung eröffnen.

## Patentrecht: Entscheide

### Fulvestrant Formulierung

#### Keine Kosten- und Entschädigungspflicht der Klägerin trotz fehlender formeller Abmahnung

BPatGer vom 5.1.2016  
(O2015\_010)

Nicht rechtskräftig!

Ohne ein formelles Abmahnschreiben versandt zu haben, reichte ein Pharmaunternehmen Nichtigkeitsklage gegen ein Patent einer Konkurrentin ein. Darauf verzichtete diese im Sinne von PatG 15 auf das Patent und machte geltend, die Klägerin habe die Kosten des gegenstandslos gewordenen Verfahrens zu tragen, da sie einen unbegründeten Klageüberfall verübt habe. Das Bundespatentgericht auferlegt die Kosten dennoch der Beklagten, insbesondere da die Klägerin bereits Monate vor der Prozesseinleitung die Beklagte ersucht hatte, den Prozess gegen das Klagepatent auf Englisch führen zu können: *"Von einem Klageüberfall kann somit keine Rede sein. Auch ein einfacher Brief der Klägerin an die Beklagte mit der Aufforderung, die Beklagte solle auf das Patent verzichten, hätte das vorliegende Verfahren offensichtlich nicht vermeiden können. Vielmehr hat es die Beklagte darauf ankommen lassen, dass das vorliegende Verfahren tatsächlich eingeleitet wird."*

## Literatur

#### Urheberrechtsgesetz

Thomas Dreier /  
Gernot Schulze

Verlag C. H. Beck oHG, 5. Aufl.,  
München 2015,  
XXIII + 2323 Seiten, CHF 186;  
ISBN 978-3-406-67696-3

Der bestens bewährte Kommentar von Thomas Dreier und Gernot Schulze zum Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz und Kunsturhebergesetz, wiederum unter Mitwirkung von Louisa Specht, liegt in der fünften Auflage vor. Der sich an das fachkundige Publikum wendende Kommentar ist erneut bestrebt, bei eingehender wissenschaftlicher Durchdringung des Stoffes die neue Gesetzgebung, etwa aufgrund der EU-Richtlinien zur Schutzdauer bzw. zu den verwaisten und vergriffenen Werken sowie das Gesetz über unseriöse Geschäftspraktiken, vorzustellen und die gerade auf der Ebene des EuGH stark angewachsene neue Rechtsprechung einzuarbeiten. Die dargelegten Überlegungen, so auch zum Verhältnis zwischen Urheber- und Designrecht, mögen sich auch auf die diesbezügliche Diskussion in der Schweiz und weiteren Staaten auswirken.

## Patentrecht

NJW Praxis Bd. 75

Christian Osterrieth

Verlag C.H. Beck oHG, 5 Aufl.,  
München 2015,  
XXIII+ 352 Seiten, ca. CHF 96.40;  
ISBN 978-3-406-67063-3

Der auf reiche Erfahrung in Praxis und Lehre zurückgreifende Autor legt seine Einführung zum Patentrecht in der 5. Auflage vor. Neu abgehandelt – in gewohnt verständlicher und gleichwohl fundierter Weise – werden naturgemäss das Patent mit einheitlicher Wirkung und das einheitliche Patentgericht. Hervorzuheben ist auch die Abhandlung zum Spannungsverhältnis zwischen Patent- und Kartellrecht, z.B. standardisierten Technologien. Sodann wurde die Darstellung des deutschen Patentrechts und des Europäischen Patentübereinkommens aktualisiert. Sie bietet wie bisher einen vorzüglichen Überblick über diese Materien.

## Supplementary Protection Certificates

Marco Stief /  
Dirk Bühler (Hg.)

Verlag C. H. Beck oHG et al.,  
München 2016,  
XVIII + 241 Seiten, CHF 238;  
ISBN 978-3-406-64856-4

Das zehnköpfige Autorenpanel erörtert in englischer Sprache eingehend das auf den massgeblichen EU-Verordnungen beruhende ergänzende Schutzzertifikat bei Arznei- bzw. Pflanzenschutzmitteln wie auch seine Handhabung spezifisch in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien, der Niederlande und der Schweiz. Die Abhandlung von Kilian Schärli bietet dabei eine ausgezeichnete Übersicht zur Schweizer Rechtslage. Insbesondere hilfreich ist auch das Fallverzeichnis zu EuGH-Urteilen und nationalen Entscheiden, einschliesslich solchen der Schweiz.

## Tagungsberichte

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

25. Januar 2016,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 25. Januar 2016 führte INGRES mit gegen achtzig Teilnehmern seine traditionelle Tagung zu den Entwicklungen des Vorjahres im europäischen Immaterialgüterrecht durch. Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des Europäischen Patentamts, des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt sowie der Universitäten und der Anwaltschaft erläuterten das Jahr 2015 sowie die erwarteten künftigen Entwicklungen (insbesondere EU-Patentsystem und revidiertes EU-Markenrecht) aus der Warte des Patent- und Gebrauchsmusterrechts (Klaus Grabinski, Ursula Kinkeldey, Stefan Luginbühl, Konstantin Schallmoser, Dirk Szyntka), Urheberrechts (Eleonora Rosati), Designrechts (Péter Lukácsi), Lauterkeitsrechts (Harald Schoen) und Markenrechts (Christoph Bartos, Marianne Grabrucker). Ein Abendessen schloss den ganztägigen Anlass ab. Am Tag zuvor wurde der INGRES-Schneesporttag im Wintersportgebiet Engelberg-Titlis durchgeführt. Der Tagungsbericht erscheint in der sic!; die Folgeveranstaltung wird am gleichen Ort am 30. Januar 2017 durchgeführt werden.

---

## Veranstaltungen

---

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

5. Juli 2016,  
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 5. Juli 2016, organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im schweizerischen Immaterialgüterrecht, 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**

26. / 27. August 2016 (Freitag-  
nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld am 26. / 27. August 2016. Die Einladung folgt.