

September 2017

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Weiterverkauf

#### Voraussetzungen für das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke

AppGer BS vom 20.1.2016  
(ZK.2013.6)

Das Rechtsbegehren *"es sei der Beklagten zu verbieten, im Geschäftsverkehr die Bezeichnung XY, ungeachtet der Schreibweise, für elektronische Publikationen (...) zu verwenden und/oder von Dritten verwenden zu lassen"* ist genügend bestimmt.

Die Formulierung *"ungeachtet der Schreibweise"* erscheint *"mit Blick darauf, dass das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers auch ähnliche und nicht nur identische Zeichen umfasst, (...) nicht als unbestimmt. (...) Die Formulierung 'zu verwenden und/oder von Dritten verwenden zu lassen' ist ebenfalls nicht zu unbestimmt. (...) Eine noch präzisere Umschreibung des zu untersagenden Verhaltens ist im Markenrecht weder üblich noch sinnvoll."*

Verkauft eine Markeninhaberin ihre Marke für das Gebiet der Schweiz, kann sie später nicht geltend machen, sie habe in der Schweiz zwar keine registrierte Marke mehr, sei nun jedoch gestützt auf eine ausländische Marke Inhaberin einer identischen notorisch bekannten schweizerischen Marke im Sinne von PVÜ 6<sup>bis</sup> bzw. MSchG 3 II b: *"Die Beklagte bedurfte seit der eigenen Hinterlegung der Marke im schweizerischen Markenregister gar nicht mehr des Schutzes von MSchG 3 II b, mit anderen Worten ist die zum damaligen Zeitpunkt allenfalls notorisch bekannte Marke in der Hinterlegung aufgegangen. Das Markenregister soll ja gerade auch Transparenz schaffen (...) und es ist nicht einzusehen, weshalb hinter einer registrierten Marke eine identische, nicht registrierte Marke Geltung haben sollte. Ausgangspunkt für den Schutz der notorisch bekannten Marke ist, dass das Zeichen in der Schweiz gerade nicht als Marke hinterlegt ist (...)."*

## Registry Hold (montres)

### Anforderung an die Benennung von beklagten Parteien

Cour de Justice GE vom 6.5.2016  
(C/10190/2015-ACJC/646/2016)

Die Inhaberin verschiedener Marken für den Schmuck- und Uhrenbereich ging gegen diverse Inhaber von .com-Webseiten vor, über welche gefälschte Markenprodukte angeboten wurden. Im Laufe des Verfahrens zeigte sich, dass sich die Inhaber der Webseiten bzw. der .com-Domänen mit falschen Angaben bei der Domainvergabestelle registriert hatten. Wer tatsächlich hinter den .com-Domänen stand, war nicht bekannt. Die Cour de Justice tritt trotz dieser Tatsache auf die Klage ein und bejaht auch die Passivlegitimation der (fiktiven) im Domainregister eingetragenen Personen. Die Cour nimmt auch das Vorliegen eines schweizerischen Gerichtsstands an und heisst die Domainübertragungsanträge gut.

Die über die streitgegenständlichen Webseiten angebotenen Waren werden u.a. auch in die Schweiz geliefert und/oder können in Schweizer Franken bezahlt werden. Das Angebot richtet sich somit auch an ein Schweizer Publikum, was einen Schweizer Gerichtsstand begründet.

*"En l'occurrence, la requête comporte les noms et adresses des parties défenderesses, tels que celles-ci les ont indiquées lors de leurs inscriptions auprès des différents registraires (...). Certes, il est depuis lors apparu que les adresses données à cette occasion par les défendeurs étaient fictives, et certains indices donnent à penser qu'il en va de même des noms enregistrés auprès des registraires. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la demande: il résulte en effet des pièces produites que la demanderesse a procédé à toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour identifier les titulaires des noms de domaine par le biais desquels elle considère que ses droits sont violés et que, dans la mesure où elle n'y est pas parvenue, cet échec est dû au comportement contraire à la bonne foi des cités, lesquels ont sciemment indiqué des adresses fictives au moment de s'enregistrer comme titulaires des noms de domaine litigieux, alors qu'ils ne pouvaient ignorer que ce procédé rendrait impossible leur identification formelle et, en cas de procédure judiciaire, la notification en leurs mains des actes de procédure. À cela s'ajoute que la requête désigne les défendeurs non seulement par les noms (peut-être fictifs) et adresses (fictives) qu'ils ont eux-mêmes indiqués, mais également par les noms de domaine dont ils sont les titulaires enregistrés, ce qui permet d'éviter un éventuel risque de confusion."*

