

INGRES  
Postfach 1162  
8021 Zürich  
Fon +41 (0) 58 220 37 07  
Fax +41 (0) 58 220 37 01  
www.ingres.ch  
info@ingres.ch

Redaktion  
RA Dr. Christoph Gasser  
Fspr. Dr. Stephan Beutler  
Fspr. Dr. Robert M. Stutz  
Fspr. Muriel Künzi



April 2018

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### IKKS / IKKII

#### Gerichtsstand für Bestandesklagen bei internationalen Sachverhalten

Cour de Justice GE vom  
12.2.2016  
(C/1850/2015 - ACJC/176/2016)

Erhebt ein ausländisches Unternehmen gegen eine Schweizer Markeninhaberin sowohl eine Verletzungs- als auch eine Bestandesklage, so ist auch für Letztere der Gerichtsstand am schweizerischen Verletzungsort zulässig. IPRG 109 I Satz 1 statuiert gegenüber einer Schweizer Beklagten für diesen Fall keinen zwingenden Gerichtsstand: *"la Cour observe que le caractère impératif attribué par la doctrine et la jurisprudence à l'art. 109 al. 1 LDIP ne concerne que la deuxième phrase de cette disposition (...). Lorsque le défendeur a son domicile ou son siège en Suisse, comme en l'espèce, le for qui en résulte selon l'art. 109 al. 1 1ère phrase LDIP n'a pas de caractère exclusif. (...) Ce for est notamment susceptible d'être prorogé, quand bien même il concerne les actions relatives à la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle, pour autant que le for prorogé se situe en Suisse. (...) La Cour étant compétente pour statuer sur l'action relative à la violation des droits de propriété intellectuelle (action en cessation de trouble) (...), elle l'est également pour statuer sur l'action relative à la validité de droits de propriété intellectuelle (action en annulation de marque) formée par celle-ci, et ce en application de l'art. 8a al. 2 LDIP."*

Zwischen den für Kleider und Lederwaren (Klassen 18 und 25) beanspruchten Wortmarken "IKKS" und "IKKII" besteht trotz unterschiedlicher Phonetik Verwechslungsgefahr: *"La signification d'aucune de ces marques, si tant est qu'il en existe une, n'est directement intelligible par le consommateur suisse moyen. En particulier, les explications de la défendresse selon lesquelles le terme 'ikkii' signifierait 'froid' en langage inuit ne lui sont d'aucun secours, dès lors que cette signification n'est pas comprise par le consommateur en Suisse."*

## FACEBOOK / StressBook

### Voraussetzungen für Markengebrauch

BVGer vom 23.1.2018  
(B-681/2016)

Zwischen den Marken FACEBOOK und "StressBook" besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 9 und 42) betroffen sind. Zu berücksichtigen ist, dass FACEBOOK im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dank der grossen Bekanntheit eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt.

Über allgemein bekannte Tatsachen muss nicht Beweis geführt werden. Entsprechend kann in einem Widerspruchsverfahren, wenn der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend gemacht wird, der Gebrauch derselben auch als notorisch bekannte Tatsache glaubhaft gemacht werden.

Im Zusammenhang mit dem Betrieb des sozialen Netzwerkes Facebook sind u.a. Software (Klasse 9), Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen (Klasse 38) und das Zurverfügungstellen von Software (Klasse 42) nicht reine Hilfswaren bzw. -dienstleistungen, weshalb diese Waren und Dienstleistungen durch den Betrieb des Netzwerkes auch markenmässig gebraucht werden: *"Die Beschwerdeführerin [d.h. Facebook] bekommt von den Nutzern im Tausch für die Benutzung ihres sozialen Netzwerkes (und damit als Gegenleistung für die registrierten Waren und Dienstleistungen) nicht Geld, sondern deren Aufmerksamkeit und deren Daten. Diese machen das soziale Netzwerk für Werber interessant und ermöglichen der Beschwerdeführerin den Verkauf von Werbung. Es wäre verkürzt, das Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin auf den Verkauf von Werbung zu reduzieren; die Benutzung des sozialen Netzwerkes durch private Nutzer bildet eine notwendige Voraussetzung für den Verkauf der Werbung und damit für das wirtschaftliche Auskommen der Beschwerdeführerin. Die für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und Dienstleistungen, die in Verbindung mit der Benutzung des sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin durch private Nutzer stehen, dienen in diesem Sinne nicht bloss der Promotion eines anderen Produktes – der Werbung –, sondern sie ermöglichen den Verkauf der Werbung erst. Sie sind damit unabdingbarer Bestandteil des (auf wirtschaftlichen Gewinn gerichteten) Geschäftsmodells der Beschwerdeführerin. Wenn die Beschwerdeführerin im Rahmen dieses Geschäftsmodells die Marke FACEBOOK nicht nur für den Verkauf ihrer Werbung einsetzt, sondern auch für den Tausch 'Benutzung des sozialen Netzwerkes' gegen Aufmerksamkeit und Daten, handelt es sich deshalb um einen markenmässigen Gebrauch."*

