

## **INGRES**

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

#### **Bericht über die INGRES-Tagung vom 5. Juli 2016 in Zürich**

##### **Esther Baumgartner\* und Stephanie Pontes\*\***

Auch dieses Jahr lud das Institut für gewerblichen Rechtsschutz INGRES wieder zur traditionellen alljährlichen Tagung über aktuelle Entwicklungen im schweizerischen Immaterialgüterrechte ein. Es trafen sich rund 180 Vertreter aller einschlägigen Gerichte, der Patent- und Rechtsanwaltschaft, der Wissenschaft und der Industrie sowie Gäste aus dem Ausland zu der von Dr. MICHAEL RITSCHER geleiteten und von Dr. CHRISTOPH GASSER organisierten Veranstaltung.

#### **I. Patentrecht**

##### **1. Entscheid des BPatGer vom 7. Oktober 2015 (O2013\_006)**

Dr. MARTIN SPERRLE, europäischer und schweizerischer Patentanwalt, diskutierte als Einstieg in den patentrechtlichen Teil einen Entscheid des BPatGer vom 7. Oktober 2015 (O2013\_006) betreffend die Patentnichtigkeit des schweizerischen Teils des Europäischen Patents EP 0 944 937 B1 bezüglich eines hydraulischen Pressgeräts für bestimmte Fügevorgänge, wie beispielsweise das Aufpressen von Kabelschuhen auf elektrische Leiter, für Nietverbindungen oder für Fügevorgänge im Sanitärbereich. Die Klägerin machte geltend, der schweizerische Teil des Klagepatents sei für nichtig zu erklären, da es dem Gegenstand des Klagepatents aufgrund offenkundiger Vorbenutzung durch ein hydraulisches Presswerkzeug der Klägerin, welches Anspruch 1 des Klagepatents entsprechen würde, an Neuheit mangle.

Der Referent ging auf die vom Gericht vorgenommene Beurteilung ein. Ist bei einem Patentnichtigkeitsverfahren zu prüfen, ob eine offenkundige Vorbenutzung vorliegt, so muss zwischen dem Vorgang der öffentlichen Zugänglichmachung einerseits und der Frage, ob der öffentlich zugänglich gemachte Gegenstand technisch das offenbart, was im streitgegenständlichen Patent beansprucht wird, andererseits, unterschieden werden. Damit eine öffentliche Zugänglichmachung vorliegt muss erstellt sein, wer welchen konkreten technischen Gegenstand zu welchem Zeitpunkt vor dem Prioritätsdatum unter welchen Bedingungen wem zugänglich gemacht hat. Dabei wird eine im Wesentlichen zweifelsfrei miteinander im eindeutigen Zusammenhang stehende Kette von substantiierten Behauptungen und gegebenenfalls zugehörigen Beweismitteln, die diese Tatbestandsmerkmale in Kombination nachweisen, gefordert. In O2013\_006 reichte die Klägerin Belege (technische Zeichnungen, Datenbankauszug bezüglich Wartungsarbeiten mit der entsprechenden Gerätenummer) ein, um zu zeigen, dass das Gerät, basierend auf dem eine Vorbenutzung geltend gemacht wurde, im Zeitraum vor der beanspruchten Priorität ausgeliefert worden und wie das Gerät zum Auslieferungszeitpunkt in technischer Hinsicht beschaffen war. Die Beklagte machte indessen geltend, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass zum Auslieferungszeitpunkt das Pressgerät mit einem anderen Ventil versehen war und erst im Rahmen einer Wartung ein erfindungsgemässes Ventil eingebaut worden sei.

SPERRLE machte weiter Ausführungen zum anwendbaren Beweismass. Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sach-

behauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen. Den Auslieferungszeitpunkt und die dem Anspruch 1 des Klagepatents entsprechende Ausstattung der Maschine sah das BPatGer aufgrund der von der Klägerin eingebrachten Belege als erwiesen an. Darüber hinaus erkannte das Gericht in den Behauptungen der Beklagten keine substantiellen Hinweise, welche ernsthaft darauf schliessen liessen, dass im Auslieferungszeitpunkt ein anderes Ventil eingebaut war.

Schliesslich verwies der Referierende auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA in Bezug auf das Beweismass. Danach werden Entscheidungen über beigebrachte Beweise der Beteiligten nach generellem Abwägen der Wahrscheinlichkeit getroffen. Im Rahmen der bestrittenen offenkundigen Vorbenutzung gilt zwar dasselbe Beweismass, jedoch werden je nach Sachverhalt zwei unterschiedlich hohe Beweisstandards angewendet. «Abwägen der Wahrscheinlichkeit» findet Anwendung, wenn der Patentinhaber sowie der Einsprecher gleichermassen Zugang zu Beweismaterial haben und hatten. «Absolute Gewissheit» wird verlangt, wenn praktisch alle Beweismittel in der Verfügungsmacht und im Wissen des Einsprechenden liegen und für den Patentinhaber kaum oder gar nicht zugänglich sind.

