

Dezember 2019

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Ovale Dose

#### Fehlende Unterscheidungskraft

BGer vom 24.09.2019  
(4A\_301/2019)



Im Einklang mit IGE und Bundesverwaltungsgericht verweigert das Bundesgericht einer für Lippenbalsam (Klasse 3) hinterlegten Formmarke die Markenregistereintragung.

Damit eine Form in das Markenregister eingetragen werden kann, hat sie sich von *"üblichen Formen"* im betroffenen Warensegment zu unterscheiden. Insoweit sind die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts, das in diesem Zusammenhang von *"trivialen Formen"* spricht, missverständlich.

Lippenpflegeprodukte sind üblicherweise in Stiften, Tuben und Döschen verpackt. *"Auch bei der beanspruchten Form handelt es sich um eine Dose, was die Beschwerdeführerin an sich nicht in Frage zieht. Sie meint aber, die eiförmige Gestaltung hebe das Zeichen von anderen Verpackungsformen für Lippenpflegeprodukte auffällig ab. Dabei übersieht sie, dass auch die zahlreichen auf dem Markt vorhandenen Dosen in verschiedenen Abwandlungen erhältlich sind (...). Sie sind beispielsweise unterschiedlich hoch, weisen verschiedenen geformte Deckel auf oder haben mit unterschiedlichen Radien gerundete oder kantige Ränder. Die von der Beschwerdeführerin beanspruchte Verpackungsform reiht sich in diese Variationen ein. Sie mag sich zwar durch eine von anderen Formen etwas abweichende Gestaltung auszeichnen, doch letztlich wird diese vom Durchschnittsabnehmer als ästhetisches Stilelement wahrgenommen, das sich darin erschöpft, der Verpackung eine besonders attraktive Gestaltung zu verleihen. (...) Mit Grund beruft sich die Beschwerdeführerin schliesslich auch nicht auf die seitliche Mulde, denn diese vermag den Gesamteindruck der Form nicht zu prägen und ist ohnehin funktional bedingt."*

## Archroma Management GmbH et al. / accroma labtec AG

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BGer vom 24.09.2019  
(4A\_170/2019)

Zwischen den Firmen "Archroma Management GmbH", "Archroma IP GmbH" und "Archroma Consulting Switzerland GmbH" einerseits sowie der Firma "accroma labtec AG" und den Domains "accroma.com/.de" andererseits besteht keine Verwechslungsgefahr.

Im Firmenrecht ist – anders als im Markenrecht – die Unterscheidbarkeit von Firmen nicht einfach aus der Sicht der Abnehmer bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu prüfen. Massgebend sind neben Kunden auch weitere Kreise wie etwa Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, *"dass sich die Eingangsilben der (...) Firmenbestandteile wahrnehmbar voneinander unterscheiden und unterschiedliche Assoziationen wecken"*. Wegen der beschreibenden Zusätze sind die Zeichen in Englisch auszusprechen. "Arch" weist einen im Vergleich klarer umschriebenen, wenn auch hinsichtlich des Gesamtwortes nicht erkennbaren Sinngehalt auf. Trotz gleicher Silbenzahl bestehen mit oder ohne Aussprache von "Arch" mit Zischlaut deutlich feststellbare Unterschiede im Klangbild. Im Schriftbild besteht ein erheblicher Unterschied. Dabei ist die unterschiedliche Gross-/Kleinschreibung der Zeichenanfänge mit zu berücksichtigten. Eine Übereinstimmung besteht letztlich nur im Element "roma".

## IGP

### Freihaltebedürftigkeit bejaht

BVGer vom 20.06.2019  
(B-2792/2017)

Das IGE liess die Eintragung der Wortmarke IGP für Dienstleistungen der Klassen 40 und 42 zu; für Waren der Klasse 2 verweigerte es die Eintragung. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte: Das Zeichen IGP ist in Bezug auf Waren der Klasse 2 freihaltebedürftig, da unter anderem eine Verwechslung mit dem Vermerk IGP im Sinne von "indication géographique protégée" nicht auszuschliessen ist.

