

Dezember 2017

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Tabakwaren

#### Beschwerdelegitimation in Massnahmeverfahren

BGer vom 9.2.2017  
(4A\_32/2017)

Massnahmeverfahren!

Ein Unternehmen verlangte, einer Konkurrentin sei vorsorglich zu verbieten, Tabakprodukte einzuführen. Das Appellationsgericht Basel-Stadt wies das Gesuch ab. Das Bundesgericht tritt auf eine gegen diesen Entscheid eingereichte Beschwerde nicht ein.

Bei der Schwierigkeit, im Einzelnen nachzuweisen, wie viele Konsumenten bis zu einem allfälligen Vertriebsverbot die (angeblich verbotenen) Produkte der Gesuchsgegnerin statt jener der Gesuchstellerin kauften, handelt es sich um einen bloss tatsächlichen Nachteil, der keine Beschwerdelegitimation begründet.

### Produit cosmétiques et pharmaceutiques

#### Nicht glaubhaft gemachter Markengebrauch

Cour de Justice GE vom  
17.11.2016  
(C/13474/2016; ACJC/1517/2016)

Auch in einem Massnahmeverfahren kann der Nichtgebrauch der Marke der Gesuchstellerin geltend gemacht werden.

Werden in einem Massnahmeverfahren im Zusammenhang mit einer für Kosmetik- und Pharmaprodukten registrierten Marke über einen Zeitraum von 10 Jahren einzig acht Bestellungen mit einem Wert von ca. tausend Franken vorgelegt, erscheint ein Markengebrauch als nicht glaubhaft.

*"En cas d'usage sur Internet, le titulaire [d'une marque] doit démontrer que les consommateurs suisses consultent régulièrement le site et que les commandes pour les produits concernés sont passées."*

## Online-Shop

### Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz

KGer GR vom 6.4.2016  
(ZK2 14 38)

Massnahmeverfahren!

Die sachliche Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz ist Prozessvoraussetzung und deshalb von Amtes wegen zu prüfen. *"Während Einlassung vor der sachlich unzuständigen einzigen Instanz oder Prorogation derselben nicht möglich sind, ist umgekehrt auch die Derogation der einzigen Instanz nicht zuzulassen (...)."*

*"Beim Entscheid, ob eine Streitfrage eine der in ZPO 5 I genannten Spezialnormen beschlägt und diese Bestimmung somit Anwendung findet, hat das Gericht auf die klägerischen Sachvorbringen abzustellen, nicht auf diejenigen des Beklagten (...)."*

*"Mit der herrschenden Lehre ist (...) davon auszugehen, dass sich bei sich konkurrenzierenden sachlichen Zuständigkeiten einer spezialgesetzlichen und einer obligationenrechtlichen Streitigkeit die Kompetenzattraktion stets zu Gunsten des Spezialgerichts auswirkt."*

Die Kompetenzattraktion *"bezieht sich auf alle Ansprüche, die kumulativ aus dem gleichen Lebensvorgang erhoben werden, und beschränkt sich nicht auf allfällige Nebenbegehren, die im Vergleich zum Hauptbegehren von bloss untergeordneter Bedeutung sind. Während zum Beispiel bei sich konkurrenzierenden sachlichen Zuständigkeiten zweier verschiedener immaterialgüterrechtlicher Streitigkeiten ein Wahlrecht bestehen muss, geht bei Konkurrenz der Zuständigkeiten einer spezialgesetzlichen und einer obligationenrechtlichen Streitigkeit Erstere vor (...)."*

Know-how gehört nicht zum geistigen Eigentum im Sinne von ZPO 5 I a, *"obwohl auch dieses – wie gewerbliche Schutzrechte – Gegenstand eines Lizenzvertrags sein kann (...)."*

Nach dem Gesetzeswortlaut von ZPO 5 I a fallen *"auch vertragliche Streitigkeiten – wie Fragen der Inhaberschaft als Voraussetzung von Vertragsschlüssen, des Zustandekommens, der Auslegung oder der Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrags – in die sachliche Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz, und zwar unabhängig davon, ob sie einen genügenden Zusammenhang zum geistigen Eigentum aufweisen (...). Mithin bringt es der Sachzusammenhang mit der Spezialmaterie mit sich, dass alle Fragen des Vertragsrechts wie Inhaberschaft als Voraussetzung von Vertragsschlüssen, Konsens- und Auslegungsfragen sowie Vertragserfüllung in die sachliche Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz fallen (...). Dem tut auch kein Abbruch, dass in solchen Verfahren das Immaterialgüterrecht teilweise nur als Vorfrage oder als Einrede zu prüfen ist (...)."*

