

Juni 2021

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Gegenschlag

#### Beweislast bei angeblich fehlender Absicht des Markengebrauchs

BGer vom 27.08.2019  
(4A\_181/2019; 4A\_177/2019)

Wird eine Marke ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt, kann diese für nichtig erklärt werden: *"Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (MSchG 12 I) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (...). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (ZGB 8), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (...). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen".*

Ob *"wichtige Gründe für den Nichtgebrauch"* einer Marke (MSchG 12 I) vorliegen, ist ein Ermessensentscheid. Wird der Bestand einer Marke gerichtlich angegriffen, so kann dieser Angriff aufgrund der Umstände des Einzelfalls als *"wichtiger Grund"* angesehen werden, d.h. es kann gerechtfertigt sein, dass die Marke während der Dauer des Prozesses nicht gebraucht wird.

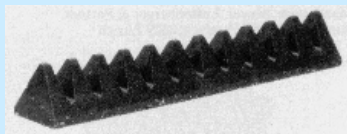
## TOBLERONE / SWISSONE

### Fehlende Verwechslungsgefahr und fehlende Rufausbeutung

HGer BE vom 31.12.2020  
(HG 20 87)

Massnahmeverfahren!

TOBLERONE-Formmarke:



SWISSONE-Riegel:



TOBLERONE-Verpackung:



Beispielhafte SWISSONE-Verpackung:



Kraft Foods verlangte vergebens, dass einer Konkurrentin vorsorglich der Verkauf eines Schokoladenriegels (vgl. Abbildung 2) verboten werde. Laut dem Handelsgericht Bern besteht zwischen der als Formmarke geschützten TOBLERONE-Riegelform und der SWISSONE-Riegelform sowie zwischen den verwendeten Verpackungen weder eine marken- noch eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr; auch liegt keine lauterkeitsrechtliche Rufausbeutung vor.

*"Selbst unter Zugrundelegung eines starken Schutzzumfangs, geringer Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise sowie des aufgrund der Warengleichartigkeit resultierenden strengen Massstabs unterscheidet sich der SWISSONE-Schokoladenriegel hinreichend von der Formmarke der Gesuchstellerin. Die kennzeichnungskräftigen Zacken dominieren das Gesamtbild der Formmarke der Gesuchstellerin, ohne dass sie vom SWISSONE-Schokoladenriegel übernommen werden."*

Es liegt auch keine markenrechtliche "assoziative Verwechslungsgefahr" vor: *"Eine gewisse Zurückhaltung drängt sich auch deshalb auf, weil die Rechtsprechung der assoziativen Verwechslungsgefahr im Markenrecht auf Kritik stösst und von einem Teil der Lehre und Rechtsprechung abgelehnt wird (...). Jedenfalls im Lauterkeitsrecht hat die Rechtsprechung des Bundesgerichts die assoziative Verwechslungsgefahr nicht mehr dem Tatbestand der Verwechslungsgefahr, sondern jenem der Rufausbeutung zugewiesen (...)."*

Die Gesuchstellerin bringt *"zu Recht vor, dass Schokoladenriegel insbesondere in der Werbung auch in unverpackter Form dargestellt würden. Ein Teil der Lehre kritisiert denn auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts, welche für die lauterkeitsrechtliche Beurteilung primär auf den Kaufzeitpunkt abstellt, und möchte daher zusätzlich eine sog. 'pre-sale' und 'post-sale confusion' berücksichtigen (...). Für kennzeichnungskräftige Schokoladenformen, welche in der Werbung oft in unverpackter Form dargestellt werden, scheint die Berücksichtigung einer 'pre-sale' und 'post-sale confusion' jedenfalls berechtigt. Doch selbst unter diesem Blickwinkel sind der TOBLERONE-(...) und der SWISSONE-Schokoladenriegel (...) derart unterschiedlich, dass weder eine 'pre-sale' noch eine 'post-sale confusion' resultiert. (...) Die goldene Farbe soll Wertigkeit und Qualität vermitteln."*

