

März 2021

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Phyton

#### Falsche Angaben in einem Hinterlegungsgesuch

BGer vom 07.12.2020  
(4A\_509/2020)

In einem Markeneintragungsgesuch wurde die Markenhinterlegerin irrtümlich mit einem falschen, nicht bestehenden Namen benannt. Darauf verlangte die Hinterlegerin beim IGE eine Korrektur des Eintragungsgesuchs. Das IGE trug die Marke unter dem richtigen Namen ein, aber mit einem späteren Hinterlegungsdatum, nämlich dem Datum des Korrekturgesuchs. Das Bundesverwaltungsgericht (B-5293/2018 vom 17. August 2020: "Vu l'art. 28 al. 2 let. a LPM, l'identité du déposant est en effet un élément essentiel de la demande d'enregistrement" – sonst liege kraft MSchG 29 I keine gültige Hinterlegung vor) und das Bundesgericht weisen die jeweilige Beschwerde ab bzw. treten nicht darauf ein.

*"(...), la recourante conclut à ce que la date de dépôt de la marque litigieuse soit fixée au 4 mars 2015 en lieu et place du 20 avril 2015. L'intéressée n'expose toutefois pas quelle utilité pratique l'admission du recours pourrait lui apporter. En particulier, elle n'allègue pas ni n'établit en quoi l'admission de son recours lui permettrait d'éviter un éventuel préjudice de quelque nature que ce soit, mais se contente uniquement d'affirmer qu'elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué. L'intéressée évoque certes, brièvement, le fait qu'elle a fait opposition à l'enregistrement d'une autre marque déposée le 17 mars 2015 (...). Force est cependant de constater que la recourante n'allègue pas ni ne démontre qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection à faire inscrire sa propre marque le 4 mars 2015, en lieu et place du 20 avril 2015, en raison du seul dépôt de la demande d'enregistrement d'une autre marque intervenu le 17 mars 2015. En particulier, elle ne fait pas la démonstration de l'intérêt digne de protection qu'elle pourrait avoir à protéger la priorité du dépôt de sa propre marque par rapport à celle de la marque concurrente, ne rendant pas même vraisemblable l'existence d'un risque de conflit de marques concret et actuel."*

## Lumimart / Luminarte

### Voraussetzungen für die Annahme einer Markengebrauchsaufgabe

BGer vom 28.12.2020  
(4A\_265/2020)

Marke der Klägerin / alter Auftritt:



Neuer Auftritt der Klägerin:



Für den in einem gesonderten Verfahren behandelten lauterkeitsrechtlichen Teil der Streitigkeit (welcher direkt von der Coop-Tochtergesellschaft angestrengt wurde) vgl. unten S. 6.

Coop als Eigentümerin einer "Lumimart"-Marke und einer Tochtergesellschaft, die unter diesem Namen Lampen und Leuchten vertreibt, klagte gestützt auf Markenrecht gegen ein deutsches Unternehmen, das in der Schweiz unter dem Namen "Luminarte" auch Leuchten vertrieb. Das Handelsgericht Aargau erklärte die Schweizer "Luminarte"-Marke des deutschen Unternehmens – soweit gleichartige Waren betroffen waren – für nichtig und verbot dem Unternehmen, in der Schweiz Leuchten unter diesem Zeichen zu vertreiben. Das Handelsgericht schloss, der Marke der Klägerin komme dank eines langjährigen, intensiven Gebrauchs eine *"erhebliche Individualisierungskraft"* und somit ein weiterer Schutzbereich zu. Vor Bundesgericht brachte die Beklagte unter anderem erfolglos vor, die Ansprüche der Klägerin seien verwirkt und Lumimart habe seit rund 2 Jahren einen neuen visuellen Auftritt (vgl. Abbildung), weshalb die Klagemarke wegen endgültiger Aufgabe und entsprechenden Nichtgebrauchs als Klagegrundlage nicht taue.

Im Falle einer *"Missbräuchlichkeit"* greift die Gebrauchsschonfrist von MSchG 12 nicht, und eine Marke kann vor Ablauf von fünf Jahren wegen Nichtgebrauchs für nichtig erklärt werden. *"Solche Umstände sind vorliegend nicht festgestellt. Die Beschwerdegegnerin hat das Zeichen während 20 Jahren durchgehend (...) gebraucht (...). Weder wäre erkennbar, dass die Marke mit der Absicht aufrechterhalten wird, die Schaffung neuer Marken zu behindern oder den Registerbestand künstlich aufzublähen, noch wird bestritten, dass die Marke die ihr zuge dachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion weiterhin erfüllt. Im Umstand allein, dass die Beschwerdegegnerin die Marke vorderhand nicht zu benutzen scheint, kann keine Missbräuchlichkeit erblickt werden."*