## Propriétés immobilières

### Fehlender Anspruch auf vorsorglichen Rechtsschutz

Cour de Justice GE vom  
10.6.2016  
(C/6827/2016 – ACJC/827/2016)

Massnahmeverfahren!

Eine Immobiliengesellschaft verlangte gestützt auf Marken-, Lauterkeits- und Firmenrecht, einem ehemaligen Geschäftspartner sei der Gebrauch verschiedener Kennzeichen, z.B. auf Visitenkarten, auf einer Webseite oder auf Facebook, vorsorglich zu verbieten. Die Cour de Justice erachtet zwar den Gebrauch verwechselbarer Kennzeichen als glaubhaft, weist das Gesuch aber ab, weil eine Wiederholung des Gebrauchs in der Zukunft nicht glaubhaft zu erwarten sei: *"La dernière annonce figurant sur la page facebook produite par la requérante date du mois d'août 2015. Depuis la mise en demeure du 3 novembre 2015 et la réponse du cité du même jour, celui-ci a disparu, et il n'est pas allégué qu'il ait continué à agir sous le nom de C\_\_\_\_\_. Le site C\_\_\_\_\_.com est fermé. Une réitération du comportement reproché au cité n'est dès lors pas vraisemblable, de sorte que la condition d'un danger imminent menaçant les droits de la requérante n'est pas non plus rendue vraisemblable."*

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

## Octo

### Eigenständige Bedeutung des UWG

Cour de Justice GE vom  
17.11.2016  
(C/5465/2016 – ACJC/1516/2016)

*"La Loi fédérale contre la concurrence déloyale (...) ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent. Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes. Dès le moment où les conditions d'application d'une disposition sont réunies et justifient la mesure prise, il n'y a plus d'intérêt à se demander si la même mesure pourrait être prise également sur la base d'une autre disposition (...). Dans tous les cas d'application concurrente de différentes législations, il faut seulement éviter de transgresser les limites apportées à la définition des biens protégeables dans une législation en étendant abusivement la protection reconnue au titre d'un autre droit (...)."*

## Centre médical

### Lauteres Konkurrenzverhältnis

Cour de Justice GE vom  
10.2.2017  
(C/10566/2015 – ACJC/166/2017)

Die blossе Tatsache, dass eine Anbieterin medizinischer Dienstleistungen an der gleichen Strasse, genau gegenüber von einer bereits seit Jahren im selben Bereich tätigen Konkurrentin ein Geschäft eröffnet, stellt kein unlauteres Verhalten dar.

Das Abwerben von Arbeitnehmern einer Konkurrentin ist nicht per se unlauter nach UWG 4 a: *"L'incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles: une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (...). Le débauchage de travailleurs n'est pas déloyal en soi; même la reprise systématique d'équipes de travail entières n'est pas déloyale si les travailleurs dénoncent leur contrat en bonne et due forme (...)."*

Allein der Umstand, dass einem von einer Konkurrentin abgeworbenen Arzt Patienten folgen, begründet keinen unlauteren Sachverhalt: *"En outre, le simple fait que certains patients de ce collaborateur aient décidé de le suivre dans son nouveau lieu de travail ne signifie pas, à lui seul, qu'ils y auraient été incités, les patients étant libres de choisir leurs thérapeutes."*

Führen zwei konkurrierende Unternehmen Gespräche über die Übernahme des einen durch das andere und werden im Laufe dieser Gespräche Geschäftsgeheimnisse offenbart, liegt keine unlautere Aneignung von Arbeitsergebnissen (UWG 5 b) durch die potentielle Käuferin vor, wenn diese die Übernahme aus sachlich nachvollziehbaren Gründen nicht vollzieht und dann ein Konkurrenzunternehmen in der Nähe der zu Übernehmenden gründet.