## SUPER WOCHENENDE (fig.)

### Fehlende Unterscheidungskraft für Druckereierzeugnisse

BVGer vom 21.12.2017  
(B-7663/2016)



Das IGE liess die Eintragung der Marke "SUPER WOCHENENDE (fig.)" für Dienstleistungen der Klasse 35 zu, verweigerte dem Zeichen jedoch die Eintragung für "Drucksachen und Werbepublikationen" (Klasse 16). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt den Nichteintragungsentscheid.

*"Die Wortkombination 'Super Wochenende' weist im Zusammenhang mit den beanspruchten Werbepublikationen klar erkennbar darauf hin, dass bestimmte, am Samstag und allenfalls am Sonntag geltende Sonderangebote angepriesen werden. Das Zeichen ist damit für Drucksachen und Werbepublikationen direkt beschreibend, indem es auf deren thematischen Inhalt verweist."*

## QUANTEX / Quantum CapitalPartners

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 13.3.2018  
(B-684/2017)

Zwischen den beiden Wortmarken QUANTEX und "Quantum CapitalPartners" – beide für gleiche bzw. hochgradig gleichartige Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 eingetragen – besteht Verwechslungsgefahr.

Das gemeinsame Anfangselement "Quant" wird auch in der Alltagssprache im Sinne von Menge bzw. Ration gebraucht. Im Zusammenhang mit Dienstleistungen ist für "Quant" bzw. "Quantum" aber keine beschreibende Bedeutung ersichtlich.

*Die sich gegenüberstehenden Marken sind sich "in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht sowie im Sinngehalt trotz bestimmter Unterschiede ähnlich".*

## FM1 (fig.) / 1.FM

### Beurteilung der Verwechslungsgefahr

BVGer vom 16.3.2018  
(B-450/2017)



Zwischen den Marken "FM1 (fig.)" und "1.FM" besteht Verwechslungsgefahr, soweit sie für identische Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 beansprucht werden. Soweit die Marken aber für Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38) beansprucht werden, ist Verwechslungsgefahr zu verneinen, weil im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen dem Wortelement "FM" der Widerspruchsmarke eine beschreibende Bedeutung zukommt (FM = Rundfunk / Radio) und die Widerspruchsmarke somit ihren Schutz vor allem aus dem grafischen Element bezieht.

## SIGNIFOR / SIGNASOL

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 16.1.2018  
(B-478/2017)

Zwischen den beiden für pharmazeutische Produkte (Klasse 5) beanspruchten Wortmarken SIGNIFOR und SIGNASOL besteht keine Verwechslungsgefahr: "*Vorliegend evozieren die Schlusssilben FOR bzw. SOL divergierende Bedeutungsinhalte (...).*"

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

## OTTO / OTTO'S

### Lauterkeitsrechtliche Gebrauchspriorität

BGer vom 12.2.2018  
(4A\_500/2017)

Massnahmeverfahren!