Die rund dreijährige Duldung des Auftritts der Beklagten lässt hier die Ansprüche der Klägerin nicht verwirken: Es *"ist zu betonen, dass der Verletzer nicht davon ausgehen darf, dass der Berechtigte sämtliche Bewegungen auf dem Markt permanent überwacht; das schweizerische Recht kennt im Grundsatz keine Überwachungsobliegenheit, zumal in dem von der Beschwerdeführerin postulierten Umfang"*. Bei der Beurteilung der Verwirkung ist *"[d]er Zeitablauf (...) nicht allein massgebend. Entscheidend ist, ob der Verletzer bei vernünftiger und objektiver Betrachtung ausnahmsweise davon ausgehen durfte, dass der Berechtigte sein Verhalten dulde"*.

## pasta Zara (fig.) / ZARA

### Fehlende Gleichartigkeit zwischen Ware und Dienstleistung

BVGer vom 28.01.2021  
(B-256/2020)

Widerspruchsmarke:



Zwischen Teigwaren (Klasse 10) und Verpflegungsdienstleistungen (Klasse 43) besteht keine Gleichartigkeit: *"Die Herstellung, der Absatz und der Verkauf von Teigwaren einerseits und das Erbringen von Verpflegungsdienstleistungen andererseits werden im hier zu entscheidenden Fall von den Endkonsumenten nicht als einheitliches Leistungspaket wahrgenommen. Auch wenn punktuelle Überschneidungen in der Wertschöpfungskette nie ganz ausgeschlossen werden können, kann vorliegend nicht von einer marktüblichen Verknüpfung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ausgegangen werden (...). (...) Weiter werden in Restaurants, aber auch in Lebensmittelgeschäften und weiteren Gastronomiebetrieben, wo die in Frage stehenden Verpflegungsdienstleistungen erbracht werden können, zahlreiche Nahrungsmittel und nicht nur Teigwaren angeboten. (...) Das markenrechtliche Spezialitätsprinzip würde relativiert, wenn man eine Gleichartigkeit zwischen Teigwaren und Verpflegungsdienstleistungen allein deshalb bejahen würde, weil Restaurants, Lebensmittelgeschäfte und andere Betriebe neben diversen Produkten auch Teigwaren anbieten (...). Aus ähnlichen Überlegungen wird denn auch eine Gleichartigkeit zwischen Waren und der Verkaufsdienstleistung Detailhandel (Klasse 35) verneint, da letztlich sämtliche Konsumwaren via Detailhandel verkauft werden können (...)." Zu beachten ist, dass Restaurants heute vermehrt hausgemachte Produkte anbieten: "Allerdings führen auch diese Entwicklungen nicht dazu, dass die Endabnehmer in einem klassischen Restaurant oder einem sonstigen Gastronomiebetrieb im Sinn einer marktlogischen Folge annähmen, dass der Dienstleistungserbringer die Teigwaren selbst hergestellt hätte."*

## ECOWATER CHC / ECOAQUA

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.01.2021  
(B-1064/2019)

Zwischen den für Wasserfilter einerseits und Wasserkühltürmen andererseits (beide Klasse 11) beanspruchten Wortmarken ECOWATER CHC und ECOAQUA besteht trotz Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr.

Die Widerspruchsmarke ist hinsichtlich der beanspruchten Waren *"stark allusiv"*, so dass ihr bloss eine herabgesetzte Kennzeichnungskraft zukommt. Erheblich ist auch, dass nur von einer entfernten Gleichartigkeit der beanspruchten Waren auszugehen ist und die Vergleichszeichen *"einzig in den im Zusammenhang mit den strittigen Waren kennzeichnungsschwachen Wortelementen"* übereinstimmen.

## Fulvestrantformulierung

### Rückruf und Vernichtung unverhältnismässig

BPatGer vom 22.12.2020  
(O2019\_006)

Teilurteil!

Die Klagebefugnis von Lizenznehmern gemäss PatG 75 bezieht sich weder auf nicht-exklusive Lizenznehmer noch auf Sachverhalte der Alleinlizenz.