## Designrecht: Aktuelles

### Designview-Datenbank

EUIPO im November 2017  
[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

Seit dem 20. November 2017 sind die im schweizerischen Register eingetragenen nationalen Designs auch über Designview ([www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)) abrufbar. Diese mehrsprachige Design-Datenbank wird vom EUIPO betrieben und bietet Zugang zu den eingetragenen Designs aller teilnehmenden nationalen Ämter sowie der interregionalen Ämter EUIPO, WIPO und ARIPO.

## Urheberrecht: Aktuelles

### Botschaft zur geplanten URG-Revision

Bundesrat im November 2017  
[www.ejpd.admin.ch](http://www.ejpd.admin.ch) / [www.ige.ch](http://www.ige.ch)

Am 22. November 2017 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes sowie zur Genehmigung zweier WIPO-Abkommen (Peking-Vertrag und Vertrag von Marrakesch). Der Gesetzesvorschlag enthält u.a. neue Massnahmen zur Pirateriebekämpfung (Provi-derpflichten), Möglichkeiten der freiwilligen Kollektivverwertung im Digitalbereich, neue Aufsichtsregeln im Verwertungsrecht, eine Bibliotheksvergütung und einen verstärkten Schutz von Fotografien.

## Patentrecht: Entscheide

### enofovir disoproxil

#### ESZ: Keine Anpassung der Schweizer Rechtspraxis an diejenige der EU

BPatGer vom 3.10.2017  
(O2017\_001)

Nicht rechtskräftig!

Das Bundesgericht hielt bereits 1998 fest (BGE 124 III 375 – Fosinopril), dass für die Erteilung eines ergänzenden Schutz-zertifikats (ESZ) neben den in PatG 140b statuierten Bedin-gungen keine weiteren materiellen Bedingungen gefordert werden dürfen und in Bezug auf PatG 140b I a nur entschei-dend ist, wie weit der Schutz des Patents reicht (sog. Verlet-zungstest).

Gegen eine Anpassung dieser Rechtsprechung an jene der EU (vgl. insbesondere EuGH C-322/10 – Medeva), mithin ei-nem Abweichen vom Verletzungstest, spricht erstens, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichts *"klar und unmiss-verständlich"* ist und dass eine entsprechende Anpassung *"wohl"* ein Legiferieren des Gesetzgebers bedingen würde. Weiter ist der Verletzungstest *"einfach und nachvollziehbar und führt zu grosser Rechtssicherheit. Im Gegensatz dazu ist die Rechtsprechung des EuGH nicht dazu geeignet, in ein-facher und nachvollziehbarer Weise festzustellen, ob ein Schutzzertifikat auf ein Produkt im Lichte des Basispatents erteilt werden kann. Das zeigt die nicht aufzuhören wollende Serie von Vorlagen, die nach der EuGH-Entscheidung Medeva (...) zu einer Serie von Präzisierungsversuchen des EuGH und gerade kürzlich im gleichen Sachverhalt wie in diesem Verfahren zu einer erneuten Vorlagefrage geführt hat. Deshalb ist, jedenfalls solange keine etablierte und die Rechtssicherheit sowohl für die Antragsteller als auch für die Dritten erhöhende Rechtsprechung des EuGH vorliegt, eine Änderung der Schweizer Rechtsprechung in keiner Weise angezeigt. Die strengen Voraussetzungen für eine Praxisän-derung sind eindeutig nicht erfüllt."*

## Phosphatsalz

### Bestätigung eines superprovisorischen Vertriebsverbots

BPatGer vom 12.10.2017  
(S2017\_006)

Vorsorgliche Massnahme!

In Bestätigung eines superprovisorischen Entscheids (vgl. INGRES NEWS 11/2017, 4) verbietet das Bundespatentgericht – auf Gesuch einer Inhaberin eines ESZ – einer Generikaherstellerin vorsorglich die Inverkehrbringung eines von der Swissmedic zugelassenen Generikums.

