

April 2024

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### FOCUS / FOCO (fig.)

#### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 31.01.2024  
(B-3769/2022)

**FOCO**

Zwischen den beiden für Getränke (Klasse 32) beanspruchten Marken FOCUS und "FOCO (fig.)" besteht wegen der *"deutlichen Übereinstimmungen"* auf den Ebenen des Schriftbilds und des Wortklangs Verwechslungsgefahr.

Im Zusammenhang mit Getränken ist der Begriff FOCUS nicht beschreibend, und es kommt ihm eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

### PROSEGUR / PROSEGUR

#### Voraussetzungen für die Sistierung eines Widerspruchsverfahrens

BVGer vom 16.10.2023  
(B-4752/2022; B-4761/2022)

Zum materiell-rechtlichen Teil des Widerspruchsverfahrens vgl. B-6253/2016: sic! 2021, 688; INGRES NEWS 10/2021, 3).

Zum von der Widerspruchsgegnerin initiierten und unterdessen (zu Ungunsten der Widerspruchsgegnerin) rechtskräftig entschiedenen Markenlöschungsverfahren vgl. BVGer B-611/2023: INGRES NEWS 2/2024, 4.

Wird nach Einleitung eines Widerspruchsverfahrens (in welchem auch der allfällige Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke Thema bildet) zusätzlich ein gegen die Widerspruchsmarke gerichtetes Lösungsverfahren anhängig gemacht (MSchG 35a), so ist aufgrund der ganzen Umstände zu entscheiden, ob das Widerspruchsverfahren zu sistieren ist.

Zur berücksichtigen sind bei der Beurteilung der Gesamtumstände unter anderem, wie lange das zu sistierende Widerspruchsverfahren bereits hängig ist und ob das Widerspruchsverfahren zur Zeit der Einreichung des Lösungsgehalts bereits entscheidungsreif ist. Zu beachten ist ferner, dass ein Lösungsentscheid (anders als ein Widerspruchsentscheid) bis vor Bundesgericht weitergezogen werden und sich damit ein höchstrichterlicher Entscheid zur Gebrauchsfrage ergeben kann, dem idealerweise kein im Widerspruchsverfahren ergangener gegenteiliger IGE- bzw. Bundesverwaltungsgerichtsentscheid zur Gebrauchsfrage gegenüberstehen sollte.

## BMW Service

### Gegen das Marken- und Lauterkeitsrecht verstossende Verwendung einer Automarke

OGer GL vom 17.11.2023  
(OG.2017.00019)

Einer Garage, die u.a. Reparaturdienstleistungen an BMW-Fahrzeugen anbietet, jedoch nicht BMW-Vertragspartnerin ist, ist es untersagt, in ihrem Auftritt Begriffe wie "BMW Garage" oder "BMW Partner" zu verwenden. Unter dem Begriff "BMW-Garage" wird *"eine zu BMW gehörende Garage verstanden"*; unter dem Begriff "BMW Partner" verstehen die massgeblichen Verkehrskreise *"automatisch nur offizielle autorisierte Vertragspartner von BMW"*.

Auch die Verwendung von "BMW Service" ist zu untersagen: Zwar ist für von Garagen erbrachte Dienstleistungen der Gebrauch der Bezeichnung Service *"gebräuchlich"* und können zudem *"die Begriffe Reparatur und Wartung (...) den Begriff 'Service' (...) nicht eins zu eins ersetzen (...). (...) In der Alltagssprache hat sich denn auch der Sprachgebrauch 'Das Auto in den Service bringen' durchgesetzt. Insofern müsste es der Beklagten gestattet sein, den Begriff 'BMW Service' (...) zu verwenden. Jedoch übersieht die Beklagte, dass die Bezeichnungen 'BMW Service' bzw. 'BMW und MINI Service' darüber hinaus eine zweite Bedeutung haben. So bezeichnen sie auch eine spezifische Dienstleistung von BMW bzw. MINI und deren offiziellen Vertragsgaragen selbst. In diesem Sinne wird unter dem Begriff 'BMW Service' oder 'MINI Service' ein durch eine offizielle Vertragsgarage erbrachter Service verstanden, bei welchem sich die offizielle Vertragsgarage von BMW an die weitreichenden Vorgaben von BMW halten muss (...). In diesem Sinne verstanden, erweckt die Bezeichnung 'BMW Service' beim Durchschnittsadressaten den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. (...) Bei der Verwendung von 'BMW Service' und 'BMW und MINI Service' entsteht zudem auch ein irreführender Eindruck über die Leistung an sich, da der Durchschnittsadressat davon ausgeht, der Service werde gemäss den weitreichenden Vorgaben von BMW ausgeführt. (...) Die Beklagte ist (...) zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, ihr Angebot mit der Bezeichnung 'BMW Service' bzw. 'BMW und MINI Service' zu bewerben. Sie kann ihre Leistungen beispielsweise mit 'Ihr BMW Spezialist' bewerben (...)."*

