

# Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

## Bericht über die INGRES-Tagung vom 3. Juli 2013 in Zürich

**SAMUEL LÖTSCHER\***

### I. Patentrecht

1. Neuheit und erfinderische Tätigkeit
2. Sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts und Parteienbezeichnung in der Schutzschrift
3. Streitwert, Prozessleitung und Gutachten
4. Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung
5. Das Einheitliche Patentgericht

### II. Urheberrecht

1. Urheberrechtlicher Schutz von Fotografien
2. Urheberrechtlicher Schutz von Ingenieurarbeiten

### III. Kennzeichenrecht

1. Wichtige neue kennzeichenrechtliche Entscheide
2. Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen
3. Aktuelles aus der Markenabteilung des IGE
4. Swissness-Revision

### IV. Ausklang der Tagung und Ausblick

Das Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) führte die mittlerweile traditionelle alljährliche Tagung zur Praxis des Immaterialgüterrechts wie gewohnt im Anschluss an seine Mitgliederversammlung im Lake Side Casino Zürichhorn in Zürich durch. Für die Leitung der Tagung zeichnete RA Dr. MICHAEL RITSCHER, Präsident von INGRES, und für die Organisation RA Dr. CHRISTOPH GASSER, Geschäftsführer des Instituts, verantwortlich. Wie in den vergangenen Jahren präsentierten auch an der diesjährigen Veranstaltung hervorragende Fachleute die aktuellen Urteile und neuesten Entwicklungen in den Bereichen des Patent-, Urheber- und Kennzeichenrechts.

### I. Patentrecht

#### 1. Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Zum Auftakt des patentrechtlichen Teils stellte Dipl. Phys. ETH NATALIA CLERC, Europäische Patentanwältin und technische nebenamtliche Richterin am Bundespatentgericht (BPatGer), aktuelle Entscheide des BPatGer zur Problematik der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit vor. Gleich zu Beginn betonte sie, dass sie heute nicht als Richterin hier sei, sondern vielmehr über ihre ersten persönlichen Erfahrungen mit dem BPatGer aus der Perspektive einer Patentanwältin berichten möchte. Sie informierte die Tagungsteilnehmer/-innen, dass es hinsichtlich der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu keinen Überraschungen gekommen sei und die von ihr präsentierten Entscheide etwa der Linie des Europäischen Patentamtes (EPA) entsprechen würden.

Zunächst stellte CLERC einen Entscheid des BPatGer vor, dem die Beurteilung eines Patentanspruches betreffend eine Schneidvorrichtung für eine Stickmaschine zugrunde lag (S2012\_004 «Schneidvorrichtung»). Das BPatGer wies das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab, da die Beklagte die fehlende Neuheit glaubhaft machen konnte. In diesem Zusammenhang wies die Referentin auf das Dilemma hin, welches bei der Beschreibung des Patentanspruches bloss für eine Schneidvorrichtung und nicht für die ganze Maschine bestehen würde. Sie führte aus, dass das BPatGer vorliegend den Beschwerdekammern des EPA gefolgt sei, wonach die Angabe der

Zweckbestimmung grundsätzlich nur in dem Sinne als Einschränkung anzusehen sei, dass der Gegenstand für diesen Zweck geeignet sein müsse.

Weiter befasste sich CLERC mit dem Entscheid «Omeprazol» (S2012\_011), in dem das BPatGer dem zur Abklärung der Frage der Rechtsbeständigkeit des Massnahmepatents eingeholten Fachrichtervotum folgte, welches die EPA-Praxis angewendet hatte (sog. problem solution approach). Nachdem die Referentin diesen Aufgabe-Lösungs-Ansatz im Einzelnen erläutert hatte, informierte sie die Tagungsteilnehmer über einen aktuellen Entscheid des BPatGer (S2013\_005 «Description»), in welchem dieses festgehalten hatte, dass bei einer superprovisorischen Massnahme ein Minimum eines Nachweises der Rechtsbeständigkeit des Patents erbracht werden müsse. Dies könne beispielsweise durch einen amtlichen Recherchebericht für ein Schweizer Patent, ein paralleles ausländisches Patent oder eine PCT-Anmeldung erfolgen.

Die Referentin machte die Teilnehmenden darauf aufmerksam, dass man sich bewusst sein müsse, dass die drei Entscheide bloss im Rahmen von Massnahmeverfahren erlassen worden seien. Für Patentanwälte sei es jedoch beruhigend, dass die Begründungen in diesen Entscheidungen analog zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA erfolgt seien. Abschliessend bemerkte sie, dass man, wenn man sich nur auf ein Schweizer Patent stütze, aufpassen müsse, dass man den Rucksack vorher richtig gepackt habe und früh eine Recherche beantrage und notfalls etwas zur Hand habe.

\* MLaw, Rechtsanwalt, Zürich.