PatG 140d bezieht sich auf die Verwendung eines "Erzeugnisses". Im Zusammenhang mit diesem Begriff ist vorerst zu beachten, dass eine unterschiedliche Auslegung des Erzeugnisbegriffs für die Erteilungsvoraussetzungen und den Schutzbereich eines ESZ "systematisch nicht stimmig" erscheint. Weiter ist zu beachten, dass etwa aus Botschaft, IGE-Richtlinien und Literatur glaubhaft hervorgeht, "dass das Erzeugnis im Zusammenhang mit einem Schutzzertifikat nicht auf die spezifische Spezialität gemäss Zulassung beschränkt ist, sondern auch Derivate (...) davon erfasst, soweit diese, das ist ein wichtiger Zusatz, die gleiche pharmakologische Wirkung zeigen." Vorliegend sind daher verschiedene Salzformen als mögliche Derivate anzusehen.

Nach HMG 12 ist eine Zweitzulassung für ein Arzneimittel (hier ein Generikum) möglich, das im Wesentlichen gleich ist wie ein bereits zugelassenes Arzneimittel (Originalpräparat) und für die gleiche Anwendung vorgesehen ist. Grundsätzlich sind die rechtlichen Grundlagen für die arzneimittelrechtliche Zweitzulassung und jene für die Frage des Eingriffs in ein ESZ unterschiedlich. "Der Beurteilung der rechtlichen Frage, ob ein gleiches Erzeugnis im Sinne von PatG 140d vorliegt, liegt aber die vorfrageweise technische Beurteilung der Frage der gleichen pharmakologischen Wirkung zu Grunde." Wenn in casu "entsprechend die Dokumentation der Beklagten für die Zweitzulassung von der Zulassungsbehörde als genügender Beleg für die gleiche pharmakologische Wirkung beurteilt wurde, ist auch für das Ergänzende Schutzzertifikat von einem gleichen Erzeugnis auszugehen. Anders könnte die Situation allenfalls zu beurteilen sein, wenn die abgewandelte Salzform eine unerwartete zusätzliche oder andere Wirkung zeigen würde." Im Zweitzulassungsverfahren geht es gerade darum, "zu zeigen, dass es sich um eine pharmakologisch gleichwirkende Alternative zum Originalpräparat handelt (...). Deshalb konnte die Beklagte im vorliegenden Verletzungsverfahren auch nicht behaupten, die abgewandelte Form sei nicht wirkungsgleich, weil dies als widersprüchlich nicht geschützt würde."

## Literatur

### DS-GVO

Kommentar

Peter Gola (Hg.)

Verlag C.H.Beck oHG, München  
2017, XXII + 835 Seiten, CHF 99;  
ISBN 978-3-406-69543-8

Der von Peter Gola und einem elfköpfigen Mitautorenkolle-  
gium geschriebene Kommentar zur am 25. Mai 2018 in Kraft  
tretenden Datenschutz-Grundverordnung (EU 2016/679)  
bildet mit seinem frühen Erscheinen eine ausgezeichnete  
Grundlage, sich in die neue Materie einzuarbeiten und die  
aufkommenden Fragen zum Datenschutz namentlich der  
Bürger, Kunden und Angestellten vertieft zu ergründen. Da-  
neben werden auch die neue Gestaltung der Arbeiten der  
Aufsichtsbehörden der EU sowie die sich bietenden Möglich-  
keiten des internationalen Datenverkehrs anschaulich und  
praxisnah aufgezeigt.

### Grenzen der Urheber- rechtsdurchsetzung in der Schweiz mittels Filtern und Sperren im Internet

LBR, Bd. 118

Andrea Lohri-Kerekes

Schulthess Juristische Medien  
AG, Zürich et al. 2017,  
LX + 221 Seiten, CHF 79;  
ISBN 978-3-7255-7711-8

Die an der Universität Luzern verfasste und in der Reihe der  
Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft herausgegebene  
Dissertation behandelt eingehend die Frage, ob es in der  
Schweiz rechtens ist, Internetzugangsprovider zu verpflich-  
ten, Filter und Sperren mit dem Zweck einzurichten, den Zu-  
gang zu gegen das Urheber- bzw. Persönlichkeitsrecht  
verstossenden Internetangeboten zu unterbinden. Dabei  
wird insbesondere die zivilrechtliche Verantwortung solcher  
Provider nach gegenwärtigem Schweizer Recht geprüft, wo-  
bei auch Bezüge zum EU-Recht sowie zur möglichen künftigen  
Gesetzgebung der Schweiz (z.B. im Sinne einer Ergän-  
zung von URG 62 I a) hergestellt werden.