## JEAN LEON / Don Leone (fig.)

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 17.5.2017  
(B-3824/2015)

Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für Wein bzw. alkoholische Getränke (ausgenommen Biere; Klasse 33) beanspruchten Marken JEAN LEON und "Don Leone (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr: *"Ces signes présentent notamment une structure suffisamment différente: alors que le signe JEAN LEON se compose d'un prénom suivi d'un nom de famille (...), le signe 'Don Leone (fig.)' est formé d'un titre d'honneur suivi d'un prénom, éventuellement d'un nom de famille (...). Quant aux points communs entre les signes, ils ne suffisent pas à créer un risque de confusion (...). (...) Il faut par ailleurs relever que le signe 'Don Leone (fig.)' renvoie à un environnement italophone et/ou hispanophone (...). De son côté, le signe JEAN LEON évoque, pour les francophones, un environnement francophone (...); rien n'indique qu'il doive en aller autrement pour les germanophones et les italophones (...). Le fait que les signes en cause renvoient à des cultures différentes contribue à écarter un risque de confusion. (...) Enfin, si l'association du titre d'honneur 'Don' à l'élément 'Leone' peut suggérer un certain prestige (...), une telle idée n'est guère présente dans le signe JEAN LEON (...)."*

## VISARTIS

### Antrag auf Registerberichtigung – Frage der Legitimation

BVGer vom 26.4.2017  
(B-5594/2015)

Laut MSchV 32 I kann nur ein Markeninhaber Berichtigungen im Markenregister beantragen. Der Verordnungswortlaut *"ist klar und eindeutig"*, weshalb kein Raum besteht, im Rahmen von MSchV 32 I Dritten eine Berechtigung zuzusprechen. Dritte können mittels Anzeige das IGE auf Fehler hinweisen, die kraft MSchV 32 II von Amtes zu berichtigen sind. Eine solche Anzeige verleiht dem Anzeiger jedoch grundsätzlich keine Parteirechte, und auch der Rechtsweg wird mit ihr nicht geöffnet. Nimmt das IGE die angezeigte Berichtigung nicht vor, kann der Anzeiger nicht gestützt auf MSchV 32 II gegen die Nichtvornahme der Berichtigung Beschwerde einreichen.

Im Einzelfall kann aber fraglich sein, ob sich eine Parteistellung direkt aus der allgemeinen Regelung von VwVG 6 i.V.m. VwVG 48 ergeben kann, welche eine besondere Berührtheit des Anzeigers voraussetzt: *"Ob ein Anzeiger diese Voraussetzungen erfüllt, ist für jedes Rechtsgebiet und in jedem Einzelfall gesondert zu beurteilen. Es gibt keine rechtslogisch stringente, sondern nur eine praktisch vernünftige Abgrenzung zur Popularbeschwerde oder zur blossen Aufsichtsbeschwerde."*

---

## Patentrecht: Entscheide

---

### Falsch bezeichnete Widerklagen

#### Fehlende Prozessvoraussetzung

BPatGer vom 16.5.2017  
(O2016\_016)

Klagt eine Partei auf Patentnichtigkeit und antwortet die beklagte Patentinhaberin, indem sie gegen die Klägerin wie auch gegen zwei mit der Klägerin verbundene Unternehmen Verletzungs(wider)klage einreicht, ist auf die gegen die verbundenen Unternehmen gerichtete (Wider)Klage nicht einzutreten: "(...) [M]it der Rechtshängigkeit stehen die Parteien eines Verfahrens (...) grundsätzlich fest und es steht deshalb einer Partei nicht frei, weitere Parteien ins Verfahren einzubeziehen. Daran ändert auch (...) ZPO 71 I nichts. Dieser hätte zwar der Beklagten erlaubt, die drei Verletzungsbeklagten miteinander einzuklagen, aber nicht im vorliegenden Verfahren, sondern nur über eine neue Klage."

