

Oktober 2018

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### IMPERIAL (fig.) / TIERRA IMPERIAL

#### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 07.08.2018  
(B-5164/2017)

Widerspruchsmarke:



Zwischen den beiden u.a. für Wein (Klasse 33) registrierten Marken "IMPERIAL (fig.)" und TIERRA IMPERIAL besteht keine Verwechslungsgefahr.

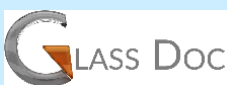
Das Wort "Imperial" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen in der Schweiz als Adjektiv im Sinne von *"kaiserlich, das Imperium betreffend"* und *"super, qualitativ hervorragend"* verstanden. Der Widerspruchsmarke kommt wegen dieses anpreisenden Sinngehalts eine schwache Kennzeichnungskraft zu. Der Umstand, dass die Beschwerdekammer des EUIPO zwischen den Marken "Imperial" und "Tierra Imperial" eine Verwechslungsgefahr bejahte und der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft bescheinigte, stellt die in der Schweiz entwickelte Praxis zur anpreisenden Wirkung von Zeichen nicht in Frage.

### GLASS DOC / GLASS DOC (fig.)

#### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 20.08.2018  
(B-6593/2017)

Angegriffene Marke (Farban-  
spruch: Schwarz, grau, orange):



Die Marke GLASS DOC (= "Glas-Doktor") nimmt im Kontext des Schleifens, Polierens, Reinigens und Reparierens von Glas zwar inhaltlich auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen Bezug, enthält aber weder *"einen so platten Hinweis auf deren Qualität"*, noch einen *"derart direkt"* umschreibenden Gehalt, um die Kennzeichnungskraft der Marke ganz verneinen zu können. Folglich besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken GLASS DOC und "GLASS DOC (fig.)", die für identische Waren und Dienstleistungen (Klassen 7 und 37) beansprucht werden, Verwechslungsgefahr.

## adb (fig.)

### Fixationswirkung eines IGE-Entscheids

BVGer vom 30.07.2018  
(B-446/2017)

Nicht rechtskräftig!

Streitgegenständliche Marke:



Das IGE verweigerte dem mit einem Farbanspruch (rot, türkis, blau) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 hinterlegten Zeichen "adb (fig.)" die Eintragung in das Markenregister, da das Zeichen das Sigel der "Asian Development Bank" übernehme, das seit 2009 durch das NZSchG geschützt wird. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

NZSchG 5 gewährt einem Zeicheninhaber unter gewissen Umständen ein Weiterbenützungsrecht für den Fall, dass ein Zeichen bereits vor dessen Inschutzstellung durch das NZSchG benutzt wurde. Dieses Weiterbenützungsrecht gibt jedoch keinen Anspruch darauf, das Zeichen auch als Marke in das Register eintragen zu dürfen: *"Diesbezüglich bringt die Beschwerdeführerin zwar zu Recht vor, dass sich das Weiterbenützungsrecht nach MSchG 14 von demjenigen nach NZSchG 5 unterscheidet. Nach der gesetzlichen Terminologie handelt es sich einmal um einen relativen und einmal um einen absoluten Ausschlussgrund. Unabhängig davon kann allerdings keine dieser beiden Bestimmungen die Entstehung doppelter Abwehrrechte am gleichen Zeichen bezwecken. Andernfalls könnte die Ausübung der gestützt auf NZSchG 5 oder MSchG 14 begründeten markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte mit dem Gebrauch des geschützten Zeichens durch die internationale Organisation bzw. der Inhaberin der Widerspruchsmarke und insbesondere deren Hilfspersonen, Lieferanten, Produzenten und Abnehmer kollidieren. Insofern geht das Freihalteinteresse der internationalen Organisation bzw. der Inhaberin der älteren Marke weiter als ihr Interesse, das nach NZSchG bzw. MSchG geschützte Zeichen selber zu benützen. Der Markenrechtsinhaber könnte seine Ansprüche Dritten gegenüber, die von der internationalen Organisation bzw. dem zeichenälteren Inhaber zur Verwendung des nach NZSchG bzw. MSchG geschützten Zeichens berechtigt sind, geltend machen wollen. Damit würde der Zweck des NZSchG (...) unterlaufen (...)."*

Hinterlegt eine Markenhinterlegerin eine Wortbildmarke, die sodann vom IGE zurückgewiesen wird, so kann die Hinterlegerin im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht keinen Antrag auf Umwandlung des Zeichens in eine Wortmarke mehr stellen, sofern dieser Antrag nicht bereits innerhalb des IGE-Verfahrens gestellt wurde. Ein solcher Antrag wird *"nicht vom Anfechtungsobjekt umfasst"* und liegt somit ausserhalb des Streitgegenstands.

