

Januar 2020

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### PALACE

#### Unterscheidungskraft nur in Bezug auf gewisse Waren und Dienstleistungen

BVGer vom 21.08.2019  
(B-1831/2019)

Das IGE liess die Eintragung der Wortmarke PALACE für Leder (Klasse 18) und verschiedene Dienstleistungen der Klasse 35 zu. Für Waren der Klassen 18 (ausser Leder), 25 und 28 verweigerte das IGE dem Zeichen die Eintragung. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Nichteintragung für die Klasse 25 (Kleider), verfügt jedoch die Eintragung für Waren der Klasse 28 und gewisse Waren der Klasse 18.

Wird der Schweizer Teil einer IR-Marke durch das IGE beanstandet, so kann der Markeninhaber eine Einschränkung der Waren-/Dienstleistungsliste direkt beim IGE bzw. beim Bundesverwaltungsgericht beantragen. Der Antrag hat nicht zwingend bei der OMPI eingereicht zu werden.

Die für Waren der Klassen 18 und 25 verlangte Einschränkung "*tous relatifs au domaine des vêtements urbains, les vêtements de loisirs et la planche à roulettes*" bezieht sich auf eine mögliche Gebrauchsabsicht und beschreibt keine den Waren inhärente objektive Eigenschaft, weshalb sie keine präzise und akzeptable Einschränkung darstellt.

PALACE bezeichnet zumindest für französischsprachige Verkehrskreise ein grosses Luxushotel. Solche Hotels stellen gewisse Waren aus und verkaufen diese auch. Bei "sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies, cannes" (Klasse 18) sowie "vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie" (Klasse 25) handelt es sich um Waren, die zum Angebot eines Luxushotels gehören und von den massgeblichen Verkehrskreisen als Verkaufsgegenstände in einem solchen Hotel erwartet werden. PALACE weist für diese Waren daher in beschreibender Weise auf den Verkaufsort hin.

## Butcher; THE Butcher (fig.) / ButchersTable

### Verhältnismässigkeit von Massnahmeentscheiden

HGer ZH vom 07.05.2018  
(HE180085-O)

Massnahmeverfahren!

Wort-/Bildmarke der Klägerin:



Die Betreiberin der Restaurantkette "The Butcher" und gleichzeitige Inhaberin der Marken "Butcher" und "THE Butcher (fig.)" verlangte erfolglos, dass einer Konkurrentin vorsorglich verboten werde, unter dem Namen "ButchersTable" ein Restaurant zu betreiben.

Markenrechtlich ist zu beachten, dass den Marken der Klägerin für Verpflegungsdienstleistungen nur *"eine geringe Kennzeichnungskraft"* zukommt, was *"zur Folge hat, dass keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt."* Lauterkeitsrechtlich aber *"besteht eine gewisse mittelbare Verwechslungsgefahr, dass die angesprochenen Kreise das Lokal der Beklagten der klägerischen Restaurantkette zuordnen, indem sie das beklagtische Angebot als eine Ergänzung des klägerischen Gastronomieangebots betrachten. Mithin besteht die Gefahr, dass potentielle Kunden das Lokal der Beklagten als eine Neuheit der Klägerin auffassen, die ihr auf Hamburger ausgerichtetes Angebot mit dem Angebot von anderen Fleischspeisen ergänzen möchte."* Trotz dieser glaubhaft gemachten mittelbaren Verwechslungsgefahr ist kein vorsorgliches Gebrauchsverbot auszusprechen, da ein solches hier *"auf eine vorläufige Vollstreckung"* hinausliefe und somit unverhältnismässig wäre: *"Eine Verwechslungsgefahr könnte einzig lauterkeitsrechtlich bejaht werden; und auch hier handelt es sich nicht um eine ausgeprägte Verwechslungsgefahr. Ausgehend von dieser geringen Verwechslungsgefahr ist ebenso anzunehmen, dass ein allfälliger Nachteil der Klägerin (...) nicht leicht feststellbar ist. Demgegenüber ist auf Seiten der Beklagten zu bedenken, dass sie – was hinsichtlich eines Restaurantbetriebs notorisch ist – bereits erhebliche Investitionen in entsprechend mit ihrem Zeichen gekennzeichnete (Hilfs-)waren getätigt haben dürfte. (...) Wird der Beklagten gerichtlich vorsorglich verboten, ihr Zeichen per sofort (oder auch nach einer kurzen Übergangsfrist) zu verwenden, hätte dies mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Folge, dass sie ihr Lokal – zumindest vorübergehend – schliessen müsste (...). Von diesen nachteiligen Folgen wäre zudem nicht bloss die Beklagte betroffen, sondern auch das angestellte Personal. (...) Auch spricht vieles dafür, dass die Beklagte nach einem Namenwechsel selbst bei Obsiegen nach einem längeren ordentlichen Verfahren nicht mehr zu ihrem jetzigen Restaurantnamen zurückwechseln würde (...). Der vorläufige Massnahmeentscheid würde die Streitsache im Ergebnis definitiv entscheiden."*

