

November 2018

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Bentley

#### Mangelnder Nachweis des Gebrauchs einer Exportmarke

BGer vom 04.07.2018  
(4A\_515/2017)

Wird eine Marke im Ausland auf ein Uhrenzifferblatt gedruckt und dieses Zifferblatt dann in der Schweiz in eine Uhr eingebaut, die ihrerseits sodann im Ausland vertrieben wird, so kann vom Vorliegen einer Exportmarke im Sinne von MSchG 11 II in fine ausgegangen werden: "*(...) il résulte des constatations cantonales (...) que la marque est appliquée sur le cadran (...) à l'étranger, puis que celui-ci est posé sur les montres en Suisse avant leur exportation (...). Ce cas de figure ne représente certes pas l'exemple classique où la marque est apposée (directement) sur le produit fini en Suisse. On ne saurait toutefois raisonnablement retenir que la condition de l'art. 11 al. 2 in fine LPM n'est pas réalisée du seul fait que la marque a déjà été appliquée sur le cadran à l'étranger. Par cette opération, la marque est simplement appliquée sur un support (le cadran), mais elle n'apparaît réellement sur le produit fini (élément déterminant) que sur le territoire suisse, dans le cadre des opérations d'assemblage, au moment où le cadran est posé sur les montres. La condition de l'apposition de la marque sur le produit en Suisse est dès lors réalisée (...).*"

Es fehlt an einem genügenden Gebrauch einer (Export-) Marke, wenn der nachgewiesene Gebrauch einzig zwischen Unternehmen stattfindet, die wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind: "*Dans ce (...) cas, même si les transferts de biens (...) entre les sociétés du 'groupe' sont en principe inscrits comme des achats/ventes dans la comptabilité propre de chacune des sociétés, il ne s'agit que d'une utilisation (...) à l'interne du 'groupe' qui ne vaut pas usage à titre de marque. Cet usage ne pourra alors être reconnu que lorsque la société du 'groupe' détenant les produits finis en aura perdu la maîtrise effective (...).*"

## APPLE

### Unterschiedliche Beurteilung der Unterscheidungskraft je nach betroffener Ware bzw. Dienstleistung

BVGer vom 24.07.2018  
(B-6304/2016)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE hiess ein Eintragungsgesuch für die Wortmarke APPLE für Dienstleistungen der Klasse 37 und für gewisse Waren der Klassen 14 und 28 gut. Für gewisse Waren (z.B. Schmuckwaren und Spielwaren) der Klassen 14 und 28 wies das IGE das Gesuch dagegen ab, weil APPLE den thematischen Inhalt oder die Ausstattung dieser Waren beschreibe. Das Bundesverwaltungsgericht heisst eine von der Markeninhaberin erhobene Beschwerde teilweise gut und verfügt für einen Teil der zurückgewiesenen Waren (z.B. Uhren) die Eintragung in das Register.

Hinweise auf eine für konkrete Waren allgemein übliche Ausstattung zählen zum Gemeingut. Dass ein Ausstattungsmerkmal zwar möglich, aber nicht üblich ist, macht den entsprechenden Hinweis noch nicht zur Beschaffenheitsangabe. Mithin kann bei grosser Formenvielfalt nicht jeder Begriff, der auf eine bestimmte Form Bezug nimmt, wegen beschreibenden Charakters vom Markenschutz ausgenommen werden: *"Unterscheidungskraft kommt einem Zeichen nicht erst bei einer besonderen Originalität der beschriebenen Form zu und wird einem Zeichen nicht bereits dann abgesprochen, wenn die Form für die beanspruchten Waren nicht unerwartet ist."*

