

Dezember 2015

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### NIVEA STRESS PROTECT / STRESS DEFENCE

#### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 3.11.2015  
(B-3005/2014)

Anders als für das IGE besteht für das Bundesverwaltungsgericht zwischen den beiden für identische Waren (Kosmetik- und Pflegeprodukte; Klasse 3) registrierten Marken NIVEA STRESS PROTECT und STRESS DEFENCE keine Verwechslungsgefahr: *"Die sich gegenüberstehenden Marken stimmen lediglich im beschreibenden Bestandteil STRESS und in der ähnlichen Gedankenassoziation im Zusammenhang mit dem auf diesen bezugnehmenden, phonetisch und schriftbildlich jedoch unterschiedlichen Bestandteil – DEFENCE bzw. PROTECT – überein. Ein ähnlicher Sinngehalt führt jedoch nicht ohne Weiteres zum Bejahen einer Verwechslungsgefahr (...). Die fehlende Übernahme des prägenden, kennzeichnungsstarken Bestandteils NIVEA und das unterschiedliche Zeichenende begründen eine hinreichende Abweichung im Gesamteindruck der Marken."*

## Kennzeichenrecht: Aktuelles

#### IGE-Praxis: Marken mit durchgesetzten Bestandteilen

IGE im November 2015  
www.ige.ch

Beruft sich ein Markenhinterleger darauf, dass ein Bestandteil einer neu hinterlegten Marke zu einem früheren Zeitpunkt als durchgesetzt eingetragen wurde, so wird das IGE neu *"die Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils in jedem Einzelfall unter Abstellen auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der aktuellen Praxis überprüfen. Soweit die im früheren Verfahren eingereichten Gebrauchsbelege ungenügend sind, wird der Hinterleger solche nachreichen müssen"*.

## Designrecht: Entscheide

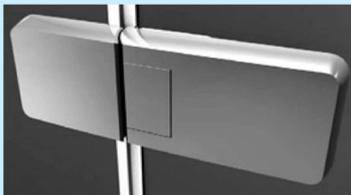
### Duschscharnier

#### Designverletzung

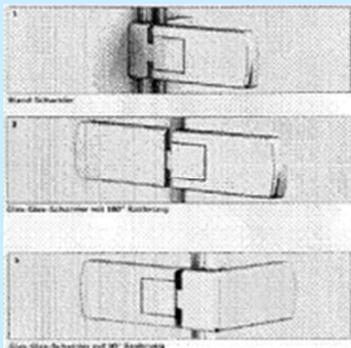
AppGer BS vom 22.1.2014  
(ZK.2014.3)

Massnahmeverfahren!

Registriertes Design der Gesuchstellerin



Design der Gesuchsgegnerinnen:



In einem Massnahmeverfahren beurteilte das Appellationsgericht Basel-Stadt das registrierte Design der Gesuchstellerin als eigenartig sowie als nicht technisch bedingt, und es verbot zwei Konkurrentinnen den Vertrieb eines im Gesamteindruck übereinstimmenden Scharniers.

Eigenart ist nicht subjektiv zu verstehen. Ein eigenartiges Design kann durchaus auch banal sein, wenn es sich nur dem Gesamteindruck nach deutlich, d.h. durch wesentliche Elemente, vom Vorbekanntem unterscheidet.

Unter Berücksichtigung des vorliegend beschränkten Gestaltungsspielraums kommt dem Design der Gesuchstellerin aufgrund seiner gestalterischen Merkmale (rechteckiges, fast gänzlich bündiges Scharnier mit einem hochformatigen, mittig platzierten Rechteck auf einem Schenkel) Eigenart zu. Das Design ist auch nicht technisch bedingt: *"Anders als z.B. die Formen künstlicher Zähne oder bei Windturbinen (...), bei denen die Ausgestaltung der Form gänzlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt ist, können Duschwandscharniere ganz unterschiedliche Formen haben. (...) Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die technische Funktion nur durch eine einzige Erscheinungsform, respektive durch nur ganz wenige Gestaltungsvarianten verwirklichen lässt."*