*"Damit die therapeutische Wirksamkeit als funktionales technisches Merkmal in einem Dokument als offenbart angesehen werden kann, genügt es (...) nicht, dass eine therapeutische Wirkung aus einem Dokument lediglich als inhärent ableitbar ist. Vielmehr muss eine effektive therapeutische Wirkung im Dokument offenbart sein. Dazu gehört nebst der nachgewiesenen Wirksamkeit bei der Behandlung der jeweiligen Krankheit auch der Nachweis einer akzeptablen Sicherheit."*

*"Gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bildet PatG 66 b die materiell-rechtliche Grundlage für den Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch, auch wenn es um Informationen geht, die der Bezifferung der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen. Trotz Kritik in der Lehre hält das Bundespatentgericht vor allem aus prozessökonomischen Gründen an dieser Rechtsprechung fest."*

Abzugsfähige Gestehungskosten sind vom Verletzer nachzuweisen: *"Eine Schätzung nach OR 42 II kommt zwar sowohl für den Bruttoumsatz wie die abzugsfähigen Kosten in Frage; vermag der Verletzer aber behauptete Gestehungskosten mangels einer gehörig geführten Buchhaltung nicht zu beweisen, so verbleibt kein Raum für eine Schätzung."* Die Verletzte hat keinen Anspruch darauf, dass der Verletzer Gestehungskosten offenlegt.

Hat ein Gericht zu einem Zeitpunkt, in welchem ein gültiger Patentschutz bereits abgelaufen ist, über eine vor diesem Zeitpunkt liegende Verletzungshandlung zu befinden, so ist – selbst bei Bejahung einer Verletzung – das Verfügen einer Vernichtung von widerrechtlich hergestellten Gegenständen in der Regel nicht mehr verhältnismässig.

Ein Verletzer kann kraft PatG 72 verpflichtet werden, bereits in Verkehr gesetzte Produkte zurückzurufen, auch wenn die Abnehmer nicht verpflichtet sind, dem Rückruf Folge zu leisten. Ein Rückzug, der nach Ablauf eines Patents zu vollziehen wäre, ist in der Regel nicht verhältnismässig.

## Viagogo

### Kein wettbewerbswidriges Verhalten einer Online- Ticketbörse

BGer vom 01.12.2020  
(4A\_235/2020)

Viagogo ist eine Betreiberin von Online-Ticktplattformen, auf denen Kunden im Rahmen eines Zweit- bzw. Sekundärticketmarkts Tickets für Sport-, Musik- und andere Veranstaltungen voneinander kaufen und einander verkaufen können. Viagogo sitzt in der Schweiz, betreibt ihre Plattformen aber auch international. Die Eidgenossenschaft klagte gegen Viagogo erfolglos wegen angeblichen unlauteren Wettbewerbs und Verstosses gegen die Preisbekanntgabeverordnung.

Die Aktivlegitimation der Eidgenossenschaft gemäss UWG 10 III ergibt sich nicht allein schon aufgrund des Umstands, dass sich ein angeblich irreführendes Angebot bzw. eine irreführende Angabe im Internet an eine Vielzahl von Personen richtet. Voraussetzung ist vielmehr auch das Vorliegen eines schützenswerten öffentlichen Interesses. Ob ein solches anzunehmen ist, richtet sich nach Art, Zahl und Schwere der im Raum stehenden Vorwürfe.

Vom Durchschnittsadressaten wird Viagogo durchaus nicht als Erst- sondern als Wiederverkaufsplattform wahrgenommen. Die Plattform suggeriert nicht, *"Einfluss auf die Erfüllung des Vertrags durch den Verkäufer oder den Veranstalter des Events betreffend Zutritt oder Eigenschaften der Tickets zu haben."* Auch stellen Angaben wie *"Tickets sind sehr nachgefragt"*, *"es bleiben nur noch wenige Tickets"*, *"Tickets sind fast ausverkauft"* und ein "Countdown", der aufzeigt, wie lange die Tickets sich noch im Bestellvorgang befinden, keine besonders aggressiven Verkaufsmethoden und somit auch keinen Verstoss gegen das UWG dar: Der Durchschnittskonsument geht bei solchen Angaben nicht davon aus, dass es sich um eine Referenz in Bezug auf den ganzen Ticketing-Markt, sondern eben nur in Bezug auf die entsprechende Website handelt. In casu rufen die Angaben weder eine falsche noch eine unklare Vorstellung über die Verfügbarkeit der Tickets hervor. Es liegt entsprechend kein täuschendes oder in anderer Weise gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten nach UWG 3 I b oder UWG 2 vor.

Ein Rechtsbegehren, mit welchem die Ermächtigung verlangt wird, ein in deutscher Sprache ergehendes Urteil auch in *"französischer, italienischer und englischer Sprache zu veröffentlichen"*, ist bestimmt genug, auch wenn die Übersetzungen sprachlichen Spielraum offenlassen.

## Lumimart / Luminarte

### Lauterkeitsrechtliche Verkehrsdurchsetzung von Zeichen

BGer vom 28.12.2020  
(4A\_267/2020)

Alter Auftritt der Klägerin:



Neuer Auftritt der Klägerin:



Auftritt der Beklagten:



Für den in einem gesonderten Verfahren behandelten markenrechtlichen Teil der Streitigkeit vgl. oben S. 2.

