

Juli/August 2017

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### CF Centro Funerario di Lugano SA / ti CENTRO FUNERARIO SA

#### Verwechselbare Firmen

BGer vom 14.3.2017  
(4A\_663/2015)

Die Firmen "CF Centro Funerario di Lugano SA" und "ti CENTRO FUNERARIO SA", welche beide von Bestattungsunternehmen verwendet werden, unterscheiden sich zu wenig deutlich voneinander: *"Il monosillabo 'ti', scritto in minuscolo, che precede la predetta designazione non rimane invece impresso nella memoria. È vero che le ragioni sociali si distinguono per l'aggiunta 'di Lugano' (...), ma una tale designazione di luogo è un elemento debole, che non consente di ritenere che l'omissione di tale parola crei una sufficiente individualizzazione (...)."*

### ALLIANZ / ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.)

#### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 29.3.2017  
(B-2354/2016)

Angegriffene Marke:



Zwischen den Marken ALLIANZ und "ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.)" besteht trotz Dienstleistungsidentität (Klassen 37 und 42) keine Verwechslungsgefahr.

Der Begriff "Allianz" bezeichnet ein Bündnis, eine Vereinigung. Er ist daher *"grundsätzlich beschreibend, da jede Verbindung von Unternehmen gleich welcher Art so bezeichnet werden kann."*

*"Bei den zu vergleichenden Marken besteht Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien Element 'Allianz'. Wenn Marken jedoch nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen, liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor (...)."*

## TOUCH ID

### Teilweise nicht unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 15.3.2017  
(B-7995/2015)

Das IGE trug die Wortmarke TOUCH ID für diverse Waren der Klasse 9 und verschiedene Dienstleistungen der Klasse 35 ins Markenregister ein (siehe Schweizer Marke Nr. 662098); für weitere Waren der Klasse 9 und für Waren der Klasse 28 verweigerte das IGE jedoch die Eintragung (siehe Schweizer Markengesuch Nr. 00414/2014). Das Bundesverwaltungsgericht erachtet TOUCH ID in Bezug auf die noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen als direkt beschreibend und bestätigt den negativen Eintragungsentscheid des IGE.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aus dem Bereich der Informatik wird TOUCH ID *"ohne grossen Fanta-sieaufwand als Abkürzung für 'identification by touch', also einen Fingerabdrucksensor auf dem Berührungsbildschirm, verstanden."*

Für das Zeichenverständnis ist unwesentlich, *"wie sich die technischen Abläufe auf Software- und Hardwareebene der beanspruchten Waren im Detail genau abspielen und welche technischen Kenntnisse die Verkehrskreise davon haben, solange ihnen die Funktion als solche bewusst wird. Im Zusammenhang mit den strittigen Waren versteht der Abnehmer, dass das Gerät beziehungsweise die Software ihn durch eine Berührung identifizieren kann."*

Als Gemeingut schutzunfähig sind *"nicht nur spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittene Sachbezeichnungen, sondern auch Angaben, die sich in all-gemeiner Weise auf Angebote verschiedener Art beziehen können (...)."*

Bei inhaltsbezogenen Waren dürfen an die konkrete Unterscheidungskraft eines Zeichens *"nicht übertrieben hohe Anforderungen gestellt werden"*. Erschöpft sich der Sinngehalt eines Zeichens jedoch *"in einer unmittelbaren Beschreibung eines möglichen Inhalts und enthält die Marke keine weiteren Elemente, welche deren konkrete Unterscheidungskraft erhöhen könnten (...), ist die Bejahung der Gemeingutzugehörigkeit nicht als 'zu streng' zu bezeichnen."*

Solange eine Marke *"für inhaltsbezogene Waren hinterlegt wird, ohne deren Inhalt zu präzisieren, ist die konkrete Unterscheidungskraft in Bezug auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen (...)."*

## F1 / FiOne (fig.)

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 24.4.2017  
(B-7106/2014)

Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für identische und gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 9, 35, 42) beanspruchten Marken F1 und "FiOne (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr.

