

Dezember 2018

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### KNOT

#### Unterscheidungskraft abhängig von betroffener Ware

BVGer vom 27.7.2018  
(B-7402/2016)

Bemerkung: Das IGE liess die Eintragung der Marke für diverse Waren der Klassen 3, 9, 14 und 18 zu. Beschwerdegegenstand vor Bundesverwaltungsgericht bildeten daher nur die vom IGE zurückgewiesenen Waren der Klassen 3, 9, 14, 18 und 25.

Das englische Wort KNOT wird in der Bedeutung von Knoten oder Schleife verstanden.

Bei verbalen Zeichen, die sich auf eine mögliche Form beanspruchter Waren beziehen, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses auf das Kriterium der Üblichkeit einer Form ("*criterio del carattere usuale della forma*") abzustellen und nicht auf das Kriterium der möglichen und unerwarteten Form.

Die reine Möglichkeit, beanspruchte Waren in Knotenform auf dem Markt zu finden, reicht an sich nicht aus, um diese Form als üblich zu qualifizieren.

Selbst wenn die vorliegend beanspruchten Waren der Klassen 3 (z.B. Seifen) und 9 (z.B. Taschen) in einer konkreten Gestalt eines Knotens oder einer Schleife gebraucht werden, werden die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen KNOT aufgrund mangelnder Üblichkeit in diesem Warenssegment nicht als Beschaffenheitsangabe verstehen. Gleiches gilt in Bezug auf Spazierstöcke (Klasse 18).

Hingegen ist die Form eines Knotens oder einer Schleife im Schmuckbereich üblich. In Verbindung mit den beanstandeten Waren der Klasse 14 mangelt es dem Zeichen KNOT entsprechend an der notwendigen Unterscheidungskraft. Dies gilt auch in Bezug auf die beanspruchten Waren aus Leder, Peitschen und Sattlerwaren (Klasse 18). Knoten und insbesondere Schleifen sind schliesslich bei Bekleidungen, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25) häufig vorhanden, weshalb KNOT auch für diese Waren nicht unterscheidungskräftig ist.

## Nussknackermännchen (3D)

### Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 07.08.2018  
(B-1061/2017)

Streitgegenständliche 3D-Marke  
(IR 1218046):



Bemerkung: Für Präparate zur Herstellung von Confiserie- und Schokoladewaren (Klasse 30) hatte das IGE die streitgegenständliche Marke bereits zur Eintragung zugelassen.

Auf Beschwerde hin verfügt das Bundesverwaltungsgericht, dass die nebenstehend abgebildete, aus einem dreidimensionalen Formelement und einem aufgedruckten zweidimensionalen Bildelement zusammengesetzte 3D-Marke für Confiserie- und Schokoladewaren (Klasse 30) in das Markenregister einzutragen ist.

Das IGE beurteilte das auf das 3D-Element aufgedruckte zweidimensionale Bildelement eines Männchens *"als ein Zeichen, welches im Erscheinungsbild der Ware oder deren Verpackung selbst bestehe, und wandte die dafür vorgesehene Rechtsprechung an, wonach auf derartige zweidimensionale Zeichen die Anforderungen für dreidimensionale Marken zu gelten haben. Dieser Einschätzung kann indes nicht gefolgt werden. (...) Die von der Vorinstanz zitierte Rechtsprechung bezieht sich auf Fälle, in welchen sich die bildliche Darstellung in der Darstellung der Ware oder ihrer Verpackung selber erschöpft. In diesen Fällen ist die bildliche Darstellung und die Ware oder Verpackung nicht oder kaum auseinander zu halten (...). Das im hier strittigen Fall dargestellte sehr detaillierte zweidimensionale Element des Bildes eines Nussknackermännchens kann allerdings ohne weiteres vom sehr schemenhaften dreidimensionalen Element des Männchens unterschieden werden. Daher muss vorliegend von einem kombinierten Zeichen mit zwei- und dreidimensionalen Elementen ausgegangen und entsprechend deren jeweiligen Voraussetzungen geprüft werden."*

*"Die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach sich das Publikum im Confiseriesegment an Waren- oder Verpackungsformen als betriebliche Hinweise gewöhnt habe, ist nicht grundsätzlich abzulehnen (...). Eine solche Gewöhnung kann allerdings vorliegend aufgrund richterlicher Erfahrung nicht ohne weiteres angenommen werden und müsste entsprechend dargelegt werden, was nicht erfolgte. Hinzu kommt, dass stehende Männchen oder stehende menschenähnliche Figuren – nicht zuletzt aufgrund der sehr bekannten Nikoläuse – geradezu eine kulturell bedingte, typische Waren- und Verpackungsform für Confiserieprodukte darstellen (...). Entsprechend ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das dreidimensionale Element der vorliegenden Markenmeldung als nicht genügend unterscheidungskräftig beurteilt hat."*

Dagegen ist das zweidimensionale Bildelement des Nussknackers für die beanspruchten Waren weder beschreibend noch banal.