## **2. Teilentscheid des BPatGer vom 25. Januar 2016 (O2014\_002)**

Der zweite Vortrag von Rechtsanwalt LAURENT MÜHLSTEIN widmete sich dem «Urinalventil» Urteil des BPatGer vom 25. Januar 2016 (O2014\_002), in welchem eine Patentverletzung mittels Nachahmung durch Äquivalenz beurteilt wurde. Das Gericht hat in diesem Entscheid die drei kumulativen Bedingungen bezüglich der Nachahmung eines Patentes durch Äquivalenz in Erinnerung gerufen und gleichzeitig seine eigene Rechtsprechung aus dem «Drosiprenon» Urteil des BPatGer vom 21. März 2013 (S2013\_001) präzisiert. Das Klagepatent betrifft ein Fluidsteuerventil, insbesondere ein Ventil, das nur einen gravitationsbedingten Flüssigkeitsdurchfluss zulässt. Solche Ventile werden vorzugsweise bei Urinalen ohne Wasserspülung eingesetzt, um in einer Richtung einen Flüssigkeitsdurchfluss (Urin) zu erlauben und in der entgegengesetzten Richtung einen Gasdurchfluss (Uringeruch) zu verhindern.

Die erste Bedingung der Gleichwirkung liegt vor, wenn die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche (wesentliche) Funktion erfüllen. Im vorliegenden Fall war die Funktion von Merkmal 1.3 darin zu sehen, dass die separate Ausgestaltung der Streifen von der komplementären Fläche so sein muss, dass sie auch den lateralen Austritt von Flüssigkeiten ermöglicht und so Ablagerungen verhindern. Die Funktion von Merkmal 1.3 des Klagepatents war auch von der angegriffenen Bauweise erfüllt, so dass die Voraussetzung der Gleichwirkung bejaht wurde.

Auffindbarkeit als zweite Bedingung ist gegeben, wenn die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patents «nahe gelegt» werden. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer gegebenenfalls später eingereichten Anmeldung mit dem betrachteten Merkmal als Abgrenzung vom Stand der Technik zu verwechseln. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Auffindbarkeit ist nicht der allgemeine Stand der Technik, sondern das Klagepatent selber. Deshalb ist nicht zu beurteilen, ob die ausgetauschten Merkmale im Lichte des Standes der Technik erfinderisch sind, sondern ob die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung unter Berücksichtigung der Lehre des Patents offensichtlich ist. Im vorliegenden Fall wusste der Fachmann, dass die Dichtfunktion kombiniert mit der guten Durchlässigkeit

von oben nach unten realisiert werden kann, wenn die Streifen nach unten separat und für axialen Durchfluss offen sind und auch seitlich die Kanten separat und für lateralen Durchfluss offen sind, damit der Urin sich nicht an den Kanten ansammelt. Er realisierte auch, dass die separate Ausbildung nicht zwingend über die ganze Länge der Seitenkanten des Streifens gegeben sein muss, um die genannte Wirkung zu gewährleisten. Es war aber zweifelhaft, ob der Fachmann ohne weiteres auffindet, dass ohne Wirkungseinbusse an der unteren Kante der Streifen Stege (wie in der angegriffenen Verletzungsform) angebracht werden können. Da die Nachahmung klar an der Frage der Gleichwertigkeit scheiterte, konnte diese Frage aber offen bleiben.

Die dritte Bedingung der Gleichwertigkeit wird bejaht, wenn der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte. Ziel der Gleichwertigkeit ist die Rechtssicherheit Dritter, also das Wissen darum, was vom Schutzzumfang erfasst wird. Im vorliegenden Fall war der Streifen separat von der Komponente ausgebildet. Es war aber für den Fachmann nicht erkennbar, dass die anspruchsgemässe Lehre mit einer Abwandlung des betroffenen Merkmals (Verbindungsstege) gleichwertig realisiert werden konnte. Die Gleichwertigkeit wurde somit vom BPatGer verneint.

Das Urteil äusserte sich weiter zur Frage der Verjährung und der Verwirkung der Ansprüche der klagenden Partei. In Bezug auf das Zivilrecht gelten für die Verjährung die allgemeinen Regeln von Art. 60 OR. In Anbetracht der Kürze dieser Verjährungsfrist soll kein allzu strenger Massstab angesetzt werden und der Gläubiger soll je nach den Umständen des Einzelfalls eine gewisse Zeit verstreichen lassen dürfen, um das endgültige Ausmass des Schadens abschätzen zu können. Ferner erhob die Beklagte die Einrede der Verwirkung der Unterlassungsansprüche der Klägerin. Bei einem Zuwarten von rund zwei Jahren bis zur Einleitung einer Klage kann in der Regel von einer Verwirkung der Ansprüche keine Rede sein, weil die Verwirkung einen wesentlich längeren Zeitraum erfordert (vergleiche auch «Radiatoren», 4A\_48/2008 sic! 2008, 820 ff., E. 4.6). Zudem lagen auch keine Umstände vor, gestützt auf welche die Beklagte in guten Treuen davon hätte ausgehen können, dass die Klägerin keine Klage mehr einleiten wird.