*"Da die Üblichkeit von Warenformen nicht abstrakt, sondern nur anhand einer konkreten Untersuchung der Marktverhältnisse beurteilt werden kann, ist es durchaus wesentlich, in welchem Zeitraum und mit welcher Häufigkeit eine bestimmte Warenform auf dem Markt aufgetaucht ist und ob sie sich hat halten können. (...) Einige wenige auf dem Internet gefundene Produkte in Apfelform oder mit Apfelmotiv lassen den Schluss nicht zu, dass der Apfel als Ausstattung für die entsprechenden Waren üblich ist. Zurecht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass eine im Vorhinein auf das beanstandete Motiv eingeschränkte Google-Recherche wenig aussagekräftig ist und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem bestehenden Formenschatz nicht zu ersetzen vermag."*

*"Mit Bezug auf Ausstattungsmerkmale kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass im Ausland angebotene Waren sich auch auf dem hiesigen Markt befinden, weshalb eine kritische Würdigung der Suchresultate angebracht ist (...). Der Nachweis, dass die auf ausländischen Seiten aufgefundenen Waren in der Schweiz angeboten oder von den Abnehmern wahrgenommen werden, obliegt der Vorinstanz, die sich auf die entsprechenden Belege stützt (...)."*

## EPRIMO

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 31.07.2018  
(B-2557/2017)

Das Zeichen EPRIMO hat im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen (Klasse 36) einen *"eindeutig reklamehaften Charakter"*. PRIMO wird als *"erstklassig, gut"* verstanden. Die Kombination von PRIMO mit dem Buchstaben E ändert nichts daran, dass das Zeichen *"ohne besondere Gedankenarbeit als Qualitätshinweis aufgefasst wird."* Es liegt kein Grenzfall vor.

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

## Staubsauger

### Unlautere Werbeaussage

HGer SG vom 16.11.2017  
HG.2015.154/1

Der Tatbestand von UWG 3 I b setzt nicht voraus, dass sich jeder Adressat mit durchschnittlicher Erfahrung von einer Werbung täuschen oder irreführen lässt, sondern es genügt, wenn nach den allgemeinen Erfahrungen des Lebens anzunehmen ist, dass sich eine nicht unerhebliche Anzahl von Adressaten täuschen lässt bzw. einem Irrtum verfällt. Eine Werbeaussage darf zwar unvollständig sein; allerdings trifft den Werbenden eine Aufklärungspflicht in Bezug auf subjektiv wesentliche Angaben, die unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls erforderlich sind, damit der Durchschnittsabnehmer keinem Irrtum unterliegt. Ein Vergleich der Leistungsdaten von Staubsaugergeräten über einen festen Zeitraum ist irreführend, wenn verschwiegen wird, dass Konkurrenzprodukte sich während dieser Zeitspanne aus technischen Gründen ausschalten.

*"Indem [die Beklagte] in ihrer Werbung auf einen 'externen Test' bzw. ein von einem 'unabhängigen Labor' durchgeführten Test verweist, versucht die Beklagte einen Eindruck von Objektivität bzw. Wissenschaftlichkeit zu vermitteln und sich dadurch von der ansonsten oft anzutreffenden subjektiv-unsachlichen und übertreibenden Darstellung in der Werbung abzuheben. Da er nicht in der Lage ist, die zur Auswahl stehenden Geräte selber einer technischen Prüfung zu unterziehen, wird der Durchschnittskonsument auf die Angaben in der Produktwerbung vertrauen (...)." Ein durchgeführter Test hat entsprechend auf objektiven und nicht irreführenden Kriterien zu beruhen, was u.a. dann nicht gegeben ist, wenn kabellose Staubsauger über eine konkrete Betriebsdauer verglichen werden, innerhalb welcher gewisse Staubsauger ihren Betrieb bereits einstellen.*

## Patentrecht: Entscheide

### Chaudière miniature

#### Verfügungsverbot

BPatGer vom 20.04.2018  
(S2018\_003)

Massnahmeverfahren!

Bestätigung des superprovisorisch erlassenen Verbots mit Massnahmeurteil vom 24.8.2018 (S2018\_003; einsehbar auf [www.bundespatentgericht.ch](http://www.bundespatentgericht.ch)).