---

## Urheberrecht: Entscheide

---

### Programme informatique bancaire

#### Fehlender vorsorglicher Herausgabeanspruch

Cour de Justice GE vom  
21.10.2016  
(C/6743/2016 - ACJC/1400/2016)

Mittels Massnahmegesuchs verlangte ein Softwareunternehmen von einer Bank u.a. die Herausgabe eines lizenzierten Computerprogramms. Die Cour de Justice weist das Massnahmegesuch ab.

Das Herausgabebegehren "*porte sur une mesure d'exécution anticipée provisoire, ayant le même objet qu'un éventuel procès au fond. (...) Le prononcé d'une telle mesure est soumis à des exigences notablement plus élevées et la réalisation des conditions présidant à son octroi ne doit être admise que restrictivement.*" "*Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le cité, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire (...).*"

Einer Zweigniederlassung fehlt die Passivlegitimation.

## Max Bill – "HfG-Barhocker"

### Urheberrechtsschutz für Barhocker

BGer vom 12.7.2017  
(4A\_115/2017)

Abb. 1 – Kreuzzargenstuhl:



Abb. 2 – HfG-Barhocker:



Das Handelsgericht St. Gallen gestand dem von Max Bill entworfenen "Kreuzzargenstuhl" (vgl. Abb. 1) Urheberrechtsschutz zu; dem ebenfalls von Bill entworfenen "HfG-Barhocker" (vgl. Abb. 2) verweigerte es jedoch – unter Bezugnahme auf ein gerichtlich eingeholtes Gutachten – Urheberrechtsschutz. Das Bundesgericht bejaht in einem nur auf den Barhocker bezogenen Beschwerdeverfahren den Urheberrechtsschutz auch für den Hocker.

*"Für Sitzmöbel besteht eine Vielzahl möglicher Formen, weshalb sich nicht sagen lässt, ihre Gestaltung sei weitgehend oder gar ausschliesslich durch deren Zweck vorgegeben."*

Gemäss der Praxis des Bundesgerichts (vgl. BGE 113 II 190) ist für die Individualität eines Möbelstücks namentlich massgebend, *"dass über eine rein handwerkliche oder industrielle Arbeit hinaus eine individuelle künstlerische Gestaltung erkennbar ist, die sich von den vorbekannten Formen deutlich abhebt. Dies kann auch der Fall sein, wenn keine neue Stilrichtung eingeleitet oder wesentlich mitbestimmt wird (...)."*

*"Ein urheberrechtlich geschütztes Werk der angewandten Kunst kann (...) nur vorliegen, wenn die künstlerische Gestaltung eines handwerklichen Erzeugnisses mindestens die designrechtliche Eigenart (...) unbestreitbar klar und deutlich erreicht."*

*"Die Vorinstanz hält zutreffend fest, dass sich der HfG-Barhocker durch Minimalismus seiner Formgebung auszeichnet. Ihr kann indes nicht gefolgt werden, wenn sie die Individualität aus der Erwägung verneint, dass eine weitere Reduktion der Formen nicht mehr denkbar ist. Gerade klassische Formen zeichnen sich mitunter dadurch aus, dass die Eleganz ihrer Gestaltung mit minimalen Elementen beeindruckt. Die funktional notwendigen Elemente eines Barhockers – Träger, Sitzfläche und Leiste – sind beim HfG-Barhocker zwar minimal (...) ausgestaltet (...). Es kann indes nicht gesagt werden, damit sei auch technisch-funktional die stabilste Form so gestaltet, dass sie nicht monopolisiert werden dürfe."*

*"Durch die 'minimalistische' Ausgestaltung der für einen Barhocker notwendigen Elemente und ihre aufeinander abgestimmte Proportionierung erweckt der HfG-Barhocker einen Gesamteindruck, der ihn als solchen individualisiert und von den vorbekannten Modellen deutlich abhebt."*

