

Oktober 2014

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### BOTOX / BOTO CARE; Cellcare Botocare

#### **BOTOX keine berühmte Marke**

HGer ZH vom 8.7.2014  
(HG120071-O)

Das US-Unternehmen Allergan Inc. ist Inhaberin diverser BOTOX-Marken, die für pharmazeutische Produkte (Klasse 5) sowie für Körper- und Schönheitspflegemittel (Klasse 3) eingetragen sind. Da in der Schweiz Kosmetika, die den gleichen Wirkstoff wie ein Arzneimittel enthalten, nicht unter dem Namen des Arzneimittels vertrieben werden dürfen, werden die Kosmetikprodukte von Allergan in der Schweiz nicht unter BOTOX, sondern unter dem Zeichen VISTABEL vertrieben. Allergan klagte gegen ein Schweizer Unternehmen, welches unter der Bezeichnung BOTO CARE Kosmetika vertreibt, auf Unterlassung und auf Löschung der Marke "Cellcare Botocare". Das Handelsgericht Zürich weist ab.

Die Marke BOTOX ist rechtsbeständig, da BOTOX originär keine Sachbezeichnung war und die Bezeichnung (noch) nicht zum Freizeichen degeneriert ist. BOTOX ist jedoch keine berühmte Marke. Der Schutzzumfang der Marke beschränkt sich daher auf den Bereich des tatsächlichen Gebrauchs, welcher in casu nur für die in der Klasse 5 geschützten Produkte vorliegt, jedoch nicht für die Produkte der Klasse 3. Das Handelsgericht weist darauf hin, dass weder die allgemeine, generische Verwendung des Begriffs BOTOX für die Bezeichnung des Produkts VISTABEL noch ein "Off-label Use" für den rechtserhaltenden Gebrauch einer Marke zu berücksichtigen ist. Zwischen BOTOX und "Cellcare Botocare" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Zur vorgeworfenen UWG-Verletzung, insbesondere wegen Verwendung des Begriffs BOTO CARE, führt das Handelsgericht aus, es sei weder eine Verwechslungsgefahr noch eine produktbezogene Rufausbeutung ersichtlich.

## Axxeva / Adexxa

### Bestehende Verwechslungsgefahr

OGer AR vom 10.12.2013  
(D2Z 12 2)

Im Firmenrecht gilt das Branchenprinzip grundsätzlich nicht. Jedoch ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Firmen auch zu berücksichtigen, *"inwieweit sich die Kundenkreise der beiden Unternehmen effektiv überschneiden. Je intensiver diese Bezüge in sachlicher und örtlicher Hinsicht sind, desto schneller ist die Verwechslungsgefahr zu bejahren. Indirekt, nämlich bei der Beurteilung des Schutzzumfanges, spielt also die Frage der Gleichartigkeit der unternehmerischen Tätigkeit resp. das Branchenprinzip auch im Firmenrecht eine wichtige Rolle (...)."*

Zwischen den Firmen "Axxeva Services AG" und "Adexxa Services AG" besteht *"offenkundig"* Verwechslungsgefahr. Ebenso ist von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Marke AXXEVA und dem Zeichen ADDEXA auszugehen, soweit gleichartige Dienstleistungen betroffen sind.

Gestützt auf eine Marke kann nicht generell die Löschung oder die Unterlassung des Gebrauchs einer Domain verlangt werden. Ein solches Begehren muss vielmehr in Bezug auf die von der Marke abgedeckten Waren und Dienstleistungen stehen.

## Château Constellation

### Fehlende Aktivlegitimation

BGer vom 3.9.2014  
(4A\_306/2014)

