

März 2015

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Unirenov / Unirenov Bau AG

#### **Vollstreckungs- massnahmen bei richterlich verfügter Firmenänderung**

HGer ZH vom 7.3.2014  
(HG130059-O)

Bereits die Eintragung einer mit einer Marke verwechselbar ähnlichen Firma ins Handelsregister gilt als verletzender Gebrauch im Sinne von MSchG 13, da die Eintragung einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr darstellt, der auf dem Markt zumindest wahrgenommen werden kann. Zudem ist zu beachten, dass der Inhaber einer Firma gemäss OR 954a zu deren Gebrauch verpflichtet ist.

Ist aufgrund der Prozessgeschichte und der tatsächlichen Umstände anzunehmen, dass eine Beklagte der Verpflichtung zur Umfirmierung innerhalb der richterlich verfügten Frist nicht nachkommen wird, so kann das Gericht die Durchsetzung seines Urteils sicherstellen, indem es bereits im Urteil gestützt auf ZPO 344 II dem zuständigen Handelsregisteramt die Anordnung erteilt, nach Ablauf der richterlich verfügten Frist zur Umfirmierung eine Nachfrist zu setzen. Weiter kann das Gericht kraft ZPO 343 I d für den Fall, dass auch diese Nachfrist nicht eingehalten wird, bereits im Urteil Zwangsmassnahmen verfügen, vorliegend die Auflösung der Beklagten (nach den Regeln über den Konkurs).

Das Gericht ist frei zu entscheiden, welche Vollstreckungsmassnahmen angeordnet werden sollen: *"In Bezug auf die Anordnung direkter Vollstreckungsmassnahmen ist lediglich ein Antrag der obsiegenden Partei erforderlich; über das Vollstreckungsmittel entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag."*

## THINK / THINK OUTDOORS; THINK WEINBRENNER

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BGer vom 4.12.2014  
(4A\_330/2014)

Zeichen 1 der Beklagten:



Zeichen 2 der Beklagten:



Zeichen 3 der Beklagten:



Zeichen 4 der Beklagten:



Im Zusammenhang mit Leder- und Schuhwaren sowie mit Bekleidung (Klasse 25) ist das Zeichen THINK für den Wirtschaftsverkehr nicht unentbehrlich und somit nicht freihaltebedürftig. THINK ist zudem genügend unterscheidungskräftig, um als Marke im Zusammenhang mit den genannten Waren Schutz beanspruchen zu können.

Die Wortmarke THINK der Klägerin ist mit den nebenstehend abgebildeten, für Schuhwaren gebrauchten Wort-/Bildzeichen 1 bis 3 nicht verwechselbar ähnlich. Dies einerseits weil die Marke THINK nur einen engen Schutzzumfang aufweist und andererseits weil die Zeichenkombination THINK OUTDOORS *"vom Durchschnittskonsumenten von Schuhen als reklamehafte Anpreisung im Sinne einer Aufforderung verstanden [wird], an die besondere Outdoor-Qualität der Schuhe zu denken."* Die Verbindung von THINK und OUTDOORS führt im Zusammenhang mit Schuhen *"zu einem eigenen Sinngehalt im Vergleich mit der klägerischen Marke" THINK.*

*"Solange sich die Marke 'THINK' dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen der beanspruchten Waren eingepägt hat, (...) versteht der Durchschnittskonsument von Schuhen die Bezeichnung 'THINK OUTDOORS' (...) nicht dahingehend, dass es sich dabei um Outdoor-Schuhe des Markeninhabers von 'THINK' handelt, sondern fasst die Wortverbindung insgesamt als beschreibende bzw. anpreisende Aussage auf. Indem sich die [Markeninhaberin] eines üblichen Worts der englischen Sprache bedient, das häufig verwendet wird und im Zusammenhang mit einem anderen Begriff ohne Weiteres in seiner lexikalischen Bedeutung verstanden werden kann, an diesen zu denken, nimmt sie eine äusserst geringe Kennzeichnungskraft mit entsprechend engem Schutzbereich in Kauf."*

Zu beachten ist ferner, dass aufgrund des beschreibenden bzw. anpreisenden Charakters der Bezeichnung THINK OUTDOORS die übrigen in den streitgegenständlichen Zeichen enthaltenen Elemente (stilisierte Tanne, WEINBRENNER) im Gedächtnis des Durchschnittskonsumenten haften bleiben und das Element THINK im Gesamteindruck in den Hintergrund tritt.

Die klägerische Wortmarke THINK ist auch mit dem Wort-/Bildzeichen gemäss Abbildung 4 nicht verwechselbar ähnlich, insbesondere wegen des prägenden "W" und weil THINK auch in seiner lexikalischen Bedeutung (= denken) im Sinne einer reklamehaften Anpreisung verstanden wird.

## PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 27.11.2014  
(B-464/2014)

Nicht rechtskräftig!

Der Slogan PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE ist im Zusammenhang mit diversen Dienstleistungen der Klassen 38 und 44 nicht originär unterscheidungskräftig.

Richten sich bestimmte Dienstleistungen an verschiedene Fachkreise, so kann der für die Markenprüfung massgebliche Verkehrskreis nicht mit einem *"pauschalen Hinweis auf Fachkreise"* bestimmt werden. Vielmehr muss jeder Fachkreis für sich analysiert und – wie in casu erheblich – müssen dessen Englischkenntnisse bestimmt werden: *"Liessen sich Markenprüfungen durch einen pauschalen Hinweis auf 'Fachkreise' (...) abkürzen, könnte auf die Bestimmung der Verkehrskreise verzichtet werden (...)."*

Der zu prüfende Slogan ist zwar unbestimmt, weil er offen lässt, um welche Leistung, Wissenschaft oder Erkenntnis es geht. *"Inhaltliche Unbestimmtheit bekräftigt indessen nur bei einer objektiv-sachlichen Sinnaussage und nicht auch bei einer klar anpreisend wirkenden Aussage der Marke ihre Unterscheidungskraft (...). Während die angesprochenen Verkehrskreise bei objektiven, aber unbestimmt wirkenden Aussagen eher zögernd-perplex reagieren, wird der notwendige Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen bei werbenden Übertreibungen und marktschreierischen Andeutungen ohne Weiteres als Stilmittel der positiven Selbstdarstellung verständlich (...). Da die anpreisende Aussage des Slogans vorliegend trotz seiner unbestimmten Bedeutung klar erkennbar ist, erweist sich die Marke im Gesamteindruck gegenüber den angemeldeten Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftig (...)."*

## TSARINE / CAVE TSALLIN

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 7.11.2014  
(B-1297/2014)

Zwischen den beiden für alkoholische Getränke (Klasse 33) beanspruchten Marken TSARINE und CAVE TSALLIN besteht Verwechslungsgefahr, unter anderem wegen des prägenden Markenbestandteils "TSA": *"Während der Wortanfang 'Tsa...' in allen Landessprachen ungewöhnlich und auffällig wirkt, korrespondiert die Wortendung 'in' erkennbar mit ihrer ebenfalls häufigen Entsprechung 'ine', zum Beispiel in Vornamen wie 'Jasmin / Jasmine', 'Katrin / Katharine', 'Sabin / Sabine', womit dieser Unterschied im Erinnerungsbild der Marken eher unauffällig bleibt (...)."*

## XPRO

### Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 2.12.2014  
(B-4663/2013)

Nicht rechtskräftig!

Anders als das IGE erachtet das Bundesverwaltungsgericht die für Fungizide (Klasse 5) beanspruchte Marke XPRO als originär unterscheidungskräftig: *"Die Verbindung der Abkürzung PRO mit dem Einzelbuchstaben X zur Bezeichnung 'XPRO' ergibt einen Ausdruck, welcher nicht dem lexikalischen Sprachsatz entnommen ist. Zwar können auch neue Wortschöpfungen Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt, ist dies allerdings nicht der Fall, können solche Zeichen als Marke zugelassen werden (...). Vorliegend ist wohl der Zeichenbestandteil 'PRO' anpreisend, die Bedeutung des Einzelbuchstabens X ist allerdings zweifelhaft und ruft weder bei einem Fachpublikum noch beim Durchschnittskonsumenten einen klaren Sinngehalt hervor, weshalb der Buchstabe X weder beschreibend noch anpreisend ist. Dem Zeichen 'XPRO' kann daher die markenrechtliche, minimal erforderliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Im Übrigen besteht an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis."*

## TUI Holly / HollyStar

### Bestehende Verwechslungsgefahr für gleichartige Dienstleistungen

BVGer vom 14.11.2014  
(B-6103/2013)

Zwischen den beiden Marken "TUI Holly" und "HollyStar" besteht Verwechslungsgefahr, soweit sie für gleichartige Dienstleistungen beansprucht werden (Klassen 35 und 41).

Der Umstand, dass Serienmarken (bzw. deren Serienbestandteil) eine *"erhöhte Schutzwirkung"* haben, darf nicht zum Nachteil des Markeninhabers umgedeutet werden. Aus dem Umstand, dass dem Markenbestandteil "TUI" eine erhöhte Schutzwirkung zukommt, darf also in Bezug auf den zweiten Markenbestandteil "Holly" nichts zum Nachteil dieses wenig bekannten Markenbestandteils abgeleitet werden: *"Bei Marken, die aus einem erhöht schutzwürdigen und einem unbekanntem Bestandteil zusammengesetzt sind, kann die vor Verwässerung geschützte Unterscheidungsfunktion darum, was den unbekanntem Bestandteil betrifft, nicht zu einer reziprok reduzierten Unterscheidbarkeit führen. Die Marke ist vielmehr ohne nachteiligen Einfluss des schutzwürdigeren Elements auf ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen (...)."* Folglich ist festzustellen, dass – ohne Rücksicht auf seine Verkehrsgeltung – der Markenbestandteil TUI zwar ungewohnt und exotisch wirkt, aber den Bestandteil "Holly" nicht in den Hintergrund drängen kann.

