

Dezember 2022

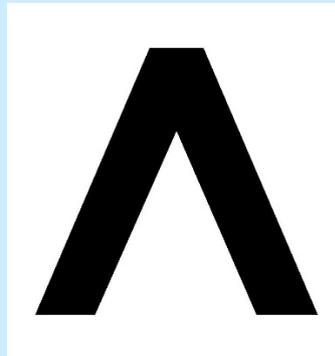
## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Lambda ((fig.))

#### Unterscheidungskräftige Marke

BGer vom 08.09.2022  
(4A\_227/2022)

Streitgegenständliche Marke:



Die nebenstehend abgebildete, für diverse Waren und Dienstleistungen (Klassen 1, 2, 6 - 8, 11, 12, 17, 19, 23, 35, 40) registrierte Marke ist unterscheidungskräftig und entsprechend nicht aus dem Markenregister zu löschen.

Die Marke ist sehr einfach gehalten. Daraus lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres ableiten, es handle sich – wie etwa bei einem Einzelbuchstaben – um ein nicht schützbare elementares Zeichen. Die Marke wird in ihrem Gesamteindruck denn auch nicht als Buchstabe "A", sondern als abstraktes Bildzeichen aufgefasst. Auch die Tatsache, dass die streitgegenständliche Marke dem griechischen Grossbuchstabe Lambda ("Λ") entspricht, stellt keinen Schutzausschlussgrund dar, da der Grossbuchstabe Lambda nicht "dem 'Baukasten' des schriftlichen Ausdrucks" zuzurechnen ist.

Die Tatsache allein, dass eine Marke mit einem breiten Waren-/Dienstleistungsverzeichnis hinterlegt wird, lässt nicht zwingend auf das Vorliegen einer Defensivmarke schliessen: *"Es ist ein berechtigtes Anliegen des Markeninhabers, sich im Zeitpunkt der Hinterlegung mittels breiter Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einen gewissen Spielraum offenzuhalten, wie er sein Zeichen später konkret positionieren will. Auch möglichen zukünftigen Entwicklungen des Unternehmens darf legitimerweise Rechnung getragen werden. (...) Der Vorinstanz ist daher keine Verletzung von Bundesrecht vorzuwerfen, wenn sie den von der [Klägerin] erhobenen Einwand eines umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht genügen liess, sondern eine weitergehende Darlegung forderte, aus welchen Gründen für eine bestimmte Klasse von fehlender Gebrauchsabsicht auszugehen sei."*

## HOTEL TONIGHT (fig.) / VERYCHIC Tonight (fig.)

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 27.10.2022  
(B-3417/2020)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke (mit Farbanspruch "schwarz und blau"):



Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Marken "HOTEL TONIGHT (fig.)" und "VERYCHIC Tonight (fig.)", soweit gleichartige Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 43 betroffen sind.

Zwischen "Waren- und Dienstleistungspromotionen" (Klasse 35) und "Dienstleistungen (in Form von Computer-Anwenderprogrammen bzw. Apps)" der Klasse 42 besteht Gleichartigkeit: *"Solche Apps, welche es Endabnehmern ermöglichen sollen, Waren- und Dienstleistungsangebote im Konsumgüterbereich zu finden und zu vergleichen, sind heutzutage (...) ein entscheidender Aspekt bzw. Kanal bei der Nutzbarmachung von Produktangeboten im Internet, und sie dienen folglich dem gleichen Zweck, nämlich der Waren- und Dienstleistungspromotion."*

Durch die in der angegriffenen Marke erfolgende Voranstellung *"der als modisches Adjektiv wirkenden"* Bezeichnung VERYCHIC wird den beanspruchten Dienstleistungen *"eine gehobene"* und damit auch anpreisende Bedeutung verliehen. Auch liegt der Fokus in der Widerspruchsmarke auf dem Zeichenbestandteil "Tonight", weil dieser grafisch und mit der Farbgestaltung "blau" hervorgehoben wird.