### **3. Schutzschriften sowie Kosten- und Entschädigungsfolgen**

Der Beitrag von Dr. DIETER BRÄNDLE, Präsident des BPatGer, behandelte die beiden Themenblöcke über Schutzschriften und Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Zu den Schutzschriften führte der Referierende zunächst aus, dass die Parteien vom BPatGer als «Gesuchsteller» und «Gesuchsgegner» bezeichnet werden, obschon sich auch «Hinterleger» und «Gegenpartei» anbieten würden. Jedenfalls sollten die Parteien nicht mit deren Stellung im Massnahmeverfahren bezeichnet werden. Weiter sei es im Grunde genommen ausreichend, im Begehren lediglich die Entgegennahme der Schutzschrift zu beantragen (die Dauer von deren Beachtung sowie das Begehren um Nichtzustellung an die Gegenseite ist gesetzlich geregelt). Auch der Antrag bezüglich Kosten- und Entschädigungsfolgen erübrige sich vor dem BPatGer, da die Kosten von CHF 1'000 dem Hinterleger auferlegt werden. Wird von der Gegenpartei kein Begehren eingereicht, bleibt der Hinterleger auf seinen Kosten sitzen. Kommt es hingegen zu einem Verfahren in dieser Sache, so kann der Hinterleger versuchen, dort diesen Aufwand rückerstattet zu bekommen. Bezüglich des Inhalts der Schutzschrift ist Art. 221 ZPO *mutatis mutandis* anwendbar. Der Sachverhalt sollte kurz dargestellt werden und für die behaupteten Tatsachen sollten die Beweismittel bezeich-

net und zusammen mit einem Beilagenverzeichnis sowie den verfügbaren Urkunden eingereicht werden. BRÄNDLE fügte an, dass es am BPatGer zulässig sei, Schutzschriften auf Englisch einzureichen. Ändern sich während der laufenden Beachtungsdauer einer Schutzschrift die tatsächlichen Verhältnisse, so können anhand entsprechender Ergänzungseingaben sowohl echte als auch unechte Noven im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO nachgereicht werden. Ergänzungen zu Schutzschriften, welche über zulässige Noven hinausgehende Vorbringen enthalten, werden aus dem Recht gewiesen.

Die Rechtswirkung der Entgegennahme einer Schutzschrift sind, dass die Gegenseite bei einem Gesuch um superprovisorische Massnahmen gestützt auf Art. 270 Abs. 2 ZPO ein Einsichtsrecht hat und das Gericht die Schutzschrift während sechs Monaten von Amtes wegen zu berücksichtigen hat (Art. 270 Abs. 3 ZPO). Ein Rückzug der Schutzschrift zur Vermeidung der Zustellung an die Gegenseite ist nicht möglich, da dem Gesuchgegner das gesetzlich vorgesehene Einsichtsrecht verweigert würde. Aufgrund der gesetzlichen vorgesehenen Frist zur Beachtung der Schutzschrift ist es ebenso wenig möglich eine Schutzschrift zur Vermeidung der Beachtung durch das Gericht zurückzuziehen.

Im zweiten Teil seines Referats widmete sich BRÄNDLE dem Thema der Kosten- und Entschädigungsfolgen. Ausgangspunkt ist dabei der Streitwert eines Verfahrens. Gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. c sowie Art. 222 Abs. 2 ZPO muss sowohl in der Klagebegründung als auch in der Klageantwort ein Streitwert angegeben werden. Bei der unbezifferten Forderungsklage muss durch Angabe eines geschätzten Mindestwerts ein Streitwert angegeben werden. Bei einer Stufenklage ist zu beachten, dass neben dem Streitwert, welcher sich aus der Zusprechung des Betrages ergibt, den der Kläger nach Vorliegen der Rechnungslegung beziffert hat, auch der Streitwert des Unterlassungsbegehrens zu berücksichtigen ist. Die Kosten werden gemäss den Regeln der ZPO grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Bei teilweisem Obsiegen werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sollten beim Stellen von mehreren Eventualanträgen jedem Antrag und Eventualantrag Obsiegen und Unterliegen prozentual zuordnen, ansonsten das Gericht nach Ermessen entscheidet.

In Bezug auf die Parteientschädigung werden im Patentprozess für die anwaltliche Vertretung die Kosten gemäss dem geltenden Tarif (Art. 5 KR-PatGer) und für einen externen Patentanwalt der notwendige Aufwand (Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer) gutgeheissen. Wirkt der Patentanwalt allein als Parteivertreter (z.B. im Rahmen einer Nichtigkeitsklage), so wird er nach dem Anwaltstarif entschädigt. Das Gericht muss die nicht anwaltlich vertretene Partei über die mutmassliche Höhe der Prozesskosten orientieren (Art. 97 ZPO). Dies ist dem Gericht nur möglich, wenn unter dem Titel notwendige Auslagen des Patentanwalts nicht beliebige Entschädigungen zugesprochen werden. Es scheint in diesem Zusammenhang angemessen, den Maximalbetrag, der dafür im Verfahren geltend gemacht werden kann, von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung anzusiedeln.

## **II. Urheberrecht**

Der urheberrechtliche Teil der Tagung wurde von Prof. Dr. DANIEL HÜRLIMANN, Assistenzprofessor für Informationsrecht an der Universität St. Gallen, bestritten. Er stellte zwei Entscheide des BGer vor und äusserte sich zudem zum Thema der Panoramafreiheit sowie zur Revision des URG.

