

Juli/August 2022

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Butterfly

#### Teilweise freihaltebedürftiges Zeichen

BVGer vom 21.02.2022  
(B-1206/2021)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE gewährte die Eintragung des Zeichens "Butterfly" für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen; für diverse Waren wies es das Zeichen aber als beschreibend zurück. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Zurückweisung in Bezug auf gewisse Waren (z.B. Taschen [Klasse 18], Bekleidung [Klasse 25], Spielwaren [Klasse 28]); für andere Waren (z.B. Rucksäcke [Klasse 18], Trinkflaschen [Klasse 21], Handtücher [Klasse 24]) lässt es die Eintragung zu.

Der Bedeutungsinhalt des englischen Begriffs "Butterfly" (= Schmetterling) ist dem Schweizer Publikum bekannt. Das Schmetterlingsmotiv ist im Bekleidungsbereich (Klasse 25) weit verbreitet. Zudem handelt es sich um ein beliebtes Motiv für die Gestaltung von Accessoires und Taschen (Klasse 18). In diesen Bereichen ist das Motiv folglich freihaltebedürftig: *"Obwohl die Wortmarke nicht die Schmetterlingsform oder das Motiv an sich sperrt, ist der Begriff als Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal freizuhalten. (...) Hingegen stellt das Zeichen 'Butterfly' für Rucksäcke, Handkoffer, Reisekoffer und Lederkoffer der Klasse 18 keinen Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal dar. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung, dass Tiermotive als Gestaltungselemente für Behältnisse mit vorwiegend funktionalem Charakter nicht wesentlich sind."* Bezüglich Trinkflaschen (Klasse 21) und Handtücher (Klasse 24) liegen keine Anhaltspunkte vor, die zeigen, dass Schmetterlings- bzw. Tiermotive für die Oberflächengestaltung der genannten Waren *"etwas Wesentliches"* sind. Jedoch ist ein Freihaltebedürfnis für Spielwaren (Klasse 28) zu bejahen, da bei solchen Waren der Schmetterling *"sowohl als Form als auch als Motiv üblich ist"*.

## SWISSVOICE

### Besonderheiten des administrativen Markenlöschungsverfahrens

BVGer vom 02.05.2022  
(B-2153/2020)

Wird ein Markenlöschungsantrag (MSchG 35a) eingereicht, kann sich der Markeninhaber auf drei Arten gegen die Löschung der angegriffenen Marke wehren, nämlich indem er geltend macht,

(a) der Steller des Löschungsantrags habe den Nichtgebrauch der angegriffenen Marke ungenügend glaubhaft gemacht (MSchG 35b I a),

(b) indem ernsthafte Gründe für den Nichtgebrauch der Marke vorgebracht werden (MSchG 35b I b) oder

(c) indem der Gebrauch der Marke glaubhaft gemacht wird (MSchG 35b I b).

Diese drei Möglichkeiten stehen alternativ nebeneinander. Ein Markeninhaber, der z.B. keine Umsatzzahlen zeigen will, kann sich daher darauf beschränken, nur geltend zu machen, der Antragsteller habe den Nichtgebrauch der angegriffenen Marke zu wenig glaubhaft gemacht: *"Il est important de préserver ce choix. (...) Si l'on obligeait le titulaire d'une marque attaquée à rendre vraisemblable l'usage de cette marque ou des justes motifs au défaut de son usage, on pourrait alors le contraindre à rendre publics des secrets d'affaires, tels que des chiffres d'affaires ou des volumes de vente. La situation n'est pas la même dans une procédure d'opposition. Là, le titulaire de la marque opposante, dont l'autre partie conteste l'usage, est à l'origine de la procédure, par le dépôt de l'opposition; il est donc normal, en sa qualité de demandeur, qu'il soit amené à rendre publiques certaines informations liées à sa marque. Au contraire, dans la procédure de radiation, en raison de la légitimation active très large (...), le défendeur doit être protégé contre les demandes de radiation intempestives."*

