

Mai 2020

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### AVIA AG, AVIA Vereinigung unabhängiger (...) / Lavia GmbH

#### Firmenrechtliche Verwechslungsgefahr

AppGer BS vom 16.01.2020  
(ZK.2019.3)

Zwischen den Firmen "AVIA AG" und "AVIA Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten, Genossenschaft" einerseits und der Firma "Lavia GmbH" andererseits besteht eine firmenrechtliche Verwechslungsgefahr.

*"Die Firma 'Lavia GmbH' (...) umfasst den gesamten Bestandteil 'AVIA' der klägerischen Firmen. Bei diesem Firmenbestandteil handelt es sich um eine kennzeichnungsprägende Fantasiebezeichnung."*

Wegen der geographischen Nähe, der sich aus der Zweckumschreibung im Handelsregister abgeleiteten Wettbewerbssituation und der hier zu beachtenden niedrigen Aufmerksamkeit von Durchschnittskonsumenten ist ein strengerer Massstab für die Unterscheidbarkeit der Firmen anzuwenden.

Der Beklagten ist die Führung der Firma "Lavia GmbH" zu untersagen. Das Begehren der Klägerinnen, es sei der Beklagten generell zu verbieten, den prägenden Bestandteil "Lavia" in ihrer Firma zu führen, geht dagegen zu weit, weil sich durch die Hinzufügung weiterer Fantasiebezeichnungen eine Verwechslungsgefahr vermeiden lässt.

## DIGILINE

#### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 13.01.2020  
(B-4051/2018)

Das Zeichen DIGILINE beschreibt die beanspruchten Mess-, Prüf- und Steuerungsgeräte der Vakuumtechnik (Klasse 9) direkt im Sinne von "digitale Produktlinie" und ist somit diesbezüglich nicht unterscheidungskräftig.

## ONE / inOne; inOne (fig.)

### Nichtigkeit von Wortmarken infolge relativen Freihaltebedürfnisses

HGer ZH vom 05.12.2019  
(HG170207-O)



Das Handelsgericht Zürich stellt einerseits die Nichtigkeit der Wortmarke "ONE" (Klassen 9 und 38) der Beklagten (Sunrise) und zudem die Nichtigkeit der Wortmarke "inOne" (Klassen 9, 38 und 42) der Widerbeklagten (Swisscom) fest.

*"Das Zeichen 'ONE' suggeriert, dass mit einem einzigen konvergenten Angebot sämtliche Kundenbedürfnisse in Bezug auf Waren und Dienstleistungen im Bereich Internet, Fernsehen, Telefon und Mobile abgedeckt werden (...), 'ONE' ist entsprechend eine griffige, prägnante und naheliegende Bezeichnung für All-in-One-Produkte im Telekommunikationsbereich." Mangels gleichwertiger Alternativen besteht "ein wesentliches Interesse der Mitangebenden im Telekommunikationsbereich, den Ausdruck 'ONE' ihrerseits zur Bezeichnung ihrer All-in-One-Produkte zu verwenden." Für die massgeblichen Verkehrskreise im Telekommunikationsbereich "ist deutlich erkennbar, dass mit 'ONE' in Alleinstellung das Prinzip 'All-in-One' zum Ausdruck gebracht werden soll."*

Zur Swisscom-Wortmarke 'inOne' hält das Gericht fest, dass *"der beschreibende Charakter (...) in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen durch die Präposition 'in' – im Vergleich zu 'ONE' in Alleinstellung – gar noch verstärkt [ist]. Es wird erkennbar die inhaltsbezogene Aussage vermittelt, dass die Produkte unkompliziert und preisgünstig in einem einzigen Angebot kombiniert werden. Dies entspricht einer Anpreisung. Der Ausdruck 'inOne' stellt aufgrund seines beschreibenden, anpreisenden Charakters Gemeingut dar" und ist somit "im konkreten Sachzusammenhang auch als relativ Freihaltebedürftig zu qualifizieren."*

Bei der kombinierten Wort-/Bildmarke "inOne" (mit Farbanspruch weiss, blau, rot) gemäss nebenstehender Abbildung gehen hingegen die *"gestalterischen Elemente – etwa in Form von Strichen, Schraffierungen oder einfachen Umrahmungen – über blosses grafisches Beiwerk hinaus."* Die Wort-/Bildmarke ist deshalb im Gesamteindruck unterscheidungskräftig, und folglich ist deren Eintragung zu bestätigen.