Das BGer hatte sich im Fall «Fermeture d'une terrasse» (4A\_675/2015, sic! 2016, 446 ff.) mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Änderungen an einem Bauwerk das Urheberrecht des Architekten verletzen, oder ob ein solcher Umbau gestützt auf das Änderungsrecht des Eigentümers eines Werks der Baukunst (Art. 12 Abs. 3 URG), welches jedoch unter dem Vorbehalt des Entstellungsverbots (Art. 11 Abs. 2 URG) steht, zulässig ist. Beim infrage stehenden Werk handelt es sich um eine architektonisch ungewöhnliche Villa mit einer speziellen Dachkonstruktion. Die Terrasse war zum Teil überdeckt, ansonsten aber ungeschützt. Um die Terrasse zu schliessen und vor Witterung zu schützen liessen die Eigentümer der Villa nach deren Fertigstellung eine Konstruktion aus Glas und Metall anbringen. Die Vorinstanz qualifizierte die Umbauarbeiten als Entstellung des Werks. Das BGer hingegen lehnte eine Entstellung im Sinne einer Persönlichkeitsverletzung ab. Das BGer erläuterte, dass bei der Beurteilung der persönlichkeitsverletzenden Entstellung nach Art. 11 Abs. 2 URG – anders als bei Art. 28 ZGB – keine Interessenabwägung vorzunehmen sei. Massgeblich ist somit allein die objektive Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeit durch die Veränderung des Werks, wobei auf die Intensität der Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem Werk abzustellen ist. Diese beurteilt sich nach dem Grad der Individualität des Werks, dessen Zweckbestimmung, der Bekanntheit des ursprünglichen Werks sowie dem Ausmass, der Ästhetik und dem Zweck der Änderungen. In vorliegendem Fall wurde eine persönlichkeitsverletzende Entstellung verneint, da es sich um einen Wohnbau handelt, bei dem Eingriffe eher berechtigt sind. Zudem waren die Änderungen allein funktional und nicht ästhetisch motiviert.

HÜRLIMANN stellte weiter den Entscheid «Food Photography» (4A\_1/2016, sic! 2016, 454 ff.) vor, in welchem sich das BGer mit der Frage des Auskunftsanspruchs gemäss Art. 62 Abs. 1 lit. c URG auseinandersetzte. Die Klägerin, eine auf Lebensmittelfotografie spezialisierte Fotografin, hat für die Herausgeberin eines Magazins (die Beklagte) über einen Zeitraum von fünf Jahren verschiedene Fotografien erstellt. Gemäss Ausführungen der Klägerin hat das Magazin einige dieser Fotografien in bearbeiteter Form und ohne Namensnennung im Internet veröffentlicht. Die Klägerin klagte vor dem HGer Aargau auf Erhaltung der Werkintegrität (Art. 11 Abs. 2 URG) und Namensnennung (Art. 9 Abs. 1 URG). Weiter beantragte die Klägerin, es sei ihr gestützt auf Art. 62 Abs. 1 lit. c. URG Auskunft darüber zu erteilen, in welchen Medien welche Fotografien im fraglichen Zeitraum veröffentlicht worden sind. Das BGer bestätigte den abweisenden Entscheid des HGer Aargau und führte zum Auskunftsrecht i.S.v. Art. 62 Abs. 1 URG aus, dass ein solches nicht dazu dient, Auskunft über vermutete Verletzungen zu erhalten. Die Verletzung oder mindestens Gefährdung sei als Voraussetzung des Auskunftsanspruchs schlüssig zu behaupten und im Bestreitungsfall zu beweisen.

Weiter äusserte sich der Referent zur Panoramafreiheit und nahm dabei auf einen Entscheid des obersten Gerichtshofs von Schweden Bezug, in welchem der schwedischen Wikimedia untersagt wurde, Fotos von öffentlichen Kunstwerken in einer Onlinesammlung bereitzustellen. Die Online-Bereitstellung der Bilder falle nicht unter die Schranke, welche gemäss schwedischem Urheberrecht nur für die körperliche Verwertung gilt. Bezüglich der Rechtslage in der Schweiz verwies HÜRLIMANN auf Art. 27 URG, welcher den Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken auf allgemein zugänglichem Grund regelt. Der Referierende stellte fest, dass die Schranke in der Schweiz weiter geht als in Schweden und grundsätzlich alle Verwendungsarten umfasst. Somit wäre in der Schweiz das Zugänglichmachen der Abbildung in einem Online-Archiv als zulässig zu qualifizieren.

Schliesslich ging HÜRLIMANN auf einige Punkte der anstehenden URG-Revision ein und erwähnte insbesondere, dass als Korrektur des Entscheids «Logistep» (1C\_285/2009, sic!

2011, 170 ff.) ein Art. 66j eingeführt werden soll, wonach die Datenerhebung von IP Adressen zulässig ist, wenn über Peer-to-Peer Netzwerke Urheberrechte schwerwiegend verletzt werden. Der Referent begrüsst diese Regelung grundsätzlich, stellt sich jedoch die Frage, ob das URG dazu das richtige Gesetz ist oder ob dies nicht eher im DSG geregelt werden sollte.

### III. Designrecht

Rechtsanwalt FABIO VERSOLATTO stellte im designrechtlichen Teil der Veranstaltung die «Sauna» Urteile des HGer Zürich vom 30. November 2015 (HG120240-O) und des BGer vom 25. Mai 2016 («Saunapritschen», 4A\_44/2016, sic! 2016, 526 ff.) vor.

Bei den Parteien handelt es sich um zwei in der Schweiz ansässige Sauna-Anbieter, wobei die Klägerin von einem ehemaligen Mitarbeiter der Beklagten gegründet wurde. Die Beklagte, welche Inhaberin mehrerer Designs ist, mahnte die Klägerin ab, die daraufhin ans HGer Zürich gelangte mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass ihre Saunagestaltungen die Designrechte der Beklagten nicht verletzen. Die Beklagte erhob Widerklage auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Entschädigung.