Macht der Antragsteller glaubhaft, dass eine Marke für Telefone nicht (genügend) gebraucht wird, ist damit nicht auch glaubhaft gemacht, dass kein Gebrauch für den Oberbegriff "elektronische Geräte" stattfindet: *"On pourrait alors se demander si le défaut d'usage d'un produit ou d'un service rend vraisemblable le non-usage de toute la catégorie à laquelle ce produit ou ce service appartient. La réponse est négative. Le concept d'Overbegriff est valable seulement lorsqu'il s'agit de rendre vraisemblable l'usage. Or, la question de l'usage et celle du défaut d'usage ne sont pas symétriques. En effet, si l'opposant rend vraisemblable l'usage de la marque opposante pour des téléphones, l'on pourra admettre qu'il a rendu vraisemblable l'usage pour des appareils électroniques. En matière de vraisemblance du défaut d'usage, un tel raisonnement ne peut être suivi. Assurément, ne pas utiliser sa marque pour des téléphones ne signifie pas ipso facto ne pas utiliser sa marque pour tous les appareils électroniques."*

## Nemiroff (3D)

### Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke massgebliches Bildmaterial

BVGer vom 06.04.2022  
(B-3981/2021)



Markenregister und Swisreg sind nicht identisch: Ersteres ist ein öffentliches Register im Sinne von ZGB 9, Letzteres ein Publikationsorgan respektive eine öffentliche Dienstleistung des IGE. Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke sind demnach der Registereintrag bzw. die beim IGE hinterlegten Abbildungen massgebend und nicht die auf Swisreg veröffentlichten Illustrationen.

*"Die vom Markenregister angestrebte Rechtssicherheit setzt voraus, dass die Marken im Register grundsätzlich in der Grösse wiedergegeben werden - respektive werden können und geschützt sind -, die der üblichen und gewohnten Verwendung von Marken für entsprechende Waren und Dienstleistungen im Verkehr entspricht. Details, die in natura übersehen werden, sollen nicht zum Schutz als Marke führen, während Marken, die aufgrund ihrer prägenden Elemente am Markt unterscheidungskräftig wirken, nicht ihrer Wiedergabe wegen vom Schutz ausgeschlossen sein sollen. Die angemessene Grösse der Marke im Register hängt, soweit keine notwendigen technischen Gründe der Darstellbarkeit oder Registerführung (...) entgegenstehen, darum vom üblichen Gebrauch am entsprechenden Markt ab (...). Der Rechtssicherheit wäre es hingegen abträglich (...), auf die Grösse des tatsächlichen Gebrauchs der einzelnen Marke abzustellen".* Da Marken seit Juli 2008 nicht mehr im SHAB publiziert werden, ist fraglich, ob die druckbedingte Vorgabe, dass nur Bildmaterial im Format 8x8 cm beim IGE eingereicht werden kann, heute noch zulässig ist. Vorliegend kann die Frage jedoch offengelassen werden.

Die nebenstehend abgebildete, für Alkoholika (Klasse 33) beanspruchte dreidimensionale Flaschenform ist u.a. wegen des "vielfältigen Relief-Konglomerats" und dem als Relief mehrfach angebrachten Wortelement "Nemiroff" unterscheidungskräftig.

## TX group (fig.) / TX GROUP AG

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 24.05.2022  
(B-3808/2021)



Zwischen den beiden Zeichen "TX group (fig.)" und TX GROUP AG besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren und Dienstleistungen betroffen sind: *"Die angefochtene Marke besitzt keine grafischen Elemente und an deren Ende ist der Zusatz 'AG' angefügt, womit sich die beiden Marken unterscheiden. Mit den Buchstaben 'TX' in Kombination mit dem nachfolgenden Wort 'Group' übernimmt die angefochtene Marke jedoch die prägendsten Bestandteile der Widerspruchsmarke."*

## POPPIT'S / POPCHIPS

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 10.05.2022  
(B-5061/2019)

Zwischen den beiden für unterschiedliche Lebensmittel der Klassen 29 und 30 beanspruchten Marken POPPIT'S und POPCHIPS besteht keine Verwechslungsgefahr. POP enthält eine Anspielung auf "gepuffte Ware" (z.B. gepuffte Chips) und ist somit im vorliegenden Zusammenhang kennzeichnungsschwach.

## Patentrecht: Entscheide

## Rezeptormodulatoren

### Massnahmeverfahren vor Erteilung des Patents

BPatGer vom 02.06.2022  
(S2022\_002)

Massnahmeverfahren!

Die Inhaberin einer EP-Patentenmeldung verlangte gegenüber einer Konkurrentin den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Obschon das Klagepatent noch nicht erteilt ist, tritt das Bundespatentgericht auf das Massnahmegesuch ein.

Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist ein erteiltes Patent. Es genügt jedoch grundsätzlich, wenn der Klägerin im Urteilszeitpunkt ein Anspruch zusteht.

Die Klägerin stützt sich vorliegend auf eine EP-Patentanmeldung. Da die EPA-Beschwerdekammer jedoch die Anmeldung als erteilungsfähig beurteilt hat, entsteht hier der Beklagten kein Nachteil dadurch, dass das Massnahmeverfahren vor der eigentlichen Erteilung eingeleitet worden ist: *"Der Kläger kann ein Massnahmegesuch stellen, sobald die Erteilung des Patents nur noch eine Frage der Zeit ist und die Ansprüche feststehen. Das ist vorliegend der Fall. Der Anspruch, den die Beschwerdekammer als erteilungsfähig beurteilt hat, kann von der Prüfungsabteilung nicht mehr geändert werden. Dass der Beklagten die Begründung der Beschwerdeabteilung nicht bekannt ist, fügt ihr keinen massgeblichen Nachteil zu. Erstens ist auch der Klägerin die Begründung nicht bekannt. Zweitens, und entscheidend, muss die Beklagte die fehlende Rechtsbeständigkeit im vorliegenden Verfahren behaupten und glaubhaft machen und auf entsprechende Gegenargumente der Klägerin, die im Verfahren liegen, reagieren. Die Begründung der Beschwerdekammer ist für das angerufene Gericht nicht bindend."*

Vorliegend ist das Massnahmeverfahren auch nicht zu sistieren, da die Patenterteilung *"absehbar"* ist und *"nach allgemeiner Erfahrung erfolgen [wird], ehe das [Massnahme-]Verfahren spruchreif ist."*

## Verwaltungsrat

### Vorsorgliches Verfügungsverbot

BPatGer vom 14.06.2022  
(S2022\_001)

Bestätigung der superprovisorischen Anordnung S2022\_001 vom 02.03.2022.

Das Bundespatentgericht erlässt in Bezug auf eine EP-Patentanmeldung ein Verfügungsverbot: *"Wie die Klägerin zu Recht darlegt, besteht ohne die beantragten Sicherungsmassnahmen die Gefahr, dass der Beklagte die strittige Patentanmeldung an einen Dritten überträgt. Befindet sich dieser im Ausland, insbesondere in einem Staat, in dem die Rechtsdurchsetzung kosten- und/oder zeitaufwendig ist, wird der Anspruch der Klägerin auf (Rück-)Übertragung der strittigen Patentanmeldung verhindert oder zumindest erheblich erschwert und verzögert. (...) Die beantragten Massnahmen greifen vergleichsweise gering in die Rechtsstellung des Beklagten ein. Dieser ist einzig gehindert, über die strittige Patentanmeldung zu verfügen. Dadurch wird er zwar in seiner wirtschaftlichen Freiheit beschränkt, aber der Nachteil, den die Klägerin erleidet, falls die Anmeldung an eine Person mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland übertragen würde, wiegt schwerer."*

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

## GAV – Millionenskandal

### Erlaubte kritische Berichterstattung

BGer vom 24.03.2022  
(4A\_475/2021)

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein journalistischer Beitrag herabsetzend im Sinne des UWG ist, muss beachtet werden, dass *"ein Titel notwendigerweise verkürzend ist und regelmässig aus Schlagworten besteht, welche die Aufmerksamkeit und das Interesse des Lesers auf sich lenken sollen"*. Zudem ist zu beachten, dass *"Journalisten über einen Gestaltungsspielraum betreffend die Verwendung von Stilmitteln verfügen müssen. Vielfach sind die Mediennutzer denn auch in der Lage, reisserische Überschriften, Sensationsschere oder übermässige Vereinfachungen zu erkennen und zu relativieren, was bei der Würdigung von wirtschaftsjournalistischer Berichterstattung (...) berücksichtigt werden muss"*.

Kritik von Journalisten, die über wirtschaftliche Zusammenhänge berichten, stellt *"keine Herabsetzung dar, sofern sie nicht in ein eigentliches Anschwärzen, Verächtlich- oder Heruntermachen ausartet (...). Eine kritische Auseinandersetzung mit Wettbewerbsteilnehmern und deren Angeboten muss zulässig bleiben (...). In diesem Rahmen muss es selbstverständlich auch möglich sein, Kritik zu äussern (...)"*.