Aufgrund der Löschung der Wortmarke "ONE DESK" ist das Verfahren diesbezüglich gegenstandslos. Dennoch hält das Gericht im Rahmen einer summarischen Prüfung für die Kostenverteilung fest, dass auch dieses Zeichen *"für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 (...) beschreibend gewesen wäre."*

## SMAC / LISSMAC

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 25.02.2020  
(B-2191/2018)

Zwischen den Wortmarken SMAC und LISSMAC besteht in Bezug auf Waren der Klasse 3 (diverse Reinigungs- und Putzmittel) keine Verwechslungsgefahr.

Der Widerspruchsmarke SMAC kann für Waren der Klasse 3 nur eine geringe Kennzeichnungskraft und damit ein entsprechend enger Schutzbereich attestiert werden. Für den italienischsprachigen Endkonsumenten "schimmert" bei SMAC der italienische Begriff "smacchiare" (= Flecken aus Gegenstand entfernen, reinigen) deutlich durch.

Der prägende Wortanfang der angefochtenen Marke und deren Wahrnehmung als einheitliches, neues Zeichen sprechen gegen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr.

## Patentrecht: Entscheide

## Vorrichtung zur Verstärkung von Betonbauten

### Verfassungsrechtliches Beschleunigungsgebot

BPatGer vom 31.01.2020  
(O2018\_017)

Gemäss PatG 128 b kann das Bundespatentgericht ein Verfahren aussetzen, wenn die Gültigkeit eines europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. *"Ob das Interesse an der Aussetzung überwiegt, hängt vor allem vom Zeitpunkt ab. Wenn mit einer baldigen rechtskräftigen Entscheidung durch das Europäische Patentamt (bzw. dessen Beschwerdekammern) gerechnet werden kann, rechtfertigt es sich, zur Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen das nationale Verfahren, allenfalls nur das Urteil, auszusetzen."* Ob einer Nichtigkeitsklägerin ein Zuzuwarten von rund einem Jahr *"im Interesse der Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen zugemutet werden kann, ist angesichts des verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebots von BV 29 I und EMRK 6 Ziff. 1 fraglich"*, muss jedoch hier nicht entschieden werden.

*"Eine bekannte Vorrichtung, die alle im Patentanspruch aufgeführten strukturellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Patentanspruchs neuheits-schädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist."*

## Ticketvertrieb

### Unzulässiges Kopplungsgeschäft

BGer vom 12.02.2020  
(2C\_113/2017)

Rückweisung an die WEKO für ergänzende Sachverhaltsabklärungen und für die Verfügung von Verwaltungsanktionen.

Vgl. auch die Vorentscheide des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts in dieser Sache: BGE 139 II 328 und INGRES NEWS 4/2017, 5.

Das Sekretariat der WEKO untersuchte 2010 auf den Märkten "Veranstaltungslokalitäten für die Durchführung von Musikgrossanlässen in Form von Rock-/Popkonzerten" und "damit verbundenes Ticketing", ob die Aktiengesellschaft Hallenstadion über eine marktbeherrschende Stellung verfügt und diese durch ihre AGB missbraucht sowie ob es sich bei der Kooperationsvereinbarung zwischen den miteinander verflochtenen Aktiengesellschaft Hallenstadion und Ticketcorner AG um eine unzulässige Wettbewerbsabrede handelt. Die AGB verpflichten Konzertveranstalter, mindestens 50% der Tickets zu Standardkonditionen der Aktiengesellschaft Hallenstadion zu überlassen, der Kooperationsvertrag wiederum die Aktiengesellschaft Hallenstadion, diese der Ticketcorner AG weiterzugeben. Der Anspruch auf 50% wirkt sich faktisch wie eine 100%-Klausel aus: Fehlende Konnexität der Ticketsysteme, deren Komplexität sowie daraus resultierende Fehleranfälligkeit und Zusatzaufwand führen zum Verzicht auf mehrere Ticketvertriebsunternehmen.

