

September 2014

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### SWISSPRIMBEEF / APPENZELLER PRIM(e) BEef (fig.)

#### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 12.6.2014  
(B-3119/2013)

Angegriffene Marke:



Zwischen den für Fleisch (Klasse 29) beanspruchten Marken SWISSPRIMBEEF und "APPENZELLER PRIME BEef (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr, da die Marken bloss in beschreibenden Elementen übereinstimmen.

Weil die Widersprechende auch die Marken SWISSPRIM-LAMB, SWISSPRIMPORC und SWISSPRIMGOURMET hält, beanspruchte sie einen gesteigerten Schutzzumfang für ihre Widerspruchsmarke SWISSPRIMBEEF. Das Bundesverwaltungsgericht widerspricht: *"Freilich setzt die Erlangung eines gesteigerten Schutzzumfanges durch Seriennutzung voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (...). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt sein, bzw. muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (...)."* Da die Widersprechende lediglich Registerauszüge weiterer Marken ins Recht gelegt und nicht nachgewiesen hat, dass die von ihr genannten Marken auch tatsächlich in Gebrauch stehen, ist ein gesteigertes Schutzzumfang nicht nachgewiesen.

### TIVO / tivù sat HD (fig.)

#### Warengleichartigkeit

BVGer vom 20.5.2014  
(B-5179/2012)

Die Tatsache, dass Waren teilweise in gleichen Verkaufslökalen verkauft werden, genügt für sich allein nicht, um eine einheitliche Wertschöpfungskette und damit Gleichartigkeit zwischen diesen Waren anzunehmen.

## ARTIC (fig.) / ARCTIC VELVET

### Kein rechtserhaltender Markengebrauch

BVGer vom 4.6.2014  
(B-3056/2012)

Widerspruchsmarke:



Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wortelement ARTIC sowie dem Bildelement eines stilisierten Eisbären im Inneren des Anfangsbuchstabens "A". Obschon der Eisbär bloss etwa einen Fünftel der Marke ausmacht, führen die Darstellung des Eisbären sowie dessen Position im Anfangsbuchstaben dazu, dass dieser die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zieht. Der Eisbär gehört zum kennzeichnungskräftigen Kern der Widerspruchsmarke.

Das Weglassen des stilisierten Eisbären stellt daher einen Gebrauch der Marke in einer wesentlich abweichenden, d.h. in einer nicht rechtserhaltenden Form dar.

## ARTIC (fig.) / Arctic Velvet Tröpfli

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 10.6.2014  
(B-4297/2012)

Bemerkung: Anders als beim vorstehend abgedruckten Entscheid musste nicht über den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke befunden werden.

Zwischen den beiden für alkoholische Getränke (Klasse 33) beanspruchten Marken "ARTIC (fig.)" und "Arctic Velvet Tröpfli" besteht Verwechslungsgefahr. Die beiden Marken unterscheiden sich im Markenanfang lediglich durch den Buchstaben "c" in der Mitte des Wortes "arctic". Die beiden zusätzlichen Wortelemente "velvet" und "Tröpfli" sind im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken nur schwach kennzeichnungskräftig.

## ARTIC (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 10.6.2014  
(B-4637/2012)

Bemerkung: Anders als beim oben abgedruckten Entscheid musste nicht über den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke befunden werden.

Zwischen den beiden für Biere sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke (Klassen 32 und 33) beanspruchten Marken "ARTIC (fig.)" und "Arctic Velvet Nothing Cocktail" besteht Verwechslungsgefahr. Die beiden Marken unterscheiden sich lediglich durch den Buchstaben "c" in der Mitte des Wortes "arctic" und die drei zusätzlichen Wortelemente "velvet", "nothing" und "cocktail". "Velvet" und "cocktail" sind im Zusammenhang mit den Produkten der Klasse 32 und 33 jedoch nur schwach kennzeichnungskräftig, da sie einen Qualitätshinweis darstellen, und auch "nothing" kommt in Bezug auf die Produkte der Klassen 32 und 33 keine Kennzeichnungskraft zu.

## STONE / ContiMilestone

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 8.5.2014  
(B-4664/2013)

Zwischen den beiden für Pneus (Klasse 12) beanspruchten Marken STONE und "ContiMilestone" besteht keine Verwechslungsgefahr. Das Markenelement STONE geht in der angegriffenen Marke wegen der dominierenden vorangestellten Markenelemente optisch unter. Zudem bestehen zwischen den zu beurteilenden Marken markante klangliche Unterschiede. Die Sinngelänge decken sich auch nicht.