## Gemeinsame Rabattpolitik

### Fehlende Beschwerdelegitimation

BVGer vom 03.05.2018  
(B-5107/2016 und B-5113/2016)

Nicht rechtskräftig!

Die Wettbewerbskommission eröffnete gestützt auf eine Selbstanzeige eine Untersuchung gegen mehrere Unternehmen. Eine von der WEKO vorgeschlagene, einvernehmliche Regelung nahm in der Folge einzig die Selbstanzeigerin an. Die Verfügung der WEKO über die Genehmigung dieser Regelung wurde auf Beschwerde der anderen Unternehmen hin aus formalen Gründen vom Bundesverwaltungsgericht für nichtig erklärt (vgl. sic! 2016, 464; INGRES NEWS 6/2016, 4). Auf die gegen die neu erlassene WEKO-Verfügung eingereichten Beschwerden tritt das Bundesverwaltungsgericht in zwei gleichgelagerten Entscheiden nicht ein.

*"Durch die Genehmigung der einvernehmlichen Regelung mit der Beschwerdegegnerin und den Verzicht auf eine Sanktion dieser gegenüber ist die Beschwerdeführerin nicht besonders berührt (...). Einerseits handelt es sich bei der einvernehmlichen naturgemäss um eine prospektive Regelung, ausschliesslich im Verhältnis zur Beschwerdegegnerin. Andererseits erfolgte die rechtliche Würdigung des inkriminierten Sachverhalts mit der im Zeitpunkt der Genehmigung der einvernehmlichen Regelung bereits erlassenen Sanktionsverfügung, sowohl hinsichtlich der Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegnerin. Deswegen würde eine Aufhebung oder Änderung der hier angefochtenen Genehmigungsverfügung der Beschwerdeführerin keinen praktischen Nutzen verschaffen."*

Inwiefern die Beschwerdeführerin dadurch, dass die Vorinstanz allenfalls zu Unrecht auf eine Sanktionierung der Beschwerdegegnerin verzichtet hätte, mehr als jedermann betroffen sein könnte, ist nicht ersichtlich.

*"Das kartellrechtswidrige Verhalten, welches ihr [der Beschwerdeführerin] vorgeworfen wird, unterliegt im Beschwerdeverfahren betreffend die Sanktionsverfügung einer Überprüfung mit voller Kognition durch das Bundesverwaltungsgericht. In jenem Verfahren bietet sich der Beschwerdeführerin die Möglichkeit, das angestrebte Ziel zu erreichen, was einer Rechtsmittellegitimation in diesem Verfahren ebenfalls entgegensteht."*

## Articles de sport

### Illegale Preisabrede

BGer vom 18.05.2018  
(2C\_101/2016)

Das Bundesgericht beurteilt die Vorschrift eines Sportartikelherstellers an den Handel, Preise und Maximalrabatte einzuhalten, als widerrechtlich. Ob eine Abrede den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen erheblich beeinträchtigt, bestimmt sich einzig anhand qualitativer Kriterien. Quantitative Kriterien, wie die Anzahl der Unternehmen, die der Abrede folgen, beeinflussen die Anwendbarkeit von KG 5 I nicht.

Gründe der wirtschaftlichen Effizienz (KG 5 II), welche eine Wettbewerbsabrede rechtfertigen, können u.a. dann vorliegen, wenn damit der Trittbrettfahrer-Problematik entgegnet und die Beratung der Endkunden verbessert wird. Eine solche Abrede ist aber nur gerechtfertigt, wenn sie zur Erreichung dieser Ziele tatsächlich notwendig ist.