Der Walliser Kantonschemiker verbot einem Unternehmen, unter der Bezeichnung "Château Constellation" Wein zu verkaufen. Als das Unternehmen darauf genau diese Bezeichnung als neue Firma wählte, klagte der Kantonschemiker auf Firmenänderung. Das Bundesgericht verneint das Vorliegen einer genügenden Klagelegitimation: *"aucune disposition ne prévoit que les cantons ou leurs autorités puissent user de l'action judiciaire en vue de mettre fin à une violation de l'art. 944 al. 1 CO relatif à la formation des raisons de commerce. L'action prévue par l'art. 956 al. 2 CO peut notamment tendre à faire interdire l'usage d'une raison de commerce; elle n'appartient cependant pas à l'autorité étatique mais seulement au titulaire d'une autre raison de commerce, lésé dans son droit à l'usage exclusif de cette raison-ci (...)."* Der Kantonschemiker hat aber die Möglichkeit, das Handelsregisteramt auf die Irregularität einer registrierten Firma hinzuweisen: *"Chacun peut dénoncer une irrégularité à l'office du registre du commerce en vue de provoquer la suppression (...) d'une inscription (...). Les autorités administratives peuvent elles aussi dénoncer des irrégularités à l'office (...); s'il y a lieu, celui-ci donne suite à leur intervention et fait modifier ou supprimer la raison de commerce nuisible à l'intérêt public (...)."*

## KEYTRADER

### Grenzen der Eigentumsgarantie im Markenrecht

BGer vom 27.6.2014  
(4A\_38/2014 = BGE 140 III 297)

Die Wortmarke KEYTRADER ist für Aufzeichnungsträger und Software (Klasse 9), Dienstleistungen im Finanzwesen (Klasse 36), Telekommunikation (Klasse 38) und Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken (Klasse 42) nicht originär unterscheidungskräftig. KEYTRADER ruft im Gesamteindruck beim massgebenden Publikum die *"Vorstellung eines besonders wichtigen Händlers bzw. Wertpapierhändlers"* hervor und ist deshalb für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen beschreibend.

Da die Rechtslage bezüglich der Eintragungsfähigkeit im Firmen- und im Markenrecht unterschiedlich ist, kann aus dem Umstand, dass die Firma "Keytrade AG" firmenrechtlich eintragungsfähig ist und Schutz genießt, nicht automatisch geschlossen werden, dass KEYTRADER markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann: *"Aufgrund des je unterschiedlichen Gegenstands (Unternehmensträger einerseits, bestimmte Waren oder Dienstleistungen andererseits), auf den sich die Beurteilung des beschreibenden Charakters im Firmenrecht und im Markenrecht bezieht, lassen sich die Erkenntnisse einer firmenrechtlichen Entscheidung nicht ohne Weiteres auf das Markenrecht übertragen."*

Zur Bestimmung des massgebenden Verkehrskreises spielt es keine Rolle, ob die Frage der originären oder der derivativen Unterscheidungskraft im Raume steht. In beiden Fällen ist der massgebende Verkehrskreis gleich zu definieren.

Die Nichtigklärung einer Marke verstösst nicht gegen die verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsgarantie: Der Inhaber einer registrierten Marke trägt *"stets das Risiko, dass sich sein Zeichen in einem allfälligen Nichtigkeitsprozess nicht behaupten kann. (...) Der Gesetzgeber hat den Interessen des Inhabers einer registrierten Marke, der diese lange Zeit gebraucht und damit einen wirtschaftlichen Wert aufgebaut hat, mit dem Verkehrsdurchsetzungstatbestand (...) Rechnung getragen (...)"* Aus der Tatsache allein, dass in gewissen ausländischen Rechtsordnungen Marken nach einem gewissen Zeitablauf unanfechtbar werden, kann *"nicht auf eine verfassungswidrige Unverhältnismässigkeit der schweizerischen Regelung geschlossen werden, zumal das jeweilige Rechtssystem als Ganzes und nicht bloss punktuelle Vorschriften zu betrachten sind."*

## Valmori

### Fehlender Anspruch auf Rückübertragung einer Marke

HGer BE vom 31.3.2014  
(HG12 44)

Die Beklagte verkaufte über Jahre in der Schweiz Möbel unter der Bezeichnung "Valmori". Die Möbel bezog sie direkt von der Klägerin, welche deshalb der Beklagten den Schweizer Teil der internationalen Marke "Valmori (fig.)" übertragen hatte. Nach Beendigung der Zusammenarbeit verlangte die Klägerin gestützt auf MSchG 53 i.V.m. MSchG 4 die Rückübertragung der Marke. Das Handelsgericht des Kantons Bern weist die Klage ab.