Das Bundespatentgericht heisst in Bezug auf zwei internationale Patentanmeldungen superprovisorisch ein Verfügungsverbot gut, weil durch die Gesuchstellerin u.a. glaubhaft gemacht wurde, dass ihr gestützt auf OR 332 Rechte an diesen Anmeldungen zustehen.

In Bezug auf die Frage, wie vorzugehen ist, wenn in Zukunft innerhalb des Patentanmeldeverfahrens entschieden werden muss, welche Staaten als Schutzländer der Streitgegenständlichen Anmeldungen zu benennen sind (nationale Phase), hält das Gericht Folgendes fest: *"S'agissant des deux demandes de brevet internationales, il n'y a pour le moment pas d'émoluments ou d'annuités à payer. Le déposant d'une demande internationale de brevet doit, dans le délai prescrit (...) décider dans quels Etats contractants il entend déposer des demandes nationales. Une fois que les demandes nationales (ou supranationales) ont été déposées, des frais supplémentaires doivent être payés. On ne saurait manifestement condamner la défenderesse à entrer dans les phases nationales dans tous les Etats contractants du PCT, car cela serait prohibitif. Il appartiendra à la demanderesse de décider comment sauvegarder ses intérêts une fois que le délai d'entrée dans les phases nationales approchera de sa fin (...)."*

### Balancier de montre I

#### Fehlende erfinderische Tätigkeit

BPatGer vom 14.3.2018  
(O2015\_008)

Beschwerde vom Bundesgericht abgewiesen (vgl. BGE-Besprechung auf folgender Seite).

Die Wahl einer von wenigen zur Auswahl stehenden Möglichkeiten stellt keine erfinderische Tätigkeit dar, wenn sich diese Möglichkeiten aus dem Stand der Technik ergeben: *"un choix parmi un petit nombre de solutions envisageables ne peut pas participer à une activité inventive."* In casu stellt daher die Wahl einer von zwei Möglichkeiten keine erfinderische Tätigkeit dar: *"Quoi qu'il en soit, il n'y a que deux possibilités d'arranger les plots pour renforcer la serge au niveau du passage des trous radiaux, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur de la serge. L'arrangement des plots vers l'intérieur est la solution qui est revendiquée. Il n'est pas allégué que le choix de cette possibilité a un effet technique surprenant, la distinguant de l'autre possibilité. Le renforcement de la serge à la position des trous est un effet attendu."*

## Balancier de montre II

### Bestimmung des Standes der Technik

BGer vom 04.10.2018  
(4A\_282/2018)

Rein aus der Tatsache heraus, dass ein technisches Dokument bereits älterer Natur ist, kann nicht geschlossen werden, dass dieses im Rahmen der Beurteilung des Standes der Technik nicht (mehr) zu berücksichtigen ist: *"Écarter un document de ceux que consulterait l'homme de métier en raison de son ancienneté reviendrait à priver les brevets ayant dépassé un certain âge de toute valeur dans le cadre de l'analyse de l'effet inventif. (...) Le facteur temporel peut néanmoins jouer un rôle dans le cadre de l'analyse de l'activité inventive."* Zu berücksichtigen ist das Gesamtbild des Einzelfalls. Vorliegend ist deshalb eine über hundertjährige US-Patentschrift zu berücksichtigen: *"Il ne ressort en rien de l'état de fait (...) que l'invention faisant l'objet du document (...) serait tombée en désuétude, de sorte que l'homme de métier ne la prendrait plus en compte. La recourante ne le démontre pas, se contentant pour l'essentiel d'alléguer que les connaissances de l'homme du métier ne lui permettraient pas de recourir à un document aussi ancien. Le fait que les produits d'horlogerie ont évolué entre le début du siècle passé et la date du brevet litigieux, ne suffit pas à exclure un document particulièrement ancien de ceux pris en compte par l'homme de métier. En outre, la recourante ne démontre pas en quoi l'invention figurant dans le document américain en question serait entachée de tels inconvénients que l'homme de métier ne penserait pas à l'améliorer. La juridiction précédente a exposé comment l'homme de métier, partant de ce document, arriverait à l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux de manière évidente, soulignant ainsi la proximité entre ces deux inventions."*