Die gestalterischen Merkmale des Designs der Gesuchstellerin (rechteckiges, fast gänzlich bündiges Scharnier mit einem hochformatigen, mittig platzierten Rechteck auf einem Schenkel) wurden vorliegend übernommen. Das unterschiedlich grosse Spaltmass, das die Scharniere aufweisen, vermag den übereinstimmenden Gesamteindruck nicht zu beeinflussen. *"Dass die Stirnseiten der Schenkel ausserdem beim Produkt der Gesuchsgegnerin nicht gerade, sondern bogenförmig verlaufen, betrifft nur ein Detail und hinterlässt beim interessierten Verbraucher den gleichen Gesamteindruck. (...) [A]uch wenn die Längen des Rechtecks unterschiedlich sind, sind diese Nuancen (...) nur bei sorgfältiger Betrachtung und genauem Hinsehen erkennbar und somit lediglich ein Detail (...). (...) Die wenigen anders ausgestalteten Details sind nur mittels eines synoptischen Vergleichs erkennbar und vermögen den Gesamteindruck nicht wesentlich zu prägen."*

## Motorfahrzeugprüfungen

### Fehlender Urheberrechtsschutz

HGer BE vom 17.6.2015  
(HG 15 39 CAA)

Massnahmeverfahren!

Die Vereinigung für Strassenverkehrsämter hat für die Theorieprüfung von Motorfahrzeugführern 276 Fragen mit je drei Antwortmöglichkeiten und dazugehörigen Bildern entwickelt. Dieses Material lizenziert die Vereinigung auch an Dritte. Ohne eine solche Lizenzberechtigung einzuholen, übernahm die Gesuchsgegnerin das Prüfungsmaterial, welches auf eine CD-Rom gespeichert war und die Fragen und Antworten in Form einer Excel-Tabelle enthielt, zusammen mit den Bildern und einer Anleitung, wie die Fragen und Bilder zusammengestellt werden können. Das Handelsgericht Bern weist das von der Vereinigung eingereichte Massnahmegesuch ab.

*"Die einzelnen Bilder stellen Alltagsaufnahmen dar, welche keine statistische Einmaligkeit besitzen. Gibt man mehreren Personen den Auftrag, Bilder zu machen, welche zu den Fragen passen, wird die Mehrheit der Bilder ähnlich aussehen, wie die Bilder der Gesuchstellerin. Weder die Bildkomposition noch die Ausschnitte oder die Bildbearbeitung sind etwas Besonderes. (...) Auch die Werkqualität der einzelnen Fragen muss verneint werden. Aus dem Strassenverkehrsgesetz lassen sich eine Reihe von möglichen Prüfungsfragen ableiten und diese wiederum lassen sich jeweils mit verschiedenen logischen Antwortmöglichkeiten verknüpfen. Auch hier wird es bei mehreren Personen kaum grosse Unterschiede in den Resultaten geben."*

Beim vorliegenden Material handelt es sich *"nicht um eine fixfertige Zusammenstellung von Fragen und Antworten mit entsprechendem Bildmaterial, sondern vielmehr um Grundlagenmaterial um Lernsoftwares zusammenzustellen. Demnach besteht auch keine individuelle Auswahl und Anordnung der einzelnen Elemente. Vielmehr werden alle Fragen in einer Excel-Liste in banaler Weise aufgelistet und die einzelnen Bilder separat in einem Ordner abgespeichert. Damit gibt es kein individuelles Layout und keine individuelle Darstellung. Auch die Reihenfolge der Fragen scheint nicht bewusst gewählt worden sein. Aus diesen Gründen ist auch das Vorliegen eines Sammelwerks nicht glaubhaft."*

Es ist zudem nicht glaubhaft, dass das Material ein markt-reifes Erzeugnis darstellt (UWG 5): *"Die Tatsache alleine, dass das Produkt bereits mehrfach lizenziert wurde, genügt nicht zur Bestätigung der Marktreife."* Bei der CD-Rom *"handelt es sich nicht um eine fertige Lernsoftware. Vielmehr stellt das Lizenzmaterial (...) das Grundlagenmaterial dar, aus welchem Dritte ihre Lernsoftwares entwickeln."*

---

## Patentrecht: Entscheide

---

### Hydraulisches Pressgerät

#### Offenkundige Vorbenutzung

BPatGer vom 7.10.2015  
(O2013/006)