## Apple Flagship Store

### EU: Eintragungsfähigkeit eines Bildzeichens

EuGH vom 10.7.2014  
(C-421/13)

Streitgegenständliche Marke:



Apple erwirkte in den USA für Dienstleistungen der Klasse 35 die Eintragung einer dreidimensionalen Marke, die aus der Darstellung ihrer als "Flagship Stores" bezeichneten Ladengeschäfte in der Form einer mehrfarbigen Zeichnung besteht. Nachdem das Deutsche Marken- und Patentamt die Ausdehnung der internationalen Registrierung auf Deutschland ablehnte und Apple dagegen beim Bundespatentgericht Beschwerde erhob, setzte Letzteres das Verfahren aus und legte dem EuGH mehrere Fragen vor.

Die zeichnerische Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte kann geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die allgemeine Eignung eines Zeichens als Marke bedeutet allerdings nicht, dass dieses Zeichen zwangsläufig Unterscheidungskraft aufweist.

Wesentlich ist, *"ob Leistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, die Waren des Anmelders zu kaufen, 'Dienstleistungen' (...) sein können, für die ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende als Marke eingetragen werden kann. (...) Insoweit ist festzustellen, dass ein Zeichen, das die Ausstattung von Flagship Stores eines Herstellers von Waren darstellt, (...), rechtsgültig nicht nur für diese Waren eingetragen werden kann, sondern auch für Dienstleistungen (...), sofern diese Leistungen nicht ein integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren sind. Bestimmte Leistungen, wie die von Apple in der Anmeldung genannten und in der mündlichen Verhandlung näher erläuterten, die darin bestehen, in solchen Geschäften Vorführungen der dort ausgestellten Waren mittels Seminaren zu veranstalten, können für sich genommen entgeltliche Leistungen darstellen, die unter den Begriff 'Dienstleistungen' fallen."*

---

## Patentrecht: Entscheide

---

### Magnesiumsalz 1

#### Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

BPatGer vom 12.5.2014  
(S2013\_003)

Massnahmeentscheid!  
Nicht rechtskräftig!

Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liegt unter anderem dann vor, wenn ein Vermögensschaden später allenfalls nicht mehr ermittelt oder bemessen bzw. nicht mehr ersetzt werden kann. Wird ein patentverletzendes Generika vertrieben, *"ist zweifellos davon auszugehen, dass es im Nachhinein kaum möglich sein wird, nachzuweisen, wie sich die Umsätze und Gewinne mit den Originalprodukten ohne die patentverletzenden Handlungen der Beklagten entwickelt hätten, respektive welche Marktanteilsverluste und Preisreduktionen und damit welcher Schaden adäquat kausal durch die patentverletzenden Handlungen (...) verursacht würden. Dies umso mehr, als noch weitere Generika-hersteller auf dem Markt auftreten."*

---

### Magnesiumsalz 2

#### Rückruf patentverletzender Generika

BPatGer vom 12.5.2014  
(S2013\_004)

Massnahmeentscheid!

Innerhalb eines Massnahmeverfahrens kann ein Generika-hersteller, der mit dem Vertrieb eines Generikums glaubhaft Patentrechte verletzte, zum Rückruf der verkauften Generika verpflichtet werden. Die Abnehmer sind jedoch nicht verpflichtet, die erworbenen Erzeugnisse zurückzugeben.

---

### Skizze

#### Voraussetzungen für Umtriebsentschädigung

BPatGer vom 20.6.2014  
(S2013\_007)

Massnahmeverfahren!

Eine angemessene Umtriebsentschädigung für eine nicht anwaltlich vertretene Partei, vorliegend im Rahmen einer vorsorglichen Beweisführung nach ZPO 158 I b, ist nur in begründeten Fällen zuzusprechen. Ein begründeter Fall stellt in erster Linie der Verdienstausschluss einer selbständig erwerbenden Person dar, die den Prozess selber führt. Ferner ist ausnahmsweise einer nicht anwaltlich vertretenen Partei gegebenenfalls eine Entschädigung zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt, wenn der getätigte Aufwand erheblich ist und zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht.

## Montagebänder (Selbstklebende Bänder)

### Aufgabe-Lösungs-Ansatz als nicht ausschliessliche Methode

BGer vom 2.6.2014  
(4A\_541/2013)

Das in einem Nichtigkeitsverfahren Streitgegenstand bildende Patent ist *"aus sich selbst heraus auszulegen, weshalb nicht unbesehen auf die in einer anderen Patentschrift verwendete Terminologie abgestellt werden kann."*

*"Zur Beurteilung des Erfinderischen ist (...) entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf"; es bedarf also "einer qualitativen Weiterentwicklung, einer intuitiv-assoziativen Tätigkeit."*

Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" ist nicht die einzige Methode zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit, *"sondern um eine der möglichen Arten des Vorgehens, um auf nachvollziehbare Weise die Schritte zu ermitteln, welche die Fachperson aufgrund des massgebenden Standes der Technik machen musste, um zur technischen Lösung zu gelangen, die im Patent beansprucht wird."*

## Muffenautomat

### Eurointernationale Zuständigkeit

BPatGer vom 11.7.2014  
(S2013\_11)

Massnahmeverfahren!