Die AGB der Aktiengesellschaft Hallenstadion begründen ein Koppelungsgeschäft nach KG 7 II f, der Kooperationsvertrag eine ungerechtfertigte wettbewerbswidrige Abrede gemäss KG 5 I. In Bezug auf die Frage, ob Ticketcorner KG 7 KG erfüllt, ist der Sachverhalt ungenügend erstellt. Die Sache ist für weitere Abklärungen an die WEKO zurückzuweisen.

In der Deutschschweiz nimmt das Hallenstadion als grösste multifunktionale Indoor-Anlage auf Grund von Fassungsvermögen, Vorhandensein und Kosten der (technischen) Infrastruktur, ganzjähriger Verfügbarkeit sowie Standort eine singuläre Stellung ein und begründet damit die marktbeherrschende Stellung der Aktiengesellschaft Hallenstadion.

Die Abrede zwischen Aktiengesellschaft Hallenstadion und Ticketcorner stellt eine sonstige wettbewerbswidrige Abrede nach KG 5 I dar: *"Im vorliegenden Fall handelt es sich weder um eine horizontale noch um eine vertikale, sondern um eine sonstige Wettbewerbsabrede, welche die beiden unterschiedlichen Geschäftsbereiche der Beschwerdeführerinnen miteinander verbindet. Die strittige Abrede erfasst deshalb nicht nur einen Geschäftsbereich, wie dies in aller Regel bei Abreden der Fall ist, sondern sie nimmt sowohl auf den Geschäftsbereich der Veranstaltungslokalitäten als auch auf den Geschäftsbereich des Ticketings Bezug."*

## Urheberrecht: Entscheide

### Tarif A Fernsehen

#### Rückwirkende Zahlungspflicht

BGer vom 19.02.2020  
(2C\_1056/2018)

Gestützt auf die sogenannte "Balletregel" ist bei der Festlegung der tariflichen Vergütungshöhe für die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken und Leistungen vergütungsmindernd zu berücksichtigen, wenn die konkrete Nutzung nur zum Teil vom konkret betroffenen Tarif erfasst wird. Geht es um die Entschädigung von Handelstonträgern, die in nicht im Handel erhältliche Tonbildträgern integriert werden, so sind *"etwa Bild-, Bildregie- oder Drehbuchrechte"* auch zu berücksichtigen.

Wird im Zusammenhang mit URG 35-, 24b- und 22c-Nutzungen die Höhe eines in einem Tarif enthaltenen Vergütungssatzes angefochten, so ist der einmal rechtskräftig gerichtlich festgesetzte Vergütungssatz grundsätzlich auch rückwirkend anzuwenden: *"Zahlreiche Rechtsmittelverfahren und die damit verbundene Verlängerung des Instanzenzugs sind geeignet, eine in den Augen des Gesetzgebers unerwünschte Einwirkung auf den Beginn der Zahlungspflicht zu nehmen (...). Bestehen – wie hier – blosse Entschädigungsansprüche, womit die Nutzer bereits von Gesetzes wegen über die erforderliche Befugnis zum Gebrauch der Rechte verfügen, hat dies zur Folge, dass sie unter Umständen Rechte nützen könnten, ohne hierfür zu bezahlen; diesbezüglich muss deshalb eine praktische und pragmatische Lösung (...) gefunden werden. Soweit dies nicht möglich oder sinnvoll erscheint, ist eine rückwirkende Inkraftsetzung des Tarifs nicht auszuschliessen, ansonsten die Berechtigten für Nutzungen während des Rechtsmittelverfahrens nicht nur nicht angemessen, sondern überhaupt nicht entschädigt würden".*

## Designrecht: Aktuelles

#### HMA 1999

OMPI im März 2020  
[www.OMPI.org](http://www.OMPI.org)

Mit Wirkung ab dem Juni dieses Jahres ist Mexiko der 1999er Fassung des Haager Musterschutz-Abkommens beigetreten. Damit erhöht sich die Zahl der Vertragsstaaten auf 64.

