

Dezember 2025

Kennzeichenrecht: Entscheide

I COLORI DEL SAPORE (fig.)

Fehlende Ermächtigung zum Gebrauch eines Hoheitszeichens

BVGer vom 23.10.2025
(B-2457/2024)

Streitgegenständliches Zeichen
(Farbanspruch: "Rot, grün,
weiss"):



Das für diverse Lebensmittel (Klassen 29 - 31) mit dem Farbanspruch "Rot, grün, weiss" hinterlegte Wort-Bild-Zeichen "I COLORI DEL SAPORE (fig.)" verstösst wegen der im Zeichen enthaltenen, in den Farben des italienischen Staatswappens gestalteten Banderole gegen die Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes und kann entsprechend nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

Laut WSchG 16 kann ein Zeichen, das ein Hoheitszeichen bzw. ein mit einem solchen Hoheitszeichen verwechselbares Element enthält, ausnahmsweise trotzdem als Marke eingetragen werden, wenn eine Gebrauchsermächtigung des "berechtigten Gemeinwesens" vorliegt. Die Eintragung des streitgegenständlichen Zeichens als Marke durch das EUIPO kann nicht als eine solche Ermächtigung angesehen werden: "Da sich das EUIPO selber nicht als zuständige Stelle für die Ausstellung einer Genehmigung zur Nutzung von Wappen unter EU-Recht sieht, kann a fortiori das EUIPO (...) keine 'zuständige ausländische Behörde' zur Erteilung einer Genehmigung nach (...) WSchG 16 II a sein. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass bereits nach dem Wortlaut von WSchG 16 I lediglich das 'berechtigte Gemeinwesen' Dritte zum Gebrauch 'seiner' Zeichen ermächtigen kann. Dies setzt notwendigerweise voraus, dass die in WSchG 16 II a 'zuständige ausländische Behörde' dem 'Gemeinwesen' (hier Italien als souveräner Staat) angehören muss, dessen Zeichen dem Schutz von WSchG 15 I (i.V.m. WSchG 17) unterstellt sind. Vorliegend ist (...) einzig das italienische Patent- und Markenamt (UIBM) die für Markeneintragungen zuständige Behörde (i.S.v. WSchG 16 II a)." Da hier kein solcher positiver Eintragungsentscheid des UIBM vorliegt, liegt auch keine gültige Ermächtigung zur Eintragung des streitgegenständlichen Wort-/Bildzeichens vor.

Erfolgsort

Anforderungen an den Erfolgsort gemäss LugÜ und IPRG

HGer BE vom 09.05.2025
(HG 24 32)

"Im Anwendungsbereich von LugÜ 5 Z. 3 vermag eine bloss drohende Markenrechtsverletzung einen Erfolgsort zu begründen, wenn hinreichende Anhaltspunkte für eine bevorstehende Schädigung vorliegen; die unbestimmte Möglichkeit, dass eine Schädigung eintreten könnte, genügt nicht".

"Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb nicht (auch) im Anwendungsbereich von IPRG 109 II hinreichend konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Schädigung verlangt werden sollten. Selbst bei restriktiver Handhabung der Harmonisierungsgedanken (...) wäre festzuhalten, dass IPRG 109 hinsichtlich der Anknüpfung an den Erfolgsort LugÜ 5 entspricht".

Die bloss potenziell bestehende Möglichkeit, dass eine hinterlegte, aber nicht gebrauchte Marke zu einem noch nicht bestimmbareren Zeitpunkt (auch) im Kanton Bern gebraucht werden könnte, vermag noch keinen Erfolgsort nach IPRG 109 II zu begründen. Notwendig zur Begründung des Erfolgsortsgerichtsstandes wären hinreichende Anhaltspunkte für eine bevorstehende Markenrechtsverletzung: *"Der blossen und nicht durch konkrete Indizien plausibilisierte Umstand, dass ein Erfolg (z.B. eine Lieferung) ins Zuständigkeitsgebiet des Gerichts möglich wäre, genügt nicht".*

ROMPIDEE; TRE TERRE

Beschränkter Prüfungsinhalt des markenrechtlichen Lösungsverfahrens

BVGer vom 01.09.2025
(B-2126/2023 + B-2133/2023 -
Parallelentscheide mit quasi-
identischem Wortlaut)