## GRANINI / GRANISLUSH

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 13.10.2022  
(B-2068/2021)

Zwischen den beiden für Waren der Klasse 32 beanspruchten Marken GRANINI und GRANISLUSH besteht Verwechslungsgefahr.

Dank ihrer Bekanntheit genießt die Widerspruchsmarke GRANINI eine erhöhte Kennzeichnungskraft.

Der englischsprachige Begriff SLUSH (= Schlamm, halbgefrorenes Eisgetränk) gehört nicht zum englischen Grundwortschatz und wird vom Schweizer Publikum nicht verstanden. Die beiden sich gegenüberstehenden Marken weisen daher keinen (direkt verständlichen) Sinngehalt auf: *"Falls gewisse Abnehmer '-slush' verstehen, 'Granita' als sizilianisches Eis-Dessert kennen und zugleich auch noch die Assoziation von 'grani-' zu 'Granita' machen würden, würde ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt werden. Selbst dann würde diese vernachlässigbar kleine Schnittmenge der Verkehrskreise die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck aber nicht aufzuwiegen vermögen."*

## Kennzeichenrecht: Aktuelles

### Beschleunigte Markenprüfung

IGE im November 2022  
www.ige.ch

Das IGE bietet die Möglichkeit der beschleunigten Prüfung auch für internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz an. Wie bei der beschleunigten Prüfung von Schweizer Markenmeldungen beträgt die Zusatzgebühr CHF 400.

## Kartellrecht: Entscheide

### Netzbaustrategie Swisscom

#### Verhältnis zwischen FMG und KG

BGer vom 02.11.2022  
(2C\_876/2021)

Massnahmeverfahren!

Das Bundesgericht stützt das von WEKO und Bundesverwaltungsgericht gegenüber der Swisscom erlassene vorsorgliche Verbot (vgl. INGRES NEWS 11/2021, 6), das Glasfasernetz in Abweichung zum Glasfaserstandard 2020 mit einem Einfaser-Modell auszustatten (Technologieeinschränkung i.S.v. KG 7 II e).

Das Fernmelderecht bildet eine besondere sektorielle Regelung, die zur übrigen preis- und wettbewerbsrechtlichen Ordnung hinzutritt. Es bestehen keine eindeutigen Hinweise dafür, dass der Gesetzgeber innerhalb der FMG-Revision von 2019 das Verhältnis von KG und FMG abschliessend regeln und die Anwendbarkeit des KG einschränken wollte.

*"Die Auffassung der Vorinstanz, im Rahmen der Prüfung, ob die vorsorglichen Massnahmen verhältnismässig sind, seien versorgungs-, regional-, sozial- oder sonstige gesellschaftspolitische Überlegungen nicht massgeblich und Konsumenten- und Verbraucherinteressen nur unter dem Gesichtspunkt eines wirksamen Wettbewerbs zu berücksichtigen (...), erweist sich (...) im Ergebnis [nicht] als offensichtlich unhaltbar. Denn im Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit sind primär die Interessen am Erlass der vorsorglichen Massnahmen gegenüber den entgegenstehenden Interessen der Beschwerdeführerin abzuwägen (...). Der Einwand, die streitgegenständliche Massnahme führe zu einer massiven Verzögerung des Glasfaserbaus vor allem in ländlichen Regionen, legt demnach in Bezug auf die Frage der Verhältnismässigkeit der vorsorglichen Massnahme noch keine Willkür dar."*

## Marché du livre en français

### Grundsätze für die Festsetzung einer Sanktion nach KG 49a

BVGer vom 31.08.2022  
(B-294/2022)

