

Juli/August 2016

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Rote Damenschuhsohle

#### Fehlende Unterscheidungskraft eines Positionszeichens

BVGer vom 27.4.2016  
(B-6219/2013)

Nicht rechtskräftig!

Streitgegenständliches Zeichen:



Vermerk in der Markenmeldung: "Rote (Pantone No 18.1663TP) Damenschuhsohle (Positionsmarke)"

Das nebenstehend abgebildete, für hochhackige Damenschuhe (Klasse 25) beanspruchte Positionszeichen ist nicht unterscheidungskräftig.

Die Unterscheidungskraft einer Positionsmarke wird durch eine Gesamtbetrachtung der beanspruchten Position und der zusätzlichen Zeichenelemente eruiert. *"Das Positionselement trägt im Rahmen der Gesamtbetrachtung dann zur Unterscheidungskraft bei, wenn die Markierungsstelle bei den beanspruchten Waren oder deren Verpackung als ungewöhnlich bzw. auffallend erscheint oder sich die Position im Verkehr durchgesetzt hat. Funktional naheliegende Positionen sind freihaltebedürftig (...). Die Position eines grafischen Elementes auf einem Produkt ist häufig banal und wirkt häufig nur dekorativ."*

*"Die Unterseite einer Damenschuhsohle ist grundsätzlich keine Position, an welcher das Anbringen einer Marke als ungewöhnlich oder auffallend erscheint, da aus ästhetischen Gründen fast nur die Innen- und Aussensohle von hochhackigen Damenschuhen überhaupt als Ort für eine Platzierung einer Marke in Frage kommen."* Die vom IGE vorgelegten Beweise zeigen, *"dass hochhackige Damenschuhe mit farblich bearbeiteter Aussensohle von verschiedenen gewerblichen Schuhverkäufern angeboten werden und diese Schuhe im schweizerischen Markt nicht nur einzeln auftauchen."* Es kann daher geschlossen werden, *"dass eine farbige und damit eine unter anderem auch rote Aussensohle bei Damenschuhen nicht vom üblichen bzw. gängigen Gestaltungsschatz im strittigen Warenssegment abweicht."*

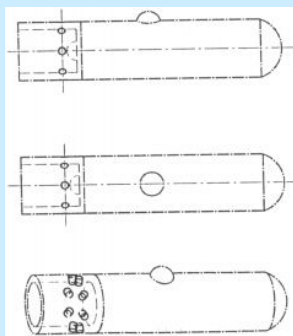
## Taschenlampe mit Löchern

### Fehlende Unterscheidungskraft eines Positionszeichens

BVGer vom 13.5.2016  
(B-2894/2014)

Nicht rechtskräftig!

Streitgegenständliches Zeichen:



Das nebenstehend abgebildete, für Taschenlampen (Klasse 11) beanspruchte Positionszeichen ist nicht unterscheidungskräftig (Beschreibung im Markeneintragungsgesuch: *"La Protection est sollicitée pour les 8 trous d'alésage figurant sur la couche de protection de la tête de lampe d'une lampe torche ou lampe cylindrique respectives, en l'occurrence de celle d'une lampe de poche; les autres volumes ou formes de la reproduction ne font pas partie des prérogatives de la présente demande d'enregistrement de marque."*)

*"Die Positionsmarke folgt den für zweidimensionale Marken geltenden Kriterien, wenn neben ihrer Position auf der Ware zweidimensionale Markenelemente überwiegen. In diesem Fall verhindert die Position eine von der Ware getrennte Wahrnehmung als Marke nicht und wäre eine Anwendung der strengeren Prüfkriterien für Formmarken nicht gerechtfertigt. Dass die zur Festlegung der Position erforderliche Darstellung gewisse dreidimensionale Elemente impliziert, schadet diesfalls nicht, vorausgesetzt dass ihr Beitrag zur Unterscheidungskraft im Gesamteindruck des Zeichens untergeordnet bleibt. Hingegen unterliegt die Positionsmarke den für Formmarken geltenden Kriterien (...), wenn sie im Wesentlichen aus der Form einer Ware oder eines Warenteils besteht."*

Das vorliegende Zeichen ist nach den für Formmarken geltenden Kriterien zu beurteilen, weil das regelmässige Lochband an der Kopfseite der Taschenlampe aufgrund seiner dreidimensionalen Natur, der auffälligen Lochtiefe, der haptischen und ästhetischen Wirkung als Gestaltung des Lampenkopfs selbst und damit der Ware aufgefasst wird.