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

### Finanzlage

#### Unbestimmtes Rechtsbegehren

AppGer BS vom 03.01.2020  
(ZK.2019.9)

Massnahmeverfahren!

Das folgende Rechtsbegehren ist zu unbestimmt: *"es sei dem Gesuchsgegner (...) zu verbieten, die Gesuchstellerin bei Kunden und Geschäftspartnern, insbesondere der X, Z, und Y, direkt oder indirekt in irgendeiner Weise herabzusetzen oder anzuschwärzen, insbesondere durch Ausführungen über die Finanzlage, die Bonität oder die Zahlungsmoral der Gesuchstellerin."* Würde diese allgemeine Formulierung in ein Dispositiv übernommen, *"müsste das Vollstreckungsgericht erneut prüfen, ob Aussagen des Gesuchsgegners über die Gesuchstellerin als verbotene Herabsetzung oder Anschwärzung zu qualifizieren sind. Damit wird die gesamte materielle Prüfung des Verhaltens in unzulässiger Weise an die Vollstreckungsbehörde delegiert"*.

## Diverses: Entscheide

### Braunes Gedankengut

#### Wahrheitsbeweis bei gemischten Werturteilen

BGer vom 29.01.2020  
(6B\_1114/2018)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Die Aussage *"Wie steht der Verein C. zum Antisemitismus seines Präsidenten?"* stellt im Zusammenhang mit der Beurteilung ihres ehrverletzenden Charakters (StGB 173) eine Tatsachenbehauptung dar: *"Die Verortung eines Menschen als Antisemit ist zwar ihrem Wesen nach keiner direkten Überprüfung zugänglich, doch kann das Vorliegen einer antisemitischen Gesinnung als innere Tatsache gleichwohl Gegenstand eines Beweisverfahrens bilden. Bei den Kommentaren 'braune Scheisse drückt leider immer wieder durch die Ritzen' sowie 'die braune Scheisse dampft leider auch im veganen Grün' handelt es sich wiederum um gemischte Werturteile (...)"* Gleiches gilt für die Aussage, jemand vertrete *"braunes Gedankengut"*. Somit ist ein der Ehrverletzung Angeklagter zu Aussagen, einer Person sei eine antisemitische Haltung zuzuschreiben bzw. diese würde braunes Gedankengut vertreten, zum Wahrheitsbeweis zuzulassen: *"Die dabei transportierte Tatsachenbehauptung (bestimmte Haltung zum Nationalsozialismus bzw. gegenüber Juden) ist ohne Weiteres einer Wahrheitsprüfung zugänglich."*

---

## Literatur

---

### **International Trends in Legal Informatics**

Festschrift für Erich Schweighofer

Walter Hötzendorfer /  
Christof Tschohl /  
Franz Kummer (Hg.)

Editions Weblaw, Bern 2020,  
XXIII + 530 Seiten, CHF 78;  
ISBN 978-3-96698-588-8

Zur Würdigung seines 60. Geburtstags und seines umfangreichen Schaffens auf dem Gebiet der Rechtsinformatik wurde Prof. Erich Schweighofer im Rahmen des Internationalen Rechtsinformatik-Symposiums "IRIS 2020" ein "Liber amicorum" überreicht. Die Festschrift in teils deutscher und teils englischer Sprache enthält Ausführungen zahlreicher Wegbegleiter, die in verschiedenster Weise auf das bisherige Gesamtwerk von Erich Schweighofer eingehen. Das vorliegende Werk gefällt denn auch durch seine vielfältigen Beiträge, u.a. zum Urheber- und Datenschutzrecht.