## Carl Hirschmann

### Anforderungen an eine Persönlichkeitsverletzung

BGer vom 9.7.2017  
(5A\_256/2016)

Teilweise Rückweisung an die Vorinstanz

In der "Causa" Carl Hirschmann beschäftigen sich das Handelsgericht Zürich und das Bundesgericht seit Jahren mit der Medienberichterstattung der Tamedia-Gruppe (vgl. sic! 2015, 571; INGRES NEWS 7-8/2015, 5). In einem "Ping Pong" zwischen den beiden Gerichtsinstanzen weist das Bundesgericht die Sache wiederum zur teilweisen Neu Beurteilung an das Handelsgericht zurück.

Ein Medienhaus kann sich der Verantwortung für seine Berichterstattung nicht mit dem Hinweis entziehen, bloss die Behauptungen eines Dritten wiedergegeben zu haben.

In casu scheitert die Persönlichkeitsverletzung in Bezug auf einen konkreten Zeitungsartikel *"auch nicht daran, dass der fragliche Artikel in der Optik der Vorinstanz nicht von 'feststehenden Tatsachen', sondern von einer 'subjektiv geschilderten Geschichte' handelt. Die Persönlichkeit verletzen können sowohl Tatsachenbehauptungen als auch Meinungsäusserungen, Kommentare und Werturteile; dabei ist nicht von Belang, ob eine behauptete Tatsache die Wahrheit richtig oder falsch, unvollständig oder ungenau wiedergibt bzw. ob die geäusserte Kritik fundiert ist."* Es genügt *"vielmehr, dass die betroffene Person in den Augen eines durchschnittlichen Betrachters in ihrem Ansehen herabgesetzt wird"*. Anzuwenden ist ein objektivierter Betrachtungsmaßstab. *"Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Artikel aus einem Presseezeugnis stammt, das einen nicht unerheblichen Anteil seiner redaktionellen Kräfte auf den Boulevardjournalismus verwendet."*

Tamedia nahm *"an einer eigentlichen Medienkampagne"* teil. Dass der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Carl Hirschmann nicht allein in den Publikationsorganen von Tamedia stattfand, steht einer Mitwirkung an der Persönlichkeitsverletzung nicht entgegen, denn Tamedia handelte in einer Weise, die *"einer übermässigen Einmischung in die Individualität"* von Carl Hirschmann gleichkam und ihn *"blossstell[e]."*

Zwar konnte von Carl Hirschmann *"angesichts seiner Stellung als Boulevard-Prominenter (...) gegenüber einer ausufernden Berichterstattung ein erhöhtes Mass an Kritikresistenz und Toleranz erwartet werden (...)"*. Selbst unter Berücksichtigung dieser *"Abstriche an Privatsphäre"* sprengte die Medienkampagne jedoch den Rahmen dessen, was sich Carl Hirschmann gefallen lassen musste.

## Literatur

### **Perspektiven des internationalen Immaterialgüterrechts**

Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz

Il Ho Lee

Carl Heymanns Verlag, Köln  
2016, XVI + 370 Seiten, ca. CHF 173; ISBN 978-3-452-28803-5

Die mit dem Untertitel "Der Dreistufentest und seine Einflüsse" verfasste Münchner Doktorarbeit bietet eine tiefgreifende Untersuchung der Entstehung, Auslegung und Anwendung des für das urheberrechtliche Schrankenrecht fundamentalen Dreistufentests der RBÜ sowie nachfolgender Staatsverträge (TRIPS u.a.) und nationaler Gesetzgebungen sowie der entsprechenden Einbettung dieser Generalklausel in das Urheberrechtsgefüge. Dabei werden auch mögliche künftige Entwicklungen, einschliesslich denkbarer gesetzlicher Alternativen, anschaulich erläutert.

### **Die Revision des Datenschutzes in Europa und die Schweiz**

Astrid Epiney /  
Daniela Nüesch (Hg.)