*"Nach Auffassung des Gerichts fällt die vorliegende Konstellation unter keine der Tatbestandsvarianten von MSchG 4, da nicht der Vertreter mit Zustimmung des besser Berechtigten die Marke in der Schweiz hinterlegt hat, sondern der besser Berechtigte auch der tatsächliche Inhaber der Marke war und diese dem Nutzungsberechtigten durch Rechtsgeschäft übertragen hat. Eine Ausdehnung des vom Gesetzgeber in MSchG 4 vorgesehenen Sonderschutzes gegen missbräuchliche Markenhinterlegung durch einen Nutzungsberechtigten auf den vorliegenden Fall, in welchem die Klägerin versucht, eine Registerlage, welche sie selber geschaffen hat (...), rückgängig zu machen, rechtfertigt sich nicht. Dies gilt, weil vorliegend der Markeninhaber völlig frei war in seiner Entscheidung, ob, in welcher Form, unter welchen Bedingungen und für welche Dauer er dem Nutzungsberechtigten Rechte an der Marke einräumen will."*

Die nicht vorgenommene Rückübertragung der Marke stellt ferner aus diesen zwei Gründen keine Anmassung gemäss MSchG 53 dar: *"Zum einen handelt es sich bei der Frage, ob die Klägerin ihre Zustimmung rechtsgültig hat widerrufen können, um ein rein vertragliches Problem, welches nicht durch das Markenrecht zu korrigieren ist. Zum anderen setzt MSchG 53 einen Nichtigkeitsgrund voraus, welcher zwar nicht im Markenrecht begründet sein muss und sich namentlich auch durch eine unlautere Handlung ergeben kann (...); eine solche unlautere Handlung oder ein treuwidriges Verhalten ist aber vorliegend nicht ersichtlich."*

## LAND ROVER / LAND GLIDER

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.7.2014  
(B-4829/2012)

Im Unterschied zum IGE erkennt das Bundesverwaltungsgericht zwischen den für Fahrzeuge (Klasse 12) eingetragenen Wortmarken LAND ROVER und LAND GLIDER Verwechslungsgefahr. Das Bundesverwaltungsgericht hält LAND ROVER für Landfahrzeuge für notorisch bekannt und spricht der Marke einen erhöhten Schutzzumfang zu.

## Absinthe (Absinthe, Fée Verte, La Bleue)

### Kein GUB-Schutz

BVGer vom 8.8.2014  
(B-4820/2012)

Nicht rechtskräftig!

Im März 2010 trug das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) die Bezeichnungen "Absinthe", "Fée verte" und "La Bleue" als geschützte geographische Angaben (GGA) ein. Gegen diesen Entscheid wurden mehrere Einsprachen erhoben (vgl. INGRES NEWS 9/2013, 2). Das Bundesverwaltungsgericht hebt im Beschwerdeverfahren den Eintragungsentcheid des BLW auf. Das Gericht folgert, dass nur wenige Personen die Bezeichnungen "Absinthe", "Fée Verte" und "La Bleue" mit dem Val-de-Travers im Kanton Neuenburg assoziieren. Die Bezeichnungen sind unter anderem wegen des Gebrauchs in Gesetzen und Wörterbüchern als Gattungsbegriffe zu betrachten; sie beziehen sich unabhängig der Herkunft auf eine Produktart und nicht auf eine Ware aus dem Val-de-Travers.

## Kartellrecht: Entscheide

## Hotel-Buchungsplattformen

### Kein Anspruch auf Parteistellung

BVGer vom 1.7.2014  
(B-3985/2013)

Nicht rechtskräftig!