## Urheberrecht: Entscheide

### Feuerring

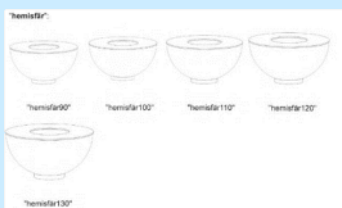
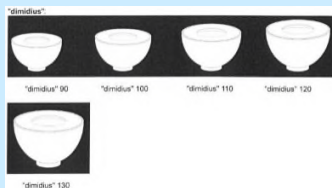
#### Urheberrechtlich geschütztes Werk der angewandten Kunst

BGer vom 17.06.2022  
(4A\_472/2021; 4A\_482/2021)

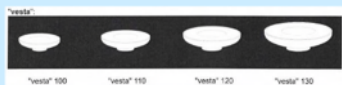
'Feuerring' des Klägers:



Grillmodelle 'dimidius', 'conicum' und 'hemisfär' der Beklagten:



Grillmodelle 'vesta' und 'dimidius altus' der Beklagten:



Der nebenstehend abgebildete, unter dem Namen "Feuerring" vertriebene Holzfeuergrill ist als Werk der angewandten Kunst urheberrechtlich geschützt.

Für alle Werke ist *"die vorausgesetzte Individualität im Hinblick auf den Spielraum zu beurteilen, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht (...). Bei Gebrauchsgegenständen ist dieser Gestaltungsspielraum – im Gegensatz zu zweckfreien Kunstwerken – durch den Gebrauchszweck eingeschränkt (...). Die individuelle künstlerische Gestaltung muss sich dabei aus demjenigen Teil ergeben, der nicht bereits vom Gebrauchszweck vorgegeben ist, sondern eine freie Gestaltung zulässt. Insoweit können sich die Rahmenbedingungen für individuelle oder originelle Schöpfung bei verschiedenen Arten von Werken durchaus erheblich unterscheiden. Damit einhergehend muss auch das Kriterium des individuellen Charakters als relativ zur jeweiligen Werkgattung verstanden werden (...). (...). Angesichts der langen Schutzdauer (URG 29) sind für alle Werke, nicht nur Gebrauchsgegenstände, nicht zu geringe Anforderungen an die Individualität zu stellen."*

Es darf *"nicht allgemein gefolgert werden, eine minimalistische Ausgestaltung bzw. eine Reduktion auf das Wesentliche würde in jedem Fall die erforderliche Individualität begründen. Der 'Feuerring' zeichnet sich zwar durch seine Schlichtheit der Formgebung aus. Entscheidend ist aber, dass er sich vom damals bekannten Formenschatz für Grills im Gesamteindruck künstlerisch eindeutig abhebt. Der 'Feuerring' stellt nicht nur ansprechendes Design dar, sondern wird im Vergleich zu den vorbekannten Formen als etwas Neues, Einzigartiges wahrgenommen. Die Wahl der Form erscheint für einen Grill überraschend und ungewöhnlich (...). Ein gewisser Überraschungseffekt ergibt sich zudem nicht zuletzt daraus, dass nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es sich beim 'Feuerring' um einen Grill handelt."*

In Übereinstimmung mit dem Handelsgericht Aargau (vgl. INGRES NEWS 2/2022, 2) ist festzustellen, dass die nebenstehend abgebildeten Modelle 'dimidius', 'conicum' und 'hemisfär' der Beklagten in die urheberrechtlich geschützte Sphäre des Feuerrings eingreifen. Die Modelle 'vesta' und 'dimidius altus' der Beklagten sind dagegen nicht verletzend.

---

## Literatur

---

### **Die Revision des Datenschutzgesetzes des Bundes**

Forum Europarecht, Bd. 43

Astrid Epiney /  
Sophie Moser /  
Sophia Rovelli (Hg.)

Schulthess Juristische Medien  
AG, Zürich 2022,  
XXIII + 169 Seiten, ca. CHF 69;  
ISBN 978-3-7255-8377-5

Der Tagungsband der vierzehnten schweizerischen Datenschutzrechtstagung vom 10. September 2021, welcher die Niederschriften der Vorträge in deutscher und französischer Sprache enthält, ist insbesondere der Revision des Datenschutzgesetzes gewidmet. In den vier Referaten werden unter anderem die revidierten Bestimmungen des Gesetzes ausführlich erörtert und wird das nDSG in einen internationalen Kontext gestellt. Weitere Schwerpunkte bilden die neu eingeführten Instrumente wie "Privacy by Design" oder die Datenschutz-Folgenabschätzung. Zudem werden konkrete Hinweise für die Umsetzung der Datenschutzbestimmungen in den Kantonen dargelegt. Abschliessend werden mehrere Beispiele aus der jüngsten Rechtsprechung erläutert.