## 2. Sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts und Parteibezeichnung in der Schutzschrift

Anschliessend thematisierte PHILIPP GROZ, Rechtsanwalt in Zürich, in seinem Referat die verfahrensrechtlichen Fragen der sachlichen Zuständigkeit des neuen BPatGer und der Parteibezeichnung in der Schutzschrift.

Zunächst stellte GROZ den Entscheid «LSVA-Erfassungssystem» vom 5. Februar 2013 (4A\_443/2012) vor, in dem sich das BGer mit der Frage der sachlichen Zuständigkeit des BPatGer zu befassen hatte. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt klagte eine Patentinhaberin gegen die Eidgenossenschaft und warf dieser vor, durch den Betrieb des LSVA-Erfassungssystems ihre Patentrechte verletzt zu haben. Vor dem BPatGer hatte die Eidgenossenschaft erfolglos geltend gemacht, die Zivilgerichte seien zur Beurteilung des Zahlungs- und des Unterlassungsbegehrens nicht zuständig, da eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliege. Hinsichtlich des Zahlungsbegehrens hielt das BGer demgegenüber fest, dass ein fehlendes hoheitliches Handeln gegenüber der Patentinhaberin für die Zuordnung zum Privat- bzw. öffentlichen Recht irrelevant sei. Von Bedeutung sei vielmehr bloss die Natur der angeblich haftungsbegründenden Tätigkeit des Gemeinwesens. Da der Betrieb der LSVA-Erhebungsstruktur eine hoheitliche Tätigkeit darstelle, beurteile sich die Haftung der Beschwerdeführerin nach dem Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes, für dessen Anwendung das BPatGer nicht zuständig sei. Hingegen bejahte das BGer die Zuständigkeit des BPatGer für patentrechtliche Unterlassungsansprüche gegen die Eidgenossenschaft. GROZ bemerkte hierzu, dass für eine Zweiteilung zwischen Zahlungs- und Unterlassungsbegehren viele Gründe sprechen würden, es diesbezüglich je-

doch zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen könne. Der Referent warf dabei die Frage in den Raum, wer denn über die Frage der Patentverletzung entscheide, wenn etwa nur ein Zahlungsbegehren gestellt worden sei. Seiner Auffassung nach bestehen zu dieser Problematik noch viele ungeklärte Fragen.

Weiter befasste sich GROZ mit dem Massnahmeentscheid «Laserverglasing» (S2012\_009), in dem das BPatGer entschied, dass die konkurrierende Zuständigkeit zwischen den kantonalen Instanzen und dem BPatGer auch für vorprozessuale Massnahmebegehren gelte. Hierzu bemerkte der Referent, dass eine diesbezügliche konkurrierende Zuständigkeit auch für vorprozessuale Massnahmen richtig sei. Eine Bindung an die getroffene Wahl bestehe aber seines Erachtens nicht, so dass ein späteres Hauptverfahren auch vor dem jeweils anderen konkurrierend zuständigen Gericht eingeleitet werden könne.

Im dritten Urteil widmete sich GROZ der Problematik der Parteibezeichnung in der Schutzschrift. Er hielt fest, man könnte meinen, dass mit der Anerkennung der Schutzschrift in der Schweizerischen Zivilprozessordnung und der zentralen Zuständigkeit des BPatGer das goldene Zeitalter der Schutzschrift in Patentsachen angebrochen sei. GROZ fügte jedoch sogleich hinzu, dass dem aber nicht so sei, insbesondere weil das BPatGer höchst selten superprovisorische Massnahmen anordnet. Entsprechend gäbe es Diskussionen, ob die Schutzschrift in Patentsachen überhaupt nötig und sinnvoll sei. Sodann kam er auf einen Entscheid des Präsidenten des BPatGer zu sprechen, in dem dieser eine Schutzschrift zu beurteilen hatte, in der sowohl die Gesuchstellerinnen als auch die Gesuchsgegnerinnen sehr offen formuliert wurden (D2012\_019). Der Gerichtspräsident entschied unter anderem, dass nur diejenigen aufgeführten Gesuchstellerinnen zur Einreichung einer

Schutzschrift berechtigt seien, die Grund zur Annahme hätten, dass gegen sie die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme beantragt werde. Nach GROZ ist dem zwar im Grundsatz zuzustimmen, doch sollten die Anforderungen an die Darlegung des Rechtsschutzinteresses tief angesetzt werden. Die Kosten des Schutzschriftverfahrens würden schliesslich vollständig vom Antragssteller getragen und der Aufwand des Gerichts sei minim. Zudem erwachse der Gegenpartei keinerlei Schaden, soweit sie später nicht tatsächlich ein Massnahmebegehren gegen eine in der Schutzschrift bezeichnete Person richte.