Das Bundespatentgericht ist grundsätzlich für den Erlass beweissichernder Massnahmen zuständig, wenn ein in Österreich wohnender Patentinhaber mit Blick auf die mögliche Verletzung des schweizerischen Anteils seines EP-Patents gegen ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das in der Schweiz einen Produktionsstandort hat, beweissichernde Massnahmen bei besagtem schweizerischen Produktionsort verlangt. Für den Erlass von superprovisorischen Massnahmen ist das Bundespatentgericht in casu jedoch nicht zuständig, da solche Massnahmen direkt am potentiellen Vollstreckungsort, also in Österreich, zu verlangen sind.

### Urheberrecht: Entscheide

## GT 3a Zusatz

### TV in Gästezimmern kein Eigengebrauch

BVGer vom 14.3.2014  
(B-6540/2012)

Die Wahrnehmbarmachung von Sendehalten in (Hotel-) Gästezimmern gilt nicht als Eigengebrauch, da nicht der Gast, sondern der Hotelier als Werkverwender zu gelten hat. Da Letzterer einen Gewinnzweck verfolgt, kann kein Eigengebrauch vorliegen.

## Blocher Korrespondenz

### Weite Auslegung des Beschlagnahmeverbotes im Zusammenhang mit Medien

BGer vom 22.7.2014  
(1B\_424/2013, 1B\_436/2013)

Die Strafprozessordnung sieht für Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Quellenschutz im Medienbereich stehen, ein Beschlagnahmeverbot vor (StPO 264 I c i.V.m. StPO 170 ff.). Dieses Beschlagnahmeverbot ist gemäss Bundesgericht weit auszulegen. Es gilt entsprechend *"nicht nur für Gegenstände und Unterlagen, die sich beim Journalisten befinden, sondern auch für solche, die sich beim Beschuldigten oder bei Dritten befinden."* Diese Gesetzesinterpretation ergibt sich nicht nur aus dem Wortlaut der Bestimmung selbst, sondern auch aus der Gesetzgebungsgeschichte und dem Zweck des im Medienbereich geltenden Quellenschutzes: *"Die Medien üben ein 'Wächteramt' aus. (...) Dafür müssen sie an die notwendigen Informationen gelangen. (...) Kann der Informant davon ausgehen, dass sein Name geheim bleibt, wird er die Information den Medien eher zugänglich machen, als wenn er mit der Offenlegung seines Namens rechnen müsste (...). Insoweit spielt der Umfang des Beschlagnahmeverbots eine Rolle. Erfolgt die Kommunikation zwischen dem Informanten und dem Journalisten schriftlich, hinterlässt das Spuren. Dabei wird namentlich beim heute stark zunehmenden E-Mail-Verkehr oft hin- und hergeschrieben. Insoweit ist in der Regel jeweils der gesamte Schriftverkehr zwischen den Beteiligten ersichtlich. Müsste der Informant damit rechnen, dass Inhalte der Kommunikation mit Journalisten bei ihm beschlagnahmt werden, müsste er die E-Mails jeweils sofort löschen. Selbst dann müsste er gewärtigen, dass die Strafverfolgungsbehörden diese gegebenenfalls wiederherstellen könnten. Die Aussicht darauf, dass Inhalte der Kommunikation mit dem Journalisten beim Informanten beschlagnahmt werden könnten, könnte diesen somit davon abhalten, dem Journalisten die Information zukommen zu lassen. Der Informant kann zudem kaum je völlig sicher sein, dass der Journalist Unterlagen, aus denen sich die Quelle der Information ergibt, nicht einem Dritten übergibt. Müsste der Informant damit rechnen, dass die Unterlagen beim Dritten beschlagnahmt werden, könnte ihn das ebenso davon abhalten, die Information dem Journalisten zukommen zu lassen. Dies alles wäre dem Wächteramt der Medien abträglich."*

## Literatur

### Die Übertragung des Urheberrechts

Brigitte Bieler

Helbing Lichtenhang Verlag,  
Basel 2014,  
XIV + 290 Seiten, CHF 68;  
ISBN 978-3-7190-3441-2

Die Basler Doktorarbeit nimmt sich in gewinnbringender Weise und mit rechtsvergleichenden Bezügen der lückenhaft und verstreut geregelten Übertragung des Urheberrechts in der Schweiz an. Die Bestimmung von URG 16, einschliesslich ihrer Auslegungsregeln von Abs. 2 (mit Erläuterung der "Zweckübertragungstheorie") und Abs. 3, werden ebenso eingehend erörtert wie die Übertragung des Urheberrechts im Arbeits-, Auftrags-, Produzenten- und Werkvertragsverhältnis sowie in fusionsrechtlichen Transaktionen. De lege ferenda-Überlegungen runden das Werk ab.