Das HGer verneinte ein Feststellungsinteresse der Klägerin, soweit die Beklagte in ihren Widerklagebegehren die Unterlassung des Verhaltens beantragte, dessen Rechtmässigkeit die Klägerin mit ihren Begehren festgestellt haben wollte. In Bezug auf die erhobene Widerklage hatte das HGer zu beurteilen, ob zwei verschiedene klägerische Saunagestaltungen die Designrechte der Beklagten verletzten. Bezüglich eines Designs mit «durchgehenden Pritschenstützen» hielt das HGer fest, dass «Teile von Erzeugnissen», welche nicht als Teil einer ganzheitlichen Erzeugnis-Gestaltung hinterlegt wurden, grundsätzlich einen geeigneten Schutzgegenstand darstellen. Das Gericht war jedoch der Meinung, dass die hinterlegten Abbildungen in den wesentlichen Merkmalen einem Design entsprächen, das vor dem Hinterlegungsdatum in einem auch an die schweizerischen Abnehmer gerichteten Katalog veröffentlicht worden sei. Das Widerklagebegehren betreffend «aufgehängte (schwebende) Dreieckspritschen» hiess das HGer gut, wobei als wesentliche Merkmale der im Design-Register hinterlegten Sauna die durchgehend flache Verglasung der Front, die dreiecksförmige Raumgestaltung sowie die hängend montierte (scheinbar «schwebende») Dreieckspritsche erachtet wurden.

Infolge der verneinten Designverletzung betreffend «durchgehenden Pritschenstützen» gelangte die Beklagte an das BGer. Dieses bestätigte die Entscheidung des HGer, wonach als massgebendes charakteristisches Merkmal auf den Effekt des «Durchlaufens» der Stütze durch die untere Bank abzustellen sei, jedoch die konkrete Ausgestaltung der Stützen in runder oder eckiger Form, die Farbgebung oder die Materialwahl als geringfügige Abweichungen einzustufen sind. Die Vorinstanz habe die Eigenart der beanspruchten Gestaltung der Beschwerdeführerin aufgrund der Abbildungen aus dem an Abnehmer gerichteten Katalog mit Schweizer Bezug zu Recht verneint. Das Gericht bestätigt zudem die Rechtmässigkeit der Heranziehung von Beweismitteln aus einem früheren Verfahren durch die Vorinstanz. Der richterliche Beizug verletze weder Beweislastregeln gemäss Art. 21 DesG noch die Verhandlungsmaxime gemäss Art. 55 ZPO, solange eine der Parteien in ihren Schriftsätzen auf das frühere Verfahren beziehungsweise die dortigen Beweismittel verwiesen hat.

#### **IV. Die neuen «Swissness»-Regeln»**

Prof. Dr. FELIX ADDOR, stellvertretender Direktor des IGE referierte über die neuen «Swissness»-Regeln, welche am 1. Januar 2017 in Kraft treten werden.

Zum Einstieg nannte der Referierende die Hintergründe und Zielsetzungen der neuen Gesetzesvorlage. Das Prädikat «Swiss made» hat einen hervorragenden Ruf und steht unter anderem für Zuverlässigkeit, Tradition, hohe Qualität und Exklusivität. Aus diesem Grund hat «Swissness» als Hinweis auf die Schweizer Herkunft einer Ware oder Dienstleistung einen hohen wirtschaftlichen Stellenwert. Es gibt jedoch auch immer mehr Trittbrettfahrer, die von diesem Ruf profitieren möchten, ohne dass ihre Güter oder Serviceleistungen tatsächlich aus der Schweiz stammen oder einen konkreten Bezug zur Schweiz aufweisen. Ziel der «Swissness»-Revision ist es daher, die Täuschung von Konsumenten zu vermeiden und die Kriterien zur Verwendung des Prädikats klar zu definieren, um so die Rechtssicherheit zu erhöhen. Allgemein geht es darum, den Wert der Marke «Schweiz» zu schützen.

Als Folge der «Swissness» Vorlage wird in erster Linie das Markenschutz- und das Wappenschutzgesetz angepasst werden. Weitere Anpassungen erfolgen in der Markenschutz- (MSchV) und Wappenschutzverordnung, der Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel (HASLV) und der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Als schweizerische Herkunftsangaben gelten jegliche Hinweise auf die Schweiz, sei es durch wörtliche Bezugnahme oder Anbringen eines Schweizer Kreuzes oder anderen Zeichen, die von den durchschnittlichen Verbrauchern als Hervorhebung einer Schweizer Herkunft verstanden werden. Damit solche Angaben zulässig sind, muss das damit angepriesene Produkt bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wobei zwischen Lebensmitteln und anderen, insbesondere Industrieprodukten sowie Dienstleistungen unterschieden wird.

Lebensmittel gelten künftig als schweizerisch, wenn 80% der Rohstoffe aus der Schweiz stammen und der wesentliche Verarbeitungsschritt in der Schweiz stattgefunden hat (Art. 48b MSchG). Bei einem Industrieprodukt müssen mindestens 60% der Herstellungskosten sowie der wesentliche Fertigungsschritt in der Schweiz anfallen (Art. 48c MSchG). Als Herstellungskosten gelten beispielsweise notwendige Qualitätssicherungs-, Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Material- und Fertigungskosten (Art. 52e ff. MSchV). Dienstleistungen dürfen unter einem Schweizer Prädikat angeworben werden, sofern das Unternehmen über einen Geschäftssitz in der Schweiz verfügt und tatsächlich von der Schweiz aus verwaltet wird.