## 3. Streitwert, Prozessleitung und Gutachten

Dr. DIETER BRÄNDLE, Präsident des BPatGer, ging in seinem Referat auf drei unterschiedliche prozessuale Themen ein. Zunächst befasste er sich mit der Problematik des Streitwertes und dessen Bestimmung. Dabei erklärte er, dass bei einer Klage gegen mehrere bedacht werden sollte, dass zum einen eine Parteientschädigung gegenüber jedem Beklagten anfallen könne, und zum anderen dies je auf der Basis des Gesamtstreitwertes, wenn der Streitwert nicht gegenüber den einzelnen Beklagten differenziert werde. Er machte die Tagungsteilnehmer darauf aufmerksam, dass man bei der Bezifferung achtsam vorgehen müsse, da deren Auswirkungen ganz erheblich sein können.

Nach einigen Ausführungen zur Prozessleitung ging BRÄNDLE eingehend auf die Thematik des Gutachtens ein. Dabei erläuterte er, dass Privatgutachten nicht Beweismittel, sondern Parteibehauptungen darstellen würden. Als solche seien sie auch zu berücksichtigen, wenn deren Inhalt in den Rechtschriften wiedergegeben werde. Ganz wichtig sei, dass es sich beim Fachrichtervotum nicht um ein Beweismittel handle. Vielmehr stelle dieses einen

Beitrag des Richters zur Urteilsberatung dar und könne deshalb nicht nur Sachverhalts-, sondern auch Rechtsfragen beurteilen. Anschliessend befasste sich der Referent mit der prozessualen Handhabung eines ausländischen Gerichtsgutachtens. Unter Verweis auf eine Verfügung des BPatGer vom 3. Mai 2012 erklärte er, dass ein solches weder ein Privatgutachten noch ein Gerichtsgutachten i.S.v. Art. 183 ff. ZPO darstellen würde. Vielmehr sei dieses eine Urkunde i.S.v. Art. 177 ZPO und geeignet, den Beweis zu erbringen, dass der Gutachter aufgeführt habe, was im Gutachten stehe. Hingegen sei es nicht geeignet, die Richtigkeit seiner Feststellungen zu beweisen. Er fügte hinzu, dass diese Auffassung nicht ohne Kritik geblieben sei. So seien ausländische Gerichtsgutachten nach Ansicht anderer Autoren vorbehaltlos als der freien Beweiswürdigung unterliegende Urkunden zu behandeln, die nicht bloss zum Beweis für ihren Inhalt, sondern auch für die Richtigkeit der gutachterlichen Schlussfolgerungen zuzulassen seien. Zum Abschluss machte der Referent die Zuhörer auf diverse offene Fragen zur Problematik des Umgangs mit ausländischen Gerichtsgutachten aufmerksam und bemerkte, dass wir gespannt auf einschlägige Urteile des BPatGer und des BGer zu dieser Angelegenheit warten würden.

#### 4. Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung

Das Referat von LOUIS LAGLER, Patentanwalt in Zürich und Präsident des Verbands Schweizerischer Patent- und Markenanwälte, hatte das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zum Gegenstand. Gleich zu Beginn warf der Referent die Frage auf, was denn für ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung sprechen würde. Dazu führte er aus, dass der Patentschutz in der EU gegenwärtig mittels nationaler Patente sowie europäischer Bündelpatente

(EPÜ) erreicht werden könne. Die Aufspaltung des Bündelpatentes nach der Erteilung stehe jedoch dem der EU zugrunde liegenden Gedanken eines einheitlichen Binnenmarktes entgegen. Ferner erläuterte der Referent das «Patentpaket», das sich aus zwei am 17.12.2012 unterzeichneten Verordnungen sowie dem am 19.2.2013 unterzeichneten Übereinkommen über ein Patentgericht zusammensetzt. Die Verordnungen und das Übereinkommen können nur gemeinsam in Kraft treten, und zwar frühestens am 1.1.2014 oder nach der Hinterlegung der 13. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde. Nachdem der Referent die grundlegenden Aspekte des Einheitspatents skizziert hatte, ging er näher auf das Verfahren ein und informierte die Teilnehmer, dass im August oder September dieses Jahres die Durchführungsvorschriften öffentlich gemacht werden sollten. Zudem sei interessant, dass für die Verwaltung der Anträge keine spezielle Behörde geschaffen, sondern diese Aufgabe vielmehr das EPA übernehmen werde. Des Weiteren teilte er mit, dass die Jahresgebühren noch nicht festgesetzt seien. Vielmehr würde es darüber gegenwärtig nur Spekulationen geben.

Im Anschluss erläuterte LAGLER die Auswirkungen des Einheitspatents auf die Schweiz. Eine Teilnahme der Schweiz sei nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig nicht möglich, weshalb die Schweiz immerhin Beobachterstatus beantragt habe. Der Einfluss des EPÜ habe in der EU zunehmenden Einfluss, während er in der Schweiz an Bedeutung verlieren würde. Derzeit gäbe es in der Schweiz keine Alternative für geprüfte Patente. Es müsse dementsprechend darüber nachgedacht werden, daran etwas zu ändern, hielt LAGLER fest.