### Softwareverträge

Gianni Fröhlich-Bleuler

Stämpfli Verlag AG, 2. Aufl., Bern  
2014,  
CIV + 920 Seiten, CHF 129;  
ISBN 978-3-406-63777-3

Das auf reichhaltiger, langjähriger Erfahrung beruhende Buch ist in seiner zweiten, wesentlich erweiterten Fassung erschienen. Die Hauptkapitel "Systemvertrag", "Software-Überlassung auf Dauer", "Software-Überlassung auf Zeit" und "Software-Pflegevertrag" wurden überarbeitet und ergänzt. Neu hinzu kamen namentlich Ausführungen zum "Software-Kartellrecht", der "Open Source Software", den AGB sowie zusätzliche Erwägungen zum Datenschutz und zum SchKG. Gerade bei der Vertragsgestaltung wird das Werk weiterhin mit grossem Gewinn beigezogen werden.

### DesG HMA

Kommentar

Peter Heinrich

Orell Füssli Verlag AG, 2. Aufl.,  
Zürich 2014,  
833 Seiten, CHF 248;  
ISBN 978-3-280-07315-5

Der bestens bewährte Designrechtskommentar von Peter Heinrich liegt in der zweiten Auflage vor. Wurde die Erstauflage des Jahres 2002 als Pionierwerk noch ohne Rechtsprechung und andere Kommentare zum damals jungen DesG verfasst, konnte sich der Autor jetzt der seither zahlreich erschienenen Publikationen sowie der inzwischen ergangenen Entscheide annehmen, diese eingehend erläutern und auch feststellen, welche wesentlichen Fragen weiterhin ungelöst sind. Der erneut übersichtlich aufgebaute Kommentar mit den hilfreichen Anhängen bestätigt seinen wichtigen Platz in der Designrechtslehre und -praxis.

### Propriété intellectuelle

Nathalie Tissot / Julien Dubois / Anaïc Cordoba (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel  
2014,  
VII + 221 + xcvi Seiten, CHF 90;  
ISBN 978-3-7190-3493-1

Im Anschluss an die im letzten Jahr erschienene Fallsammlung für die Jahre 2007 bis 2011 liegt nun der Folgebund "Jurisprudence fédérale et cantonale 2012-2013" vor. Das siebenköpfige Autorenkollegium fasst die immaterialgüterrechtlichen Bundesgerichtsentscheide sowie diesbezügliche Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundespatentgerichts und kantonaler Gerichte in französischer Sprache zusammen. Fundstellenhinweise, Abbildungen und vier Register (nach Entscheiddaten, Gesetzesbestimmungen, Marken und Schlüsselworten), die auch den Band für die Jahre 2007 bis 2011 berücksichtigen, erleichtern den Umgang mit dem gerade auch für die Praxis hilfreichen Buch.

---

## Tagungsberichte

---

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Freihalteinteressen im Markenrecht**

5. / 6. September 2014 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Am diesjährigen Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit gegen 60 Teilnehmenden referierte nach einer Einleitung von Michael Ritscher Stefan Bechtold zu den "Freihalteinteressen an Zeichen aus ökonomischer Sicht", worauf Stefan Fraefel, Marc Steiner und Verena von Bomhard vorab die Praxis in der Schweiz und der EU zur Freihaltebedürftigkeit erläuterten. Am zweiten Tag besprachen sechs Arbeitsgruppen, geleitet von Marianne Grabrucker, Gallus Joller, Patrick Schutte, Mark Schweizer, Matthias Studer und Adrian Wyss, ausgewählte Einzelfragen zu den Freihalteinteressen. Ihre Ergebnisse wurden anschliessend im Plenum unter der Leitung von Michael Ritscher vorgestellt. Ein Tagungsbericht folgt in der sic!

---

## 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 verwaltungsverfahrenrechtlichen Fragen im Immaterialgüterrecht (Löschung von Registerrechten im Beschwerdeverfahren, Zollhilfemassnahmen, Zusammenwirken von Verwaltungs- und Zivilprozess). Angestrebt wird eine eingehende, praxisnahe Durchdringung des Stoffes und einen gewinnbringenden Austausch zwischen Vertretern der Advokatur, der Justiz und der Wissenschaft. Die Einladung liegt 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-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den Ganztagesanlass ab. Am 25. Januar 2015 findet der INGRES-Skitag im Skigebiet Wangs-Pizol statt. Die Einladung folgt.

### **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.