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich et al. 2016,  
XXIV + 148 Seiten, CHF 68;  
ISBN 978-3-7255-7625-8

Das Werk enthält die von acht Autoren verfassten Niederschriften der anlässlich der neunten Datenschutzrechtstagung der Universität Freiburg i.Ü. am 2. und 3. Juni 2016 gehaltenen Vorträge in deutscher und französischer Sprache. Neben einer eingehenden Erläuterung der jüngsten Rechtsprechung beschäftigten sich diese insbesondere mit den laufenden Revisionen des Datenschutzrechts im Europarat, in der EU und in der Schweiz sowie mit weiteren aktuellen Fragen des Datenschutzrechts, etwa dem "Passenger Name Record" von Reisenden.

### **Markenschutzgesetz (MSchG)**

Stämpflis Handkommentar SHK

Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, 2. Aufl.,  
Bern 2017, LXXIV + 1711 Seiten,  
ca. CHF 350;  
ISBN 978-3-7272-5157-5

Der häufig konsultierte und zitierte Kommentar der Reihe "Stämpflis Handkommentar SHK" zum Markenschutzgesetz, verfasst von den drei Herausgebern sowie neu elf Mitautoren, liegt in der zweiten Auflage vor. Die sich an die Praxis wie auch an die Wissenschaft richtende Gesamtdarstellung, welche gerade aufgrund der jüngsten MSchG-Revision mit "Swissness"-Gesetzgebung und Markenlöschungsverfahren deutlich an Umfang gewonnen hat, erfasst eingehend und umfassend die Rechtsprechung des Bundesgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts und kantonaler Gerichte wie auch die Lehrmeinungen zum Markenschutzgesetz und seinen verwandten Gebieten.

### **Der Kooperationsvertrag**

Florent Thouvenin

Stämpfli Verlag AG,  
Bern 2017, LXXX + 627 Seiten,  
ca. CHF 168;  
ISBN 978-3-7272-5326-3

Die Zürcher Habilitationsschrift mit dem Untertitel "Kooperationen im Grenzbereich von Vertrags- und Gesellschaftsrecht" begründet die Rechtsfigur des "Kooperationsvertrags" als blosser Schuldvertrag zur Erfassung vertraglicher Zusammenarbeiten, die nicht über die Vereinbarung gegenseitiger Rechte und Pflichten hinausgehen und damit der für eine einfache Gesellschaft kennzeichnenden Merkmale entbehren. Das wissenschaftlich grundlegende Werk wird auch in der an Kooperationen reichen immaterialgüterrechtlichen Praxis mit grossem Gewinn aufgenommen werden.

---

## Tagungsberichte

---

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

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

Der diesjährige Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit gut 40 Teilnehmenden wurde dem Schutz der Bekanntheit von Marken gewidmet. Nach der Einleitung von Michael Ritscher, einer rechtsdogmatischen Einordnung von Florent Thouvenin und einer ökonomischen Betrachtung der Marke von Thomas Deigendesch sprachen am ersten Tag weiter Bendicht Lüthi (zur Praxis des Bundesgerichts), Peter Schramm (zur Praxis des EuGH), Jürg Simon (zum Parallelimport), Simone Brauchbar und Nicolas Birkhäuser (zu Stärken und Risiken der Bekanntheit) sowie Anne Niedermann (zu Möglichkeiten des empirischen Nachweises). Der zweite Tag bot Paneldiskussionen zum Schutz der Bekanntheit im Eintragungs- und im Widerspruchsverfahren (David Aschmann, Marc Burki, Verena von Bomhard) sowie zum Schutz der Bekanntheit im Zivilprozess (Barbara Abegg, Gallus Joller, Conrad Weinmann), ehe Michael Ritscher die Veranstaltung mit seinen Schlussbemerkungen abrundete. Ein Tagungsbericht folgt in der sic!. Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 31. August und 1. September 2018 durchgeführt.

---

## Veranstaltungen

---

### **Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union**

29. Januar 2018, Hotel Zürichberg, Zürich

Am 29. Januar 2018 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 2017 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den ganztägigen Anlass ab. Voraussichtlich am 28. Januar 2018 wird im Skigebiet Valbella-Arosa der INGRES-Skitag durchgeführt. Die Einladung folgt.

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

5. Juli 2018, Lake Side, Zürich

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, 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.