## Pachmann Rechtsanwälte AG / Bachmann Rechtsanwälte AG

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BGer vom 01.10.2018  
(4A\_83/2018)

Das Bundesgericht erachtet die Firmen "Pachmann Rechtsanwälte AG" und "Bachmann Rechtsanwälte AG" als nicht verwechselbar und stützt ein entsprechendes Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich.

Einer neu gegründeten Aktiengesellschaft kann *"die Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in die Firma firmenrechtlich nicht untersagt werden (...), auch wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bildet"*. Bei Anwaltskanzleien ist die *"Firmenbildung nach dem von den Parteien verwendeten Schema (d.h. Familienname – 'Rechtsanwälte' – 'AG') üblich"*. Wegen der ausgesprochen personenbezogenen Tätigkeit sowie der vertrauensspezifischen Besonderheit ihres Berufs haben Anwälte ein namensrechtlich schützenswertes Interesse an der Führung ihres Familiennamens in der Firma.

Die Angabe des geschäftlichen Tätigkeitsbereichs ("Rechtsanwälte") wie auch der Rechtsform ("AG") stellen kennzeichnungsschwache Firmenbestandteile dar, weswegen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die beiden Familiennamen abzustellen ist. Es ist davon auszugehen, *"dass das schweizerische Publikum den Unterschied im Wortanfang zwischen dem ausserordentlich seltenen Familiennamen 'Pachmann' und dem weit verbreiteten Namen 'Bachmann' in den beiden Firmen bei üblicher Aufmerksamkeit erkennt"*.

## MEISTER / ZeitMeister

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 31.10.2018  
(B-5294/2016)

Zwischen den beiden für Waren der Klasse 14 beanspruchten Marken MEISTER und "ZeitMeister" besteht Verwechslungsgefahr. Das Bundesverwaltungsgericht attestiert der Widerspruchsmarke im Unterschied zum IGE eine erhöhte Bekanntheit und spricht ihr dank eines langjährigen und intensiven Gebrauchs mindestens eine normale Kennzeichnungskraft zu. Zudem greift laut dem Bundesverwaltungsgericht der vorinstanzliche Ansatz zu kurz, den Begriff "Meister" unabhängig davon, ob in Kombination oder alleinstehend, per se als qualitativen Hinweis zu beurteilen. Die Abnehmer verstehen "Meister" in Alleinstellung im Zusammenhang mit den beanspruchten Schmuckwaren – im Unterschied zum englischen Begriff Master – *"ebenfalls als Familiennamen"*.

## Strassen- und Tiefbau

### Beweiswert von Aussagen von Selbstanzeigern

BVGer vom 25.06.2018  
(B-880/2012 B-807/2012,  
B-771/2012, B-829/2012)

Zwischen 2006-2009 sprachen diverse Baufirmen bei vielen Ausschreibungen im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau die Preise ab und legten fest, wer den jeweiligen Auftrag erhalten soll. Ein vorgängig vereinbartes Rotationssystem konnte vom Bundesverwaltungsgericht zwar nicht festgestellt werden, doch schloss das Gericht gestützt auf 137 durchgeführte Einzelfallprüfungen, dass die Abredeteiligen im Wesentlichen miteinander koordinierten und preislich überhöhte Scheinangebote einreichten, um so die Zuschlagerteilung zu Gunsten eines zuvor einvernehmlich festgelegten Zuschlagsempfängers zu steuern.

Vor Bundesverwaltungsgericht stellte sich insbesondere die Frage, welcher Beweiswert Aussagen in Selbstanzeigen zukommt, welche Drittunternehmen belasten und von diesen Dritten bestritten werden. Die Interessenlage von Selbstanzeigern (möglicher Sanktionserlass bei überzeugender Kooperation) und in Pflicht genommenen Zeugen (Vermeidung der Folgen falscher Zeugenaussagen) legt laut dem Bundesverwaltungsgericht nahe, dass die Glaubwürdigkeit von Selbstanzeigern nicht leichthin in Frage gestellt werden darf: *"Das fraglos egoistische Interesse eines einzelnen Selbstanzeigers, als einziger von einem Sanktionserlass (...) zu profitieren, vermag für sich keinen begründeten Verdacht auf falsche Angabe (...) gegenüber Dritten hervorzurufen. Vielmehr ist das egoistische Interesse gerade gewollter Bestandteil des gesetzlich vorgesehenen Anreizsystems, mit welchem Kartelle von innen heraus destabilisiert und wirksamer Wettbewerb wieder herbeigeführt werden sollen."* Entscheidend bleibt aber, dass umstrittene Sachverhalte anhand der konkreten Umstände in freier Würdigung aller Beweise beurteilt werden, was voraussetzt, *"dass sowohl die Glaubwürdigkeit der Auskunft eines Selbstanzeigers als auch die Überzeugungskraft von anderen Beweismitteln im Einzelfall individuell geprüft werden und dabei weder der Auskunft eines Selbstanzeigers noch einem anderen Beweismittel a priori ein höherer Beweiswert zuerkannt wird."*

Weiter hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Bejahung eines Aussenwettbewerbs, welcher für die Vermutungswiderlegung gemäss KG 5 III ausreicht, nicht pauschal davon abhängig gemacht werden kann, dass sich ein nicht abgesprochenes Angebot zwingend gegen die abgesprochenen Angebote durchgesetzt haben muss.