## Devisenhandel

### Auskunftspflicht im Kartellverfahren

BVGer vom 24.05.2018  
(B-6595/2017)

Im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung gegen eine Bank forderte die WEKO zwecks Sanktionsberechnung von der Bank die Bekanntgabe aufbereiteter Umsatzzahlen zum konzernweiten Devisenhandel. Das Bundesverwaltungsgericht bejaht eine Auskunftspflicht der Bank.

Der Verpflichtung zur Bekanntgabe der konzernweiten Devisenkassaumsätze zur Sanktionsbemessung steht der "nemo tenetur"-Grundsatz nicht entgegen, zumal es der Bank unbenommen bliebe, gegen eine darüber hinausgehende Verwendung mit Beschwerde gegen den Endentscheid Einrede gegen die Beweisverwertung zu erheben: Soweit die WEKO *"die Auskunftspflicht ausschliesslich mit der Sanktionsbemessung begründet (...), ist die Unschuldsumutung nicht tangiert; im darüber hinausgehenden Umfang bliebe es der Beschwerdeführerin unbenommen, mit Beschwerde gegen den Endentscheid Einrede gegen die Beweisverwertung zu erheben. Auch gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens verstösst die Vorinstanz nicht, wenn sie im Endstadium der Untersuchung die für die Sanktionsberechnung erforderlichen und von der Beweisführung zum Tatvorwurf ausgeschlossenen Umsatzangaben des Unternehmens in bestimmten Marktsegmenten herausverlangt, zumal die fraglichen Tatsachen bzw. Beweismittel weitgehend unabhängig vom Willen des Auskunftspflichtigen bestehen und grundsätzlich auch durch Zwangsmassnahmen beschafft werden könnten (was kaum im Interesse der Beschwerdeführerin und weniger rechtsschonend wäre)."*

## Pferdesattel

### Unlautere Äusserungen im Internet

KGer SZ vom 12.06.2018  
(STK 2017 61)

In einer wettbewerbsrechtlichen Strafsache bestätigt das Kantonsgericht Schwyz einen Schuldspruch gegen eine unzufriedene Käuferin eines Pferdesattels, die sich zum getätigten Kauf auf Internetforen negativ geäussert hatte.

Die auf zwei Internet-Reitforen unter dem Titel *"kleine Warnung"* veröffentlichte Aussage der Käuferin *"Das ist durchweg unprofessionell und Abzocke vom Feinsten!"* ist ein gemischtes Werturteil. Der behauptete Tatsachenkern des krassen Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung erweist sich als falsch. Die Äusserung ist demnach – in Kombination mit weiteren negativen Bemerkungen im Gesamteindruck – unrichtig und unnötig verletzend.

64 Aufrufe der Internet-Beiträge reichen aus, um eine beachtliche Resonanz zu erzielen, auch wenn die Streitgegenständlichen Beiträge gleichentags vom Administrator der jeweiligen Foren wieder gelöscht wurden: Die *"Anzahl der Aufrufe (...) zeigt, dass solche Beiträge von zahlreichen Forenteilnehmerinnen und -teilnehmern gelesen werden und damit geeignet sind, ein negatives Bild eines Marktteilnehmers, d.h. der Privatkäuferin, zu bewirken"*.

Die Aufschaltungsdauer ist *"nicht relevant, da eine tatsächliche Beeinflussung des Wettbewerbs nicht erforderlich ist."*

Die Wettbewerbsrelevanz der Aussagen der Käuferin bejaht das Gericht mit der Begründung, dass *"(...) im Zeitalter von Social Media auch in solchen Gefässen publizierte Äusserungen erhebliche und schneller um sich greifende Auswirkungen zu tätigen [vermögen,] als dies in den klassischen (Print-)Medien der Fall wäre, was sich in casu an den zahlreichen Aufrufen aufzeigte."*

Die erforderliche Schwere der Herabsetzung ist durch den Begriff *"Abzocke"*, insbesondere auch in Kombination mit dem Zusatz *"vom Feinsten"*, im Gesamteindruck erreicht. Dies obschon *"der Begriff in den letzten Jahren infolge der öffentlichen Diskussion um die sog. 'Abzocker-Initiative' eine gewisse Relativierung erfuhr."* Die Verwendung in diesem spezifischen Zusammenhang ändert nichts daran, *"dass er im allgemeinen Sprachgebrauch nach wie vor als qualifiziert negativ wahrgenommen wird; dies gerade weil er auch als Synonym für Betrug gilt, was ein strafrechtlich relevantes Verhalten impliziert"*.