Gemäss KG 49a bemisst sich die Höhe einer Sanktion u.a. nach der Schwere des kartellrechtswidrigen Verhaltens: *"La notion de gravité (...) repose sur une appréciation exclusivement objective, c'est-à-dire indépendante de la faute ou de la volonté de l'entreprise concernée."* Absolute Gebietsabreden sind von vornherein als mittelschwer bis schwer zu qualifizieren: *"Il ne fait aucun doute (...) qu'un accord de protection territoriale absolue constitue une infraction moyennement grave à grave aux règles de la LCart, en particulier lorsque (...) le texte des clauses incriminées est clair et ne laisse guère de place à une interprétation."*

Die Sanktion gemäss KG 49a kann bis zu 10 Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes betragen. Dieser Maximalbetrag kann auch dann angewandt werden, wenn nur eine einzige widerrechtliche Handlung zur Diskussion steht: *"une seule infraction ou un seul accord illicite peut justifier à lui seul une sanction maximale. En définitive, ni la loi, ni la jurisprudence n'impose de corrélation directe entre le nombre d'accords existants et le montant de base de la sanction."*

## Wettbewerbsabreden im Hoch-, Tief- und Strassenbau

### Umfang der Befugnis der WEKO zum Erlass von Massnahmen

BGer vom 14.09.2022  
(2C\_782/2021)

Mit Einführung von KG 49a (direkte Sanktionsmöglichkeit) wurde die Möglichkeit der WEKO, Massnahmen nach KG 30 auszusprechen, nicht eingeschränkt: Es gibt keine Anhaltspunkte, die aufzeigen, *"dass eine Massnahme unzulässig wäre, wenn sie (...) neben einer direkten Sanktion ausgesprochen wird, zumindest solange sie zukunftsgerichtet angeordnet wird (...). Namentlich beschränkt sich die Anwendung von KG 30 I nicht auf die Fälle, in denen eine Wettbewerbsbeschränkung im Zeitpunkt der Verfügung noch besteht und beseitigt werden muss. (...) KG 30 I lässt nach dem Gesagten auch Massnahmen zu, die präventiv und zukunftsgerichtet ausgesprochen werden, jedenfalls solange diese darauf abzielen, die Wiederholung der festgestellten Wettbewerbsbeschränkung zu verhindern. Diesfalls stehen die Massnahmen mit dem Zweck des Kartellgesetzes (...) im Einklang, wonach volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen verhindert werden sollen. (...) Folglich ist (...) die Anordnung von Massnahmen grundsätzlich auch bei eingestellten und direkt sanktionierbaren Tatbeständen zulässig, zumindest wenn eine Wiederholungsgefahr besteht."*

## VPVW

### Klare Begründung als Voraussetzung für den Erlass von Massnahmen nach KG 30

BVGer vom 16.08.2022  
(B-7820/2015; B-7834/2015)

Die Wettbewerbskommission sanktionierte vier Unternehmen aus der Automobilindustrie wegen Beteiligung an einer unzulässigen Wettbewerbsabrede. Dabei ging es einerseits um die Vereinbarung einer gemeinsamen Konditionenliste für maximale Preisnachlässe und minimale Ablieferungspauschalen für Neufahrzeuge und andererseits um die Durchführung sogenannter Stammtische zur Verbreitung einer abgestimmten Rabattpolitik. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die von der WEKO verfügte Sanktion, hebt dagegen die nach KG 30 verfügten Massnahmen auf.

Ob es in einem kartellrechtlichen Verwaltungsverfahren keine, eine oder mehrere Selbstanzeigen gibt, hat keinen Einfluss darauf, welches Beweismass für den Nachweis eines rechtserheblichen Sachumstands erforderlich ist. Ebenso wenig wirkt sich das Vorhandensein von Selbstanzeigen auf die Frage aus, wer die objektive Beweislast und damit die Folgen der Beweislosigkeit trägt.

Eine Liste mit Höchststrabatten und Mindestablieferungspauschalen bildet keine zulässige reine Kalkulationshilfe.