*"Die Verwendung des BMW Logos in der Browser-Adresse erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW Vertragspartnerin."*

Wird ein bestimmtes BMW-Automodell veredelt und getunt, so darf dieses Auto unter einer Bezeichnung, die auch die Bezeichnung des konkreten Automodells mitenthält (hier "BMW M235i"), angeboten werden.

## CoolFlex

### Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 11.12.2023  
(B-3651/2022)

Das IGE liess die Eintragung der Marke "CoolFlex" für mehrere Waren der Klasse 24 (u.a. Bettwäsche, Matratzenüberzüge) zu, verweigerte dagegen die Eintragung für diverse Waren der Klasse 20 (u.a. Matratzen, Betten). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Zurückweisung: Die Marke weist zwei *"klar auf der Hand liegende Sinngehalte"* auf, nämlich *"kühl [und] flexibel"* oder *"toll/cool [und] flexibel"*. Diese Sinngehalte sind in Bezug auf die streitgegenständlichen Waren beschreibend.

## WEST / ZEST

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.02.2024  
(B-3792/2022)

Zwischen den für Zigaretten (Klasse 34) beanspruchten Marken WEST und ZEST besteht trotz schriftbildlicher und klanglicher Ähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr, da die sinngehaltlichen Unterschiede diese Ähnlichkeiten kompensieren: WEST kommt *"in allen Sprachregionen der Schweiz ein eindeutiger und erkennbarer"* sowie *"markanter"* Sinngehalt zu, *"der sich dem Bewusstsein beim Hören und beim Lesen so gleich aufdrängt und das Erinnerungsbild prägt"*. ZEST weist dagegen keinen unmittelbar erkennbaren Sinngehalt auf.

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

## Gerätesystem

### Unechte Noven

OGer SO vom 19.12.2023  
(ZKEIV.2023.4)

Massnahmeverfahren!

Im summarischen Verfahren darf sich keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht einen zweiten Schriftwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet.

Das UWG verbietet Nachahmungen grundsätzlich nicht. Es herrscht das Prinzip der Nachahmungsfreiheit, das zwecks eines dynamischen Wirtschaftsprozesses die Kopie als Voraussetzung für die Innovation betrachtet.

Die Partei, die sich auf unechte Noven (ZPO 229 I b) berufen will, trägt dafür die Beweislast. Sie hat im Einzelnen darzulegen, dass und inwiefern es ihr auch bei zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen wäre, das Sachvorbringen bei der letzten prozessualen Äusserungsmöglichkeit beizubringen.

## Balancier en titane

### Vorsorgliche Beweisführung

BPatGer vom 31.01.2024  
(S2023\_009)

Massnahmeverfahren!