*"Die Widerspruchsmarke 'F1' stellt mit nur zwei beanspruchten Zeichen die wohl kürzeste Form eines Akronym dar. Da sowohl 'F1' als auch 'FiOne' von den relevanten Verkehrskreisen leicht erfasst werden, sich aufgrund ihrer Kürze einfach einprägen und zudem bei der Inanspruchnahme der Marken ein leicht erhöhter Grad an Aufmerksamkeit erwartet werden kann (...), fallen auch bei identischen beziehungsweise gleichartigen Waren und Dienstleistungen bereits geringe Abweichungen in den Zeichen stärker ins Gewicht."*

*Es "liegt weder eine vollständige Übernahme des älteren Zeichens 'F1' in das jüngere Zeichen 'FiOne (fig.)' vor, noch kann eine konzeptionelle Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen festgestellt werden. Aus diesen Gründen ist nicht zu erwarten, dass die massgeblichen Verkehrsteilnehmer wegen des gemeinsamen Anfangsbuchstabens 'F' und des übereinstimmenden numerischen Wertes in der Ziffer und im Zahlwort eine Markenserie für wahrscheinlich erachten."*

## ice watch (fig.) / NICE watch (fig.)

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 9.5.2017  
(B-1481/2015)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für identische Waren (u.a. Juwelierwaren und Uhren; Klasse 14) registrierten Marken "ice watch (fig.)" und "NICE watch (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr.

*"En l'espèce, les produits en cause sont identiques (...). Quant aux signes 'ice watch (fig.)' et 'NICE watch (fig.)', ils sont particulièrement similaires (...). Dans ces conditions, il suffit que la marque opposante 'ice watch (fig.)' soit dotée d'une force distinctive normale (...) pour qu'il existe un risque de confusion direct avec la marque attaquée 'NICE watch (fig.)' (...)."*

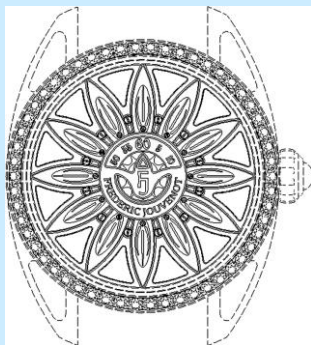
## Designrecht: Entscheide

### Surya

#### Keine widerrechtliche Übernahme

BGer vom 2.5.2017  
(4A\_565/2016)

Registriertes Design A:



Modell B der Beklagten:



Modell C der Beklagten:



Im online publizierten BGE findet sich weiteres Bildmaterial.

Der Inhaber eines registrierten Uhrendesigns ("Design A") verlangte gestützt auf Design- und Lauterkeitsrecht, dass einer Konkurrentin gerichtlich verboten werde, die Uhrenmodelle B und C zu vertreiben. Das Kantonsgericht Neuenburg wies die Verletzungsklage und die von der Beklagten widerklageweise erhobene Designnichtigkeitsklage ab. Das Bundesgericht, das sich nur noch mit der Verletzungs- und nicht mehr mit der Nichtigkeitsfrage zu befassen hatte, verneint ebenfalls das Vorliegen einer Designrechtsverletzung.

Wird gestützt auf Designrecht ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht, so ist die Frage nach dem Vorliegen einer Designrechtsverletzung einzig gestützt auf die im Designregister enthaltenen Abbildungen zu beantworten. Abzustellen ist weiter allein auf das, was aus den Abbildungen sichtbar ist: *"Comme il s'agit de se fonder sur ce qui est visible, il est exclu de tenir compte (...) des concepts sous-tendant le design. De même, l'activité créatrice à l'origine du design, le style sous-jacent, le processus de fabrication ou les principes techniques ne peuvent être pris en considération (...). La valeur du produit n'étant pas un élément du design, la gamme de prix dans laquelle s'insère le produit ne joue (...) aucun rôle au moment de déterminer l'impression générale (...)."*

*"Le contraste avec le modèle B est saisissant puisque le motif principal de celui-ci est une 'simple' fleur (du type marguerite) dotée de pétales libres de tout motif (et qui ne reproduisent pas l'impression de volume de la A) et située dans la partie centrale du cadran qui ne contient ni ornement ni tête de vis. Sous cet angle, les deux modèles se distinguent dès lors nettement (...)."* In Bezug auf das Modell C *"force est de constater que les deux papillons apposés sur ce modèle accentue encore la différence (...)."*

*"[L]e fait que deux designs produisent une impression générale différente est insuffisant à écarter automatiquement tout risque de confusion au sens de l'art. 3 1 d LCD. Un risque de confusion indirecte peut en effet subsister (...)."* Hier spricht aber u.a. die Tatsache, dass die Parteien auf ihren Designs bzw. Uhren ihre Marken angebracht haben, gegen das Vorliegen einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr.