Die WEKO eröffnete eine Untersuchung gegen verschiedene Online-Buchungsplattformen für Hotels. Ein Branchenverband der Schweizer Hotellerie stellte darauf ein Gesuch um Parteistellung im Verfahren im Sinne von VwVG 6. Die WEKO wies das Gesuch ab, liess den Verband aber als Drittpartei im Sinne von KG 43 I b zu. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Die Parteistellung Dritter im Verfahren zur Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen richtet sich – mangels spezialgesetzlicher Regel im Kartellgesetz – nach VwVG 6 und 48. Macht ein Verband nicht ein eigenes Interesse, sondern ein solches seiner Mitglieder geltend, ist zu verlangen, dass die Mitglieder spezifisch betroffen sind, mithin eine deutlich spürbare Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage vorliegt. Der Verband muss zeigen, dass er das Interesse der Mehrheit oder zumindest einer Grosszahl der Mitglieder vertritt. Dieser Nachweis ist nicht erbracht.

## Massenverbrechen an Versuchstieren

### Keine Persönlichkeitsverletzung

BGer vom 26.6.2014  
(5A\_354/2012; 5A\_374/2012)

Zum strafrechtlichen Teil des  
Streites siehe INGRES NEWS  
10/2013, 5.

In einem Webartikel beschuldigte Erwin Kessler, Präsident des Vereins gegen Tierfabriken (VgT), die Pharmaindustrie und stellvertretend für diese Novartis und den ex-Verwaltungsratspräsidenten Daniel Vasella unter anderem der "Tierquälerei", der "Misshandlung von Versuchstieren" und der "Massenverbrechen an (Versuchs-) Tieren". Das Bundesgericht wertet die Verwendung dieser Ausdrücke im konkreten Einzelfall nicht als persönlichkeitsverletzend.

Da Fragen des Tierschutzes oft nicht nur kontrovers, sondern auch emotional geführt werden, rechnet das Publikum in diesem Bereich mit Übertreibungen und scharfen Formulierungen. Dies gilt umso mehr, als der VgT und ihr Präsident als Vertreter des militanten Tierschutzes bekannt sind. Von einem durchschnittlichen Leser des streitgegenständlichen Webartikels darf *"erwartet werden, dass er den Artikel vor diesem Hintergrund liest, dass er ihn mit gesunder Urteilskraft beurteilen kann und folglich auch Übertreibungen und Polemik als solche zu erkennen weiss."*

Zu beachten ist zudem, dass es sich beim streitgegenständlichen Artikel um einen Webartikel handelt: *"Insoweit haben die Beklagten ihre Meinung dem Publikum nicht aufgedrängt, wie es z.B. bei einer Verteilung von Flugblättern oder durch Versand der Stellungnahme an die Presse der Fall gewesen wäre. Die Äusserungen der Beklagten treffen den durchschnittlichen Leser mithin nicht völlig unvermittelt."* Zudem ist aus dem Artikel sofort erkennbar, dass Novartis und Herr Vasella im Artikel *"stellvertretend für die gesamte Industrie stehen, die sich mit Tierversuchen befasst."*

Die Begriffe "Tierquälerei", "Misshandlung von Versuchstieren" und "Massenverbrechen an (Versuchs-) Tieren" sind zwar provokant, *"doch kann vom Durchschnittsleser verlangt werden, dass er sie vor dem Hintergrund der bekannten bzw. erkennbaren Weltanschauung der Beklagten zu würdigen weiss."* Zu beachten ist ferner, dass mit der Verwendung des Ausdrucks "Massenverbrechen an (Versuchs-) Tieren" kein Zusammenhang mit Massenverbrechen an Menschen hergestellt wird. *"Damit soll nicht gesagt sein, dass der Sprachgebrauch der Beklagten von gutem Geschmack zeugt."* Der Ausdruck erscheint jedoch nicht als *"Herabsetzung der Kläger, sondern als provokante Qualifizierung von (legalen) Tierversuchen, die die erkennbare ethische und politische Auffassung der Beklagten widerspiegelt."*

## Literatur

### Der Schutz des Unternehmenskennzeichens

Michael Goldmann

Carl Heymanns Verlag, 3. Aufl., Köln 2014, XLIV + 739 Seiten, ca. EUR 128; ISBN 978-3-452-26119-9

Das deutsche Unternehmenskennzeichenrecht weicht systematisch wie auch inhaltlich in wichtigen Punkten vom schweizerischen Firmenrecht ab. Entsprechend bedeutend ist eine vertiefte Kenntnis dieser Unterschiede in der internationalen Rechtsberatung. Die wissenschaftlich fundierte und gleichwohl auf die Praxis ausgerichtete Gesamtdarstellung von Michael Goldmann, welche nun in ihrer grundlegend überarbeiteten und wesentlich ausgebauten dritten Auflage vorliegt, bietet dazu ein ausgezeichnetes Hilfsmittel.