## Patentrecht : Aktuelles

### IGE Erteilungspraxis für ESZ angepasst

IGE im Oktober 2018  
[www.ige.ch](http://www.ige.ch)

Das IGE hat aufgrund des Bundesgerichtsentscheids 4A\_576/2017 – "Tenefovir" rückwirkend auf den 11. Juni 2018 seine Erteilungspraxis bei ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZ) angepasst. Neu ist für die Erteilung entscheidend, ob das mit einem ESZ zu schützende Erzeugnis in den Patentansprüchen in einer für den Fachmann erkennbaren Art und Weise wiedergegeben ist. Die bisherige Rechtsprechung hatte darauf abgestellt, ob das Erzeugnis in den Schutzbereich des Grundpatents fällt (sog. Verletzungstest).

---

## Urheberrecht: Entscheide

---

### GT 12 (Catch-up TV)

#### Fehlende Beschwerdelegitimation

BVGer vom 12.09.2018  
(B-1714/2018)

Nicht rechtskräftig!

In Übereinstimmung mit der ESchK verweigert das Bundesverwaltungsgericht 23 Sendeunternehmen im Rahmen eines Tarifgenehmigungsverfahrens (GT 12 – Catch-up TV) die Beschwerdelegitimation.

In Tarifgenehmigungsverfahren haben in der Regel nur Verwertungsgesellschaften und Nutzerverbände Parteistellung (URG 59 i.V.m. URG 46). Dritte können nur ausnahmsweise Parteistellung haben, nämlich wenn sie *"sich vom Gros der Urheber- oder Leistungsschutzberechtigten unterscheiden und ein divergierendes eigenständiges Interesse aufweisen."* Diese Voraussetzungen sind in casu nicht erfüllt, u.a. weil die Unterscheidung vom Gros der Leistungsschutzberechtigten *"eine spezifische, Streitgegenstandsbezogene (d.h. tarifbezogene) Betroffenheit"* voraussetzt, welche nicht gegeben ist, wenn ein Tarif *"seinen Gegenstand generell und gleich für alle Rechtsinhaber"* regelt. Zudem kann eine besondere Betroffenheit von Dritten *"bei einer grossen Anzahl betroffener Personen kaum mehr angenommen werden (...). (...) Die Beschwerdeführerinnen sind nicht nur einzelne Rechtsinhaber, sondern 23 an der Zahl. Durch ihre Zulassung würde das Ziel des Gesetzes, einen sachgerechten Interessenausgleich zwischen den Verwertungsgesellschaften und den Nutzerverbänden zu finden, d.h. die Tarifverhandlungen, praktisch verunmöglicht. In Beachtung der gesetzlichen Verwertungsordnung lässt sich vorliegend kein eigenständiges schutzwürdiges Interesse annehmen, das ausnahmsweise zur Beschwerde berechtigt."*

---

### Tarif A Fernsehen

#### Eingeschränkter Anwendungsbereich des Verbots sprunghafter Tarifierhöhungen

BVGer vom 22.10.2018  
(B-3812/2016)

Nicht rechtskräftig!

Der Grundsatz des Verbots sprunghafter Erhöhungen von Tarifbelastungen kann nicht als Kriterium *"zur Prüfung der Angemessenheit nach URG 60 gezählt werden"*. So verstanden gilt der Grundsatz *"nicht zur Unterscheidung angemessener von unangemessenen Tarifbelastungen im Sinne von URG 60, sondern erst im Anschluss an jene Unterscheidung zur Auswahl einer gewünschten unter mehreren angemessenen Tariflösungen."*

---

## Literatur

---

### PatG/EPÜ

Kommentar

Peter Heinrich

Stämpfli Verlag AG, Bern 2018,  
LXXXVII + 1039 Seiten, CHF 395;  
ISBN 978-3-7272-9868-4