Zum Thema Vertrauensschutz hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass höchstens dem letzten Schreiben des IGE vor Erlass der anfechtbaren Verfügung der *"Charakter einer behördlichen Auskunft zukommen kann, auf welche ein Hinterleger berechtigterweise vertrauen kann"*. Folglich kann sich die Hinterlegerin nicht darauf berufen, dass das IGE ihr im Laufe des Verfahrens die Möglichkeit zur Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung erlaubte, diesen Weg aber in einem weiteren Schreiben gestützt auf die Freihaltebedürftigkeit des Zeichens wiederum verwehrte.

## Armani-Adler

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BGer vom 14.06.2019  
(4A\_651/2018)

Auswahl der Marken der Klägerin:



Auftritt und Marke der Beklagten:



Armani klagte u.a. gestützt auf diverse Marken erfolgreich vor dem Handelsgericht Bern gegen den neuen Auftritt bzw. das neue "Branding" einer Uhrenherstellerin (vgl. INGRES NEWS 1/2019, 1). Das Bundesgericht hebt das Urteil auf.

Beim Kauf einer Uhr ist "durchschnittlich" von "einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit" auszugehen. Uhren werden mit "einer erheblichen Sorgfalt geprüft und auch anprobiert." Da sich das Publikum stark an Marken orientiert, wird besonders auf die Kennzeichen geachtet. Dies gilt auch bei billigeren Modeaccessoires, "die von einem modebewussten Publikum nachgefragt werden."

Die Frage, ob den einzelnen Armani-Marken Bekanntheit zukommt, wird vom Bundesgericht offengelassen. Das Bundesgericht hält jedoch fest, dass aus einer allfälligen Bekanntheit einer Marke für Mode nicht automatisch auf deren Bekanntheit für Uhren zu schliessen ist.

Gemeinsam ist den sich gegenüberstehenden Zeichen einzig das Motiv der Flügel. Eine Verwechslungsgefahr ist auf Grund der "bedeutenden Unterschiede in der konkreten Darstellung" des Motivs und erst recht im Gesamteindruck unter Berücksichtigung der Kombination mit GLYCINE zu verneinen. Dies träfe auch zu, sollte von der Bekanntheit der Marken der Klägerin ausgegangen werden.

## Kennzeichenrecht: Aktuelles

### Madriдер System: Beitritt von Malaysia

OMPI im Dezember 2019  
[www.OMPI.org](http://www.OMPI.org)

Malaysia ist dem Madriдер System beigetreten: Auf den 27. Dezember 2019 wird entsprechend das MMP für Malaysia in Kraft treten. In Bezug auf Malaysia kommen individuelle Gebühren zu Anwendung. Zu beachten ist ferner, dass Malaysia eine Gebrauchsabsichtserklärung fordert.

### Revidierte Nizza-Klassifikation

OMPI im Dezember 2019  
[www.OMPI.org](http://www.OMPI.org)

Auf den 1. Januar 2020 tritt in Form einer 11. Auflage die revidierte Nizza-Klassifikation in Kraft.

## Beatmungsgerät

### Anwendung des COMVIK-Ansatzes

BPatGer vom 01.11.2019  
(O2017\_007)

Teilurteil!  
Nicht rechtskräftig!

Das EPA prüft sogenannte "*gemischte Erfindungen*", d.h. Erfindungen, die technische und nichttechnische Merkmale umfassen, gestützt auf den sogenannten "*COMVIK-Ansatz*": Demnach ist eine Erfindung nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie mindestens ein technisches Merkmal umfasst. Dieser Ansatz ist auch für Verfahren vor dem Bundespatentgericht anzuwenden, obgleich das IGE im Rahmen der Patentprüfung abweichend vom COMVIK-Ansatz eine "*Ganzheitsbetrachtung*" verfolgt, gemäss welcher die Technizität des Gegenstands als Ganzes massgeblich ist.