#### 5. Das Einheitliche Patentgericht

Abgerundet wurde der patentrechtliche Teil vom Referat von Dr. SIMON HOLZER,

Rechtsanwalt in Zürich und nebenamtlicher Richter am BPatGer, das unter dem Titel «Das Einheitliche Patentgericht» stand. Einleitend skizzierte der Referent die Entstehungsgeschichte des neuen Einheitlichen Patentgerichts. Er informierte die Teilnehmenden darüber, dass das einschlägige Übereinkommen bisher von 25 EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet worden sei. Ausstehend seien noch Spanien und Polen, wobei davon ausgegangen werden könne, dass Spanien definitiv nicht unterzeichnen werde. Auch wenn das Inkrafttreten auf den 1. Januar 2014 geplant sei, werde dies noch wesentlich länger dauern. Der Referent zeigte auf illustrative Weise, wie sich die Struktur des Gerichts genau zusammensetzt. Nachdem HOLZER detailliert auf die sachliche und örtliche Zuständigkeit der verschiedenen Instanzen eingegangen war, erläuterte er die Zusammensetzung der Spruchkörper sowie den Verfahrensablauf. Interessant sei unter anderem auch, wer vor dem neuen Gericht als Parteivertreter werde auftreten dürfen. Dies seien einerseits Rechtsanwälte mit Zulassung bei einem Gericht eines Mitgliedstaates; andererseits auch europäische Patentanwälte mit zusätzlichem Fähigkeitsausweis, wobei derzeit noch unklar sei, wie und bei wem dieser Fähigkeitsausweis erworben werden könne. Zum Abschluss wies der Referent darauf hin, dass auch schweizerische Berater die ganze Entwicklung verfolgen müssten, um ihre Klienten informieren zu können. Er bemerkte, dass sich für Inhaber von bereits erteilten Europäischen Patenten (ohne einheitliche Wirkung) als Nächstes vor allem die Frage des «opting out» stellen werde. Unter diesem Begriff verstehe man das Herausnehmen eines EP aus dem Geltungsbereich der neuen einheitlichen Gerichtsordnung. In diesem Zusammenhang wies HOLZER auf die verschiedenen noch offenen Punkte und Auffassungen hin. Eine Minderheit vertrete die Meinung, dass bei einem «opting out» bloss die

Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts wegbedungen werde, dass aber die Patentverletzung und deren Folgen auch vor den nationalen Gerichten gemäss den Vorschriften des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht entschieden werden müsse. Die Mehrheit der Lehrmeinungen lehne diese Auffassung indessen ab und sei der Ansicht, dass ein «opting out» ein EP ganz aus dem Anwendungsbereich des Übereinkommens herausnehme.

Im Anschluss an das Referat von HOLZER bemerkte RITSCHER, dass sich die Aufnahme der Tätigkeit des Einheitlichen Patentgerichts wohl noch über 2015 hinaus verzögern werde. INGRES werde auf diese Thematik am 27. Januar 2014 im Rahmen seiner Winterveranstaltung zum EU-Recht noch näher eingehen.

Die Tagungsteilnehmer diskutierten anschliessend unter anderem die Frage, ob man sich ein vollgeprüftes Patent vorstellen könnte. Ein Tagungsteilnehmer bemerkte, dass in der Schweiz nicht nur die Vollprüfung, sondern auch Zwischenmodelle angeschaut werden sollten. RITSCHER hielt fest, dass INGRES zusammen mit den zuständigen Verbänden dieses Thema noch eingehend besprechen werde.

## II. Urheberrecht

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellte Dr. ANNATINA MENN, Rechtsanwältin in Zürich, zunächst einen aktuellen Entscheid zum urheberrechtlichen Schutz von Fotografien vor. Anschliessend ging sie auf ein Urteil zur Problematik des Urheberrechtsschutzes von Ingenieurarbeiten ein.

### 1. Urheberrechtlicher Schutz von Fotografien

Zunächst behandelte MENN den Entscheid «Nicolas Hayek» des HGer Aargau vom 29. August 2012, in dem sich