## Patentrecht: Aktuelles

### Änderungen im Patentrecht

IGE vom 1.1.2019  
www.ige.ch

Wer zu einem Arzneimittel pädiatrische Studien durchführt, kann vom 1. Januar 2019 an beim IGE ein ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) verlängern oder – falls kein herkömmliches ESZ besteht – ein sogenanntes pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat beantragen. Das IGE hat die massgeblichen Gesetzes- und Verordnungsänderungen, die auf das neue Jahr in Kraft treten, in den Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen integriert.

## Literatur

### European Union Trade Mark Regulation

Gordian N. Hasselblatt  
(Hg.)

Verlag C. H. Beck oHG et al.,  
2. Aufl., München et al. 2018,  
XXVII + 1784 Seiten, ca. CHF  
550; ISBN 978-3-406-71510-5

Der englischsprachige Kommentar zur Unionsmarkenverordnung von Gordian N. Hasselblatt und seinem bestens ausgewiesenen, fast siebzigköpfigen Mitautorenpanel liegt in der zweiten Auflage vor. In diesem praxisnahen, äusserst reichhaltigen Werk wurden die seit der vor drei Jahren erschienenen Erstauflage ergangene Rechtsprechung wie auch die inzwischen mit der Unionsmarkenverordnung in Kraft getretenen Neuerungen der Gesetzgebung sorgfältig eingearbeitet und gehaltvoll besprochen. Der Kommentar wird bereichert durch anschliessende, mehrhundertseitige Erörterungen der Umsetzungsregelungen in allen gegenwärtigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ein ausführlicher Anhang mit Gesetzgebung und einer Falltabelle vervollständigen das bemerkenswerte Buch.

### Das Schutzlandprinzip im Urheberkollisionsrecht

Basler Studie zur Rechtswissenschaft, Schriftenreihe für Internationales Recht, Bd. 129

Lionel Schüpbach

Helbing Lichtenhahn Verlag,  
Basel, XII + 224 Seiten, CHF 58;  
ISBN 978-3-7190-4095-6

Die mit dem Untertitel "Eine kritische Untersuchung" an der Universität Basel verfasste Doktorarbeit nimmt sich eingehend dem namentlich auf IPRG 110 I beruhenden Schutzlandprinzip aus urheberrechtlicher Sicht an. Ausgehend vom Territorialitätsprinzip und seiner Umsetzung in das schweizerische Recht wird das Schutzlandprinzip umfassend gewürdigt, insbesondere anhand urheberrechtlicher "Teilfragen", etwa der Erstinhaberschaft und der öffentlichen Zugänglichkeit in globalen Datennetzen. Dabei wird eine vom Schutzlandprinzip abweichende Anknüpfung angeregt, gerade um Urheberrechtsverletzungen in solchen Netzen wirksamer zu bekämpfen und die Verwertung von Urheberrechten im digitalen Umfeld zu erleichtern.

---

## Veranstaltungen

---

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

28. Januar 2019,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 28. Januar 2019 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 2018 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 26./27. Januar 2019 wird im Skigebiet Elm das INGRES-Skiwochenende durchgeführt. Die Einladung wurde mit den INGRES NEWS 9/2018 versandt und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich. Anmeldungen sind weiterhin willkommen.

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

2. Juli 2019,  
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2019, führt INGRES in Zürich 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 wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung folgt.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

30./31. August 2019 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 30. und 31. August 2019. Die Angaben zum Tagungsthema und zur Anmeldung folgen.

---

## Nachruf für Dr. Eugène Brunner

---

Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass unser Ehrenmitglied Dr. Eugène Brunner vor kurzem gestorben ist. Eugène prägte als Richter am Handelsgericht des Kantons Zürich während vieler Jahre das schweizerische Patentrecht mit und leistete damit wertvolle Vorarbeit für das Eidgenössische Patentgericht. Er ging in seiner bescheidenen Art den Dingen immer auf den Grund, war sich aber auch nicht zu schade, pragmatische Lösungen zu finden, zum Beispiel indem er in Summarverfahren sich selbst als Sekretär einsetzte und es auf diese Weise ermöglichte, zusätzlich einen Patentanwalt als Handelsrichter beizuziehen. INGRES ist ihm auch deshalb zu besonderem Dank verpflichtet, weil Eugène der erste Berufsrichter im INGRES-Vorstand war und massgeblich dazu beitrug, dass die schweizerischen Richter ihre frühere Zurückhaltung gegenüber einem Austausch mit den Praktikern aufgaben. Wir werden Eugène Brunner in allerbesten Erinnerung behalten.

*Michael Ritscher*