

April 2017

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### CAR-NET

#### Fehlende Unterscheidungskraft für Autos und Autobestandteile

BGer vom 20.1.2017  
(4A\_618/2016)

Das IGE verweigerte der Marke CAR-NET für Waren der Klassen 9 und 12 die Eintragung; für Dienstleistungen der Klasse 38 liess es die Eintragung zu. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Nichteintragung, da CAR-NET im Zusammenhang mit dem Handel mit Autos bzw. Autobestandteilen als beschreibende Bezeichnung für einen "Internethändlerkreis" verstanden wird. Das Bundesgericht weist eine gegen dieses Urteil eingereichte Beschwerde ab.

*"Wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit abstrakten Oberbegriffen formuliert, so ist bei der Prüfung des Zeichens von sämtlichen denkbaren Waren und Dienstleistungen auszugehen, die unter den entsprechenden Oberbegriff subsumiert werden können (...). Erweist sich das Zeichen auch nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, als unzulässig, so ist es regelmässig für den gesamten Oberbegriff zurückzuweisen. Dies auch dann, wenn die Bezeichnung für andere Waren oder Dienstleistungen, die unter denselben Oberbegriff fallen, nicht unzulässig sein sollte. Ansonsten wäre es möglich, ein für eine bestimmte Ware bzw. Dienstleistung bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass für einen möglichst weit gefassten Oberbegriff der Schutz beansprucht wird (...)."*

Autos fallen unter den Oberbegriff "Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande". Die Markeninhaberin bringt sodann keine genügenden Gründe vor, um aufzuzeigen, dass z.B. Lastwagen, Wohnwagen, Mopeds und Anhänger nicht auch unter diesen Oberbegriff fallen.

## Reico

### Voraussetzungen für das Vorliegen einer Agentenmarke

BGer vom 27.2.2017  
(4A\_489/2016)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Die Agentenmarke gemäss MSchG 4 setzt eine "besondere Konstellation" voraus: Es muss nämlich ein Vertrag bestehen, der zwischen dem wirklichen und dem angemassen Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht und der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat. Die Rechtsprechung fordert in diesem Zusammenhang das Vorliegen einer Loyalitäts- und Interessenwahrungspflicht des anmassenden Markeninhabers.

Aus Beteiligungen an juristischen Personen allein (hier einer 30%-Minderheitsbeteiligung der Klägerin an der angeblich anmassenden Markeninhaberin) kann keine Loyalitätsverpflichtung abgeleitet werden. Auch kann aus einer blossen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit gerade nicht auf eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, die über eine blosse Lieferantenbeziehung hinausreicht.

Ob diese Voraussetzungen einer Agentenmarke vorliegen, beurteilt sich im internationalen Verhältnis nach dem Vertragsstatut.

## RENO

### Schutzfähigkeit trotz Übereinstimmung mit einem Städtenamen

BVGer vom 15.12.2016  
(B-5228/2014)

Das IGE verweigerte dem u.a. für Werbung und Detailhandel (Klasse 35) hinterlegten Wortzeichen RENO die Eintragung, da RENO als Name einer US-Stadt geeignet sei, das Publikum über die geografische Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen zu täuschen. Das Bundesverwaltungsgericht lässt dagegen die Eintragung zu.

Das in Nevada an der Grenze zu Kalifornien gelegene Reno liegt zwar im touristisch vielbereisten Westen der USA. Indes bieten nur wenige schweizerische Reiseanbieter Reno als touristische Destination in Rundreisen an. *"Dass Flüge und Hotels über Internetportale buchbar sind, ist für den Nachweis einer herkunftsbezogenen Gedankenverbindung nur beschränkt aussagekräftig."* Reno weist weder eine berühmte Universität auf, noch ist der Ort Hauptstadt eines der bekanntesten US-Bundesstaaten. Eine sporadische Berichterstattung in den Schweizer Medien indiziert zudem nicht zwingend eine erhebliche Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen. Unter anderem deshalb ist davon auszugehen, dass das massgebliche Publikum im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht auf deren Herkunft aus Reno (Nevada) vertrauen wird.

## Schweiz Aktuell

### Hohe Anforderung an Verkehrsdurchsetzung bei banalen Zeichen

BVGer vom 7.12.2016  
(B-1456/2016)

Das IGE qualifizierte das vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) hinterlegte Zeichen "Schweiz Aktuell" für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38, 41 und 42 als originär unterscheidungskräftig und für Fernsehunterhaltung (Klasse 41) als durchgesetzt. Insbesondere für Zeitschriften und Zeitungen (Klasse 16) und Unterhaltung und Redaktion von Fernseh- und Radiosendungen (Klasse 41) verweigerte das IGE dagegen dem Zeichen die Eintragung. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Dem Zeichen "Schweiz Aktuell" erschliesst sich *"auf Anhieb ein klarer, sofort erkennbarer Sinngehalt, der durch weitere mögliche Deutungen nicht aufgehoben wird. Vielmehr ist die Verbindung einer geografischen Angabe mit dem Zusatz 'Aktuell' (...) üblich, um Waren und Dienstleistungen betreffend aktuelle Ereignisse hinsichtlich eines bestimmten Orts oder einer bestimmten Region zu bezeichnen."* Das Zeichen ist in Bezug auf Informationsdienstleistungen zudem freihaltebedürftig, aber nicht absolut.