Ein schutzwürdiges Interesse auf vorsorgliche Beweisführung (ZPO 158 I b) wird nicht einzig durch das Bedürfnis auf Abschätzung von Prozesschancen begründet; vielmehr ist ein konkreter materiell-rechtlicher Anspruch aufzuzeigen: *"L'intérêt digne de protection peut consister à clarifier les perspectives d'un procès. Cette possibilité doit contribuer à éviter les procès sans issue. La simple affirmation d'un besoin d'éclaircir les perspectives de procès ne suffit toutefois pas à rendre suffisamment vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration de preuves à futur. Une administration anticipée de preuves ne peut être exigée qu'en vue d'une prétention concrète de droit matériel (...)."*

Damit ein Anspruch auf vorsorgliche Beweisführung bejaht werden kann, ist glaubhaft zu machen, dass ein Tatsachengrundament besteht, auf dessen Basis ein materiellrechtlicher Anspruch begründet wird: *"La requérante, qui se fonde sur l'art. 158 al. 1 let. b CPC, doit (...) rendre vraisemblable qu'il existe un état de fait sur la base duquel le droit matériel lui accorde une prétention contre l'intimée, et que le moyen de preuve à administrer peut servir à le prouver. Seuls les faits qui doivent être prouvés par le moyen de preuve à futur ne sont pas soumis à l'exigence de la vraisemblance proprement dite. En effet, l'objectif de l'art. 158 al. 1 let. b CPC est justement de permettre l'examen des perspectives de preuve avant le procès et cet examen serait alors mis en échec s'il était soumis à la condition de la vraisemblance du fait dont la preuve doit être administrée. Si le moyen de preuve à administrer est le seul qui permet à la requérante de prouver sa prétention, il doit suffire qu'elle l'allègue de façon précise (substanziert) l'existence des faits fondant sa prétention."*

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein schutzwürdiges Interesse auf vorsorgliche Beweisführung vorliegt, ist in casu auch die Tatsache zu beachten, dass es der Gesuchstellerin nicht zuzumuten ist, eine Uhr, in die das streitgegenständliche (patentrechtlich geschützte) Teil eingebaut ist, zu erwerben, da diese Uhr zu einem hohen Preis verkauft wird: *"Compte tenu des prix particulièrement élevés des montres vendues par l'intimée, soit des prix allant jusqu'à sept chiffres, on ne peut exiger de la requérante qu'elle acquière une montre prétendument contrefaite simplement pour analyser le matériau utilisé pour réaliser le balancier."*

## Montre Astronomia

### Vorsorgliche Beweisführung

BPatGer vom 06.02.2024  
(S2023\_010)

Massnahmeverfahren!

Vorsorgliche Beweisführungsmassnahmen nach PatG 77 I b können parallel zu solchen nach ZPO 158 beantragt werden: *"La description selon l'art. 77 al. 1 let. b LBI est une prétention légale spécialement réglementée au sens de l'art. 158 al. 1 let. a CPC. Ses conditions sont les mêmes que celles de l'administration des preuves à futur selon l'art. 158 CPC. Un titulaire de brevet peut demander à la fois l'administration des preuves à futur et une description précise; l'art. 77 LBI ne doit pas être considéré comme une lex specialis par rapport à l'art. 158 CPC."*

Legt in einem Verfahren um vorsorgliche Beweisführung eine Gesuchsgegnerin gewisse Unterlagen vor, die die Funktionsweise eines streitgegenständlichen Uhrwerks zeigen, so hat die Gesuchstellerin kein schutzwürdiges Interesse an der Vorlage zusätzlicher Beweismittel, auch wenn sie die tatsächliche Richtigkeit der vorgelegten Beweismittel anzweifelt: *"Dans ces conditions, la requérante n'a pas d'intérêt digne de protection dans l'administration préliminaire de preuves supplémentaires. La question de savoir si le mouvement représenté dans les dessins et l'animation contrefait ou non le brevet de la requérante n'est pas une question de fait, mais une question de droit. Si la requérante décide, sur la base des dessins et de l'animation, d'intenter une action en contrefaçon à l'encontre de l'intimée, et que l'intimée allègue ou que les preuves alors administrées dans cette action démontrent que les dessins et l'animation ne correspondent pas au mouvement effectivement utilisé dans les montres Astronomia, l'intimée supportera les frais de procédure même si elle obtient gain de cause (cf. art. 107 al. 1 let. b CPC). La requérante peut être assurée que, dans un tel cas, le tribunal lui accordera une indemnisation très généreuse pour ses dépenses."*