Ist im Rahmen eines Patentnichtigkeitsverfahrens zu beurteilen, ob eine offenkundige Vorbenutzung vorgefallen ist, so muss unterschieden werden zwischen dem tatsächlichen Vorgang der öffentlichen Zugänglichmachung eines Gegenstands und der Frage, ob der öffentlich zugänglich gemachte Gegenstand technisch das offenbart, was im streitgegenständlichen Patent beansprucht wird. Damit eine öffentliche Zugänglichmachung vorliegt, muss erstellt sein, wer welchen konkreten technischen Gegenstand zu welchem Zeitpunkt vor dem Prioritätsdatum unter welchen Bedingungen wem zugänglich gemacht hat. *"Es muss also im Bestreitungsfall ein individuell konkreter tatsächlicher Vorgang nachgewiesen werden. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen. Der Nachweis kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Beispielsweise indem ein konkreter datierter Rechnungsbeleg oder Lieferbeleg an eine bestimmte nicht an Geheimhaltung gebundene dritte Person vorgelegt wird, wobei der Rechnungsbeleg oder Lieferbeleg einen konkreten Bezug zu einem definierten technischen Gegenstand aufweist (eindeutige Bezeichnung, z.B. Maschinennummer). Und indem zusätzlich ein weiteres Dokument vorgelegt wird, welches erlaubt, dieser eindeutigen Bezeichnung eine konkrete technische Lehre zuzuordnen (beispielsweise eine technische Zeichnung, die diese eindeutige Bezeichnung ebenfalls trägt oder dieser eindeutig direkt oder indirekt zugeordnet werden kann)."*

---

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

---

### THINK / THINK OUTDOORS; THINK WEINBRENNER

#### Substantiierungslast

BGer vom 24.9.2015  
(4A\_268/2015)

Die Pflicht einer Prozesspartei, ihre Sachdarstellungen zu substantiieren, bedeutet, dass die Partei die Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so umfassend und klar darzulegen hat, dass darüber Beweis abgenommen werden kann. Die inhaltliche Tragweite der Substantiierungslast hängt auch vom prozessualen Verhalten der Gegenpartei ab. Tatsachenbehauptungen müssen so konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann.

## Literatur

### Designrecht

Helmut Eichmann /  
Annette Kur (Hg.)

Praxishandbuch

Nomos Verlagsgesellschaft,  
2. Aufl., Baden-Baden 2016,  
516 Seiten, CHF 140;  
ISBN 978-3-8487-1769-9

Das von den Herausgebern Helmut Eichmann und Annette Kur sowie fünf Mitautoren verfasste, in der 2. Auflage erschienene "Praxishandbuch" bespricht praxisnah das Design aus der Warte des Geschmacksmuster-, Marken-, Urheber-, Patent-, Gebrauchsmuster- und Lauterkeitsrechts Deutschlands unter Anfügung einer Erläuterung wichtiger Staatsverträge sowie mehrerer "Länderberichte" (EU, Schweiz, USA, Japan). Eine Vielzahl von Abbildungen veranschaulichen den benutzerfreundlichen, sorgfältig geschriebenen Text, dessen Fussnotenhinweise einen leichten Zugang zum Fallrecht und zu weiterer Doktrin erlauben.

### Immaterialgüterrecht in kommentierten Leitentscheiden

Rechtswissenschaft für die  
Praxis, Bd. 7

Ivo Zuberbühler /  
Peter Münch /  
Matthias Schweizer /  
Marc Schwenninger (Hg.)

Schulthess Juristische Medien  
AG, Zürich et al. 2015,  
XVIII + 512 Seiten, CHF 98;  
ISBN 978-3-7255-7102-4

Die das nahezu vierzigköpfige Autorenpanel anführenden Herausgeber verwirklichen gemäss ihrem Vorwort mit ihrem "Casebook" "ein neuartiges Konzept", das "rund 50 sorgfältig ausgewählte Leitentscheide mit Meilensteincharakter" aus dem Schweizer Marken-, Design-, Urheber- und Patentrecht zusammenfasst und wissenschaftlich mit praktischer Ausrichtung und aufgrund didaktischer Überlegungen aufarbeitet. In der Tat ermöglicht das Buch einerseits, auf der Hochschulebene das Immaterialgüterrecht anhand von Fällen zu erlernen, und andererseits, in der anwaltlichen und gerichtlichen Praxis rasch wesentliche Entscheide kennenzulernen bzw. das eigene Wissen aufzufrischen und dank der sehr lesenswerten Fallbesprechungen zu bereichern.