Die Auffälligkeit und kennzeichnende Wirkung von eher kleinen und runden Löchern in einer maschinell gefertigten Lampe, auch wenn sie in regelmässigen Abständen wiederholt werden und damit die Lampenform umgeben, ist zu gering, um über ihre ästhetische Eigenwilligkeit als Waren-gestaltung hinaus als Marke wahrgenommen zu werden. Auch die Position der Löcher am Lampenkopf vermag nichts Ungewöhnliches oder Unerwartetes zur Unterscheidungskraft der Marke beizutragen, da technisch bedingte Griffrippen und Knöpfe wie auch Verzierungen und zweidimensionale Marken sowohl am Kopf wie in der Mitte von Taschenlampen häufig sind. Auch aus der Kombination der Formelemente mit der Position ergibt sich damit keine Unterscheidungskraft als Marke.

## Gridstream AIM / aim (fig.)

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 23.3.2016  
(B-1615/2014)

Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden Marken "Gridstream AIM" und "aim (fig.)" besteht selbst bei (hochgradig) gleichartigen Waren und Dienstleistungen (Klassen 9 und 42) keine Verwechslungsgefahr.

Eine Verwechslungsgefahr ergibt sich nicht per se schon durch die Übernahme irgendeines kennzeichnungskräftigen Teils einer älteren Marke. Vorliegend betrifft die Übereinstimmung zwar ein prägendes Element der Widerspruchsmarke. Das nicht übernommene Element "Gridstream" ist aber als englisches Fantasiewort, welches nicht zum englischen Grundwortschatz gehört, für die Widerspruchsmarke ebenfalls stark kennzeichnungskräftig. Aufgrund dieses zweiten kennzeichnungskräftigen Elements und nicht zuletzt auch wegen des Gesichtspunkts, wonach Übereinstimmungen oder Abweichungen im Wortanfang oft besonderes Gewicht haben, kann davon ausgegangen werden, dass die relevanten Verkehrskreise die strittigen Zeichen unterscheiden können und keine Verwechslungsgefahr vorliegt.

### Urheberrecht: Entscheide

## Panoramabild

### Fehlende Individualität einer Fotografie

AppGer BS vom 20.5.2016  
(ZK.2015.9)

Streitgegenständliche Fotografie:



Der nebenstehend abgebildeten Panoramafotografie von Kleinbasel kommt kein Urheberrechtsschutz zu: Bildausschnitt und Proportionen der Fotografie sind *"nicht originell oder individuell"*. Es handelt sich um eine Fotografie, die *"auch andere in gleicher oder zumindest sehr ähnlicher Weise zustande bringen können."* Die Tatsache, dass das Bild beruhend auf Einzelbildern mit Hilfe spezieller Software zu einer Panoramaaufnahme zusammengesetzt wurde, ist in casu nicht entscheidend: *"Mit welcher Technik oder welchem Aufwand das Ergebnis erzielt wurde, ist nicht relevant. Dass sich die Stadt baulich verändert und damit auch die Ansicht auf Kleinbasel, hat nichts mit der Bildkomposition zu tun (...). Nicht das abgebildete Motiv muss originell sein und individuellen Charakter aufweisen, sondern das Werk; es geht um die statistische Einmaligkeit der Bildgestaltung"*.

## Food Photography

### Eingeschränkter Auskunftsanspruch

HGer AG vom 20.10.2015  
(HOR.2013.30)

"Studio-Food-Bilder", d.h. Bilder von zubereiteten Gerichten wie sie etwa in Kochmagazinen wie der "Saisonküche" veröffentlicht werden, sind grundsätzlich dem Urheberrechtsschutz zugänglich. Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob solche Bilder genügend Individualität aufweisen.

Es ist mit dem Urheberpersönlichkeitsrecht vereinbar, das Recht zur Änderung eines Werks (URG 11 I a) auf Dritte zu übertragen, soweit die Änderung das Werk nicht entstellt (URG 11 II).

Ein Verzicht auf Namensnennung (URG 9) kann auch stillschweigend erfolgen, wobei ein solcher Verzicht bei einer entsprechenden Branchenübung zu vermuten ist.