## Patentrecht: Entscheide

### Boucle déployante

#### Patentrechtliche Registersperre

BPatGer vom 31.1.2017  
(S2017\_003)

Massnahmeverfahren!

Die gegen die Gesuchgegnerinnen 2 und 3 superprovisorisch verfügten Übertragungsverbote wurden mit Massnahmeentscheid vom 25. April 2017 aufgehoben; Registersperre und Übertragungsverbot gegenüber der Patentanmelderin, der Gesuchsgegnerin 1, wurden bestätigt (Entscheid S2017\_003 vom 25. April 2017; online auf der Webseite des BPatGer abrufbar). Die beim BGer eingereichten Beschwerden wurden abgewiesen.

Wurde eine Patentanmeldung von einer vermeintlich nicht bzw. nur bedingt berechtigten Person vorgenommen und dann über zwei Stationen an Drittpersonen übertragen, so rechtfertigt es sich, ein vorsorgliches Übertragungs- und Patentabänderungsverbot auf alle drei Parteien, d.h. die früheren Inhaber und die jetzige Inhaberin, zu beziehen: *"En outre, la demanderesse expose (...) que la demande de brevet litigieuse de la défenderesse 1 a été cédée à la défenderesse 3. Lors de la rencontre du 29 novembre 2016, la demanderesse a été informée que la demande de brevet litigieuse a été cédée à la défenderesse 2. Ainsi, il a été rendu vraisemblable que chacune des défenderesses 1, 2, 3 est susceptible d'être actuellement inscrite au registre comme titulaire de la demande de brevet. Dès lors, il est justifié de diriger les mesures conservatoires contre chacune des défenderesses 1, 2, 3. En outre, il a également été rendu vraisemblable que les défenderesses se cèdent la demande de brevet litigieuse de l'une à l'autre au détriment de la demanderesse. Ainsi l'existence d'un dommage difficilement réparable, résultant d'une nouvelle aliénation (cession) de la demande de brevet litigieuse (...), est également rendu vraisemblable."*

### Valsartan/Amlodipin I

#### Rechtliches Gehör bei beantragten superprovisorischen Massnahmen

BPatGer vom 16.1.2017  
(S2017\_001)

Massnahmeverfahren!

(Paralleles Hauptverfahren:  
O2016\_006)

Mittels Massnahmebegehrens machte eine Klägerin eine Patentverletzung geltend und verlangte superprovisorisch die gerichtliche Verfügung eines Verkaufsverbots: *"Die Klägerin verlangt eine superprovisorische Anordnung (...). Begründet wird dies einzig mit der speziellen Dringlichkeit und nicht etwa mit einem notwendigen Überraschungseffekt. Nachdem indes die Entscheidung über die superprovisorische Anordnung ohnehin nicht umgehend gefällt werden kann, weil zuerst die Besetzung der Spruchkammer erfolgen muss (was bekanntlich wegen des Problems der Interessenkollisionen regelmässig nicht von heute auf morgen geschehen kann), bleibt Zeit, kurzfristig eine Massnahmeantwort einzuholen, ohne dass der Entscheidungszeitpunkt hinausgeschoben wird. Bei dieser Sachlage wäre eine Anordnung ohne vorherige Anhörung der Beklagten unverhältnismässig."*



## Valsartan/Amlodipin II

### Mangelnde erfinderische Tätigkeit

BPatGer vom 1.6.2017  
(S2017\_001)

Massnahmeverfahren!