das HGer mit der Frage des Urheberrechtsschutzes zweier Fotografien, auf denen der Swatch-Gründer Nicolas Hayek abgebildet war, zu befassen hatte. Das erste Foto zeigt Hayek aus dem Fenster des UN Plaza-Hotels lehrend und mit seiner Hand das Victory-Zeichen machend, während im Hintergrund das UN-Hauptgebäude in New York zu sehen ist. Nachdem das HGer zunächst die vom BGer zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Fotografien herausgearbeiteten Kriterien zusammenfasste, führte es aus, dass die Anordnungen der einzelnen Bildkomponenten sowie der Rahmen, welchen sie im Verhältnis zueinander bilden, wie auch die Verteilung von Licht und Schatten zur individuellen Gestaltung der Fotografie beitragen würden. Die Schutzvoraussetzung eines menschlichen Gestaltungswillens sei erkennbar, der sich in der Wahl des Bildausschnittes und dem Zeitpunkt des Auslösens der Bildaufnahme manifestiere. Folglich bejahte das HGer einen urheberrechtlichen Schutz der Fotografie. Dazu bemerkte MENN, die Spiegelung sowie die Verteilung zwischen Licht und Schatten sei ihres Erachtens nicht als sehr originell zu bewerten. Daher hätte man bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit dieses Bildes auch durchaus zu einem anderen Ergebnis als zu demjenigen des HGer kommen können. Auf dem zweiten vom HGer zu beurteilenden Bild wurde Hayek mit seiner Tochter und seiner Ehefrau am Poolrand seiner südfranzösischen Villa sitzend abgelichtet. Zwar würdigte das HGer die Fotografie wegen ihrer Belichtung und Ausrichtung insgesamt als ansprechend. Es bewertete die Anordnung jedoch als naheliegend und sprach der Fotografie keinen urheberrechtlichen Schutz zu. Der Fotograf habe den an sich bestehenden Gestaltungsspielraum beim Fotografieren von Hayek mit seinen Frauen weder in fototechnischer noch in konzeptioneller Hinsicht ausgenutzt. Die Entstehungs- und Vorge-

schichte sowie den materiellen und geistigen Aufwand erachtete es für die Werkqualität als irrelevant.

MENN fügte zu diesem Entscheid hinzu, dass Gerichte nicht jede kleine Münze schützen sollten. Weiter bemerkte sie, dass sie erstaunt sei, weshalb für Gerichte im Zusammenhang mit der Übernahme von Fotos Art. 5 lit. c UWG nie ein Thema gewesen sei. Denn der urheberrechtliche Schutz würde das Lauterkeitsrecht nicht ausschliessen. Allerdings sei ein Schutz nach Art. 5 lit. c UWG im konkreten Fall wohl nicht ohne Weiteres zu bejahen. Dennoch wäre es spannend, wenn sich Gerichte einmal mit dieser Bestimmung im Zusammenhang mit dem Schutz von Fotografien befassen würden.

### 2. Urheberrechtlicher Schutz von Ingenieurarbeiten

Im zweiten Teil ihres Referats befasste sich MENN mit dem Urteil «Tunnels d'Arrioules» des OGer Zürich vom 24. Mai 2012. Das OGer hatte sich in diesem Fall mit der Frage des urheberrechtlichen Schutzes von Ingenieurarbeiten auseinanderzusetzen. Es ging zunächst auf die Schutzfähigkeit im Lichte von Art. 2 Abs. 2 lit. e URG ein und hielt fest, dass Werke des Bauingenieurs überwiegend durch technische Anforderungen (Topografie, Material, Linienführung, physikalische Gesetze) bestimmt seien und die gestalterischen Möglichkeiten in den Hintergrund treten würden. Sobald die Gestaltung durch die technische Funktion vorgegeben sei und kein Freiraum für abweichende Lösungen verbleibe, ohne dass die technische Funktionstauglichkeit geschmälert werde, fehle die erforderliche Individualität. Daher seien im Falle des Ingenieurs dem Urheberrechtsschutz sehr enge Grenzen gesetzt. Sodann befasste sich das OGer mit dem Schutz von Werken unter dem Aspekt von Art. 2 Abs. 2 lit. d URG und führte aus, dass es zu bedenken gelte, dass der Inhalt einer Darstellung, d. h.

deren wissenschaftlicher Gehalt oder die technische Lehre, urheberrechtlich nicht schützenswert sei. So seien die Methode der Berechnungen, statische Berechnungen und die einzelnen Rechnungsergebnisse nicht schützenswerte geistige Güter. Schutzobjekt sei bloss die äussere Mitteilungsform der wissenschaftlichen Aussage bzw. die Auswahl oder systematische Gliederung des Stoffes, sofern diese individuellen Charakter erreichen würde. MENN bemerkte abschliessend, das OGer habe nach einem schöpferischen Abstand zum Bestehenden gesucht, einen solchen vorliegend jedoch verneint und einen urheberrechtlichen Schutz für sämtliche Ingenieursarbeiten abgelehnt.

In der darauffolgenden Diskussion wurde zunächst der urheberrechtliche Schutz von Fotografien diskutiert. Ein Tagungsteilnehmer bemerkte, er überlege sich, weshalb man im Bereich der Fotografie denn nicht Gutachten anfertige. RITSCHER fügte dem hinzu, dass genau dieser Punkt die Erkenntnis eines INGRES-Seminars gewesen sei. Wir Juristen würden in diesem Bereich in aller Regel nicht mitsprechen können. So sei es etwa im Entscheid «Bob Marley» mehr um die Frisur des Sängers gegangen und weniger um die Leistung des Fotografen selbst. Es gehe um einen Anreiz für fotografische Leistungen, weshalb er den Beizug von Fachpersonen begrüssen würde. Im Anschluss wurde auch das Urteil «Tunnels d'Arrissoules» des OGer Zürich diskutiert, wobei die zentralen Diskussionspunkte insbesondere die Frage der Nutzbarmachung des im Arbeitsergebnis verkörperten Wissens sowie der Schutz von Ingenieursarbeiten durch Art. 5 lit. a UWG bildeten.