*"Aufgrund der deutlich unterschiedlichen Verpackung erfolgt auch nicht eine Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der TOBLERONE, da es hierfür der unmissverständlichen Botschaft 'gleich gut wie' oder 'Ersatz für' mangelt."*

## Happy-Cola / Happy-Cola (fig.)

### Fehlende Warengleichartigkeit

BVGer vom 15.04.2021  
(B-2585/2020)

Angegriffene Marke:



Zwischen "Konfiseriewaren" (Klasse 30) einerseits und "alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken, Fruchtsäften und Sirupen" (Klasse 32) andererseits besteht keine Warengleichartigkeit: *"Während Süßwaren definitionsbedingt vergleichsweise viel Zucker enthalten und rein nahrungsergänzende Luxusgüter darstellen, ist dies bei den in Frage stehenden (...) Getränken (...) nicht zwingend der Fall. Getränke sind in erster Linie Durstlöscher, womit sie ein anderes Bedürfnis der Konsumenten abdecken und somit einem anderen Verwendungszweck dienen. (...) Gleichartigkeit bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren betrifft. (...) Die Herstellung und der Vertrieb von Konfiseriewaren (...) und Getränkeprodukten der Klasse 32 erscheinen (...) nicht als marktübliche Verknüpfung. (...) Zusammenfassend würde das markenrechtliche Spezialitätsprinzip überdehnt, wenn man eine Gleichartigkeit zwischen Konfiserie- und den in Frage stehenden Getränkeprodukten alleine aufgrund möglicher Übereinstimmungen in den Inhaltsstoffen, allfälliger Diversifikationsstrategien oder Überschneidungen bei den Abnehmer- und Vertriebskreisen bejahen würde."*

## INVISALIGN / SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)

### Beweiskraft von Affidavits

BVGer vom 23.03.2021  
(B-1084/2020)

Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Zahnmedizin (Klassen 10, 41, 44) beanspruchten Marken INVISALIGN und "SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr: *"Die angefochtene Marke ist mehr als doppelt so lang wie die Widerspruchsmarke, weist einen anderen Zeichenanfang auf und verfügt über ein gut wahrnehmbares grafisches Element."*

Die Widersprechende beruft sich zum Nachweis des gesteigerten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke in Fachkreisen auf verschiedene eingereichte Affidavits: *"Affidavits kommen gegenüber Parteiaussagen grundsätzlich keine erhöhte Beweiskraft zu. Sie sind allerdings insbesondere im Zusammenhang mit weiteren Beweismitteln in die Beurteilung der gesamten Beweislage einzubeziehen (...). (...) Die Aussagekraft der von den Zahnärzten unterschriebenen Erklärungen ist (...) insoweit relativiert, als diese vorgedruckt sind und einen beinahe identischen Inhalt aufweisen. Auch sind nur drei Erklärungen ungenügend, um daraus in allgemeiner Weise Rückschlüsse auf die gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in den Fachkreisen (...) ziehen zu können."*

---

## Patentrecht: Entscheide

---

### IML-Verfahren

#### Litispendez

BGer vom 16.03.2021  
(4A\_539/2020)

Eine Patentinhaberin erhob Verletzungsklage gegen eine Konkurrentin. Diese reichte darauf in einem gesonderten Verfahren Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent ein. Auf diese Nichtigkeitsklage reagierte die Patentinhaberin, indem sie widerklageweise erneut die Patentverletzung geltend machte, aber gestützt auf eine – im Vergleich zum ersten Verletzungsverfahren – eingeschränkte Patentanspruchsfasung. Das Bundespatentgericht trat auf die Widerklage wegen Litispendez nicht ein; zwischen den Parteien sei bereits eine Patentverletzungsklage zum gleichen Streitpatent rechtshängig (vgl. INGRES NEWS 10/2020, 4). Das Bundesgericht bestätigt.