Die Beweislast für die mangelnde Offenbarung einer Erfindung trägt die Partei, die daraus die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents ableitet. Der Beweis der mangelnden Offenbarung muss entweder an einem konkreten Beispiel (unter Nachweis experimenteller Ergebnisse) oder wenigstens kraft substantiierter und plausibler Beispiele geführt werden.

Die Frage, ob bei der Neuheitsprüfung nur die technischen Merkmale zu berücksichtigen sind oder auch die nichttechnischen mitberücksichtigt werden müssen, ist umstritten, wobei laut dem Bundespatentgericht eine Gesamtsicht von Vorteil ist: "*Der Vorteil, bei der Neuheitsprüfung alle Merkmale zu berücksichtigen, liegt pragmatisch darin, dass dann für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nur noch die unterscheidenden Merkmale daraufhin geprüft werden müssen, ob sie technische Mittel sind. D.h. die Anzahl der Merkmale, für welche diese aufwendige Prüfung durchgeführt werden muss, reduziert sich unter Umständen erheblich.*"

Steht die Frage im Raum, ob die Darstellung bzw. die Darstellungsweise einer Information technischer Natur ist, so ist zu untersuchen, wie der Mensch durch die dargestellten Daten bzw. die sie darstellende Maschine geführt wird: "*die Technizität der Mensch-Maschine-Interaktion hängt nicht davon ab, ob der Mensch laufend geführt wird, sondern ob er fortgesetzt oder wiederholt geführt wird. Ungenügend ist eine einmalige technische Instruktion, z.B. zur Inbetriebnahme einer Maschine. Hingegen kann zwischen den einzelnen Eingriffen des Menschen in den Betriebszustand der Maschine auch ein längerer Zeitraum liegen.*"

## Tadalafil

### Glaubhaft gemachte fehlende erfinderische Tätigkeit

BPatGer vom 01.10.2019  
(S2019\_007)

Vorsorgliche Massnahme!

Ist im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu entscheiden, ob es nahelag, dass ein Fachmann eine bestimmte (vorliegend kleine bzw. verminderte) Dosis eines Wirkstoffs testen würde, so ist zu beachten, dass ein Fachmann *"grundsätzlich bestrebt ist, die geringstmögliche wirksame Dosierung eines Wirkstoffs zu finden. Dies in erster Linie, weil ihm bekannt ist, dass eine geringere Dosierung geringere Nebenwirkungen mit sich bringen wird (...). In zweiter Linie wird der Fachmann bestrebt sein, die geringstmögliche wirksame Dosierung zu finden, weil es sein kann, dass die Zulassungsbehörde die Angabe dieser Dosierung verlangt. (...) Wegen der mit jeder klinischen Studie, beziehungsweise jedem zusätzlichen Arm einer klinischen Studie, verbundenen Kosten wird [der Fachmann] jedoch keine Dosierungen testen, von denen er annimmt, dass sie sich als wirkungslos erweisen werden."* Der Fachmann braucht daher eine *"begründete Erfolgsaussicht"*. Eine solche Aussicht ist dann *"nicht notwendig, wenn der Fachmann bereits aus anderen Gründen einen Anlass hat, den nächstliegenden Stand der Technik zum Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs weiterzuentwickeln. Er wird diese Weiterentwicklung dann vornehmen, wenn er nicht geradezu annehmen muss, dass sie aussichtslos ist."*

## Lauterkeitsrecht : Entscheide

## Ehemalige Arbeitnehmer

### Unlautere Abwerbung

BGer vom 22.10.2019  
(4A\_393/2019)

Vorsorgliche Massnahme!