Der seit Jahren einzige zeitgenössische Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz (und den entsprechenden Regeln des Europäischen Patentübereinkommens) ist in der dritten Auflage erschienen. Das in beeindruckender Weise von einem einzigen, äusserst erfahrenen Autor verfasste Werk nimmt sich bei der Einarbeitung der seit der Voraufgabe des Jahres 2010 ergangenen Neuerungen insbesondere der seitherigen Gesetzgebung sowie der bereits recht umfangreichen Rechtsprechung des jungen schweizerischen Bundespatentgerichts an. Auch schliesst es immer wieder sachgerechte Erörterungen zur Schweizer Zivilprozessordnung sowie den Verwaltungsverfahrenen ein. Mehrere Anhänge und ein hilfreiches Stichwortverzeichnis runden das für die Patentrechtspraxis wesentliche Buch ab.

### Sports Law in Switzerland

Lucien W. Valloni /  
Thilo Pachmann

Stämpfli Verlag AG et al., Bern et  
al. 2018, 164 Seiten, CHF 80;  
ISBN 978-3-7272-3386-9

Das in englischer Sprache mit einem Schwerpunkt zur Schweiz geschriebene Buch legt eine wertvolle Übersicht (stets mit beachtlichen weiterführenden Verweisen) über die zahlreichen rechtlichen Gesichtspunkte des Sports mit seinem vielfältigen Zusammenspiel von staatlichen und privaten Regeln vor. Besprochen werden insbesondere die Strukturen der nationalen und internationalen Sportverbände, die verschiedenen Schiedsgerichte, das Haftpflicht- und Strafrecht, aber auch Aspekte des Arbeits-, Kartell- und Persönlichkeitsrecht. Weitere Kapitel bilden naturgemäss "Doping", Übertragungsrechte, "Ambush Marketing", Sportwetten, Spieleragenten und Steuerrecht.

### Das Recht der Unionsmarke

André Pohlmann

Verlag C.H. Beck oHG, München  
2018, XXIX + 502 Seiten,  
ca. CHF 150;  
ISBN 978-3-406-72664-4

Die systematische Darstellung von André Pohlmann, einem Mitglied der EUIPO-Beschwerdekammern, zur Unionsmarke mit dem Untertitel "Erwerb, Benutzung und Durchsetzung der Unionsmarke unter dem reformierten EU-Markenrecht" liegt in der zweiten Auflage vor. Das Buch erläutert in einer umfassenden, systematisch gegliederten Gesamtdarstellung das materielle Unionsmarkenrecht sowie die Verfahren vor dem EUIPO und dem EuG bzw. EuGH. Erfasst werden damit insbesondere auch die jüngsten gesetzgeberischen Neuerungen, wie etwa die Einführung der Gewährleistungsmarke als neue Markenkategorie, der Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit der Marke und der Ausbau des Schutzes gegen Piraterie. Das Werk eignet sich aus Schweizer Sicht sehr wohl auch bestens als verständliche Einführung in das Unionsmarkenrecht.

---

## Tagungsberichte

---

### **Zurich IP Retreat 2018 – Injunctions at a junction?**

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

Mit seinem zweitägigen "Zurich IP Retreat" führte INGRES zusammen mit der ETHZ am 2./3. November 2018 seine im letzten Jahr begründete, international ausgerichtete Tagungsreihe fort. Mit gegen sechzig Teilnehmenden besprachen Schweizer und internationale Experten (Deutschland, Grossbritannien, Italien, Japan, Niederlande, Schweiz, USA) aus Justiz, Doktrin und Advokatur zahlreiche Fragen zu vorsorglichen Massnahmen, namentlich zu ihrer Ausgestaltung und Umsetzung. Ein eingehender Tagungsbericht wird in der sic! veröffentlicht. Die Folgetagung ist für den 13. und 14. September 2019 vorgesehen.

---

## Veranstaltungen

---

### **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 den ganztägigen Anlass 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 Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

30./31. August 2019 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 30. und 31. August 2019. Die Angaben zum Tagungsthema und zur Anmeldung folgen.