Nachdem die Patentinhaberin (und Widerklägerin) auf das Streitpatent in Anwendung von PatG 24 teils verzichtet hat, *"existiert dieses in der ursprünglichen Fassung nicht mehr. Damit ist (...) das materielle Recht, auf das sich die Widerklage im vorliegenden Fall stützt, (mit Wirkung ex tunc) untergegangen. (...) Dass [die Patentinhaberin] ihre Patentansprüche in der Widerklage verbal eingeschränkt hat, ändert nichts am Umstand, dass das Patent in der ursprünglichen Fassung – auf der die Widerklage nach wie vor basiert – nicht mehr besteht. Die 'verbale' Einschränkung eines mit Wirkung ex tunc untergegangenen Patents ändert mit anderen Worten nichts am Untergang desselben und damit am fehlenden Rechtsschutzinteresse."*

---

### Peer-to-Peer-Protokoll

#### Rechtliches Gehör im Zusammenhang mit der Auslegung von Patentansprüchen

BGer vom 26.03.2021  
(4A\_581/2020)

Bei der Frage, welches Wissen unter den Rechtsbegriff des allgemeinen Fachwissens zu subsumieren ist, handelt es sich um eine Rechtsfrage. *"Auch die Anwendung der aus PatG 51 abgeleiteten Interpretationsgrundsätze auf die Auslegung der Patentansprüche ist Bestandteil der rechtlichen Würdigung."*

*"Der Umstand, dass ein bestimmtes Argument hinsichtlich der Auslegung eines Patentanspruchs von den Parteien nicht vorgetragen oder im Fachrichtervotum nicht oder anders thematisiert wurde, bedeutet nicht, dass die Parteien dazu vom Bundespatentgericht – das die Patentansprüche abweichend zu würdigen und auszulegen gedachte – eigens anzuhören gewesen wären"*.

## Strassen- und Tiefbau

### Einsichtsrecht in kartellrechtliche Verfahrensakten

BGer vom 18.03.2021  
(2C\_1039/2018; 2C\_1052/2018;  
2C\_1040/2018; 2C\_1051/2018)

Im Zusammenhang mit kartellwidrigen Abreden im Bereich Strassen- und Tiefbau verlangte der Kanton Aargau bei der WEKO Akteneinsicht. Das Bundesgericht lässt in Übereinstimmung mit der WEKO, aber entgegen dem Bundesverwaltungsgericht (vgl. sic! 2019, 255; INGRES NEWS 2/2019, 4), eine eingeschränkte Akteneinsicht zu.

Gemäss DSG 19 I a dürfen Personendaten bekannt gegeben werden, wenn diese zur Erfüllung eines gesetzlichen Auftrags *"unentbehrlich"* sind: *"Unentbehrlich meint (absolut) notwendig (...), unbedingt erforderlich. Unentbehrlich für die Erfüllung einer Aufgabe sind Daten somit dann, wenn ohne diese die gesetzliche Aufgabe nicht erfüllt werden kann (...). (...) Insofern stellen – auch unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips (DSG 4 II) – die Daten die einzige Möglichkeit dar, die Aufgabe zu erfüllen. Ist aber die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe von Vorneherein nicht möglich, so ist die Frage, ob die Daten entbehrlich oder unentbehrlich sind, obsolet, denn das Tatbestandselement der Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe ist nicht gegeben".* Die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe muss *"nur möglich und nicht gewiss sein."* DSG 19 I a verlangt zudem nicht, dass für die Gewährung der Akteneinsicht ein *"Sanktionsverfahren rechtskräftig abgeschlossen sein muss, noch, dass darin ein Kartellrechtsverstoss festgestellt worden sein muss."*

Laut KG 25 muss die WEKO das Amtsgeheimnis wahren. KG 25 stellt aber keine *"besondere Norm im Sinne von DSG 19 IV b"* dar, die einer Datenbekanntgabe entgegenstände. *"Entscheidend ist allerdings in jedem Fall die Zweckbindung"* nach KG 25 II, die dem Grundsatz der Zweckbindung nach DSG 4 III entspricht. Zu prüfen ist schliesslich im Sinne von DSG 19 IV a, ob eine Datenbekanntgabe *"abgelehnt, eingeschränkt oder mit Auflagen versehen werden muss, weil wesentliche öffentliche Interessen oder offensichtlich schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person es verlangen."*