### Handbuch der Patentverletzung

Thomas Kühnen

Carl Heymanns Verlag, 7. Aufl., Köln 2014, XXXI + 801 Seiten, CHF 267; ISBN 978-3-452-28156-2

Das bestens bewährte "Handbuch der Patentverletzung" von Thomas Kühnen, dem Vorsitzenden Richter am OLG Düsseldorf, ist in der 7. Auflage erschienen. Diese enthält neben der Aufarbeitung der jüngsten Rechtsprechung neu insbesondere zusätzliche Fallbeispiele sowie die Erläuterung der geänderten Grenzbeschlagnahmung nach EU-Recht und der am 10. Januar 2015 in Kraft tretenden Änderung der EuGVVO. Zur Verfügung gestellt werden erneut Formulierungsmuster, Musteranträge und "Check-Listen".

### Entwicklungen 2013

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

#### Patentrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2014, XXII + 101 Seiten, CHF 58; ISBN 978-3-7272-8139-9

Der Band "Patentrecht" von Michael Ritscher, Simon Holzer und André Kasche liegt als Teil der von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen Besprechungen von Vorjahresentwicklungen in wichtigen Rechtsgebieten vor. Das Buch, gegliedert nach den Kapiteln "Einleitung", "Rechtssetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur", verschafft erneut einen raschen Überblick über die Geschehnisse des Vorjahres in der Schweiz wie auch am EPA, dem EuGH sowie ausgewählten nationalen ausländischen Gerichten.

## Veranstaltungen

### Der Immaterialgüterrechtsprozess: Schnittstellen zwischen Zivil- und Verwaltungsverfahren

24. November 2014, Kursaal, Bern

Die diesjährige INGRES-Prozessrechtstagung, organisiert zusammen mit dem Verband der Richter in Handelssachen, beschäftigt sich mit wesentlichen verwaltungsverfahrensrechtlichen Fragen im Immaterialgüterrecht (Löschung von Registerrechten im Beschwerdeverfahren, Zollhilfemassnahmen, Zusammenwirken von Verwaltungs- und Zivilprozess). Angestrebt werden eine eingehende, praxisnahe Durchdringung des Stoffes und ein gewinnbringender Austausch zwischen Vertretern der Advokatur, der Justiz und der Wissenschaft. Die Einladung lag den INGRES NEWS 9/2014 bei und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

**Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union**

26. Januar 2015,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 26. Januar 2015 führt INGRES auf dem Zürichberg seine Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Entwicklungen des Jahres 2014 aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst die Ganztagesveranstaltung ab. Am 25. Januar 2015 findet der INGRES-Skitag im Skigebiet Wangs-Pizol statt. Die Einladung liegt bei und findet sich auch auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

**JDPI 2015  
Le droit du design /  
Design Law**

5. Februar 2015,  
Universität Genf

Am 5. Februar 2015 organisiert die Rechtsfakultät der Universität Genf zusammen mit INGRES die nächste "Journée de droit de la propriété intellectuelle" ("JDPI"). Die Tagung befasst sich mit aktuellen Themen des Designrechts, welche unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet werden. Neben Referierenden aus der WIPO, dem HABM, der Wissenschaft sowie der ausländischen und schweizerischen Praxis wird Michael Ritscher als INGRES-Vertreter vortragen. Weitere Angaben folgen und sind auch über [www.jdpi.ch](http://www.jdpi.ch) erhältlich.

**Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz**

1. Juli 2015,  
Lake Side, Zürich

Am 1. Juli 2015 organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, gefolgt von der beliebten Schifffahrt mit Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Veranstaltung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung folgt.

**Ittinger Workshop zum  
Kennzeichenrecht**

28. / 29. August 2015 (Freitag-  
nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen am 28. / 29. August 2015. Die Einzelheiten zum Programm sowie die Einladung folgen.