### **Nutzung von Daten aus der Anwendung zugelassener Heilmittel**

Nicolas Huber

Helbing Lichtenhahn Verlag,  
Basel 2022,  
L + 289 Seiten, CHF 74;  
ISBN 978-3-7190-4584-5

Die Berner Dissertation untersucht eingehend, wie die Interessen an Daten, die bei der Nutzung von Heilmitteln erhoben werden, und das Schutzinteresse der von der Datenerhebung betroffenen Person miteinander in Einklang gebracht werden können. Nach einer Einführung in die Datenterminologie zeigt der Autor "de lege lata" den bestehenden Rechtsrahmen für das Bearbeiten von Daten aus der Anwendung zugelassener Heilmittel auf. Aufgrund des diesbezüglichen Zwischenergebnisses werden anschliessend der Reformbedarf und "de lege ferenda" Möglichkeiten für eine Regulierung von Daten sowie ein Lösungsvorschlag skizziert.

### **Praxiskommentar Urheberrecht: UrhR**

Kommentar

Arthur-Axel Wandkte /  
Winfried Bullinger (Hg.)

Verlag C.H. Beck oHG, 6. Aufl.,  
München 2022,  
XXXVII + 3091 Seiten,  
ca. CHF 333;  
ISBN 978-3-406-76200-0

Der praxisnahe Kommentar zum deutschen Urheberrechtsgesetz (sowie zu den Nebengesetzen und systematisch kommentierten Sondergebieten), verfasst von einem breit gefächerten Autorenkreis aus Wissenschaft und Praxis, liegt nun in der sechsten Auflage vor. Die Neuauflage des bewährten, wissenschaftlich fundierten Standardwerks zeichnet sich nicht nur durch die sorgfältige Einarbeitung der neuesten Lehre und Rechtsprechung aus, sondern insbesondere durch eine ausführliche Kommentierung der Änderungen, die sich durch die Umsetzung der "DSM"-Richtlinie und der "Online-SatCab"-Richtlinie ergeben. Auch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs wurde aufgenommen. Neu enthalten ist zudem eine Kommentierung des UrhDaG und der Portabilitätsverordnung. Besonders hervorzuheben ist die umfassende Berücksichtigung des Urheberrechts im Hinblick auf dessen Anwendbarkeit im Bereich der elektronischen Medien.

---

## Tagungen

---

### **GRUR-Jahrestagung 2022**

5. bis 7. Oktober 2022,  
Dresden

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) veranstaltet ihre diesjährige Jahrestagung vom 5. bis 7. Oktober 2022 in Dresden. Die GRUR-Jahrestagung bietet Gelegenheit zu fachlichem Austausch und persönlicher Begegnung. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Kolloquien werden aktuelle Fragestellungen des Immaterialgüterrechts, Lauterkeitsrechts, Kartellrechts sowie des Rechts der Daten behandelt. Krönender Tagungsabschluss ist der traditionelle Festabend im Taschenbergpalais im Herzen der Stadt. Auch INGRES-Mitglieder sind herzlich willkommen. Angaben zum Programm und den Anmeldemodalitäten finden sich unter [www.grur2022.org](http://www.grur2022.org).

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

26./27. August 2022,  
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht (zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Gesetz, Rechtsprechung, Erfahrungssätzen, Dogmatik und Wirklichkeit) wird am 26. und 27. August 2022 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 6/2022 bei und findet sich unter [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch). Spätanmeldungen sind gerne noch möglich.

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

30. Januar 2023,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet voraussichtlich am 30. Januar 2023 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**

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 ist noch nicht festgelegt und dürfte im Laufe des Jahres 2022 verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch)).

### **Zurich IP Retreat 2023**

8./9. September 2023 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),  
Seehof Küsnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird am 8. und am 9. September 2023 in Küsnacht (ZH) durchgeführt. Weitere Angaben folgen in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).