## MIA

### Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 15.12.2014  
(B-6164/2013)

Nicht rechtskräftig!

Das Zeichen MIA ist im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Messen und Konferenzen (Klassen 35 und 41) und für Verpflegung (Klasse 43) unterscheidungskräftig.

Kurzbezeichnungen sind sowohl im Zusammenhang mit Messen als auch mit Konferenzen verbreitet. Die vollständigen Namen von Messen und Ausstellungen sind meist umständlich und lang, weshalb in der Praxis oft Abkürzungen verwendet werden.

Selbst wenn MIA als "mein" verstanden würde, wäre im Zusammenhang mit Messen und Konferenzen unklar, womit "mein" zu assoziieren wäre.

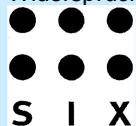
*"Eine nicht aufgeschlüsselte Abkürzung als solche gibt keine Hinweise auf Eigenschaften, Zusammensetzung, Zweckbestimmung oder Wirkung der relevanten Dienstleistungen. Im für die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebenden Rechtsraum Schweiz trifft dies auch für MIA zu, obwohl lokal oder sogar regional bekannt sein mag, dass das Zeichen die Kurzbezeichnung für 'Mittelländer Ausstellung' ist. Das Zeichen ist somit vorliegend für die Dienstleistungen (...), für die es beansprucht wird, nicht Gemeingut. Dies gilt ebenso für Verpflegung in Klasse 43, deren Kennzeichnung mit Akronymen zwar nicht die Regel ist, für welche ein Verständnis von MIA als Vorname oder italienisches Pronomen jedoch ebenfalls unbestimmt wirkte."*

## six (fig.) / sixx; sixx (fig.)

### Bestehende Verwechslungsgefahr im Gleichartigkeitsbereich

BVGer vom 5.12.2014  
(B-5312/2013; B-5313/2013)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Wort/Bildmarke:



Zwischen den Waren "foulards, châles, étoles, boas" (Klasse 25) und den Waren "produits en cuir et imitations du cuir, trousse de maquillage" (Klasse 18) besteht keine Warenähnlichkeit: *"Nicht der gesamte Bereich möglicher Mode-Accessoires wird vom Publikum als ein einheitliches Warenangebot wahrgenommen, vielmehr muss nach den einzelnen Warenkategorien unterschieden werden (...). Die obenstehenden angefochtenen Waren der Klasse 18 erfüllen einen anderen Verwendungszweck als foulards, châles, étoles und boas. Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien und (...) werden üblicherweise nicht vom selben Produzenten hergestellt."*

Zwischen der Widerspruchsmarke "six (fig.)" und den angefochtenen Marken SIXX und "sixx (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren betroffen sind.

## Patentrecht: Entscheide

### Mécanisme de déclenchement

#### Zuständigkeit der Schweizer Gerichte

BGer vom 7.1.2015  
(4A\_442/2014)

Klagt ein Unternehmen gegen einen ehemaligen, in der Schweiz domizilierten Mitarbeiter auf Abgabe einer Willenserklärung bzw. Unterzeichnung einer Abtretungserklärung hinsichtlich eines US-Patents, sind dafür die Schweizer Gerichte zuständig: *"Les tribunaux suisses ne sont pas requis d'annuler le brevet étasunien (...), ni d'ordonner une inscription ou une rectification d'inscription à opérer sur un registre officiel aux Etats-Unis. L'action tend seulement à faire contraindre le défendeur à accomplir des démarches juridiques destinées au transfert du brevet (...). Cette action n'est pas clairement exclue par IPRG 109 I. Elle n'est visée par aucune disposition spécifique de la loi, de sorte que les tribunaux suisses et neuchâtelois sont compétents par l'effet de IPRG 2, à raison du lieu de domicile du défendeur."*

## Patentrecht: Aktuelles

#### ESZ: Geplante Praxisänderung des IGE

IGE im Februar 2015

Das IGE beabsichtigt, seine Praxis zur Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten zu ändern. Die jetzige Erteilungspraxis, welche auf dem Fosinopril-Entscheid des Bundesgerichtes beruht (BGE 124 III 375), soll an die neuere europäische Rechtsprechung angepasst werden.