Ein deutsches Unternehmen hinterlegte Ende der 70er und anfangs der 90er Jahren sowie in der Zeit zwischen 2000 und 2012 mehrere Marken mit dem Bestandteil OTTO. Diese Marken wurden in der Schweiz aber offenbar nie gebraucht. Ende der 90er Jahre hinterlegte ein Schweizer Unternehmen ebenfalls mehrere Marken mit dem Bestandteil OTTO. Als das deutsche Unternehmen vor rund einem Jahr auf den Schweizer Markt drängen wollte, entbrannte zwischen den Parteien Streit. Das Schweizer Unternehmen verlangte, dass dem deutschen Unternehmen vorsorglich verboten werde, in der Schweiz bzw. für das Gebiet der Schweiz unter Verwendung der Zeichen OTTO und OTTO-VERSAND einen Versandhandel zu betreiben. Das Kantonsgericht Luzern erliess ein entsprechendes vorsorgliches Verbot. Es begründete dieses damit, dass das deutsche Unternehmen zwar prioritätsältere Marken hätte, die es in Deutschland verwendet habe, aber nicht in der Schweiz. Es sei davon auszugehen, dass die markenrechtlichen Ansprüche verwirkt seien. Das Schweizer Unternehmen machte dagegen eine Gebrauchspriorität geltend, die zu lauterkeitsrechtlichem Schutz führe. Das Bundesgericht weist eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde ab: "*Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass das Gericht aus lauterkeitsrechtlichen Erwägungen in besonderen Situationen von der markenrechtlichen Priorität absehen kann, wenn eine umfassende Interessenabwägung ergibt, dass die Berechtigung Treu und Glauben widerspricht. Da eine derart umfassende Interessenabwägung im Massnahmeverfahren nicht erfolgen kann*" und die Rechtsfrage, inwieweit sich aus dem Staatsvertrag Deutschland-Schweiz ein fingierter Markengebrauch für die Schweiz ergibt, "*keineswegs einfach und leicht verständlich*" ist, hat die Vorinstanz zu Recht in summarischer Würdigung gewisse Schlüsse gezogen.

## Kartellrecht: Entscheide

### Marché du livre en français

#### Publikation von WEKO-Entscheidungen

BGer vom 29.1.2018  
(2C\_499/2017)

Die WEKO kann Entscheide veröffentlichen, soweit dabei keine Geschäftsgeheimnisse verletzt werden (siehe KG 25): *"L'art. 25 al. 4 LCart ne prévoit aucune pesée des intérêts en présence entre, d'une part, l'intérêt public à la publication de la décision et, d'autre part, le maintien des secrets d'affaires. L'autorité amenée à se prononcer sur les conditions à la reconnaissance d'un secret d'affaires dispose toutefois d'une certaine latitude de jugement imposant de tenir compte des différents intérêts. Si des secrets d'affaires sont reconnus, ils doivent être protégés et les faits les concernant ne pas être publiés. De tels secrets ne sont toutefois pas dévoilés s'ils sont présentés de manière dissimulée ou peu précise. La communication du contenu essentiel peut dès lors intervenir par des résumés, par le caviardage de certains passages et par le remplacement de chiffres exacts par des approximations; il convient alors de prendre en compte, outre la préservation des secrets, le mandat légal de l'art. 48 LCart de publier des décisions compréhensibles (...)."*

### Türbeschläge

#### Fehlende Beteiligung an unzulässiger Wettbewerbsabrede

BVGer vom 14.11.2017  
(B-552/2015)

Nicht rechtskräftig!

Die wichtigsten Händler von Türbeschlägen trafen sich über Jahre, um Mindestmargen festzulegen. Eine Händlerin, die ein einziges Mal an einem solchen Treffen teilgenommen hatte, wurde darauf von der WEKO sanktioniert. Mit den anderen Händlern fand die WEKO eine einvernehmliche Regelung im Sinne von KG 29. Die sanktionierte Händlerin erhob Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Letzteres hebt die verfügte Sanktionierung auf.

Aufgrund des Umstands, dass die sanktionierte Händlerin nur ein einziges Mal an einem Händlertreffen teilnahm, sich dort scheinbar passiv verhielt und nach dem Treffen ihre Preise nicht anpasste, kann ihr keine Beteiligung an einer unzulässigen Abrede im Sinne von KG 4 i.V.m. KG 5 angelastet werden. Zulasten der Händlerin kann weder *"auf einen Verpflichtungswillen noch in Bezug auf die Annahme der Einladung auf eine entsprechende konkludente Willensäußerung geschlossen werden."*

## Potenzmittel

### Keine kartellrechtswidrige Vertikalabrede

BVGer vom 19.12.2017  
(B-843/2015, B-844/2015, B-846/2015)

Nicht rechtskräftig!