Sind geltend gemachte Aufwendungen von beigezogenen Patentanwälten nicht genügend substantiiert ausgewiesen, so können diese nicht als zu ersetzende Kosten geltend gemacht werden: *"Aucune des factures ne mentionne le nom du conseil ayant fourni les services. Aucune des factures ne spécifie les services rendus d'une manière suffisamment précise pour permettre à la requérante de contester les factures de manière motivée (substantiiert). Étant donné que la requérante conteste que les services étaient nécessaires et que la défenderesse n'indique pas de manière détaillée quels services ont été rendus par qui, la demande de l'intimée concernant l'indemnisation des dépenses nécessaires doit être rejetée pour défaut de motivation."*

## Apixaban

### Gültige Prioritätsbeanspruchung

BPatGer vom 05.03.2024  
(O2022\_007)

Nicht rechtskräftig!

*"Obwohl PatGG 26 nur von Patenten und nicht von ergänzenden Schutzzertifikaten spricht, ist es unstrittig, dass das Bundespatentgericht auch für Klagen betreffend die Gültigkeit von ergänzenden Schutzzertifikaten ausschliesslich zuständig ist (...)."*

*"Während PatG 28 für die Feststellung der Nichtigkeit eines Patents ein schutzwürdiges Interesse verlangt, steht die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats gemäss PatG 140k II jedermann, d.h. ohne Nachweis eines besonderen Interesses, zu."*

Die (vermeintlich) mangelnde Berechtigung, die Priorität einer Erstanmeldung zu beanspruchen, kann nicht nur vom ursprünglich Prioritätsberechtigten geltend gemacht werden, sondern auch von einem Dritten.

Die Beweislast dafür, dass ein Patent eine Priorität gültig beansprucht, liegt im Sinne von PatG 20 bei der Patentinhaberin. Dem entgegenstehende Beweiswürdigungsregeln der Grossen Beschwerdekammer *"können nicht dazu führen, dass die ausdrückliche Beweislastverteilung von PatG 20 I als im Widerspruch mit dem Europäischen Patentübereinkommen stehend unbeachtlich ist"*, da *"sich im EPÜ keine Regelung der Beweislastverteilung für die Prioritätsbeanspruchung findet."*

Die Voraussetzung, dass eine technische Wirkung aufgrund der ursprünglichen Anmeldung *"plausibel"* sein muss, damit sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden darf, hat ihre dogmatischen Wurzeln im Rechtsmissbrauchsverbot. Entsprechend zurückhaltend ist sie anzuwenden. Plausibilität ist zu bejahen, wenn *"die behauptete technische Wirkung vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen und auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldung als von der ursprünglich offenbarten technischen Lehre umfasst erkannt werden. Als zweites Kriterium muss der Fachmann ableiten können, dass die technische Wirkung von der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wird. Das zweite Kriterium ist erfüllt, wenn die technische Wirkung für den Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens im Anmeldezeitpunkt aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar ist. (...) Da der Zweck der Ableitbarkeit ist, rechtsmissbräuchliche spekulative Anmeldungen zu verhindern, darf die Hürde dabei aber nicht zu hoch angesetzt werden, da ansonsten belohnungswürdige Erfindungen keinen Schutz erhalten."*

---

## Literatur

---

### **Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz**

Basler Kommentar

David Vasella /  
Gabor P. Blechta

Helbing Lichtenhahn, 4. Aufl.,  
Basel 2024,  
LIX + 1411 Seiten, CHF 428;  
ISBN 978-3-7190-4043-7

Der bestens bewährte Basler Kommentar zum Datenschutzrecht liegt in seiner vierten Auflage vor. Die Neuauflage berücksichtigt das neu in Kraft getretene, totalrevidierte Datenschutzgesetz wie auch die DSGVO. Wiederum wird neben dem Datenschutzrecht auch das Öffentlichkeitsgesetz kommentiert, was erlaubt, die Zusammenhänge zwischen DSG und BGÖ vertieft aufzuzeigen. Dank der Beiträge von über 50 Fachexpertinnen und -experten bietet das Werk eine fundierte und praxisnahe Kommentierung mit umfassenden Analysen zum aktuellen Rechtsrahmen sowie wertvollen Einblicken in die Judikatur und die Behördenpraxis.