*Vorliegend war "die Absprache geeignet, die effektiven Verkaufspreise zum Nachteil der Kunden um einige hundert bis einige tausend Franken pro Fahrzeug anzuheben. Beträge dieser Grössenordnung können im vorliegenden Kontext nicht als geringfügig oder gar vernachlässigbar taxiert werden. Vielmehr handelt es sich bei den abgesprochenen Rabatten und Ablieferungspauschalen um wesentliche Elemente des Kaufpreises."*

Für die Annahme einer Verhaltenskoordination über Preise reicht eine Verständigung über einzelne Preiselemente aus: *"Einer Verständigung über sämtliche einzelnen Bestandteile zur Ausgestaltung des Preises oder aller Komponenten zur Ermittlung des Preises durch die Abredeteiligen bedarf es (...) nicht. Dementsprechend genügt eine Verständigung über Rabatte oder Berechnungsmethoden eines für ein Produkt anzuwendenden Preises für die Qualifizierung als Preisabrede"*.

Der Aspekt der *"Wesentlichkeit"* bildet kein Kriterium für die Abgrenzung oder Differenzierung von Preisabreden.

Die Erforderlichkeit von nach KG 30 verfügten Massnahmen *"muss klar begründet sein"*.

## Sequencing by Synthesis

### Social Media-Beitrag begründet Erstbegehungsgefahr

BPatGer vom 02.11.2022  
(O2020\_011)

Beteuert eine Unterlassungsbeklagte nach Ablauf einer zeitlich befristeten Abstandserklärung in Rechtsschriften, ein streitgegenständliches Produkt weiterhin nicht zu vertreiben, so genügt dies nicht, um das Rechtsschutzinteresse der Klägerin wegfallen zu lassen.

Ein LinkedIn-Beitrag, in welchem ein streitgegenständliches Produkt zwar nicht angeboten, aber – inklusive dessen Vorteile – beschrieben wird, genügt hier, um eine Erstbegehungsgefahr und damit ein genügendes Rechtsschutzinteresse an einem Unterlassungsurteil zu begründen: *"Es widerspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine kommerziell tätige Gesellschaft in ihrem Kernbereich Informationen der Öffentlichkeit bloss aus ideellen Gründen zur Verfügung stellt und Interessierte zu bloss objektiven Aufklärungszwecken berät, ohne damit zumindest indirekt finanzielle Interessen zu verfolgen. Für Handelsgesellschaften steht nicht eine ausgewogene und breite Information über ihr Tätigkeitsgebiet (...) im Mittelpunkt, sondern es geht in erster Linie darum, Interesse an Produkten zu generieren, um diese zu verkaufen (...). Dazu kommt, dass die Beklagte [die Produkte] als 'more affordable than ever before' anpreist; eine offensichtlich auf den Verkauf (oder das Leasing) der Produkte gerichtete Aussage. Der LinkedIn-Beitrag kann nach dem Gesagten nur dahingehend verstanden werden, dass es der Beklagten darum geht, das Kaufinteresse des massgeblichen Marktes in Bezug auf [die Produkte] zu fördern."*

Das Anbieten eines an sich nicht patentverletzenden Sequenziergeräts kann patentverletzend sein, wenn das Gerät nur patentverletzend betrieben werden kann.

Bestreitet und begründet eine Beklagte nicht ausdrücklich, dass ihr Produkt nicht in den Schutzbereich eines Patents fällt, so fehlt es an einer eigentlichen Bestreitung und die von der Klägerin geltend gemachte Verletzung hat als unbestritten zu gelten. Gleiches gilt, wenn eine Beklagte einzig vorbringt, die Klägerin habe die Verletzung nicht zweifelsfrei nachgewiesen.

Bei der Festsetzung des Auslagenersatzes ist in casu zu berücksichtigen, dass ein Parallelverfahren zwischen den gleichen Parteien die gleichen Klagepatente zum Gegenstand hatte und entsprechend der Prozessstoff in weiten Teilen im vorliegenden Verfahren übernommen werden konnte.