*"Beim Zeichen 'Schweiz Aktuell' handelt es sich (...) um eine äusserst banale, direkt beschreibende und zudem - wenn auch nicht absolut - freihaltebedürftige Wortkombination. Entsprechend sind die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung hoch anzusetzen."*

*"Die blosser Bekanntheit eines Zeichens bedeutet nicht, dass es im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird."*

Aus dem Umstand, dass das IGE das Zeichen fälschlicherweise für "Druckereierzeugnisse" (Klasse 16) eingetragen hat, lässt sich kein Anspruch auf Eintragung des Zeichens für andere Waren der Klasse 16 ableiten.

## AFFILIATED MANAGERS GROUP

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 14.12.2016  
(B-3000/2015)

Das Zeichen AFFILIATED MANAGERS GROUP ist im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen (Klasse 36) nicht unterscheidungskräftig. Beim Zeichen handelt es sich zwar um eine *"eher ungebräuchliche Wortkombination"*. Das Zeichen ist trotzdem nicht unterscheidungskräftig, weil das Publikum im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zum Schluss kommt, dass *"von Managern die Rede ist, welche im Finanzbereich tätig sind bzw. damit in Verbindung stehen"*.

## (élément de prothèse) (fig.); (élément de prothèse) (3D)

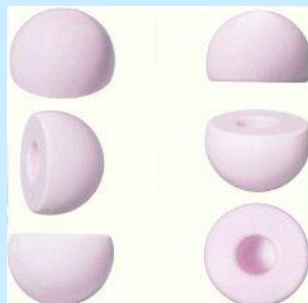
### Voraussetzungen für Annahme einer Verkehrsdurchsetzung

BVGer vom 20.12.2016 und 1.2.2017  
(B-5120/2014 - Bildmarke;  
B-5182/2015 - Formmarke)

Bildmarke:



Formmarke:



Das IGE trug die nebenstehend abgebildete, für diverse Waren der Klasse 10 beanspruchte und mit Farbanspruch (Pantone 677 C - Pink) hinterlegte Bildmarke für diverse Waren ein ("orthèses, ancrés pour prothèses dentaires; composants d'articulations de genou"). Für einige Waren (u.a. "implants pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancrés pour endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire") verweigerte es jedoch die Eintragung. Gleich entschied das IGE in Bezug auf die nebenstehend abgebildete Formmarke, die ebenfalls mit Farbanspruch und für die gleichen Waren wie die Bildmarke hinterlegt worden war. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die beiden Entschiede.

Die monochrome Einfärbung einer Prothese bzw. ihrer Bestandteile ist üblich.

Eine demoskopische Umfrage hat grundsätzlich in einem neutralen Umfeld zu erfolgen. In casu wurde eine Umfrage an einem Ärztekongress in Deutschland durchgeführt, an welchem auch die Markenhinterlegerin mit ihren Produkten anwesend war. Es stellt sich zuerst die Frage, ob die unmittelbare Nähe zum Kennzeichnungsobjekt (d.h. zu den von der Markeninhaberin vertriebenen Prothesen) nicht zu Verzerrungen bei dem zu ermittelnden Kennzeichnungsgrad führte. Wird eine Umfrage im Ausland durchgeführt, so sind die Ergebnisse zudem nicht direkt auf den Schweizer Markt anwendbar. Im Rahmen der Durchsetzungsfrage kann eine Markenhinterlegerin sich nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz stützen. Einzig im Zusammenhang mit der Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs kann ein Gebrauch in Deutschland angerechnet werden. So können eine im Ausland bestehende Verkehrsdurchsetzung sowie lediglich das Ausland betreffende Belege für die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz nicht mehr als eine Indizwirkung haben.

Grundsätzlich ist es rechtens, die Durchsetzung aufgrund von Belegen aufzuzeigen, die nicht zehn Jahre abdecken. Dies ist aber nur möglich, wenn für den belegten kürzeren Gebrauchszeitraum *"ein intensiver Gebrauch des Zeichens sowie der aufgewendeten Werbemittel aufgezeigt wird"*. Da zwar mindestens für den Zeitraum zweier Jahre *"eine hohe Anzahl an Lieferungen"* aufgezeigt, jedoch keine Belege eingereicht wurden, die *"überhaupt einen Werbeaufwand für die Schweiz aufzeigen"*, kann eine Durchsetzung nicht als glaubhaft angesehen werden.