## Domain-Sperren

### Fehlende urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Access-Providern

HGer BE vom 16.08.2017  
(HG 15 100)

Ein Access Provider kann nicht zur Sperrung von Domains verpflichtet werden, welche der Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Werken dienen. Das Handelsgericht des Kantons Bern weist die entsprechende Klage eines Filmverleihs ab.

Teilnahmehandlungen sind im Urheberrecht *"in Anlehnung an die in OR 50 I erwähnten Formen zu beurteilen."*

Der Access-Provider ist nicht passivlegitimiert, weil einerseits veröffentlichte Werke in der Schweiz zum Eigengebrauch verwendet werden dürfen (19 I URG), was unabhängig von der verwendeten Quelle gilt. Damit liegt keine Urheberrechtsverletzung durch die Kunden des Providers vor, womit dieser auch nicht als Teilnehmer an einer Urheberrechtsverletzung eines Dritten gelten kann. Andererseits läge, selbst wenn von einer Urheberrechtsverletzung eines Dritten ausgegangen werden müsste, kein rechtlich erheblicher Beitrag des Providers vor. Er steht zu *"weit hinten"* in der Handlungskette und folglich *"nicht sehr nahe"* bei der widerrechtlichen Ursprungshandlung. Allgemein kann die Dienstleistung eines Access-Providers nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung nicht als geeignet angesehen werden, die vermeintliche Rechtsverletzung zu fördern.

Ferner hält es das Handelsgericht für fraglich, ob allfällige Domain-Sperren dem Verhältnismässigkeitsprinzip genügen. Die Sperren müssten geeignet sein, das angestrebte Ziel zu erreichen (Eignung), und dürften nicht über das Notwendige hinausgehen (Erforderlichkeit). Zudem müssten sie in einer angemessenen Zweck-Mittel-Relation stehen (Zumutbarkeit). Während das Kriterium der Eignung noch grundsätzlich bejaht wird, hält es das Gericht für angezeigt, dass sich die Klägerin im Sinne der Erforderlichkeit primär an die Direktverletzer halten sollte. Vorliegend wurden diese lediglich mittels Webformularen und E-Mails abgemahnt, während gegen den Provider ein ungleich grösserer Aufwand betrieben wurde. Auch vor dem Hintergrund der Zumutbarkeit ist für das Gericht unklar, ob Domain-Sperren verhältnismässig sind: Immerhin würden solche auch Filme betreffen, welche rechtmässig zugänglich gemacht werden.

---

## Literatur

---

### **Patent Settlements in the Pharmaceutical Industry under US Antitrust and EU Competition Law**

Amalia Athanasiadou

Wolters Kluwer,  
Alphen aan den Rijn 2018,  
XXXI + 479 Seiten, ca. CHF 193;  
ISBN 978-94-035-0113-0

Die Beilegung von Patentstreitigkeiten mittels einvernehmlicher Lösungen wirft vermehrt kartellrechtliche Fragen auf, welchen die vorliegende Neuenburger Dissertation in Würdigung der Rechtslage in der EU und den USA und unter tiefgründiger Berücksichtigung der wirtschaftlichen Hintergründe minutiös nachgeht. Mögliche Vergleichsinhalte zwischen forschender Pharmaindustrie und Generikaherstellern, wie etwa eine Vereinbarung, wonach ein Generikahersteller erst – aber immerhin – den Markt kurze Zeit vor dem Patentablauf ungestört betreten darf, dafür aber das Patent nicht (weiter) angreift, werden kartellrechtlich eingehend geprüft, was u.a. dem wissenschaftlich ohnehin beachtlichen Werk eine unmittelbare Bedeutung für die patentrechtliche Praxis verschafft, gerade auch in der Schweiz.