### III. Kennzeichenrecht

#### 1. Wichtige neue kennzeichenrechtliche Entscheide

Zu Beginn des kennzeichenrechtlichen Teils der Veranstaltung stellte Dr. DE-

MIAN STAUBER, Rechtsanwalt in Zürich, neue wichtige Entscheide zur Problematik der berühmten Marke, der Herkunftsangabe und der Formmarke vor.

Im ersten Teil seines Referates äusserte sich STAUBER zum Urteil «Vogue» des BGer vom 7. August 2012 (4A\_128/2012), in dem das BGer die Auffassung der Vorinstanz bestätigte, dass das für eine Modezeitschrift benutzte Zeichen «Vogue» als berühmte Marke i.S.v. Art. 15 MSchG zu qualifizieren sei. Dabei vertrat das BGer die Ansicht, dass es für das Vorliegen einer berühmten Marke ausreiche, wenn bloss eine von vier zufällig ausgewählten Personen die Marke «Vogue» kennen und diese mit einem Magazin von hoher Qualität assoziieren würde. STAUBER stellte dabei die Frage, was die vom BGer für die Berühmtheit geforderten 25% denn nun genau bedeuten würden, insbesondere ob dies als neuer Ansatz für den Schutz bekannter Marken aufzufassen sei. Er führte dazu aus, dass aus dem Urteil des BGer selbst nicht herausgehen würde, dass zuvor im vorinstanzlichen Verfahren eine Bekanntheit der Marke «Vogue» von 70% dargelegt worden sei. Daher halte sich dieser Entscheid im erwarteten Rahmen. Der Referent stellte sodann die Frage, ob das von der Klägerin vorgebrachte Parteigutachten, mit denen diese erwähnten Prozentsätze dargelegt wurden, ein zulässiges Beweismittel darstellen würde. Dazu hielt er fest, es lasse sich dem Urteil der Vorinstanz entnehmen, dass die Klägerinnen neben diesem Gutachten noch weitere Beweismittel eingereicht hatten. Daher könne auch hier nicht von einer Änderung der Rechtsprechung ausgegangen werden.

Des Weiteren besprach der Referent das Urteil «Wilson» des BGer vom 16. April 2013 (4A\_6/2013), in welchem das BGer die Marke «Wilson» für Zigaretten und weitere Tabakwaren in der Schweiz als schutzfähig beurteilte. Der Kreis von Kennern, denen «Wilson»

als geografische Angabe bekannt sei, sei derart klein, dass er nicht massgebend sein könne. Das Wort «Wilson» sei den relevanten Verkehrskreisen in der Schweiz nicht im Sinne einer geografischen Angabe als Stadt in North Carolina bekannt. Ferner hielt das BGer fest, dass das Freihaltebedürfnis dann entfallen würde, wenn das Zeichen im betreffenden Herkunftsland selbst nur einem Anbieter vorbehalten sei, insbesondere weil es als Marke für gleiche Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, was das BGer vorliegend bejahte. STAUBER bemerkte, dass einige Autoren von einer Liberalisierung der Praxis ausgehen würden. Hingegen bestehe seines Erachtens vielmehr keine Verschärfung der Praxis. Sodann warf er die Frage in den Raum, weshalb es denn für einen solchen Fall überhaupt eine Entscheidung des BGer gebraucht habe.

Schliesslich ging STAUBER auf das Thema der Formmarke ein und stellte zunächst den Entscheid «Lego» des BGervom 3. Juli 2012 vor (4A\_20/2012). Das BGer entschied, dass die mit der Einräumung einer Formmarke verbundene, zeitlich unbeschränkte Monopolstellung des Markeninhabers nach Art. 2 lit. b MSchG nur ermöglicht werden solle, sofern den Mitbewerbern dadurch angesichts vorhandener gleichwertiger Alternativen kein Nachteil entstehe. Falls die Herstellung alternativer Formen mit Mehrkosten verbunden sei, so führe dies auch dann zur Unzumutbarkeit der entsprechenden Wahl einer anderen Warenform, wenn der feststellbare Unterschied gering ausfallen würde. Anschliessend verwies der Referent auf den kürzlich ergangenen Massnahmeentscheid «Nespresso/Denner» des HGer-Präsidenten St. Gallen vom 21. Mai 2013 (HG.2011.199), bevor er sein Referat mit aktuellen prozessualen Hinweisen zur Streitigkeit «Nespresso/ECC» abrundete (BGer, 4A\_36/2012 und BGE 139 III 86).

## 2. Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen

OLIVIER VELUZ, Gerichtsschreiber der zweiten Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer), präsentierte den Tagungsteilnehmern in seinem auf Französisch gehaltenen Referat die wichtigsten vom BVGer in den vergangenen zwölf Monaten gefällten Entscheide zum rechtserhaltenden Gebrauch, zur Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit und zur Unterscheidungskraft.