## Kartellrecht: Entscheide

### Ticketvertrieb

#### Unzulässiges Kopplungsgeschäft

BVGer vom 24.11.2016  
(B-3618/2013)

Nicht rechtskräftig!  
Rückweisung an WEKO!

Seit 2009 besteht zwischen der Aktiengesellschaft Hallenstadion und der Ticketcorner AG eine Vereinbarung, die besagt, dass 50% aller Tickets der im Hallenstadion Zürich stattfindenden Veranstaltungen über Ticketcorner abgesetzt werden müssen (sog. Ticketing-Kooperationsabrede) bzw. dass das Hallenstadion Organisatoren von Events im Sinne dieser Abrede verpflichten muss (sog. Ticketingklausel). Dadurch sahen sich einige Konkurrenten von Ticketcorner vom Markt verdrängt. Die WEKO erblickte im angezeigten Verhalten jedoch keinen Wettbewerbsverstoss, worauf verschiedene Konkurrenten Beschwerde einlegten und bis an das Bundesgericht gelangten (vgl. BGE 139 II 328). Dieses wies die Rechtssache zur (Neu-)Beurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurück.

Das Bundesverwaltungsgericht hält fest, dass aufgrund des Zusammenspiels der Ticketing-Kooperationsabrede und der Ticketingklausel die Wahlfreiheit der Event-Veranstalter stark eingeschränkt ist und sich die Abrede bezüglich der 50% faktisch regelmässig wie eine 100%-Klausel auswirkt, weil es für die Veranstalter aus praktischen Gründen meist nicht zweckmässig ist, mehrere Unternehmen mit dem Verkauf der Tickets zu beauftragen. Obwohl das Hallenstadion und Ticketcorner weder in einem horizontalen noch in einem vertikalen Verhältnis stehen (da kein Konkurrenzverhältnis und auch keine Absatzkette für dauerhaften Warenbetrieb vorliegen), handelt es sich um eine kartellrechtlich unzulässige ("sonstige") Abrede, da sämtliche Formen koordinierenden Verhaltens von Unternehmen mit möglichen Wettbewerbswirkungen von KG 4 I erfasst werden. Da das Hallenstadion im Markt für Veranstaltungsorte über eine marktbeherrschende Stellung verfügt, stellt die Verwendung der Ticketingklausel ein unzulässiges Koppelungsgeschäft und ein Erzwingen unangemessener Geschäftsbedingungen gemäss KG 7 II f bzw. c dar. Dasselbe gilt für die Ticketcorner AG, die im Bereich Ticketing über eine marktbeherrschende Stellung verfügt und diese mittels Kontrahierungspflicht für das Ticketing bzw. Durchsetzung dieser Pflicht gegenüber Geschäftspartnern missbraucht. Die Rechtssache wird daher mittels Zwischenentscheid an die WEKO zurückgewiesen, welche die genannten Abreden neu beurteilen und über eine allfällige Sanktion entscheiden muss.

---

## Urheberrecht: Entscheide

---

### Angestellter

#### Vergütungspflicht für betriebsinternes Vervielfältigen

KGer LU vom 14.11.2016  
(1A 16 8)

Vergütungsansprüche für das Fotokopieren von Werken sowie deren Speicherung in internen Netzwerken für die schulische Nutzung sowie für die interne Information oder Dokumentation in Betrieben können nur von den zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Die von der Schiedskommission genehmigten Tarife sind für die Gerichte verbindlich und bilden auf gesetzlicher Grundlage beruhende Vergütungsforderungen. GT 8/VI und GT9/VI sehen dabei u.a. für Rechtsanwälte und Notariate pauschale Vergütungen vor, die sich nach der Anzahl der Angestellten richten. Obwohl ein selbstständiger Anwalt zwar kein "Angestellter" im eigentlichen Sinn ist, so ist er als "Firmeninhaber" dennoch mitzuzählen. *"Relevant ist somit nicht die Rechtsform, nicht die formelle Rechtspersönlichkeit und auch nicht die Art eines Arbeitsverhältnisses (Arbeitgeber oder Arbeitnehmer), sondern allein die Anzahl (...)"* potentieller vergütungspflichtiger Nutzer und zwar unabhängig davon, ob sie das Vervielfältigungsgerät überhaupt benötigen, benutzen oder überhaupt Zugang dazu haben. Dies steht im Einklang mit dem laut Lehre und Rechtsprechung weit verstandenen Personenkreis.