### Immaterialgüterrecht

Martin Steiger /  
Nicolas Birkhäuser /  
David Aschmann

Helbing Lichtenhahn Verlag,  
6. Aufl., Basel 2017,  
XVIII + 1348 Seiten, CHF 78;  
ISBN 978-3-7190-3996-7

Die in der aktualisierten sechsten Auflage erschienene, in der  
Praxis beliebte Textausgabe zum Immaterialgüterrecht ent-  
hält neu 45 nationale, europäische und internationale Erlasse  
insbesondere zum Urheber-, Kennzeichen-, Patent-, Design-  
und Lauterkeitsrecht sowie drei Anhänge (zu geschützten  
Abkürzungen, Namen und Zeichen) und ein ausführliches  
Sachregister, welches die Suche in den vielen Gesetzge-  
bungswerken wesentlich erleichtert.

### Immaterialgüterrecht

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

**Kennzeichenrecht**  
Stämpfli Verlag AG, Bern 2017,  
XXI + 70 Seiten, CHF 58;  
ISBN 978-3-7272-8185-3

Im Rahmen der von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen  
Bände "Entwicklungen 2016" ist das Werk "Kennzeichen-  
recht" von Barbara K. Müller und Patrick R. Schutte erschie-  
nen. Diese erläutern klar, bestens begründet und ergänzt mit  
weiterführenden Bemerkungen die Entwicklungen im Kenn-  
zeichenrecht im Jahr 2016 in der Schweiz. Das Werk gliedert  
sich erneut in die Kapitel "Einleitung", "Rechtsetzung",  
"Rechtsprechung" und "Literatur".

### **Google-Markenbeschwerde**

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht, Bd. 125

Lennart von Scheel

Mohr Siebeck, Tübingen 2017, XVIII + 208 Seiten, CHF 81; ISBN 978-3-16-155169-7

Die Würzburger Dissertation zu den Funktionen und dem Rechtsschutz der "Google-Markenbeschwerde" – auch bei Fällen in der Schweiz mit grossem Gewinn beizuziehen – beschreibt eingehend die marken- und lauterkeitsrechtlichen Fragen beim "Keyword-Advertising", um anschliessend die Stellungen von Markenbenutzer, Markeninhaber und Google im Rahmen der Google-Markenbeschwerde darzustellen, einschliesslich der Möglichkeiten, sich als Markenbenutzer gegen eine solche Beschwerde zur Wehr zu setzen.

### **Digitale Kultur zum Pauschaltarif?**

Abhandlungen zum Urheber- und Kommunikationsrecht, Bd. 62

Seyavash Amini

Stämpfli Verlag AG, Baden-Baden 2017, 377 Seiten, CHF 87; ISBN 978-3-7272-2065-4

Die mit dem Untertitel "Anlass, Inhalt und Grenzen einer Vision für das Urheberrecht der Zukunft" am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München verfasste Doktorarbeit widmet sich als auch aus Schweizer Sicht beachtenswerte Grundlagenarbeit mit dem Spannungsbereich von Nutzungs- und Verwertungsanliegen in der Massennutzung. Dabei werden insbesondere die Pauschalvergütungsmodelle einer eingehenden Untersuchung unterzogen und das Ansinnen einer "europäischen Kulturfltrate" vorgetragen.

## **Veranstaltungen**

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

29. Januar 2018, Hotel Zürichberg, Zürich

Am 29. Januar 2018 veranstaltet INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU erörtern die Geschehnisse des Jahres 2017 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den ganztägigen Anlass ab. Am 27./28. Januar 2018 wird im Skigebiet Elm das INGRES-Skiwochenende durchgeführt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 11/2017 bei und ist über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

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

5. Juli 2018, Lake Side, Zürich

Am 5. Juli 2018 führt INGRES seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die jährliche Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

31. August. / 1. September 2018 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 31. August und 1. September 2018. Die Angaben zum Tagungsthema und zur Anmeldung folgen.