## Gefälschte Uhren

### Einfuhr zu gewerblichen Zwecken

AppGer BS vom 19.02.2019  
(ZK.2018.5)

Ein junger Mann bestellte in China 18 gefälschte Uhren, welche sodann vom Zoll beschlagnahmt wurden: *"Der Erwerb einer so grossen Anzahl von gefälschten Uhren, welche zumindest zum Teil zugegebenermassen zur Weiterveräusserung an andere Personen bestimmt waren, kann nicht mehr dem privaten Zweck zugeordnet werden, zumal mehrere Exemplare desselben Modells bestellt wurden."*

Ein Auskunftsbeglehen, das sich darauf richtet, vom Beklagten Informationen zu allfälligen weiteren als den 18 beschlagnahmten Uhren zu erhalten, ist abzuweisen: *"Entgegen den Ausführungen der Klägerin kann (...) allein aufgrund der Tatsache, dass zwei für den Beklagten bestimmte Sendungen mit insgesamt 18 gefälschten Uhren an der Schweizer Grenze eingetroffen sind, nicht mit genügender Bestimmtheit darauf geschlossen werden, dass der Beklagte bereits zu einem früheren Zeitpunkt solche Uhren bestellt und/oder eingeführt und in seinem Besitz hatte. Daher fehlt die Grundlage für die Anordnung einer Auskunftserteilung."*

## OLD SKOOL

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 31.07.2019  
(B-120/2019)

*"Da 'old' und 'school' zum englischen Grundwortschatz zählen (...), und trotz der geringfügigen Verfremdung ('skool' statt 'school'), wird die Marke von den relevanten Verkehrskreisen ohne Weiteres mit dem gefestigten Sprachgebrauch 'nach alter Schule' gleichgesetzt."* Das Zeichen OLD SKOOL beschreibt mithin die beanspruchten Waren der Klassen 9, 18 und 25 in anpreisender Weise im Sinne eines Hinweises *"auf deren Materialwahl, Form und Farbgestaltung in einem Stil nach Alter Schule"*.

## FILMARRAY

### Beschreibendes Zeichen

BVGer vom 02.09.2019  
(B-5071/2017)

*"Le signe 'FILMARRAY' est descriptif de la nature ou de la destination du matériel de laboratoire revendiqué en l'espèce en classes 1, 5, 9 et 10, à savoir des réactifs, des biotests, des kits de diagnostic médical, des équipements de laboratoire, des kits d'instruments de laboratoire, des appareils de diagnostic et des kits d'appareils de diagnostic (...). Ce signe désigne en effet le biotest lui-même ou l'objet en lien avec lequel le réactif ou l'équipement de laboratoire est destiné à être utilisé."*

## GOURMET (fig.)

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 28.08.2019  
(B-379/2018)



Das Zeichen "GOURMET (fig.)" ist für Futtermittel für Tiere (Klasse 31) markenschutzunfähig. Da es auch im Schweizer Sprachverständnis nicht unüblich ist, Tieren menschliche Eigenschaften zuzuschreiben (z.B. fleissige Ameise, schlauer Fuchs), liegt es nahe, z.B. Katzen als Gourmets oder Feinschmecker zu bezeichnen. *"Dies umso mehr, als diese Tiere grundsätzlich den Ruf geniessen, sehr wählerisch zu sein"*. Im Zeichen ist über diesen beschreibenden Gehalt hinaus auch *"ein anpreisender Hinweis zu erblicken, wenn sich eine Sorte von Futtermittel nur an Feinschmecker richtet."*

## AREA INTERNATIONAL / AREAMoney (fig.)

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 08.10.2019  
(B-5739/2017)

Zwischen den beiden Marken AREA INTERNATIONAL und "AREAMoney (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr, soweit die Dienstleistungen gleichartig sind.