Vorliegend sind die Interessen des Kantons Aargau (Prüfung von allfälligen Schadenersatzansprüchen) *"sehr gewichtig"*. Eine Datenbekanntgabe ist in beschränktem Umfang gutzuheissen; wegen der Zweckbindung darf der Kanton Aargau die Daten jedoch nur für die Prüfung bzw. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen verwenden.

## Potenzmittel

### Unzulässige vertikale Preisempfehlung

BGer vom 04.02.2021  
(2C\_149/2018)

Zurückweisung an das BVGer zur Festlegung der Sanktionshöhe!

Im November 2009 sanktionierte die WEKO u.a. die Pharmaunternehmen Eli Lilly SA, Bayer AG und Pfizer AG mit einer Busse in Millionenhöhe. Sie warf den Unternehmen vor, eine unzulässige Wettbewerbsabrede getroffen zu haben, indem sie Potenzmittelpreise mittels unverbindlicher Preisempfehlungen festgelegt hätten. Das Bundesverwaltungsgericht hob die Sanktionsverfügung auf, da das Kartellgesetz nicht anwendbar sei (vgl. INGRES NEWS 4/2014, 4). Auf Beschwerde hin erklärte das Bundesgericht das Kartellgesetz für anwendbar und wies dies Sache an das Bundesverwaltungsgericht zurück (vgl. BGE 141 II 66; sic! 2015, 409; INGRES NEWS 4/2015, 5). Unter Anrufung der KG-Normen schloss Letzteres wiederum, die streitgegenständliche Preisempfehlung verstosse nicht gegen das KG. Das Bundesgericht entscheidet letztinstanzlich gegenteilig.

Für die Beantwortung der Frage, ob eine Preisempfehlung als abgestimmte Verhaltensweise im Sinne von KG 4 gilt, ist das Gesamtbild entscheidend: *"Es ist deshalb nicht so, dass das Befolgen [der Empfehlung] allein für die Annahme einer aufeinander abgestimmten Verhaltensweise nicht genügen würde oder dass neben dem Befolgen zwingend eine Druckausübung oder weitere Elemente notwendig sind. Es ist aber umgekehrt auch nicht so, dass in jedem Fall das Befolgen alleine ausreichend ist. Insofern ist eine wertende Gesamtbetrachtung notwendig (...). Das Zusammenspiel zwischen Abstimmung und Abstimmungserfolg muss also ein gewisses qualitatives Mass erreichen. (...) Zu beachten ist, dass an die tatsächliche Einhaltung der empfohlenen Preise keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen (...). (...) Es ist zudem zu berücksichtigen, dass nicht nur die Seite des Abstimmungserfolgs für weitere Kriterien zugänglich ist, sondern auch die Seite der Abstimmung."*

Hier liegt eine unzulässige vertikale Abrede vor: Mit der Verbreitung der Preisempfehlung über das elektronische System der Verkaufsstellen (Apotheken, Ärzte) erfolgte eine Abstimmung. Zudem wurde die Empfehlung zu einem hohen Grad befolgt. Dabei ist nicht entscheidend, dass gewisse Verkaufsstellen auch Rabatte auf den Verkaufspreisen gewährten, da diese Rabattierungen nur *"punktuell"* erfolgten. Dass die Preisempfehlung als *"unverbindlich"* oder als *"für das Publikum bestimmt"* bezeichnet wurde, ist nicht massgebend. Entscheidend ist, *"ob im konkreten Fall eine Abstimmung und ein dementsprechendes Marktverhalten vorliegt."*

## Apple Pay I – III

### Zeugenstatus in kartellrechtlichen Untersuchungsverfahren

BGer vom 08.03.2021  
(2C\_87/2020; 2C\_88/2020;  
2C\_383/2020)

Die WEKO eröffnete eine Untersuchung gegen verschiedene Finanzdienstleister. Dabei wurden zwei ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder von zwei untersuchungsbetroffenen Dienstleistern als Zeugen vorgeladen. Gegen diese Vorladungen erhoben die beiden ehemals arbeitgebenden Finanzdienstleister wie auch einer der vorgeladenen Zeugen Beschwerde. Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerden teilweise gut. Das Bundesgericht kommt u.a. zum Schluss, dass das Bundesverwaltungsgericht auf die Beschwerden nicht hätte eintreten dürfen.