Im November 2009 sanktionierte die Wettbewerbskommission (WEKO) unter anderem die Pharmaunternehmen Eli Lilly SA, Bayer AG und Pfizer AG mit einer Busse in Millionenhöhe. Den Unternehmen wurde vorgeworfen eine unzulässige Wettbewerbsabrede getroffen zu haben, in dem sie die Preise der Potenzmittel Cialis, Levitra und Viagra in Form von unverbindlichen Preisempfehlungen festgelegt hätten, was sich bei den Apotheken und den selbstdispensierenden Ärzten – aufgrund der gleichgerichteten Interessenlage – wie ein Festpreis ausgewirkt hätte. Diese Sanktionsverfügung wurde von den Pharmaunternehmen angefochten und vom Bundesverwaltungsgericht mit der Begründung aufgehoben, dass das Kartellgesetz nicht anwendbar sei, da bei verschreibungspflichtigen Medikamenten kein Wettbewerb bestehe (vgl. INGRES NEWS 4/2014, 4). Auf Beschwerde des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hin hob das Bundesgericht den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts auf. Das Bundesgericht erklärte das Kartellgesetz für anwendbar und wies die Sache zur Neuurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurück (vgl. BGE 141 II 66; sic! 2015, S. 409; INGRES NEWS 4/2015, 5).

Unter Anwendung der KG-Bestimmungen kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass mit der streitgegenständlichen Preisempfehlung nicht gegen das KG verstossen wurde. Dass die Preisempfehlungen für Viagra, Levitra und Cialis ein abgestimmtes Verhalten mit wettbewerbsbeschränkender Wirkung hätten bezwecken oder entfalten können, ist nicht erstellt. Die von der WEKO erhobenen Marktdaten sprechen vielmehr dafür, dass die Empfehlungen allzu hohe Preise verhinderten. Die Preisempfehlungen wirkten sich wettbewerbsneutral aus und waren als Höchstpreisempfehlungen kartellrechtlich zulässig.

Die WEKO hatte eine Umfrage bei den Verkaufsstellen der streitgegenständlichen Potenzmittel durchgeführt. Laut den Umfrageergebnissen hatte ein Grossteil der Verkaufsstellen die unverbindliche Preisempfehlung befolgt (= sog. hoher Befolgungsgrad). Gemäss WEKO zeigte dies, dass die Empfehlung wie ein Festpreis gewirkt habe. Das Bundesverwaltungsgericht folgert, bezüglich des Befolgungsgrads und dessen Aussagekraft liessen sich – wie von den Pharmaunternehmen vorgebracht – gewisse Zweifel nicht von der Hand weisen. Der Befolgungsgrad sei *"in wettbewerbsökonomischer Hinsicht kaum aussagekräftig"* und reiche allein nicht aus, um eine widerrechtliche Abrede anzunehmen.

---

## Literatur

---

### **Kunst & Recht 2017 / Art & Law 2017**

Schriftenreihe Kultur & Recht 9

Peter Mosimann /  
Beat Schönenberger (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2017,  
168 Seiten, CHF 63;  
ISBN 978-3-7272-3242-8

Das als neunter Band der Schriftenreihe "Kultur & Recht" herausgegebene Sammelwerk unterbreitet die Niederschriften der während der "Art Basel" durchgeführten Konferenz "Kunst & Recht" der Juristischen Fakultät der Universität Basel vom 16. Juni 2017. Aus urheberrechtlicher Warte besonders zu beachten sind die Aufsätze von Thomas Dreier zum "digitalen Museum" (so zur öffentlichen Zugänglichmachung von Bestandesdokumentationen), Anne Laure Bandle (zu Authentizitätsproblemen bei unvollendeten oder vom Künstler abgelehnten Werken) und Yaniv Benhamou zu "post mortem copies" gerade auch unter urheberpersönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten.

---

## Veranstaltungen

---

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

5. Juli 2018,  
Lake Side, Zürich

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 3/2018 bei und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

31. August / 1. September 2018  
(Freitagnachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 31. August und 1. September 2018 voraussichtlich zum Thema "Markenkategorien". Die Einladung folgt.

### **Zurich 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 im September 2017 begonnene, international ausgerichtete Tagungsreihe in englischer Sprache zum Immaterialgüterrecht weiter. Die zweitägige Veranstaltung in englischer Sprache beschäftigt sich dieses Jahr vorab mit vorsorglichen Massnahmen und wird am 2. und 3. November 2018 in der Stadt Zürich durchgeführt. Die Einladung folgt.