## Patentrecht: Aktuelles

### Revision des PatG

Bundesrat im November 2022  
[www.ige.ch](http://www.ige.ch) und [www.admin.ch](http://www.admin.ch)

Der Bundesrat hat die Botschaft zur Teilrevision des Patentgesetzes zuhanden des Parlaments verabschiedet. Das Patentgesetz soll internationalen Standards angepasst und besonders für KMU sowie für Einzelerfinderinnen und -erfinder attraktiver werden. Der Gesetzesentwurf enthält u.a. diese Punkte: Neu soll die Patentprüfung mit einer obligatorischen Recherche zum Stand der Technik ergänzt werden. Zudem soll bei Anmeldungen in der Schweiz neu auch die Vollprüfung des Patents beantragt werden können. Weitere vorgesehene Neuerungen sind ein schlanker Beschwerdeweg und die Möglichkeit, im Patenterteilungsverfahren Unterlagen in Englisch zu verwenden.

## Literatur

### Die markenrechtliche Schutzfähigkeit der Produktverpackung

Véronique Waser  
 Breitenmoser

Schulthess Juristische Medien  
 AG, Zürich et al. 2022,  
 XLV + 263 Seiten, CHF 99;  
 ISBN 978-3-7255-8465-9

Die an der Universität Freiburg i.Ü. im November 2021 genehmigte Dissertation beschäftigt sich mit der Frage, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit eine Produktverpackung markenrechtlich (und auch unter anderen Titeln) geschützt werden kann. Im ersten Teil beschreibt die Autorin die rechtlichen Grundlagen zu Produkt und Produktverpackung. Im ausführlichen zweiten Teil wird die Schutzfähigkeit der Produktverpackungen thematisiert, gerade auch unter Einbezug des mäandrierenden Fallrechts. Im letzten und dritten Teil werden die Ergebnisse zusammengefasst. Beachtlich ist auch das sich im Anhang befindende Schema *"Beurteilungskonzept der Verpackungsformmarke auf den Gemeingutcharakter i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG"*.

### DesignG

Designgesetz mit Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht

Sabine Zentek /  
 Hans Joachim Gerstein  
 (Hg.)

Nomos Verlagsgesellschaft,  
 Baden-Baden 2022,  
 1309 Seiten, ca. CHF 167;  
 ISBN 978-3-8487-7915-4

Der von den Herausgebern Sabine Zentek und Hans Joachim Gerstein sowie elf weiteren Autorinnen und Autoren verfasste Kommentar zum deutschen Designgesetz hebt sich nach eigenem Bekunden von den bereits bestehenden Kommentaren namentlich dadurch ab, dass er besonders mutig eigene Meinungen vorträgt, die Rechtsprechung kritisch hinterfragt und die Zusammenarbeit zweier Autorengenerationen ermöglicht. Ausserdem wurden eigens Einzelbeiträge zu kaum ergründeten Rechtsfragen verfasst, wie etwa zur künstlichen Intelligenz und zum 3D-Druck. Die zahlreichen Abbildungen dienen der Veranschaulichung und dem Textverständnis und runden das Werk vorzüglich ab.

---

## Veranstaltungen

---

### **Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa**

30. Januar 2023,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 30. Januar 2023 statt (mit fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung mit Anmeldeformular findet sich auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch). Anmeldungen sind gerne noch möglich.

### **Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme**

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 2. April 2020;  
Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern verschoben die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess. Das neue Datum ist noch nicht festgelegt und dürfte im Laufe des Jahres 2023 verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch)).

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

4. Juli 2023,  
Lake Side, Zürich

Am 4. Juli 2023 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### **Zurich IP Retreat 2023**

8. September 2023 (Freitag),  
Seehof Küsnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich am Freitag, dem 8. September 2023, in Küsnacht (ZH) durchgeführt (mit einer Begrüssung am Vorabend). Weitere Angaben folgen in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).