Zwischen der Dienstleistung Versicherungswesen (Klasse 36) einerseits und den Dienstleistungen Finanz- und Immobilienwesen (Klasse 36) und Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung (Klasse 35) andererseits liegt Gleichartigkeit vor. Versicherungsdienstleistungen sind dagegen nicht gleichartig mit Werbung und Büroarbeiten (Klasse 35).

## Puma (fig.) / MG PUMA

### Ungenügender Markengebrauch

BVGer vom 21.10.2019  
(B-6505/2017)

Widerspruchsmarke:



Puma ist es nicht gelungen, einen ausreichenden markenmässigen Gebrauch ihrer Wort-/Bildmarke in Verbindung mit Getränken der Klasse 32 glaubhaft zu machen: *"Unter markenmässigem Gebrauch ist (...) ein Gebrauch im Wirtschaftsverkehr zu verstehen. Ein solcher fehlt bei einer rein betriebs- bzw. gruppeninternen Zeichenverwendung (...)"*. Die Lieferungen von Getränken an die Betreiberin der Puma-Betriebsgastronomien reichen nicht aus, um einen ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Zudem hatten die fraglichen Getränke mit der Widerspruchsmarke lediglich das Wortelement "PUMA" gemeinsam: *"Eine getrennte Nutzung der einzelnen Elemente einer Wort-/Bildmarke vermag an sich keinen rechtserhaltenden Gebrauch zu begründen."*

## Deluxe (fig.)

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 22.07.2019  
(B-187/2018)



Beim Begriff "Deluxe" handelt es sich nicht um einen mehrdeutigen und eigenständigen Fantasiausdruck, welcher bei den Schweizer Abnehmern genügend Raum für Gedankenarbeit offenlässt. Es kann entsprechend *"von einem eigenständigen Fantasiausdruck (...) nicht die Rede sein, da das Wortelement 'Deluxe' beim Schweizer Endkonsumenten der lexikalischen Bedeutung entsprechend die klare Vorstellung eines luxuriösen Artikels auslöst."* In diesem Sinne ist das Wort "Deluxe" in Verbindung mit den beanspruchten Konsumgütern des täglichen Bedarfs (Klassen 5, 29 bis 33) als Qualitätsangabe direkt beschreibend.

## Patentrecht: Entscheide

## Phosphatsalz (Tenofovir)

### ESZ: Schutzbereich

BGer vom 26.11.2019  
(4A\_274/2019)

Angesichts der Tatsache, dass ein ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) auf das genehmigte Erzeugnis beschränkt ist, stellt sich die Frage, ob Raum für einen eigenständigen Schutzbereich des Zertifikats besteht, d.h. für einen Schutzbereich, der über das zugelassene Erzeugnis gemäss ausdrücklicher Arzneimittelzulassung hinausgeht. Das Bundesgericht bejaht – in Bestätigung eines Urteils des Bundespatentgerichts (vgl. INGRES NEWS 7-8/2019, 9) – einen solchen breiten Schutz: *"Dass die Verlängerung des [Patent-] Schutzes in zeitlicher Hinsicht nach der schweizerischen bzw. europäischen Konzeption durch ein eigenständiges Ausschliesslichkeitsrecht [ESZ] und nicht durch eine Verlängerung des Patents gewährt wird, ändert nichts daran, dass ein Zertifikat die gleichen Rechte wie das Patent gewährt (...). Mit der damit zusammenhängenden Einschränkung des Schutzbereichs des ergänzenden Schutzzertifikats auf die genehmigten Anwendungen (...) wurde nicht bezweckt, die vom Grundpatent geschützten Derivate des Wirkstoffes bzw. der Wirkstoffzusammensetzung vom Schutz des für eine bestimmte Salzform erteilten Zertifikats auszuschliessen. Soweit folglich Derivate vom Schutzbereich eines Patents erfasst sind, welche die gleiche pharmakologische Wirkung aufweisen wie die in der arzneimittelrechtlichen Genehmigung aufgeführte Form des Erzeugnisses, werden sie vom ergänzenden Schutzzertifikat ebenfalls geschützt."*