Wie zuvor erwähnt wurde auch das Wappenschutzgesetz im Zuge der «Swissness»-Revision geändert. Bis anhin war es verboten, ein Schweizer Kreuz als Teil einer Marke zu registrieren (Art. 2 WSchG). Unter der neuen Gesetzgebung kann das Schweizer Kreuz in einem Zeichen verwendet werden, solange die Waren und Dienstleistungen oben genannte Voraussetzungen erfüllen. Zu Dekorationszwecken darf das Schweizer Kreuz weiterhin ohne besondere Bedingungen verwendet werden, sofern der Verbraucher dieses nicht als Herkunftshinweis sondern als reine Ausschmückung versteht (beispielsweise Produkte für die 1. August Feier).

Gemäss einer neu eingeführten «Swissness light» Regelung (Art. 47 Abs. 3<sup>ter</sup>) ist es zulässig, auf gewisse Tätigkeiten hinzuweisen, die tatsächlich in der Schweiz ausgeübt wurden und welche das Produkt ausmachen. Beispielsweise kann auf einem Produkt angegeben

werden «designed in Switzerland» oder «Swiss Research», sofern diese entsprechenden Tätigkeiten ausschliesslich in der Schweiz stattgefunden haben und der Wortbestandteil «Schweiz» nicht farblich oder grafisch unnötig in den Vordergrund gesetzt wird.

Zum Schluss wies ADDOR auf neue und zusätzliche Schutzinstrumente hin, welche die Rechtsdurchsetzung für nicht landwirtschaftliche Produkte erleichtern sollen. Dazu gehören unter anderem das Register für geografische Angaben (Art. 50a MSchG und GUB/GGA Verordnung) und die geografische Marke (Art. 27a ff. MSchG). Neu besteht auch die Möglichkeit von Branchenverordnungen, mit denen Voraussetzungen festgelegt werden können, unter denen – entsprechend der bereits existierenden Swiss-made Verordnungen für Uhren und Kosmetika – eine schweizerische Herkunftsangabe für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einer Branche gebraucht werden darf (Art. 50 Abs. 2 MSchG).

## **V. Kennzeichenrecht**

### **1. Neue IGE-Richtlinien in Markensachen**

Dr. ERIC MEIER, Vizedirektor und Leiter der Markenabteilung des IGE, sprach über die neuen IGE-Richtlinien in Markensachen, welche aufgrund des neuen Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauch einer Marke und der Änderungen des MSchG und der MSchV einer Totalrevision unterzogen wurden und am 1. Januar 2017 in Kraft treten.

Ein neu eingefügter allgemeiner Teil gibt Auskunft über Prüfungsgrundsätze, namentlich in Bezug auf die Parteien, ihre Vertretung, die Eingabewege, die Fristen, die Beweismittel sowie die Verfahrenskosten und Parteienschädigungen in den Zwei-Parteienverfahren.

Teil 2 der Richtlinien der Richtlinien ist dem Markeneintragungsverfahren gewidmet, namentlich der Eingangs- und der Formalprüfung. Eine Hauptänderung betrifft Ziff. 3.4, wonach es nicht mehr obligatorisch sein wird, bei der Hinterlegung den Prioritätsbeleg beizubringen. Das IGE kann dies jedoch verlangen.

Teil 3 der Richtlinien über die Registerführung hat eine materielle Änderung erfahren. Art. 38 Abs. 2 MSchV wird per 1. Januar 2017 so geändert, dass beim IGE neu auch Auskünfte über abgelehnte Gesuche eingeholt werden können.

Die wesentliche Änderung in Teil 4, der den internationalen Markenregistrierungen gewidmet ist, betrifft die Zurückweisungsgründe von internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz. Art. 52 MSchV wurde so geändert, dass das IGE den Schutz in der Schweiz aus formellen Gründen verweigern kann, namentlich wenn das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unpräzise ist. Der Schutz soll jedoch nur verweigert werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen offensichtlich nicht korrekt ausformuliert sind.

Teil 5 der Richtlinien zur materiellen Markenprüfung wurde an einigen Stellen ergänzt. So wurde ein Abschnitt zu Piktogrammen aufgenommen. Diese müssen insbesondere genügend von üblichen Darstellungsvarianten abweichen, um unterscheidungskräftig zu sein. Auch Ziff. 8.6.2 betreffend Herkunftsangaben, welche ihren irreführenden Charakter durch Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung verloren haben («secondary meaning»), wurde präzisiert. Demnach ist eine Meinungsumfrage nicht in jedem Fall erforderlich, um glaubhaft zu machen, dass ein geografischer Name seinen irreführenden Charakter verloren hat. Die Glaubhaftmachung kann auch durch Einreichen von Gebrauchsbelegen erfolgen,



sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen Bedeutung liefern.

Eine Praxisänderung in Teil 5 der Richtlinien betrifft die Qualifikation von Zeichen als indirekte Herkunftsangaben. Gemäss heutiger Praxis kann jede bekannte geografische Bezeichnung, die eine Ideenverbindung zu einem Ort beziehungsweise Land auslöst, eine indirekte Herkunftsangabe sein. Diese Interpretation wurde der neuen und engeren Definition von indirekten Herkunftsangaben gemäss den Urteilen «Strela» (B-5024/2013, sic! 2015, 396 ff.) und «Hyde Park» (B-1785/2015, 15. Dezember 2015) des BVGer angepasst, in welchem festgehalten wurde, dass es sich um ein allgemein bekanntes und typisches Wahrzeichen handeln muss, welches eine spezifische Herkunft repräsentiert.