### **Markengesetz**

Kommentar

Paul Ströbele /  
Franz Hacker /  
Frederik Thiering

Wolters Kluwer, 14 Aufl.,  
Hürth 2023, XXXIV + 2958 Seiten,  
ca. CHF 270;  
ISBN 978-3-452-30253-3

Der bereits in der 14. Auflage erschienene, von Herausgeber Franz Hacker und einem vierköpfigen Mitautorenkollegium verfasste Kommentar bietet eine anschauliche, praxisnahe Grundlage zum deutschen und europäischen Markenrecht, wobei insbesondere die Änderungen des 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetzes eingearbeitet wurden. Bemerkenswert ist auch die Sammlung von Entscheiden; so findet die Leserschaft rund 50'000 Rechtsprechungsnachweise vor, wobei auch den Entwicklungen in der Schweiz und Österreich Rechnung getragen wird. Das Werk erweist sich, ebenso wie die zusätzlich verfügbare "Online"-Ausgabe, als hervorragende Arbeitshilfe für die markenrechtliche Praxis.

### **Datenschutzrecht**

Sandra Husi-Stämpfli /  
Anne-Sophie Morand

Schulthess, 2. Aufl.,  
Hürth 2023,  
XLI + 394 Seiten, CHF 69;  
ISBN 978-3-7255-9830-4

Das Lehrbuch zum Datenschutzgesetz aus der Buchreihe "litera B" liegt bereits in der zweiten Auflage vor und verdeutlicht systematisch und praxisnah die Materie des Datenschutzes. Zahlreiche Praxisbeispiele ergänzen das Werk und tragen zum praktischen Verständnis der Theorie bei. Das Werk schliesst mit dem Kapitel "PraxisInside" ab, welches aktuelle Fragestellungen, wie z.B. künstliche Intelligenz, Online Collaboration und Self-Sovereign Identity, behandelt. Als Grundlagenwerk richtet sich das Buch vor allem an Studierende, aber auch an Praktikerinnen und Praktiker.

### **Multi-Level-Marketing im Schweizer Lauterkeitsrecht**

Elia Kaufmann

Schulthess, Genf 2023, XLVII + 221 Seiten, CHF 79; ISBN 978-3-7255-9864-9

Die Freiburger Dissertation befasst sich mit Multi-Level-Marketing-Systemen, insbesondere mit den Schranken des Tatbestands aus dem UWG zu "Schneeball-, Lawinen- oder Pyramidensystemen". Neben den Voraussetzungen der Bestimmung werden auch die Entstehungsgeschichte, der Schutzzweck und die systematische Rolle derselben erörtert. Dabei wird das Schweizer Recht mit den Rechtsordnungen der EU, Deutschlands und der USA verglichen. Die Doktorarbeit besticht durch ihre detaillierte, eignet sich aber auch für die lauterkeitsrechtliche Anwendung in der Praxis.

### **Die Offenbarung von KI-Patenten**

Dany Pina

Schulthess, Genf 2024, XVII + 57 Seiten, CHF 69; ISBN 978-3-7255-9874-8

Die vorliegende Arbeit wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen im Patentrecht durch KI-Technologien. Das Werk untersucht die Notwendigkeit der Offenbarung von Trainingsdaten bei KI-Patentanmeldungen und bietet eine detaillierte Analyse der rechtlichen Lage. Mit einem Blick über die Schweiz hinaus beleuchtet es teils auch internationale Ansätze und bespricht die Möglichkeiten der Offenbarung von Trainingsdaten. Das gut strukturierte Buch erweist sich als wichtiger Ratgeber, der die Schnittstelle zwischen KI und Patentrecht anschaulich erörtert.

## **Veranstaltungen**

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

2. Juli 2024,  
Lake Side, Zürich

Am 2. Juli 2024 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung mit Anmeldeformular wurde in den INGRES NEWS 02/2024 sowie über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) veröffentlicht.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Erschöpfung im Markenrecht**

29./30. August 2024,  
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 29. und 30. August 2024 (neu am Donnerstagabend und am Freitag) in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).