Gestützt auf den Fosinopril-Entscheid ist die Frage, ob ein Erzeugnis durch ein Grundpatent abgedeckt ist, danach zu beurteilen, ob das Erzeugnis das Grundpatent verletzt ("Verletzungstest"). Laut der Praxis des EuGH ist dagegen ausschlaggebend, ob das Erzeugnis Gegenstand des Grundpatents ist. Das IGE schliesst daraus, dass die ESZ-Eintragungspraxis zu ändern ist – weg vom Verletzungstest hin zu einer patentanspruchsbezogenen Auslegung.

Das IGE hat verschiedenen Verbänden, unter anderem INGRES, die Möglichkeit eingeräumt, bis spätestens Ende April 2015 zur geplanten Praxisänderung Stellung zu nehmen. Interessierte INGRES-Mitglieder, die die IGE-Unterlagen einsehen und allenfalls eine Stellungnahme abzugeben wünschen, möchten sich bitte bei INGRES bis spätestens Ende März 2015 über [info@ingres.ch](mailto:info@ingres.ch) melden.

---

## Literatur

---

### **L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui**

Alain Albertini

CEDIDAC, Bd. 94

Verlag CEDIDAC,  
Lausanne 2015,  
LXXIX + 466 Seiten, CHF 160;  
ISBN 978-2-9403-6331-5

Die mit dem Untertitel "Du risque de confusion au risque d'association" an der Universität Lausanne verfasste Doktorarbeit zur berühmten Marke und überhaupt zu Marken mit grösserem Schutzzumfang offenbart sich als eine eingehende, die vielfältigen Einzelheiten der marken- und lauterkeitsrechtlichen Materie äusserst sorgfältig untersuchende Abhandlung, die auch dank ihrer gedanklichen Eigenständigkeit zu gefallen weiss und sich gerade auch jüngeren wissenschaftlichen Themen (gewisse markenrechtliche Schrankenfragen, Internetsuchmaschinen) in überzeugender Weise annimmt.

### **Der Schutz des Werktitels**

Patrick Baronikians

Carl Heymanns Verlag, 2. Aufl.,  
Köln 2015,  
XVI + 252 Seiten, CHF 75;  
ISBN 978-3-452-28149-4

In der zweiten Auflage seines erstmals 2007 erschienenen Buches erörtert Patrick Baronikians umfassend den besonderen Schutz von Werktiteln nach § 5 des deutschen Markengesetzes sowie – und hier liegt der bedeutsame rechtsvergleichende Nutzen für die Schweizer Praxis – den Schutz der Werktitel nach allgemeinem Markenrecht, als Unternehmenskennzeichen sowie nach Namens-, Urheber- und Lauterkeitsrecht. Hinweise zur Rechtslage in weiteren Staaten, einschliesslich der Schweiz, Musterlösungen sowie neu ein Überblicksteil in Fragen und Antworten, der insbesondere auch der nicht deutsch-rechtlich geschulten Leserschaft als Einstieg hilft, runden das Werk ab.

### **Schweizerisches Werberecht**

Lucas David /  
Mark A. Reutter

Schulthess Verlag, 3. Aufl.,  
Zürich et al. 2015,  
LIX + 714 Seiten, CHF 198;  
ISBN 978-3-7255-7107-9

14 Jahre nach seiner letzten Ausgabe ist das bestens bewährte Buch zum schweizerischen Werberecht in seiner dritten Auflage erschienen. Rund die Hälfte der wesentlichen Bestimmungen haben sich gemäss den Autoren seither geändert, was eine umfassende Überarbeitung, Umstellungen in der Systematik und das Verfassen gänzlich neuer Kapitel bedingte. Betroffen sind namentlich die Ausführungen zu den Produktdeklarationen, dem Lebensmittelrecht und den Glücksspielen. Das Werk wird auch in seiner neuen Auflage von juristisch gebildeten Kreisen wie auch von Werbe- und Marketingfachleuten mit grossem Gewinn beigezogen werden.

---

## 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/>.

### **Schweizer Patent: Fit für die Zukunft?**

1. Juni 2015,  
Metropol, Fraumünsterstrasse 12,  
Zürich

Am 1. Juni 2015 führen die Patentanwaltsverbände VESPA, VIPS und VSP gemeinsam mit INGRES eine halbtägige Veranstaltung mit dem Titel "Schweizer Patent: Fit für die Zukunft?" durch. Dabei gehen Referierende aus dem In- und Ausland der Frage nach, ob das Schweizer Patentsystem den sich international abzeichnenden Veränderungen gewachsen ist bzw. ob im Hinblick darauf Reformbedarf besteht. Weitere Angaben zum Programm und zur Anmeldung finden sich auf [www.vsp.ch/de/veranstaltungen](http://www.vsp.ch/de/veranstaltungen).

### **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),  
Kartaue Ittingen

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