Der Auskunftsanspruch nach URG 62 I c bezieht sich gemäss Gesetzeswortlaut auf eine "*Weitergabe an gewerbliche Abnehmer*". Wurden Fotos im Internet, in Printerzeugnissen oder im TV publiziert, so besteht bezüglich dieser Publikationen kein Auskunftsanspruch, da solche Publikationen in erster Linie von Konsumenten und nicht von Gewerbetreibenden wahrgenommen werden. In solchen Publikationen kann nicht eine "*Weitergabe an gewerbliche Abnehmer*" gesehen werden.

Für die Zusprechung weiteren Schadens neben demjenigen, der mit der Methode der Lizenzanalogie berechnet wird, hat der Verletzte substantiiert aufzuzeigen, dass der Eintritt solchen Schadens wahrscheinlich war.

---

### Urheberrecht: Aktuelles

---

### Bericht zum Folgerecht

Bundesrat im Juli 2016  
[www.ige.ch](http://www.ige.ch)  
[www.ejpd.admin.ch](http://www.ejpd.admin.ch)

Der Bundesrat hat im Juli 2016 einen Bericht zum Folgerecht vorgelegt. Mit dessen Einführung würden bildende Künstler am Erlös aus dem Weiterverkauf ihrer Werke aus dem Kunsthandel beteiligt. Der Bericht legt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten des Folgerechts dar und analysiert deren wirtschaftlichen Auswirkungen. Im Ergebnis ist der Bundesrat der Ansicht, dass bis auf weiteres auf die Einführung eines Folgerechts verzichtet werden kann.

## Verarrestierung von Immaterialgüterrechten

### Zwangsvollstreckung im Patentbereich

BGer vom 13.5.2016  
(5A\_652/2015)

Patente können Gegenstand der Zwangsvollstreckung sein. Ist die Schutzfrist eines Patents jedoch abgelaufen, so kann dieses nicht mehr als zwangsvollstreckbarer Vermögensteil angesehen werden. Die Tatsache, dass ein Patentinhaber nach Ablauf der Schutzdauer allenfalls rückwirkend Ansprüche geltend machen kann (z.B. Schadenersatzansprüche für während der Schutzdauer begangene Verletzungshandlungen), ändert nichts an dieser Ausgangslage. Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche sind vom Patentrecht als "*Stammrecht*" zu unterscheiden; sie bestehen, sobald sie entstanden sind, als selbständige Rechte, die – soweit sie genügend spezifiziert werden – auch Gegenstand der Zwangsvollstreckung bilden können. Wird in einem Arrestbegehren verlangt, dass Patente "*einschliesslich aller Rechte und Ansprüche daraus*" zu verarrestieren sind, so sind allfällige Ersatzansprüche zu wenig genau spezifiziert, als dass sie einer Verarrestierung zugänglich wären.

---

## Schienenfahrzeug mit einer Antriebseinrichtung

### Fehlende Neuheit

BPatGer vom 10.6.2016  
(O2012\_043)

Nicht rechtskräftig!

In einem Patentverletzungsverfahren erklärt das Bundespatentgericht auf Einrede hin das Klagepatent mangels Neuheit (Vorveröffentlichung von Unterlagen) für nichtig: "*Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Patentamts, welche sachgerecht erscheint, ist normalerweise die Übermittlung einer technischen Information an einen Kunden nicht als geheim zu betrachten (...). Ohne ausdrücklichen Hinweis, dass eine übermittelte technische Information geheim zu halten sei, muss der Übermittler im üblichen Geschäftsverkehr davon ausgehen, dass die übermittelten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (...).*" Möglich ist im Einzelfall auch die Annahme einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung, die aber vorliegend verneint wird: "*Eine solche kann sich aus den gesamten Umständen der Übermittlung ergeben und kann beispielsweise bei einer Entwicklungszusammenarbeit oder ähnlichem gegeben sein, wo aus der Art der Zusammenarbeit ein gemeinsames Interesse an der Geheimhaltung klar ersichtlich ist. Eine solche implizite Geheimhaltung ist jedoch nicht leichtfertig anzunehmen, sondern ist vielmehr als Ausnahme zu betrachten und muss sich entsprechend zweifelsfrei aus den Umständen ergeben.*"