Zunächst stellte VELUZ die aktuelle Rechtsprechung des BVGer zum rechtserhaltenden Gebrauch vor. Dabei bezog er sich auf das Urteil «Seven (fig.)/Room seven» (B-3050/2011), in dem das BVGer die Ansicht vertrat, dass der Nichtgebrauch selbst dann nicht zu einem späteren Zeitpunkt als dem Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden könne, wenn der Widerspruchsgegner seine Verteidigungsrechte erst vor dem BVGer wahrnehmen würde. Nachdem der Referent im Zusammenhang mit dem Teilgebrauch auf die Urteile «Gadovist/Gadogita» (B-5871/2011) und «Camille Bloch mon chocolat Suisse (fig.)/my swiss chocolate (fig.)» (B-1686/2012) verwies, setzte er sich mit dem Gebrauch in abweichender Form auseinander. Da der Markt heute sehr dynamisch sei, würden Marken oft nicht so benutzt, wie sie ursprünglich eingetragen worden seien. Dazu erläuterte er das Urteil «Omix/Onyx pharmaceuticals» (B-2678/2012), in dem das BVGer entschied, dass die Unterschiede bei einem Gebrauch in abweichender Form dann unwesentlich seien, wenn sie die Kennzeichnungskraft der Marke nicht in ihrem Kern beeinträchtigen würden und das angesprochene Publikum das gebrauchte Zeichen trotz kleiner Abweichungen für die eingetragene Marke halten würde. Weiter erklärte der Referent, dass das Hinzufügen von Elementen zulässig sei, soweit

dadurch der Gesamteindruck der Marke nicht systematisch verändert werde. Dabei sei massgebend, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt werde, also weder in einem «Zeichenwald» verschwinde noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheine, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriere oder gänzlich als Nebenbedeutung verblasen lasse.

Anschliessend erklärte VELUZ, dass das BVGer im vergangenen Jahr zahlreiche Urteile zur Problematik der Gleichartigkeit erlassen habe. Er verwies dabei auf das Urteil «Navitimer/Maritimer» (B-5467/2011), in dem das BVGer seine Rechtsprechung zur Gleichartigkeit präziserte und eine Gleichartigkeit zwischen Edelmetallen und deren Legierungen einerseits und Uhrmacherwaren andererseits verneint hatte. Zum Abschluss ging VELUZ auf die Rechtsprechung zur Kennzeichnungskraft ein und bemerkte, dass in diesem Zusammenhang insbesondere die Entscheide «Gadovist/Gadogita» (B-5871/2011) sowie «Torres/Torresaracena» (B-8468/2010) interessant seien.

## 3. Aktuelles aus der Markenabteilung des IGE

Dr. ERIC MEIER, Leiter der Markenabteilung und Vizedirektor des IGE, berichtete in seinem Referat über Aktuelles aus der Markenabteilung des Instituts. Zunächst thematisierte er Beschwerden, welche das IGE in den vergangenen Jahren im Bereich der Herkunftsangaben erhoben hatte. Dabei nahm er Bezug auf die von STAUBER aufgeworfene Frage, weshalb es denn für den Fall «Wilson» eine Entscheidung des BGer gebraucht habe. Er erklärte, das IGE sei der Ansicht, dass umstrittene Fragen dem BGer vorgelegt werden sollten. Dadurch solle die Rechtssicherheit gewährleistet werden. Dies sei etwa in den Fällen «Colorado», «Champ» und

«Calvi» der Fall gewesen. Weiter erklärte er, dass das Ziel des IGE im Fall «Wilson» darin bestanden habe, einen höchstrichterlichen Entscheid zu Fragen wie dem Bestehen mehrerer Verkehrskreise, der «relativen» Bekanntheit geografischer Namen oder dem Freihaltebedürfnis zu erlangen. So habe das BGer entschieden, dass es nicht stets darauf ankommen würde, welcher Adressatenkreis am grössten sei. Auch Fachkreise, die mengenmässig einen kleineren Teil ausmachen würden, müssten berücksichtigt werden. Ausserdem habe das BGer implizit bestätigt, dass nicht mit einer «relativen» Bekanntheit zu operieren sei. Schliesslich seien nur Markeneintragungen im Ursprungsland für identische Waren oder Dienstleistungen massgebend, um ein Freihaltebedürfnis an einer ausländischen Herkunftsangabe zu beseitigen. Der Entscheid «Wilson» sei, so MEIER, aus Sicht des IGE zu begrüssen. Da die Prüfungskriterien, welche das IGE anwendet, grundsätzlich bestätigt worden seien, werde es künftig keine Änderungen der IGE-Praxis geben.