(Paralleles Hauptverfahren:  
O2016\_006)

*"Die beanspruchte Erfindung muss gegenüber allen Dokumenten oder offenkundigen Vorbenutzungen, die von der (...) Partei, die die Nichtigkeit geltend macht, als Ausgangspunkt genommen werden, erfinderisch sein, damit erfinderische Tätigkeit bejaht werden kann. Die häufig in diesem Zusammenhang verwendete Terminologie eines 'nächstliegenden Standes der Technik' ist insofern irreführend, als sie impliziert, dass es tatsächlich in jedem Fall ein solches einziges Dokument gibt, welches dem beanspruchten Gegenstand am nächsten kommt[,] und weil sie weiter suggeriert, dass dieses Dokument dann auch noch der beste Ausgangspunkt auf dem Weg zur beanspruchten Erfindung darstellt. Beide Annahmen sind nur in Ausnahmefällen gegeben. Es kann ohne weiteres zwei oder mehr Dokumente des Standes der Technik geben (...). Sodann kann es ohne weiteres Dokumente des Standes der Technik geben, die sich in vergleichsweise vielen Merkmalen vom Anspruchsgegenstand unterscheiden, aber trotzdem wegen der ähnlichen Aufgabenstellung und wegen entsprechenden Hinweisen in Richtung der Erfindung das beste Sprungbrett zum beanspruchten Gegenstand darstellen. Bei Dokumenten, die in ihrer Fragestellung und in ihrem Ziel nicht dem entsprechen, worum es im Klagepatent geht, ist aber jeweils Vorsicht geboten, wenn die objektive Aufgabe formuliert wird. Andernfalls würde dies zu einer rückschauenden Betrachtungsweise führen. In solchen Situationen darf häufig die Aufgabenstellung aus dem Patent nicht übernommen werden (...). Ausgehend von solchen Dokumenten muss eine mögliche Aufgabe aus diesen Dokumenten heraus neu formuliert werden. Oder aber es muss, wenn die Aufgabe aus dem Patent dennoch übernommen wird, als alternativer Ansatz möglich sein, erfinderische Tätigkeit mit dem Argument zu bejahen, dass sich eine solche Aufgabe gemäss Patent ausgehend von diesem Dokument ohne erfinderisches Zutun gar nicht stellt."*

*"Wenn der Fachmann einfach nur eine gewisse Hoffnung auf Erfolg hat, ist erfinderische Tätigkeit zu bejahen. (...). Eine angemessene Erfolgserwartung liegt nicht erst dann vor, wenn der Fachmann mit nahezu absoluter Sicherheit davon ausgeht, dass die erfindungsgemässe Lösung funktioniert. Es bleibt immer eine Restunsicherheit, und ein Scheitern kann auch bei angemessener Erfolgserwartung nicht ausgeschlossen werden. (...) Da eine 50-prozentige Erfolgserwartung nicht mehr ist als eine Hoffnung auf Erfolg, ist aber auf jeden Fall für eine angemessene Erfolgserwartung der Massstab strenger als einfach nur 'more likely than not'."*

## Add-On-Softwaremodul

### Behauptete abhängige Erfindung

BPatGer vom 18.1.2017  
(S2017\_002)  
Massnahmeverfahren!

OR 332 regelt einzig das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und kann damit nicht einen Anspruch auf Rechte Dritter begründen.

## Literatur

### Die Flexibilität urheberrechtlicher Schrankensysteme

Sandra Brändli

SMI Bd. 105

Stämpfli Verlag AG, Bern 2017,  
LXV + 397 Seiten, CHF 92;  
ISBN 978-3-7272-1906-1

Die unter dem Untertitel "Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel digitaler Herausforderungen" erschienene St. Galler Doktorarbeit bietet eine tiefgründige Analyse des urheberrechtlichen Schrankensystems auf schweizerischer und internationaler Ebene, welche gerade auch dank ihrer eingehenden Würdigung alltäglicher Beispiele (bestimmungsgemässer Gebrauch von Computerprogrammen, Dekompilierung, Browsing, Caching und Bildersuche durch Suchmaschinenbetreiber, Verlinkungen, Data Mining u.a.) nicht nur in der Wissenschaft, sondern sehr wohl auch in der urheberrechtlichen Praxis Beachtung finden wird.