## Tagungsberichte

### Der Immaterialgüter- rechtsprozess: Vorsorgliche Massnahmen

2. Dezember 2015,  
Bundesverwaltungsgericht,  
St. Gallen

An der wiederum vom INGRES zusammen mit dem Schweizer Verband der Richter in Handelssachen durchgeführten Tagung am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen mit rund 85 Teilnehmenden sprachen nach der Einführung durch Michael Ritscher zu ausgewählten Themen im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen im Immaterialgüterrechtsprozess Mark Schweizer (insbesondere Parteigutachten, nicht wieder gutzumachender Nachteil), Tobias Bremi (vorsorgliche Massnahmen am Bundespatentgericht), Kathrin Klett (nicht wieder gutzumachender Nachteil), Danièle Wüthrich-Meyer (Anspruch auf vorsorgliche Feststellung?), Meinrad Vetter (Sicherheitsleistung und "Realvollstreckung") und David Aschmann (Prozessmanagement bei konkurrierenden Eintragungs-, Widerspruchs- und Lösungsverfahren im Markenrecht). Eine Paneldiskussion mit den Referierenden, Rolf Brunner und Michael Ritscher rundete den Anlass ab. Ein Tagungsbericht folgt in der sic!

---

## Veranstaltungen

---

### **Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union**

25. Januar 2016,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 25. Januar 2016 führt INGRES auf dem Zürichberg seine jährliche Veranstaltung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Geschehnisse des Jahres 2015 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den Ganztagesanlass ab. Am 24. Januar 2016 wird der INGRES-Skitag in Engelberg durchgeführt. Die Einladung wurde den INGRES NEWS 9/2015 beigelegt und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

### **Finanzierung von Innovation 7. Tagung für Start-Ups, KMU und Innovation**

18. Februar 2016,  
Aula des Jeunes-Rives,  
Universität Neuenburg

Die Universität Neuenburg widmet ihre nächste Tagung für Start-Ups, KMU und Innovation dem "Crowdfunding", der Rolle der "Venture Capitalists" sowie Neuigkeiten aus dem Immaterialgüter-, Gesellschafts-, Arbeits- und Steuerrecht. Die von den Professoren Nathalie Tissot, Daniel Kraus, Thierry Obrist und Olivier Hari in französischer und englischer Sprache durchgeführte Veranstaltung bietet Vorträge von Vertretern der Wirtschaft und der Rechtswissenschaft sowie reichlich Gelegenheit zur Vernetzung. Das Programm wurde zusammen mit den INGRES NEWS 11/2015 versandt und kann auch über [www.publications-droit.ch](http://www.publications-droit.ch) heruntergeladen werden.

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

5. Juli 2016,  
Lake Side, Zürich

Am 5. Juli 2016 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.

---

## Nachruf

---

Leider muss ich Sie in Kenntnis setzen, dass unser Ehrenmitglied Dr. iur Jean-Louis Comte am 11. November 2015 gestorben ist. Jean-Louis Comte stand dem damaligen Bundesamt für Geistiges Eigentum (BAGE) von 1985 bis 1989 als Direktor vor. Er war nicht nur der Erfinder des weltberühmten "Swiss type claim", sondern zeichnete sich vor allem durch seine umfassenden Kenntnisse des Patentrechts aus, die er grosszügig an Andere weiter gab. Auch dank seiner menschlichen Fähigkeiten und diplomatischen Begabung konnte er als neutraler Vertreter der Industriestaaten oft Brücken im Rahmen der WIPO und des EPA bauen und auf diese Weise zur Weiterentwicklung des Patentrechts auch ausserhalb der Schweiz beitragen. Dafür gebührt Jean-Louis Comte unser grosser Dank und dass wir ihn in freundschaftlicher Erinnerung behalten.

*Michael Ritscher*