Nachdem MEIER auf die Problematik des Teilgebrauchs einging und festhielt, dass nach der Praxis des IGE die Benutzung für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff, sondern nur für diese einzelnen Produkte gelten würde, teilte er den Tagungsteilnehmern mit, dass das IGE am heutigen Tage die neue elektronische Prüfungshilfe aufgeschaltet habe (abrufbar unter <https://ph.ige.ch>). Das Ziel des IGE bestehe mittelfristig darin, eine einzige e-Plattform mit sämtlichen entscheiderelevanten Informationen zur Markenpraxis des Instituts über das Internet zur Verfügung zu stellen. Die Prüfungshilfe des IGE diene einer grösstmöglichen Transparenz sowie der Voraussehbarkeit der Entscheide. Sie sei eine Datenbank mit gegenwärtig 261 Leitentscheiden des IGE zu Markeneintragungsgesuchen sowie 275 abstrakten Prüfungsregeln, welche Begriffe erläu-

tern, die regelmässig als Marken oder Bestandteile davon angemeldet würden. Nachdem er die Handhabung dieser Datenbank erklärt hatte, teilte er mit, dass die Prüfungshilfe bis Mitte 2014 weiter ausgebaut werde. Zur Ergänzung würden insbesondere 50 neue Leitentscheide zur Markenprüfung aufgeschaltet werden. Ausserdem werden eine Suchmöglichkeit nach geschützten geografischen Bezeichnungen sowie Widerspruchsentscheide seit 2008 mit Erläuterungen zu 50 Leitentscheiden integriert werden. Im Anschluss an die Ausführungen von MEIER dankte RITSCHER dem IGE im Namen aller anwesenden Praktiker für dieses neue und wertvolle Instrument.

#### 4. Swissness-Revision

Wie bereits im Rahmen vergangener INGRES-Veranstaltungen informierte zum Abschluss Prof. Dr. FELIX ADDOR, Rechtsanwalt und stellvertretender Direktor des IGE, über den gegenwärtigen Stand der Swissness-Revision, dieses Jahr unter dem Titel «Swissness-Revision – Land in Sicht!». Einleitend teilte er mit, dass die Swissness-Vorlage vom Parlament am 21. Juni 2013 verabschiedet worden sei. Er betonte, die Revision biete insbesondere eine angemessene Verstärkung des Schutzes der «Marke» Schweiz, einheitlich gesetzlich festge-

schriebene Kriterien für die Schweizer Herkunft von Produkten und Dienstleistungen und mehr und bessere Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung im In- und Ausland. Eine wichtige Neuerung, die bereits im Zuge der Revision des MSchG im Jahre 1992 angesprochen worden sei, bestehe in der Benutzung des Schweizerkreuzes. Während das Schweizerkreuz gegenwärtig nur für Dienstleistungen benutzt werden dürfe, sei es künftig auch erlaubt, dieses für Waren zu verwenden.

Sodann ging ADDOR detailliert auf die für die Benutzung der «Marke» Schweiz für Lebensmittel, Industrieprodukte und Dienstleistungen im MSchG de lege ferenda zu implementierenden Kriterien ein, bevor er die Teilnehmenden auf einige prozessuale Änderungen aufmerksam machte. Dabei wies er unter anderem auf die Möglichkeit des IGE hin, in einem Strafverfahren Parteiklägerstellung einzunehmen. Ferner erläuterte er auch das vereinfachte Lösungsverfahren, welches neu ins MSchG aufgenommen wird, und bemerkte, dass dieses in der Verordnung noch konkretisiert werden müsse.

Ferner zeigte er den Teilnehmern den Fahrplan bis zur Inkraftsetzung auf und erklärte, dass nun die Referendumsfrist abgewartet und die Verordnungsbestimmungen ausgearbeitet werden müssen. Bevor die Verabschiedung

durch den Bundesrat erfolgen könne, sei eine Konsultation der Öffentlichkeit und der Rechtskommissionen des Parlamentes nötig. ADDOR erklärte, dass ein Inkrafttreten des Gesamtpaketes vor Ende 2015 angestrebt werde. Abschliessend machte er die Teilnehmenden darauf aufmerksam, dass dem IGE derzeit Entwürfe von Branchenverordnungen des Uhren- und Kosmetikverbandes vorliegen würden, und bemerkte, dass das Inkrafttreten dieser Verordnungen aber unabhängig vom Termin des Inkrafttretens der Swissness-Vorlage sei.

#### IV. Ausklang der Tagung und Ausblick

Zum Abschluss der perfekt organisierten Tagung teilte RITSCHER den Tagungsteilnehmern mit, dass INGRES bei der Jahresveranstaltung der deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) in Freiburg i.Br. im 2015 erstmals aktiv partizipieren könne. Er bitte daher darum, mit Vorschlägen zu Themen auf INGRES zuzukommen. Abgerundet wurde die interessante, lehr- und abwechslungsreiche Tagung mit dem traditionellen Apéro auf dem Zürichsee – dessen guter Stimmung und den spannenden Gesprächen konnte auch der strömende Regen nichts anhaben.