### Geschichten vom Urheberrecht

Willi Egloff

Stämpfli Verlag AG, Bern 2017,  
IX + 150 Seiten, CHF 49;  
ISBN 978-3-7272-5372-0

Der Autor, welcher das Urheberrecht über Jahrzehnte begleitet hat, legt ein aussergewöhnliches, spannendes, auch ausserhalb der Arbeitszeit lesenswertes Werk mit dem Untertitel "Skizzen zur politischen Ökonomie des Copyright" vor – kein Geschichtsbuch zwar, zumal die Bezüge zur Gegenwart stets gesucht werden und ersichtlich sind, aber in leicht lesbaren, gerundeten Kapiteln einen Gang durch manche Ereignisse dieses an sich noch jungen, von der politischen und technischen Entwicklung nachhaltig geprägten Rechtsgebiets ermöglichend, Erinnerungen weckend wie auch zu neuen Gedanken und Ufern anregend.

### Der Ausbau der europäischen Patentgerichtsbarkeit – Konsequenzen und Möglichkeiten für die Schweiz

Samuel Howald

SMI Bd. 103

Stämpfli Verlag AG, Bern 2016,  
XXXVIII + 333 Seiten, CHF 83;  
ISBN 978-3-7272-5966-1

Die Zürcher Dissertation legt bestens verständlich die über 60 Jahre dauernde Entwicklung der einheitlichen europäischen Patentgerichtsbarkeit dar, um danach insbesondere auf die Lage jener EPÜ-Staaten, z.B. der Schweiz, einzugehen, die nicht der EU angehören. Dabei werden Ansätze zu einer trotzdem möglichst gleichgerichteten europäischen Patentgerichtsbarkeit für europäische Patente erörtert, wobei mangels möglichen Beitritts für solche EPÜ-Staaten zum EPGÜ und infolge ausgeschlossener Zuständigkeitsübertragung auf das EPG der Autor zur Errichtung einer "EPÜ-Drittstaatenpatentgerichtsbarkeit" anregt.

---

## Tagungsberichte

---

### Mitgliederversammlung des INGRES

5. Juli 2017, Lake Side, Zürich

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Ritscher berichtete der Geschäftsführer Christoph Gasser zu den jüngsten INGRES-Veranstaltungen, worauf Michael Ritscher die nächsten INGRES-Anlässe vorstellte. Die Mitgliederversammlung beschloss Statutenänderungen (so zur Einberufung der Mitgliederversammlung, der Haftung des Vereins und der Befreiung vom Jahresbeitrag), genehmigte die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2016 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach Verlesung des Revisionsberichts (Benedikt Schmidt) und bestätigte den Vorstand in unveränderter Zusammensetzung.

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2017, Lake Side, Zürich

Die mit gegen 170 Teilnehmern besuchte Tagung verschaffte erneut einen Rückblick auf die bedeutendste Rechtsprechung der Ämter und Gerichte im Immaterialgüterrecht sowie einen Ausblick auf wesentliche Ereignisse. In Kommentierung der Fälle namentlich der vergangenen zwölf Monate sowie kommender Rechtsentwicklungen sprachen Claudia Bibus, Cyrill Rieder und Dieter Brändle zum Patentrecht, Dirk Spacek zu immaterialgüterrechtlichen Schnittstellen, Emanuel Meyer zum Urheberrecht und Eric Meier, Sabine Büttler und Raphael Nusser zum Kennzeichenrecht. Die traditionelle Schifffahrt auf dem Zürichsee rundete die Veranstaltung bei schönem Wetter ab. Die nächste Tagung "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz" wird am 5. Juli 2018 an gleicher Stätte durchgeführt.

---

## Veranstaltungen

---

### Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Der Schutz der Bekanntheit von Marken

25. / 26. August 2017 (Freitag-  
nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

Seinen baldigen Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 25. / 26. August 2017. Die Tagung beschäftigt sich mit dem Schutz der Bekanntheit bzw. Berühmtheit von Kennzeichen im Marken- und Lauterkeitsrecht. Die Einladung lag den INGRES NEWS 6/2017 bei und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich. Nachanmeldungen sind weiterhin willkommen.

### GRUR-Jahrestagung

27.-30. September 2017, Hotel  
Grand Elysée, Hamburg

Die diesjährige GRUR-Jahrestagung wird von der Bezirksgruppe Nord in Hamburg veranstaltet. INGRES-Mitglieder sind herzlich ermuntert teilzunehmen. Unterlagen liegen bei. Weitere Angaben zur Online-Registrierung sowie das vollständige Programm sind über [www.grur.org](http://www.grur.org) erhältlich.