Bezüglich der grossen Änderung in Teil 5 der Richtlinien aufgrund der Anpassungen der Revision des Markenschutzgesetzes und des Wappenschutzgesetzes verwies der Referierende auf seinen Vorredner.

Bezüglich des neuen Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs einer Marke wurde den Richtlinien ein gänzlich neuer Teil 7 hinzugefügt.

## **2. Neues aus dem BVGer**

Bundesverwaltungsrichter Dr. DAVID ASCHMANN referierte zur Praxis des BVGer vom letzten Jahr und ging zu Beginn auf zwei Entscheide bezüglich Formbildmarken, d.h. zweidimensionale Marken, die sich in einer Abbildung der Ware oder eines Teils Ware erschöpfen ein.

Im Fall «Nilpferd» (B-1920/2014, sic! 2016, 204ff.) beabsichtigte die Anmelderin die Eintragung einer Abbildung einer violetten Figur für Spielwaren der Klasse 28. Das IGE wies die Marke für die genannten Waren zurück, da die Marke eine fotografische und damit naturgetreue Abbildung eines Plüschtiers, einer Spielzeugfigur oder einer Puppe in Form eines Nilpferds sei und damit gleich wie ein beschreibendes Wortzeichen einen beschreibenden Hinweis auf die abgebildeten Waren selbst darstelle. Das BVGer hingegen hiess die Beschwerde gut mit der Begründung, es handle sich um eine ungewohnte und unerwartete Form, nämlich eine «wesensmässige Verbindung von Material, Farbe, Ausdruck und Körpersprache», deren Merkmale sich auf andere Formen übertragen lassen, und zwar nicht nur als Fantasiewesen, sondern auch wegen des «hilflosen Aufwärtsblicks» der Figur, «deren Standfestigkeit durch den übergrossen Kopf behindert» werde und mit dem sie sich von unzähligen Plüschnilpferden unterscheide, die ihr die Vorinstanz mit einer Internetrecherche entgegenhielt. Als Fazit aus diesem Entscheid hielt ASCHMANN fest, dass Formbildmarken in der Regel wie Formmarken beurteilt werden, selbst wenn sie für anders gestaltete Waren gedacht sind. Sie können jedoch durch ihre Art der Wiedergabe zur Unterscheidungskraft der Marke beitragen.

Der Referierende ging weiter auf das Urteil des BVGer «IR 1051626 (fig.)» (B-2418/2014, sic! 2016, 347 ff.) ein, in dem es um die Schutzfähigkeit der zweidimensionalen Abbildung des Startbuttons der ersten Generationen von iPhones und iPads geht. Das BVGer erwog, dieses Bildzeichen kombiniere die grafischen Grundelemente Kreis und Quadrat in zwei Farben und stelle damit, trotz runder Ecken, ein einfaches geometrisches Zeichen dar. Runde Tasten auf Smartphones und Tablets seien gewohnt und erwartet und auch mit dreidimensionaler Bildwirkung bleibe die Marke darum Gemeingut. Als Eventualstandpunkt war die Verkehrsdurchsetzung dieser Marke zu prüfen. Hierzu hielt das BVGer fest, dass allein durch den Nachweis, wie häufig der abgebildete Warenbestandteil in verkauften iPhones und iPads

enthalten und wie allgemein bekannt zugleich das auf diesen Geräten mitverwendete Apple-Logo ist, der markenmässige Gebrauch noch nicht glaubhaft gemacht sei. Diese Bekanntheit übertrage sich nämlich nicht im Sinne einer Verkehrsdurchsetzung auf das angemeldete Zeichen. Im vorliegenden Fall wurde der markenmässige Gebrauch des Bildzeichens als nicht glaubhaft erachtet und die Beschwerde abgewiesen.

Als Zweites ging ASCHMANN auf das Thema der Mehrwortmarkenkollisionen ein. Dabei gilt als Grundregel, dass der prägende Bestandteil einer fremden Marke in der eigenen Marke zur Verwechslungsgefahr führt, auch wenn ihm ein kleiner unterscheidender Zusatz angehängt wird. Jedoch kann der Schutz einer Marke die aus mehreren Wörtern besteht nicht gleich gross sein wie ihr Schutz als Einwortmarke, solange die angefochtene Marke nur das eine Wort übernimmt und im Übrigen völlig abweicht. Im Entscheid «Nivea Stress Protect/Stress Defence» (sic! 2016, 146 ff.) sowie «Gridstream AIM / aim (fig.)» (sic! 2016, 407 ff.) hat das BVGer mit Bezugnahme auf den Gesamteindruck der Mehrwortmarken «Nivea Stress Protect» und «Gridstream aim» die Schutzwirkung für die Wortbestandteile «Stress Protect» sowie «aim» relativiert und die Verwechslungsgefahr mit den angefochtenen Marken verneint.