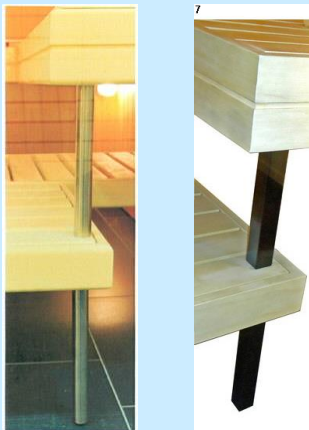
## Designrecht: Entscheide

### Sauna-Pritschen

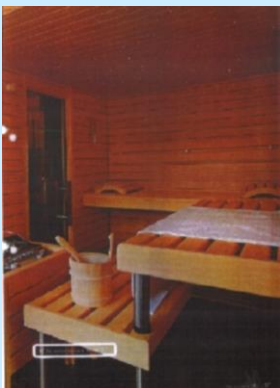
#### Fehlende Eigenart

BGer vom 25.5.2016  
(4A\_44/2016)

Exemplarische Abbildungen aus  
den Designhinterlegungen:



Vorveröffentlichung:



In einem verschiedene designrechtliche Fragen umfassenden Verfahren bestätigt das Bundesgericht die Ansicht des Handelsgerichts Zürich, wonach es zwei registrierten Saunapritschen-Designs aufgrund einer bekannten Vorveröffentlichung an Eigenart fehle: *"Der Beschwerdeführerin [Designinhaberin] kann zunächst nicht gefolgt werden, wenn sie aus der [vorveröffentlichten] Abbildung nicht erkennen will, dass die Stützen, welche die oberen und unteren Pritschen bzw. Bänke tragen, so aufeinander montiert sind, dass sie den Eindruck einer Konstruktion erwecken, die durch die untere Bank hindurchdringt. Es lässt sich entgegen ihrer Behauptung unschwer erkennen, dass die Stützen denselben Durchmesser aufweisen und es ist nicht nachvollziehbar, dass optisch der Eindruck entstehen könnte, die untere Stütze (...) könnte dünner sein als die obere. Ebenso wenig erwecken die Lichteffekte der Abbildung den Eindruck einer unterschiedlichen Material- oder Farbwahl der oberen Stütze im Vergleich zur unteren. Die Vorinstanz hat (...) Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie als charakteristisches Merkmal, das den Gesamteindruck prägt, den Effekt des 'Durchlaufens' der Stütze durch die untere Bank als massgebend erkannte.(...) Dass neben dieser gestalterischen Besonderheit die konkrete Ausgestaltung der Stützen in runder oder eckiger Form, die Farbgebung oder die Materialwahl als Details erscheinen (...), hat die Vorinstanz zutreffend erkannt. Denn es ist weder behauptet noch ersichtlich, dass diesen ihrerseits gestalterische Besonderheit zukommen würde (...). Die Beschwerdeführerin hat denn auch sowohl eckige wie runde Stützen in unterschiedlichen Farben und Materialien in ihren als Design registrierten Abbildungen hinterlegt, ohne dass sich daraus markant unterschiedliche Gestaltungen ergäben."*

## Diverses: Aktuelles

#### Uhren-Verordnung

Bundesrat im Juni 2016  
[www.ige.ch](http://www.ige.ch)  
[www.ejpd.admin.ch](http://www.ejpd.admin.ch)

Der Bundesrat hat die teilrevidierte "Swiss made"-Verordnung für Uhren genehmigt. Sie wird – zusammen mit der gesamten "Swiss made"-Gesetzgebung – am 1. Januar 2017 in Kraft treten.

## Literatur

### Propriété intellectuelle

Nathalie Tissot /  
Anaïc Cordoba (Hg.)

Helbing Liechtenhahn Verlag,  
Basel 2016  
XXVIII + 286 + xcc Seiten,  
CHF 99; ISBN 978-3-7190-3493-1

Im Anschluss an die in den letzten Jahren vorgelegten Fall-sammlungen für die Jahre 2007 bis 2011 bzw. 2012 bis 2013 ist der Folgeband "L'essentiel de la jurisprudence fédérale et cantonale 2014-2015" erschienen. Die sieben Autorinnen und Autoren fassen die immaterialgüterrechtli-chen Bundesgerichtsentscheide sowie entsprechenden Ur-teile des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundespatentge-richts und kantonaler Gerichte in französischer Sprache zu-sammen. Fundstellenhinweise, Abbildungen sowie vier Re-gister (nach Entscheiddatum, Gesetzesbestimmung, Mar-ken und Schlüsselworten), die auch die Vorgängerbände einbeziehen, ermöglichen einen erneut raschen Einsatz des auch in der juristischen Praxis hilfreichen Buches.

### Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG

Beck'sche  
Kurzkommentare Bd. 13a,

Helmut Köhler /  
Joachim Bornkamm /  
Jörn Feddersen

Verlag C. H. Beck oHG, 34. Aufl.,  
München 2016,  
XXIV + 2195 Seiten, CHF 190;  
ISBN 978-3-406-68176-9

Der von Adolf Baumbach begründete, von Helmut Köhler und Joachim Bornkamm und neu auch von Jörn Feddersen weitergeführte Standardkommentar zum deutschen UWG liegt in der 34. Auflage vor. Die seit der Voraufgabe ergan-gene neue Rechtsprechung und Gesetzgebung, namentlich die am 10. Dezember 2015 in Kraft getretene Gesetzesän-derung, sind einmal mehr im bestens bewährten Stil einge-arbeitet bzw. neu kommentiert – immer wieder mit einge-henden Bezügen zum Recht der EU. Wertvoll sind zudem erneut das Fundstellenverzeichnis zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH sowie das Fälleverzeichnis.

## Tagungsberichte

### Mitgliederversammlung des INGRES

5. Juli 2016  
Lake Side, Zürich

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Rit-scher berichtete der Geschäftsführer Christoph Gasser zu den vergangenen INGRES-Tagungen, worauf Michael Rit-scher die kommenden INGRES-Anlässe vorstellte. Die Mit-gliederversammlung genehmigte die Bilanz und die Erfolgs-rechnung 2015 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach Verlesung des Revisionsberichts (Benedikt Schmidt) und wählte den Vorstand in unveränderter Zusammenset-zung wieder. Die Höhe der Mitgliederbeiträge wurde nicht geändert.

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

5. Juli 2016,  
Lake Side, Zürich

Die in der Rekordzahl von fast 170 Teilnehmern besuchte Tagung ermöglichte einmal mehr Blicke zurück auf die wichtigste Rechtsprechung der Ämter und Gerichte im Immaterialgüterrecht und einen Ausblick auf wesentliche Ereignisse. In Würdigung der Fälle vorab der letzten zwölf Monate sowie künftiger Entwicklungen sprachen Martin Sperrle, Laurent Mühlstein und Dieter Brändle zum Patentrecht, Daniel Hürlimann zum Urheber- und Informatikrecht, Fabio Versolato zum Designrecht sowie Eric Meier, David Aschmann und Christophe Maillefer zum Kennzeichenrecht. Die traditionelle Schifffahrt auf dem Zürichsee schloss den Anlass ab. Die nächste Tagung "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz" folgt am 5. Juli 2017 am gleichen Ort.

## **Veranstaltungen**

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Kohärenz im 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 Tagung widmet sich der Frage der Kohärenz im Kennzeichenrecht nach dem Recht der Schweiz und der EU. Die Einladung wurde zusammen mit den INGRES NEWS 6/2016 versandt und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) verfügbar.

### **GRUR-Jahrestagung (zum 125. Geburtstag der GRUR)**

12.-15. Oktober 2016,  
Alte Kongresshalle & Wirtshaus  
am Bavariapark, München

Die Bezirksgruppe Bayern der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) lädt zur GRUR-Jahrestagung 2016 ein, die vom 12. bis 15. Oktober in München stattfindet. Erneut werden deutsche und internationale IP-Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis sowie Institutionen wie der EU-Kommission, dem EPA, dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie dem BGH neue Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht diskutieren. Ein Beitrag der Deutschen Landesgruppe der AIPPI zu den jüngsten internationalen Entwicklungen des gewerblichen Rechtsschutzes sowie ein "WIPO Special" und ein "EPA Special" zu aktuellen Schwerpunkten der Ämter runden das Fachprogramm ab. Das Programm und Hinweise zur Anmeldung finden sich in der Beilage und unter [www.grur.org](http://www.grur.org).

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

30. Januar 2017,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 30. Januar 2017 organisiert INGRES auf dem Zürichberg seine jährliche Tagung zum europäischen Immaterialgüterrecht. Experten aus der Schweiz und der EU erörtern die Geschehnisse des Jahres 2016 und die künftigen Entwicklungen. Ein Abendessen schliesst den ganztägigen Anlass ab. Am 29. Januar 2017 findet im Skigebiet Valbella-Lenzerheide der INGRES-Skitag statt. Die Einladung folgt.