Eine Coop-Tochtergesellschaft, welche unter dem Namen "Lumimart" Lampen und Leuchten vertreibt (seit 2018 mit einem neuen visuellen Auftritt), klagte kraft Lauterkeitsrechts gegen ein deutsches Unternehmen, das in der Schweiz unter dem Namen "Luminarte" auch Leuchten anbot. Das Handelsgericht Aargau verbot dem deutschen Unternehmen, in der Schweiz Leuchten unter diesem Zeichen zu vertreiben. Das Handelsgericht folgerte, das Wortzeichen "Lumimart" der Klägerin habe sich im Verkehr durchgesetzt, und den alten und den neuen "Lumimart"-Auftritten, die originär schwach kennzeichnungskräftig waren, komme dank Verkehrsdurchsetzung ein erweiterter Schutzbereich zu.

Die Beweisvorschriften von BV 29 II, ZGB 8 und ZPO 152 I schreiben einem *"Gericht nicht vor, mit welchen Mitteln es den Sachverhalt abzuklären hat (...), und sie schliessen namentlich die antizipierte Beweiswürdigung nicht aus. Wenn ein Gericht darauf verzichtet, beantragte Beweise abzunehmen, weil es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde, ist der Beweisführungsanspruch nicht verletzt"*.

Es ist *"denkbar, dass sich ein Zeichen lauterkeitsrechtlich – anders, als dies im Markenrecht grundsätzlich der Fall ist (...) – territorial beschränkt im Verkehr durchsetzt, beispielsweise in einer bestimmten Region oder einer bestimmten Stadt. (...) Es kann nun aber nicht darum gehen, bei der Prüfung der derivativen Kennzeichnungskraft für jeden Kanton gesondert den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu verlangen. Ist festgestellt, dass das Zeichen – auf die ganze Schweiz bezogen – als Folge gewichtiger Werbeanstrengungen von einem erheblichen Teil der Adressaten als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird, bezieht sich auch der Schutz auf die ganze Schweiz. Allein der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin im Kanton Tessin keine Filialen betreibt, vermag daran nichts zu ändern."*

*"Auch bei der Nachahmung von Zeichen, die seit Kurzem nicht mehr gebraucht werden [in casu der alte Lumimart-Auftritt], kann die Gefahr von Fehlzurechnungen bestehen. Entscheidend muss sein, ob die angesprochenen Verkehrskreise das nachgeahmte Zeichen weiterhin zuordnen, es mit hin trotz einstweiligem Nichtgebrauch noch als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen verstehen"*.

---

## Literatur

---

### Open Source Software

Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software

Till Jaeger /  
Axel Metzger

Verlag C. H. Beck oHG, 5 Aufl.,  
München 2020,  
XXXVI + 394 Seiten, ca. CHF 99;  
ISBN 978-3-406-73497-7

Das bereits in der fünften Auflage erschienene Werk behandelt in sieben Kapiteln die Thematik der Freien Software. Nach einer Einführung werden die "Open Source"-Lizenzen vor dem Hintergrund des Urheberrechts, des Vertragsrechts, der gewerblichen Schutzrechte, des Wettbewerbsrechts und abschliessend des internationalen Privatrechts eingehend besprochen. Zudem trägt die Neuauflage u.a. der Rechtsprechung des EuGHs zum Einsatz von "Open Source Software" in der "Cloud" Rechnung. Zu überzeugen vermag ferner der Anhang mit einer Übersicht über die wichtigsten Lizenzen. Nicht nur erfahrene Praktiker profitieren von einem gelungenen Werk, sondern auch Interessierte, die sich einen ersten Zugang zur Materie verschaffen möchten.

---

## Veranstaltungen

---

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

6. Juli 2021,  
Lake Side, Zürich

Die nächste Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, verbunden mit der Mitgliederversammlung, wird in "hybrider Form" oder als "reines Webinar" durchgeführt. Die Einladung mit den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) folgt.

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

27./28. August 2021,  
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop wurde vorläufig auf den 27. und 28. August 2021 verschoben. Der Termin sei bitte vorzumerken. Ob die Veranstaltung stattfindet, wird voraussichtlich im Frühsommer 2021 mit den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) mitgeteilt.

### Zürich IP Retreat 2021 – Beyond Patents

November 2021,  
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich im November 2021 durchgeführt. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Weitere Angaben insbesondere in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) folgen.

### Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

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

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern mussten die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess verschieben. Das neue Datum – voraussichtlich im Herbst 2021 oder im Frühling 2022 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Sommer 2021 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch)).