## Rame ferroviaire modulaire

### Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

BPatGer vom 07.11.2019  
(O2017\_015)

Bringt eine Änderung des Standes der Technik einen technischen Nachteil mit sich, so kann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Erfindung, die diese nachteilige Änderung enthält, nicht generell geltend gemacht werden, dass die Änderung einzig wegen ihres Nachteils von einem Fachmann nicht ernsthaft in Betracht gezogen worden wäre: *"un désavantage résultant d'une modification de l'état de la technique ne peut être invoqué pour soutenir que l'homme du métier ne procéderait pas à une telle modification, si l'invention revendiquée ne remédie pas à ce désavantage d'une manière inattendue mais se contente de le tolérer."*

## Diverses

### Jahresbericht 2018/2019 des IGE

IGE Ende 2019

Der Jahresbericht kann beim IGE bestellt bzw. im PDF-Format über [www.ige.ch](http://www.ige.ch) (Rubrik "Über uns" / "Jahresberichte und Jahresrechnungen") eingesehen und heruntergeladen werden.

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2018/2019 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass im Berichtsjahr 17'231 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 17'109) beim IGE eingingen. Dies entspricht einem Plus von 0.7%. Rund 97% der Eintragungsgesuche wurden elektronisch eingereicht (e-trademark). Gut 8% der Gesuche wurden aufgrund der Bezahlung einer Expressgebühr durch den Markenanmelder im beschleunigten Verfahren erledigt. Die Zahl der angestrebten Widerspruchsverfahren stieg an: 684 Verfahren gegenüber 616 im Vorjahr. Die internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz nahmen auch zu (von 15'631 auf 16'840).

1'658 nationale Patentgesuche gingen im Berichtsjahr ein (Vorjahr: 1'591). Immer mehr werden Patentanmeldungen direkt beim EPA eingereicht, was bewirkt, dass im Berichtsjahr in der Schweiz bloss 7'127 (Vorjahr: 7'304) Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung nationaler Patente bezahlt wurden – gegenüber 121'695 (Vorjahr: 111'172) für EP-Patente.

Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen unter dem Vorjahresniveau (671; Vorjahr: 780). Damit setzte sich der Abwärtstrend des Vorjahres fort. Die Sammelanmeldung erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit: Mit den 671 Designanmeldungen wurden 2'687 Schutzgegenstände beansprucht.

---

## Literatur

---

### **Die Zukunft der Handelsgerichte in Europa**

Schriftreihe Europäische Gerichte in Handels- und Schiedssachen, Bd. 3

Alexander Brunner /  
Isabelle Monferrini (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2019,  
138 Seiten, ca. CHF 58;  
ISBN 978-3-7272-8900-2

Das aus dem Projekt "Best Practice" des Europäischen Verbands der Richter in Handelssachen entstandene Werk schafft einen übersichtlichen Rechtsvergleich der Handelsgerichtsbarkeit in Europa. Einleitend wird die Konzeption in deutscher sowie französischer Sprache erläutert. Der zweite Teil widmet sich den Länderberichten zur Handelsgerichtsbarkeit, wobei die Praxis in der Schweiz, Österreich, Frankreich und Belgien gewürdigt wird. Im Anschluss bespricht das fachkundige Autorenteam die möglichen Zukunftsperspektiven der Handelsgerichte in Europa. Aus den Ergebnissen lassen sich wertvolle Erkenntnisse und Empfehlungen ableiten, welche die Zukunft der europäischen Handelsgerichtsbarkeit im Interesse der Unternehmen sichern sollen.