### **Urheberrechtsgesetz**

Thomas Dreier /  
Gernot Schulze

Verlag C. H. Beck oHG, 6. Aufl.,  
München 2018,  
XXIX + 2625 Seiten, ca. CHF 220;  
ISBN 978-3-406-71266-1

Der hervorragend bewährte Kommentar von Thomas Dreier und Gernot Schulze zum deutschen Urheberrechtsgesetz, Verwertungsgesellschaftengesetz (das frühere Urheberrechtswahrnehmungsgesetz ersetzend und daher neu kommentiert) und Kunsturhebergesetz, wiederum unter Mitwirkung von Louisa Specht, liegt in der sechsten, deutlich umfangreicheren Auflage vor. Das sich an das bewanderte Publikum richtende Buch ist erneut bestrebt, bei beeindruckender wissenschaftlicher Würdigung der Materie die neue Gesetzgebung, etwa das Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft oder die EU-Portabilitätsverordnung, vorzustellen und namentlich die Fülle der neuen Judikatur einzuarbeiten, gerade auch jene des EuGH. Die unterbreiteten Überlegungen werden auch die entsprechende Diskussion in der Schweiz und weiteren Staaten beeinflussen.

### **Kennzeichenrecht**

Entwicklungen 2017

Barbara K. Müller /  
Patrick K. Schutte

Stämpfli Verlag AG, Bern 2018,  
XXI + 73 Seiten, ca. CHF 58;  
ISBN 978-3-7272-4477-3

Als Teil der Reihe "Entwicklungen 2017" ist der Band zu den Geschehnissen im Kennzeichenrecht der Schweiz des vergangenen Jahres erschienen. Das erneut von einem fachkundigen Autorenduo leserfreundlich geschriebene Werk gliedert sich nach einer Einleitung wiederum in die Kapitel "Rechtsetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur", wobei in der Einleitung und den Zusammenfassungen sehr wohl auch eigenständig kommentiert wird, was sich namentlich im Bedauern äussert, *"dass die Eintragungspraxis des IGE immer strenger wird und das Bundesverwaltungsgericht in der Regel das IGE stützt"* (S. 1).

## Europäische Datenschutzgrundverordnung

Nomos Kommentar

Gernot Sydow (Hg.)

Dike Verlag AG,  
Baden-Baden 2018,  
1638 Seiten, CHF 178;  
ISBN 978-3-03891-029-9

Der im Jahre 2017 erstmals erschienene Handkommentar eines nun 23-köpfigen deutschen Autorenkollegiums zur am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") liegt bereits in der 2. Auflage vor. Die in der Zwischenzeit erschienene, vielfältige Literatur wird ebenso berücksichtigt wie auch die Neuregelung zur Umsetzung der DSGVO in das nationale Recht, insbesondere das deutsche BDSG. Beleuchtet werden auch künftige Reformen, z.B. die vorgesehene "ePrivacy-Verordnung". Sämtliche mit Datenschutzrecht befassten Unternehmen und Aufsichtsbehörden sowie die Anwaltschaft und die Gerichte werden dieses Werk mit Gewinn beziehen. Die weiterhin gleiche Struktur der jeweiligen Artikelbesprechungen erlaubt der Leserschaft, die Hauptpunkte der neuen Bestimmungen rasch zu erkennen und hilfreiche Ideen zu den zahlreichen Rechtsfragen zu gewinnen.

## Veranstaltungen

### Zürich IP Retreat 2018 – Injunctions at a junction?

2. / 3. November 2018 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),  
Zunftthaus zur Waag, Zürich

INGRES führt seine zusammen mit der ETHZ letztes Jahr begonnene, internationale Tagungsreihe in englischer Sprache zum Immaterialgüterrecht fort. Die zweitägige Veranstaltung beschäftigt sich dieses Jahr vorab mit vorsorglichen Massnahmen. Die Einladung lag den INGRES NEWS 6/2018 bei und ist über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) herunterladbar. Spätanmeldungen sind noch willkommen.

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

28. Januar 2019,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 28. Januar 2019 veranstaltet INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU erörtern die Geschehnisse des Jahres 2018 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet die ganztägige Veranstaltung ab. Am 26./27. Januar 2019 wird im Skigebiet Elm das INGRES-Wochenende durchgeführt. Die Einladung wurde mit den INGRES NEWS 9/2018 versandt und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2019,  
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2019, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung folgt.