Ehemaligen Arbeitnehmern, die ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut hatten, wurde vorsorglich verboten, Klienten ihrer ehemaligen Arbeitgeberin abzuwerben. Das Bundesgericht stützt den Massnahmeentscheid und verneint, dass den Beklagten ein nicht wieder gutzumachender Nachteil entsteht, da ihnen nicht das berufliche Tätigsein an sich verboten wird: *"En effet, les mesures provisionnelles ordonnées en l'espèce, qui interdisent aux recourants d'inciter les clients de l'intimée à rompre les contrats les liant à celle-ci en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes (...), ne privent pas les recourants de la possibilité d'étendre leurs parts de marché en contractant avec de nouveaux clients, non liés contractuellement à l'intimée. Il convient dès lors de relativiser les craintes évoquées par les recourants s'agissant d'une éventuelle réaction négative de la clientèle et du risque de perdre des parts de marché."*

## Tripadvisor

### Strafrechtlich nicht relevante negative Restaurantbewertung

OGer ZH vom 18.12.2018  
(UE180205-O/U/BEE)

Ein Restaurant reichte gegen einen Gast Strafanzeige ein. Letzterer hatte einen Tag, nachdem er im Restaurant gegessen hatte, per E-Mail angedroht, auf der Bewertungsplattform Tripadvisor einen negativen Bericht für den Fall zu veröffentlichen, dass ihm die Zeche nicht zurückbezahlt werde. Da das Restaurant die Zeche nicht zurückerstattete, publizierte der Gast auf Tripadvisor eine negative Bewertung, in welcher dem Restaurant unterstellt wurde, falsch deklarierten Fisch zu verkaufen. Die Staatsanwaltschaft Zürich nahm keine Untersuchung an die Hand; die Nichtanhandnahme wird vom Obergericht Zürich bestätigt.

Es liegt weder eine Erpressung (StGB 156), üble Nachrede (StGB 173) oder Verleumdung (StGB 174) noch eine strafrechtlich relevante UWG-Verletzung vor: Das betroffene Restaurant kann auf eine *"langjährige Erfolgsgeschichte"* zurückblicken, die durch eine *"einzelne schlechtere Bewertung (...) nicht getrübt"* wird. *"Eine verständige Person"* (in casu der Restaurantinhaber) lässt sich zudem durch eine einzelne negative Bewertung auf einer Plattform *"nicht zu einer Vermögensleistung bestimmen. Somit fehlt es an der Ernstlichkeit des angedrohten Nachteils (...)."*

Der angezeigte Gast liess sich in der Bewertung einlässlich über die seiner Meinung nach schlechte Qualität des servierten Fisches aus: *"Diese geäusserte persönliche Meinung ist jedoch offensichtlich spekulativ und fusst auf keinen erkennbaren Tatsachen."* Da es eine Vielzahl publizierter Bewertungen auf diversen Online-Plattformen gibt, ist eine einzelne Bewertung nicht geeignet, den Wettbewerb zu verfälschen.

## Designrecht: Aktuelles:

### HMA 1999: Beitritt Israels

OMPI im Dezember 2019  
[www.OMPI.org](http://www.OMPI.org)

Auf den 3. Januar 2020 tritt für Israel als 63stes Mitglied das Haager Musterabkommen in seiner 1999er Version in Kraft. Für Israel greifen individuelle Gebühren, und ein Publikationsaufschub ist für höchstens sechs Monate möglich. Designs wird in Israel für maximal 25 Jahre Schutz gewährt.



---

## Literatur

---

### **Le droit suisse des noms de domaine**

Quid iuris?

Alain Alberini /  
Adrien Alberini

Schulthess Éditions Romandes,  
Zürich 2019,  
XVII + 217 Seiten, ca. CHF 37;  
ISBN 978-3-7255-8581-6

Das in der kleinformatischen Schriftenreihe "quid iuris?" erschienene Werk in französischer Sprache würdigt die zahlreichen Rechtsfragen, die sich zu Domainnamen stellen. Dies erfolgt insbesondere in Betrachtung von Vorschriften aus den Bereichen Telekommunikation, geistiges Eigentum, unlauterer Wettbewerb, Verträge, Vollstreckung sowie Erbfolge. Weiter werden Verfahrensfragen behandelt, die zu Domainennamen bei gerichtlichen bzw. bei alternativen Online-Verfahren zur Streitbeilegung auftreten können. Das Werk eignet sich sowohl für die Praxis wie auch für das Studium.