### **Kunst & Recht 2019 / Art & Law 2019**

Schriftenreihe Kultur & Recht 11

Peter Mosimann /  
Beat Schönenberger (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2019,  
168 Seiten, CHF 68;  
ISBN 978-3-7272-1910-8

Das als elfter Band der Schriftenreihe "Kultur & Recht" erschienene Sammelwerk umfasst die Beiträge der bereits zum zehnten Mal veranstalteten Konferenz "Kunst & Recht" der Juristischen Fakultät der Universität Basel vom 14. Juni 2019. Die Tagung widmete sich nach einem Anfangsvortrag (von Thomas Seydoux) zum Thema "The Danger of Promoting Art as a Financial Product" vorab Finanzinstrumenten im Kunstmarkt, Rechtsstellungen der Museen sowie der Stellung der Museen und Bibliotheken als Kunstvermittler im Urheberrecht (von Mathis Berger). Abschliessend wurde aus kunstwissenschaftlicher Sicht das Thema "Koloniale Sammlungen in Museen" gewürdigt.

### **PatG**

PatV-EG – GMG – Kommentar

Michael Stadler /  
Alexander Koller (Hg.) /

Linde Verlag Ges.m.b.H.,  
Wien 2019,  
XLVI + 1674 Seiten, ca. CHF 290;  
ISBN 978-3-7073-4009-9

Mit dem von den zwei Herausgebern und 34 Mitautoren verfassten Buch liegt erstmals eine umfassende systematische Kommentierung des österreichischen Patent- und Gebrauchsmusterrechts vor. Die sich nicht nur an Praktiker, sondern auch an Wissenschaftler richtende, paragrafenweise Kommentierung erfasst insbesondere die vorhandene Literatur und Rechtsprechung und wird zusätzlich ergänzt durch praxisnahe Exkurse, wie etwa zur zweiten medizinischen Indikation oder zur FRAND-Lizenzierung standardessentieller Patente. Die Autoren berücksichtigen überdies die deutsche Rechtsprechung und die weitere internationale Entwicklung. Der Kommentar ist auch für die Schweizer Praxis und Lehre als Fundgrube und Ideengeber hilfreich.

---

## Veranstaltungen

---

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

27. Januar 2020,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 27. Januar 2020 organisiert INGRES auf dem Zürichberg seine jährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU besprechen die Ereignisse des Jahres 2019 und die kommenden Entwicklungen aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 25./26. Januar 2020 findet im Skigebiet Valbella das INGRES-Skiwochenende statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2019 bei und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich. Späte Anmeldungen können noch berücksichtigt werden.

### **Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess**

2. April 2020,  
Bundesstrafgericht, Bellinzona

Trotz der meist gleichlautenden Tatbestandsvoraussetzungen bestehen in der Praxis beachtliche Unterschiede, die sich aus den Eigenleben von Strafverfahren und Zivilverfahren ergeben. INGRES schlägt eine Brücke, indem sich Vertreter der Justiz und der Advokatur aus Straf- und Immaterialgüterrecht über zentrale Themen in den ausserordentlich schönen Räumen des Bundesstrafgerichts austauschen. Die Einladung lag den INGRES NEWS 12/2019 bei und findet sich auch auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

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

2. Juli 2020,  
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2020, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Geschehnissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachveranstaltung findet die alljährliche INGRES-Mitglieder-versammlung statt. Die Einladung folgt.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Wert einer Marke**

28./29. August 2020 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld veranstaltet INGRES am 28. und 29. August 2020. Die entsprechenden Unterlagen zum Tagungsthema folgen.

### **Zurich IP Retreat 2020 – Beyond Patents**

20./21. November 2020 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),  
Zunfthaus zur Zimmerleuten

INGRES setzt seine zusammen mit der ETHZ veranstaltete Tagungsreihe "Zurich IP Retreat" im Herzen von Zürich fort. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten tragen in englischer Sprache zum Thema "Beyond Patents" vor. Es wird die Frage erörtert, ob Patente durch andere Mittel zur Erlangung von Marktexklusivität verdrängt werden. Die Einladung folgt.