### **Verantwortungsbewusste Digitalisierung**

Tagungsband des 23. Internationalen Rechtsinformatik-Symposiums IRIS 2020

Erich Schweighofer /  
Walter Hötzendorfer /  
Franz Kummer /  
Ahti Saarenpää (Hg.)

Editions Weblaw, Bern 2020,  
616 Seiten, CHF 59;  
ISBN 978-3-96698-589-5

Der englisch- und deutschsprachige Aufsätze enthaltende Tagungsband entstand im Anschluss an die entsprechende Veranstaltung, die vom 27. bis 29. Februar 2020 an der Universität Salzburg stattfand. Das prominente Autorenpanel widmete sich dem Thema "Verantwortungsbewusste Digitalisierung". Der Band enthält insbesondere anregende Ausführungen zu den praktischen Gesichtspunkten der Rechtsinformatik, wie etwa "E-Commerce", "E-Government", Datenschutz, "IP-Recht" sowie Rechtsvisualisierungen. Die Leserschaft findet ausserdem nennenswerte Ausführungen zu wirtschaftlichen Fragestellungen vor.

### **Urheberrecht**

UrhG, KUG (Auszug), VGG

Kommentar

Gerhard Schrickler / Ulrich  
Loewenheim / Matthias  
Leistner / Ansgar Ohly (Hg.)

Verlag C.H. Beck oHG, 6. Aufl.,  
München 2020,  
XXVII + 3343 Seiten, CHF 298;  
ISBN 978-3-406-72096-3

Der von Gerhard Schrickler begründete Kommentar zum deutschen Urheberrechtsgesetz, Kunsturhebergesetz und Verwertungsgesellschaftengesetz wird in der sechsten Auflage von Ulrich Loewenheim, Matthias Leistner und Ansgar Ohly herausgegeben. Das von insgesamt zweiundzwanzig Autoren verfasste Fundamentalwerk überzeugt erneut mit wissenschaftlicher Genauigkeit, Vollständigkeit und Praxisnähe. Es bleibt damit auch für die Schweizer Urheberrechtsgemeinde eine erstrangige Quelle für Ideenvermittlung und Rechtsvergleichung. – Neu berücksichtigt in der neuen Auflage sind namentlich die weitere Europäisierung des Urheberrechts einschliesslich der diesbezüglichen Entscheide des EuGH mit dessen Weiterentwicklung des Werkbegriffs, die neue Regelung der Wissenschaftsschranken sowie das erneuerte Urhebertvertragsrecht. Dazu gesellt sich die Besprechung des erst kürzlich erlassenen Verwertungsgesellschaftengesetz. Gewürdigt wird zudem auch schon die vorgesehene Reform des Abmahnwesens mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs.

---

## Veranstaltungen

---

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

1. Februar 2021,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet voraussichtlich am 1. Februar 2021 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

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

März / April 2021;  
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 Frühjahr 2021 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Herbst 2020 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch)).

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

6. Juli 2021, Lake Side, Zürich

INGRES kann seinen für den 2. Juli 2020 vorgesehene Sommeranlass mit der INGRES-Mitgliederversammlung und der Fachveranstaltung zu den bedeutendsten Geschehnissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee, nicht durchführen. Die Folgeveranstaltung am gleichen Ort ist für den 6. Juli 2021 vorgesehen. Die Einladung folgt zu einem noch nicht feststehenden Zeitpunkt in den INGRES NEWS und über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

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

27./28. August 2021 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

Der ursprünglich auf den 28. und 29. August 2020 angesetzte Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld wird auf den 27. und 28. August 2021 verschoben. Die näheren Angaben folgen voraussichtlich im nächsten Jahr in den INGRES NEWS und über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### **Zurich IP Retreat 2021 – Beyond Patents**

Oktober / November 2021 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),  
Zunfthaus zur Zimmerleuten

INGRES verschiebt seine zusammen mit der ETHZ in Zürich angekündigte Tagung "Zurich IP Retreat" vom 20. und 21. November 2020 auf den Herbst 2021. Das neue Datum wird insbesondere über die INGRES NEWS und [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) möglichst bald mitgeteilt.