Sodann ging ASCHMANN auf das Thema Marken für inhaltsbezogene Waren ein. Marken werden in der Regel nach der erwarteten Wahrnehmung der Verkehrskreise beurteilt. Das BVGer macht davon jedoch bei sogenannten inhaltsbezogenen Waren (z.B. bespielte Medien), die eher wegen ihres Inhalts als ihrer äusseren Form gekauft werden und wo deshalb ein besonderes Interesse besteht, den Inhalt bei der Warenauslage mitzuteilen, eine Ausnahme. Es ist demnach nicht jeder thematische Bezug hinderlich. Das BVGer hat aus diesem Grunde am Fall «Pirates of the Caribbean» von 2008 angeknüpft (B-1759/2007, sic! 2008, 809 ff.). Es gewährte die Eintragung der Marke «Froschkönig» (B-5996/2013, sic! 2015, 641 ff.) für Schokolade, Konditorwaren (etc.) sowie von «Rapunzel» (B-3815/2014, sic! 2016, 348 ff.) für Zeitschriften und Gemälde (etc.), wies einen Schutz von «Rapunzel» für DVD's und Bücher hingegen wegen fehlender Unterscheidungskraft und für Edelmetallwaren und Puppen aufgrund eines konkreten Marktinteresses zurück.

Zuletzt behandelte der Referent das Thema Gleichbehandlung im Unrecht. Obwohl der Gleichbehandlungsgrundsatz an sich im Unrecht nicht beansprucht werden darf, wird der Anspruch ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke. Als Beispiel einer erfolgreichen Berufung auf Gleichbehandlung im Unrecht führte ASCHMANN den Fall «Goldbären» (B-6068/2014, sic! 2016, 347 ff.) an und hielt fest, dass ein solches Vorbringen nur bei Vorliegen einer bedeutenden Anzahl (über 20) von tatsächlich vergleichbaren (vorliegend «Goldfischli», «Goldherzl» usw.) und jungen (v.a. auch einige unter acht Jahre alten) Eintragungen möglich ist.

### **3. Kennzeichenrechtliche Rechtsprechung des BGer**

Abschliessend stellte Rechtsanwalt CHRISTOPHE MAILLEFER zwei kennzeichenrechtliche Entscheidungen des BGer aus dem Jahre 2015 vor.

Zunächst setzte sich der Referent mit dem Entscheid 4A\_357/2015 (sic! 2016, 212 ff.) betreffend die Eintragung der Marke «Indian Motorcycle» auseinander. Das IGE wies die Eintragung der Marke im Jahre 2012 im Sinne von «indisches Motorrad» als beschreibende Angabe und wegen Irreführungsgefahr für Waren der Klassen 12 («Motocyclettes et leurs pièces

structurelles») und 25 («Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoires et chaussures»), welche nicht aus Indien stammen, zurück. Es liege keine der sechs sogenannten Yukon-Ausnahmen (BGE 128 III 454) vor, gemäss welchen die Verwendung von geografischen Namen erlaubt ist. Die gegen die Rückweisung erhobene Beschwerde ans BVGer wurde teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des IGE wurde insofern bestätigt, als «Indian» ohne entsprechenden zusätzlichen Hinweis auf Indianer als geografischen Hinweis auf das Land Indien verstanden werde. Das BVGer verneinte jedoch die Täuschungsgefahr betreffend Bekleidung (Klasse 25). Diesbezüglich generiere das Zeichen «Indian Motorcycle» keine Herkunftserwartung. Das BGer stützte diesen Entscheid und hielt fest, dass bei Verwendung eines geografischen Namens kombiniert mit einem verbalen Element die Herkunftserwartung durch das verbale Element dann ausgeschlossen würde, wenn dieses den Gesamteindruck der Marke derart beeinflusst, dass der Abnehmer den geografischen Namen nicht oder nicht mehr als Herkunftsangabe in Bezug auf die betroffenen Produkte versteht. Dies ist der Fall beim Zeichen «Indian Motorcycle» für Bekleidung, da diese Kombination beim Konsumenten nicht die Erwartung erweckt, dass die Bekleidung, auf welcher es angebracht ist, aus Indien stammt.

MAILLEFER warf die Frage auf, ob das BGer mit dieser Begründung eine weitere Ausnahme vom Grundsatz definiert hat, wonach eine zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verwendete geografische Bezeichnung generell als Herkunftsangabe verstanden wird.

Der Referierende stellte als Abschluss einen weiteren Entscheid des BGer vor, in dem die Mipa Lacke & Farben AG gegen die MIPA Baumatec AG aus Firmen- und Markenrecht klagte («Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec AG», 4A\_123/2015, sic! 2016, 16 ff.)

Firmenrechtlich wurde eine erhöhte Verwechslungsgefahr bejaht, da die zwei Firmen mit demselben kennzeichnungskräftigen Phantasiewort «mipa» beginnen und teilweise einen überschneidenden Kundenkreis und einen teilweise gleichen Geschäftszweck haben. Die Hinzufügung des nicht stark prägenden Elements «Baumatec» und eine geografische Distanz der Unternehmen ändere daran nichts. Im Gesamteindruck unterscheide sich die jüngere Firma MIPA Baumatec AG somit nicht genügend von der älteren Firma Mipa Lacke & Farben AG.

MAILLEFER führte aus, dass auch aus markenrechtlicher Sicht davon auszugehen ist, dass die massgebenden Verkehrskreise aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen falsche Zusammenhänge vermuten, die zu einer Verwechslung führen könnten. Da das Zeichen zum Teil für identische Waren eingetragen ist, ist ein besonders strenger Massstab anzulegen.

\*MLaw, Rechtsanwältin, LL.M., Zürich

\*\* MLaw