### **Nutzung von Cloud-Diensten durch Anwältinnen und Anwälte**

ITLS, Bd. 4

Christian Schwarzenegger /  
Florent Thouvenin /  
Burkhard Stiller

Schulthess Juristische Medien  
AG, Zürich et al. 2019,  
XXXVI + 232 Seiten, ca. CHF 79;  
ISBN 978-3-7255-7975-4

Anwaltskanzleien stehen zunehmend vor der Möglichkeit und Herausforderung, "Cloud-Dienstleistungen" zu beanspruchen, die ganz auf die Bedürfnisse der Anwaltspraxis ausgerichtet sind. Das vorliegende Buch, das nach dem Text in Deutsch eine vollständige französische Übersetzung einschliesst, prüft nach einer Einführung in die technischen Grundlagen aus namentlich strafrechtlicher Warte (Berufsgeheimnis) wie auch aus der datenschutzrechtlichen Sicht der Schweiz und der EU, ob und unter welchen Bedingungen der Einsatz solcher Dienste rechtens ist. Das Werk spricht damit ein wesentliches Anliegen der Advokatur an, welchem es gerade mit seiner praxisnahen Darstellung gerecht wird.

### **Die Informationspflichten des Unternehmers im E-Commerce**

ITLS, Bd. 5

Dominic Oertly

Schulthess Juristische Medien  
AG, Zürich et al. 2019,  
LIV + 404 Seiten, ca. CHF 89;  
ISBN 978-3-7255-7987-7

Die umfassende Zürcher Doktorarbeit behandelt nach einer Einführung in den "E-Commerce" zunächst "rechtstheoretisch" die vielfältigen unternehmens-, vertrags- und produktbezogenen Informationspflichten des Unternehmens im digitalen Bereich nach schweizerischem und deutschem Recht, um danach diese Informationspflichten "rechtstatsächlich" (mit hilfreichen Praxisbezügen) vertieft zu analysieren und zuletzt im Teil "Bewertung und Ausblick" insbesondere hilfreiche Lösungsansätze zur Rechtsfortbildung vorzutragen.

### **Datenschutz**

Schulthess Manager Dossier

Claudia Keller

Schulthess Juristische Medien  
AG, Zürich et al. 2019,  
60 Seiten, ca. CHF 58;  
ISBN 978-3-7255-8007-1

Die ganz die Praxis anpeilende Abhandlung im Heftformat vermittelt Datenschutzbeauftragten wie auch Führungskräften aus der Wirtschaft einen eingehenden Überblick zur Umsetzung des Datenschutzrechts der Schweiz und der EU. Die übersichtlich strukturierte, mit "Praxishinweisen" bereicherte und bestens verständliche Darstellung spricht sehr wohl auch den Unterricht sowie Personen mit juristischer Ausbildung an, welche sich rasch und nachhaltig ein datenschutzrechtliches Grundlagenwissen anzueignen wünschen.

---

## Tagungsberichte

---

### **Der Immaterialgüterrechtsprozess: "Prozessmanagement"**

3. Dezember 2019,  
Bundesverwaltungsgericht,  
St. Gallen

INGRES setzte zusammen mit dem Schweizer Verband der Richter in Handelssachen die Tagungsreihe zum Immaterialgüterrechtsprozess fort. Der Anlass mit rund achtzig Personen und unter Beteiligung der Handelsgerichte, des Bundespatent- und des Bundesgerichts widmete sich dem Thema "Prozessmanagement". Es wurden Erfahrungen im Hinblick auf eine Verbesserung des Prozessmanagements gerade angesichts der jüngeren Rechtsprechung erörtert. Ein eingehender Tagungsbericht erscheint in der sic!.

---

## 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.

### **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 liegt 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-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt anfangs 2020.