---

## Patentrecht: Entscheide

---

### Nicht bewiesene Priorität

#### Voraussetzungen an Vertretung und Zustellungsdomizil

BGer vom 15.12.2016  
(4A\_222/2016)

Ist im Patentregister eine als Aktiengesellschaft konstituierte Patentanwaltskanzlei als Vertreterin einer ausländischen Patentinhaberin eingetragen, so gilt diese Patentanwaltskanzlei weder als Vertreterin der Patentinhaberin im Sinne von ZPO 137 noch gilt die Adresse der Patentanwaltskanzlei als Zustellungsdomizil im Sinne von ZPO 140. Gerichtliche Verfügungen sind entsprechend (auf dem Rechtshilfeweg) direkt der Patentinhaberin zuzustellen, solange diese keine Vertretung bzw. kein Zustellungsdomizil benannt hat, welche die Anforderungen der ZPO erfüllen.

---

## Literatur

---

### **Unionsmarken- verordnung**

Kommentar

Günther Eisenführ /  
Detlef Schennen (Hg.)

5. Aufl.,  
Carl Heymanns Verlag, Köln  
2017, XXV + 2377 Seiten,  
ca. CHF 238;  
ISBN 978-3-452-28716-8

Der erstmals im Jahre 2003 erschienene Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung liegt in der fünften Auflage als Kommentar zur Unionsmarkenverordnung vor. Der Schwerpunkt der neuen, vom siebenköpfigen Autorenkollegium erstellten Bearbeitung liegt naturgemäss in der Würdigung der mit der Verordnung Nr. 2015/2424 erfolgten Änderungen, auch unter Berücksichtigung der ebenfalls erfolgten Revision der Markenrechtsrichtlinie. Erneut sorgfältig und anwenderfreundlich wird zudem das reichlich ergangene neue Fallrecht im Kommentartext wie auch in den abschliessenden Tabellen eingearbeitet. Dieses wesentliche deutschsprachige Buch zur Unionsmarkenverordnung bildet auch für die Schweizer Praxis weiterhin ein wichtiges Hilfsmittel.

### **Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht**

Aloys Hüttermann (Hg.)

Carl Heymanns Verlag, Köln  
2017, XLIII + 402 Seiten,  
ca. CHF 143;  
ISBN 978-3-452-8750-2

Das Werk von Aloys Hüttermann und seinem Mitautorenpanel bietet einen bestens verständlichen und praxisnahen Einstieg in die als epochal betrachteten "Einheitspatent" und "Einheitliches Patentgericht". Nach einem historischen Überblick wird das Einheitspatent unter Einschluss strategischer Überlegungen vorgestellt, ehe deutlich ausführlicher das Einheitliche Patentgericht systematisch beschrieben wird (Aufbau, Zuständigkeit, rechtliche Grundlagen, erstinstanzliches Verletzungsverfahren, Berufungsverfahren, vorprozessuale Verfahren, Vollstreckung in verschiedenen Mitgliedstaaten). Vergleiche mit nationalen Rechtsordnungen sowie eine Zusammenfassung der strategischen Möglichkeiten vervollständigen das anschaulich verfasste Buch.

---

## Veranstaltungen

---

### "Innovation and Competition in Life Sciences Law"

9. Juni 2017,  
Universität Basel,  
Pro Iure Auditorium

Die internationale Tagung der Juristischen Fakultät der Universität Basel in englischer Sprache behandelt die Schnittstelle von Immaterialgüter- und Kartellrecht im "Life Sciences"-Bereich, namentlich mit der Bedeutung des Kartellrechts für Innovation, Forschung und Entwicklung, klinische und personenbezogene Daten sowie Lizenzerteilung und Durchsetzung geistigen Eigentums. Die Konferenz richtet sich an Forscher und Praktiker. Eine Anmeldung ist erforderlich, doch wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Für nähere Angaben sei bitte [zlsr-ius@unibas.ch](mailto:zlsr-ius@unibas.ch) zu kontaktieren.

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2017,  
Lake Side, Zürich

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung wurde mit den INGRES NEWS 4/2017 versandt und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

### Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

25. / 26. August 2017 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 25. / 26. August 2017. Voraussichtlich wird sich die Tagung mit dem Schutz der Bekanntheit bzw. Berühmtheit von Kennzeichen im Marken- und Lauterkeitsrecht beschäftigen. Die Einladung folgt.

### Zurich IP Retreat 2017 – "The Hindsight Bias in Patent Law"

8. / 9. September 2017 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),  
Seehof Küsnacht

INGRES begründet zusammen mit der ETHZ am 8. /9. September 2017 im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht ZH eine neue, international ausgerichtete Tagungsreihe in englischer Sprache zum Patentrecht. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten besprechen dabei ausgewählte Themen des Patentrechts, diesmal vorab zur rückschauenden Betrachtungsweise. Die Einladung zu dieser zweitägigen Veranstaltung liegt bei und findet sich zudem auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).