Im Markenrechtlichen Lösungsverfahren gemäss MSchG 35a f. kann die Nichtigkeit der vermeintlich lösungsreifen Marke aus Gründen, die nichts mit deren (Nicht-)Gebrauch zu tun haben, nicht geltend gemacht werden. Entsprechend kann auch die angeblich missbräuchliche Verwendung einer Marke nicht geltend gemacht werden: *"La procedura di cancellazione (...) verte unicamente sull'esame dell'uso del marchio secondo l'art. 11 LPM o dei motivi adottati per giustificare il mancato uso (...). La nullità del marchio impugnato per motivi assoluti d'esclusione o motivi diversi dall'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio o dal mancato uso del marchio, per contro, deve essere determinata nel quadro di una procedura per nullità dinanzi a un tribunale civile (...). Allo stesso modo (...) l'utilizzo abusivo di un marchio non può essere accertato nell'ambito della procedura di cancellazione secondo gli artt. 35a e 35b LPM."*

MONDO

Markengebrauch für Detailhandelsdienst- leistungen stellt keinen Gebrauch für Waren dar

BVGer vom 27.10.2025
(B-3030/2022)

Da in einem Markenlöschungsverfahren nach MSchG 35a f. der Nichtgebrauch einer Marke nur glaubhaft zu machen ist, kann vom Antragsteller nicht verlangt werden, dass für die Glaubhaftmachung alle denkbaren Beweismittel vorgebracht werden. Vielmehr genügt etwa, wenn eine Benutzungsrecherche sich *"auf aussagekräftige Quellen unterschiedlicher Natur stützt, welche sich wechselseitig bestätigen und damit gesamthaft glaubhaft auf einen Nichtgebrauch der strittigen (...) Marke hinweisen."*

Im Rahmen der Glaubhaftmachung des Gebrauchs einer Marke für Waren kann die Kennzeichnung einer Detailhandelsdienstleistung mit der Marke der Kennzeichnung der verkauften Ware nicht gleichgesetzt werden: *"Nur weil ein Verkaufsgeschäft mit einer Marke angeschrieben ist und seine Verkaufsdienstleistungen unter dieser Marke anbietet, bedeutet dies nicht automatisch, dass die darin verkauften physischen Waren mit dieser Marke gekennzeichnet sind (...). (...) Die Beschwerdeführerin kann im Übrigen auch aus der Tatsache, dass in ihrem Verkaufsgeschäft ihre Sammelpunkte MONDO als Anzahlung bzw. Bezahlung akzeptiert werden, nichts zu ihren Gunsten in Bezug auf die Kennzeichnung der darin angebotenen Waren ableiten"*. Mangels genügender Glaubhaftmachung eines Gebrauchs für Waren der Klasse 25 ist folglich die Wortmarke MONDO für diese Klasse zu löschen (andere Klassen bildeten nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens).

Soweit die Markeninhaberin bzw. *"die Beschwerdeführerin der Ansicht ist, es handle sich bei der strittigen Marke um eine historische Marke, was zu ihren Gunsten auszulegen sei, ist ihr zu entgegnen, dass selbst, wenn dies der Fall wäre, der Gesetzgeber mit der Schaffung eines Lösungsverfahrens keinen Vorbehalt für möglicherweise historische Marken geschaffen hat. (...) Soweit die Beschwerdeführerin also aus der Tatsache, dass die Teillöschung einer allfälligen historischen Marke beantragt wird, auf Rechtsmissbrauch schliesst, ist ihr zu entgegnen, dass darin keine Konstellation für Rechtsmissbrauch erkannt werden kann (...). (...) Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus ihrer im Laufe des Verfahrens mehrfach bekräftigten Absicht, den Gebrauch der strittigen Marke in Zukunft zu intensivieren bzw. per se nicht aufzugeben, nichts zu ihren Gunsten ableiten (...). Angesichts dessen, dass sich die Benutzungshandlungen auf den massgebenden Zeitraum zu beziehen haben, sind künftige Gebrauchsabsichten oder die Tatsache, dass ein Markeninhaber im Laufe des Lösungsverfahrens – womöglich als Reaktion darauf – einen Gebrauch der Marke wieder aufnimmt, nicht zu berücksichtigen (...)"*.

CANNA / CANNGEN

Fehlende Verwechslungsgefahr – Voraussetzungen für das Vorliegen von Serienmarken

BVGer vom 09.09.2025
(B-5175/2024)

Zwischen den für identische und gleichartige Waren (Klassen 1, 5 und 31) beanspruchten Marken CANNA und CANNGEN besteht keine Verwechslungsgefahr, u.a. weil die Widerspruchsmarke CANNA für die streitgegenständlichen Waren nur "schwach kennzeichnungskräftig" ist.