Personen, die in einem untersuchungsbetroffenen Unternehmen eine Organfunktion bekleiden, verfügen im Kartellsanktionsverfahren nicht aus eigenem Recht über Parteistellung. Da die Unternehmen jedoch über ihre aktuellen Organe handeln, sind diese Organe, wenn sie für Befragungen vorgeladen werden, trotzdem als Verfahrenspartei und nicht als Dritte, d.h. Zeugen, zu behandeln. Dagegen sind ehemalige Organe nicht mehr als Verfahrenspartei, sondern als Zeugen vorzuladen, da ihre Aussagen nicht mehr den betroffenen untersuchungsbetroffenen Unternehmen zugerechnet werden können. Die Möglichkeit einer Befragung als Auskunftsperson fällt schon deshalb ausser Betracht, weil dies in der einschlägigen Spezialnorm von KG 42 I nicht vorgesehen ist.

Die im Zusammenhang mit einer Zeugenbefragung allfällig drohende Verletzung des nemo-tenetur-Grundsatzes (Verbot des Selbstbelastungszwangs) kann nur von jener Person geltend gemacht werden, die sich selbst auch auf diese Garantie berufen kann. Da es hier um die Befragung einer natürlichen Person geht, die nicht mehr beim betroffenen Finanzdienstleister beschäftigt ist und somit auch nicht in dessen Namen aussagt, ist ausgeschlossen, dass sich dieser (d.h. der ehemalige Arbeitgeber) auf den nemo-tenetur-Grundsatz berufen kann.

Da natürliche Personen nach KG 49a nicht sanktioniert werden können und sich die WEKO-Untersuchung in casu einzig gegen die untersuchten Finanzdienstleister richtet, kann auch das ehemalige Geschäftsleitungsmitglied nicht den nemo-tenetur-Grundsatz anrufen, um zu zeigen, dass es durch die Befragung einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil erleidet.

## Literatur

### Entwicklungen im Schweizer Blockchain-Recht

Rolf H. Weber /  
Hans Kuhn (Hg.)

Helbling Lichtenhahn Verlag,  
Basel 2021, XXXI + 289 Seiten,  
CHF 88; ISBN 978-3-7190-4425-1

Das vorliegende Werk bietet einen eingehenden Überblick über die Neuerungen im "Blockchain"-Recht und das kürzlich verabschiedete "DLT"-Gesetz. In elf Kapiteln beleuchtet die neunköpfige Autorenschaft die Anwendungsbereiche des "DLT"-Gesetzes, insbesondere in Bezug auf das private und öffentliche Finanzmarktrecht, das Vertragsrecht und die "Corporate Governance". Besonderes Augenmerk wird auf die Einführung von Registerwertrechten sowie auf die Etablierung einer neuen Lizenzkategorie für "DLT"-Handelssysteme gelegt. Abschliessend ergeht ein rechtsvergleichender Blick auf andere Staaten. Das Buch dient als hilfreiches Nachschlagewerk für Praxis und Ausbildung.

## 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" durchgeführt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 05/2021 bei und findet sich auch auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

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

27./28. August 2021,  
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht findet am 27. und 28. August 2021 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen statt. Die Einladung liegt bei und wird auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) hochgeladen.

### Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

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

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

### Zürich IP Retreat 2022 – Beyond Patents

November 2022,  
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich im Herbst 2022 durchgeführt. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Weitere Angaben folgen insbesondere in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).