"Eidesstattliche Erklärungen aus dem Ausland, sogenannte 'Affidavits', sind schriftliche Aussagen unter strafrechtlicher Sanktion (...). Das schweizerische Recht kennt keine entsprechende Regelung (...). Solchen Erklärungen kommt im Verwaltungsverfahren keine erhöhte Beweiskraft zu (...). Sie gelten lediglich als Parteibehauptungen (...). Sie bleiben aber im Rahmen freier Beweiswürdigung berücksichtigungsfähig, insbesondere in Verbindung mit weiteren Mitteln (...). Ihre Beweiskraft beschränkt sich auf Identität, Zeitpunkt und Form der Abgabe".

"Damit ein gesteigerter Schutzzumfang durch Seriennutzung bejaht werden kann, dürfen die Serienmarken nicht bloss im Register aufgenommen, sondern müssen dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sein". Serienmarken müssen in kennzeichnungskräftigen Markenelementen übereinstimmen: "Überschneidungen in gemeinfreien oder kennzeichnungsschwachen Bestandteilen sind für das Vorliegen einer Markenserie ungenügend".

GOLDBEARS

Fehlende Unterscheidungskraft für Schmuckwaren

BVGer vom 10.09.2025
(B-6157/2024)

Das IGE liess die Eintragung des Wortzeichens GOLDBEARS für unterschiedliche Waren der Klassen 9, 14, 16, 18, 21, 24 und 28 zu, verweigerte jedoch die Eintragung für einige Waren der Klasse 14 (u.a. Bijouterie-Artikel, Schlüsselringe). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die teilweise Zurückweisung.

GOLDBEARS "besteht aus den Bezeichnungen für den am häufigsten verwendeten Bestandteil der angemeldeten Waren der Klasse 14, welche deren Beschaffenheit beschreibt (Gold), und einer nicht untypischen Form (Bären). Wenn die massgeblichen Verkehrskreise – wie vorliegend – das Motiv bzw. die Form häufig angetroffen haben und trotz der möglichen Formenvielfalt das Bärenmotiv ohne Weiteres erwarten, ist ein entsprechender Hinweis, insbesondere verwendet in Kombination mit der Angabe des Materials, ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand als beschreibender Hinweis zu verstehen."

Gesichterlesen

Höhe des Gewinnherausgabeanspruchs bei Urheberrechtsverletzungen

BGer vom 09.09.2025
(4A_274/2025)

Ein Lehrbuch enthielt zu 10% Textpassagen aus Büchern eines Drittautors. Das Obergericht des Kantons Thurgaus entschied entsprechend, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliege und hiess einen Gewinnherausgabeanspruch des Drittautors gut. Das Gericht setzte diesen Anspruch auf 10% des erzielten Nettogewinnes fest. Das Bundesgericht bestätigt: *"Die Vorinstanz sprach dem Beschwerdeführer einen Zehntel des Nettoertrages zu (...). Diese quantitative Gewinnaufteilung ist nicht zu beanstanden. Zwar können in einem Werk die urheberrechtsverletzenden und die nicht urheberrechtsverletzenden Passagen inhaltlich durchaus unterschiedlich bedeutsam sein. Wird ein Werk erwiesenermassen ausschliesslich oder zumindest primär wegen ihres urheberrechtsverletzenden Teiles erworben, während der rechtskonforme Rest für den Kaufentschluss keine oder zumindest keine wesentliche Bedeutung entfaltete, muss das Gericht diesem Umstand bei der Gewinnaufteilung Rechnung tragen. In einem solchen Fall darf es den Gewinn nicht rein prozentual zuweisen."* In casu ist eine rein prozentuale Aufteilung nicht zu beanstanden, da das streitgegenständliche Lehrbuch nicht als solches verkauft wurde, sondern einzig innerhalb eines Ausbildungslehrgangs eingesetzt wurde und das Lehrbuch bzw. dessen Inhalt im Moment, in welchem sich eine Person entschied, die Ausbildung zu absolvieren, keine Rolle spielte.

"Haben mehrere Faktoren zur Gewinnerzielung beigetragen, muss das Gericht diese aufschlüsseln und den Gesamtgewinn prozentual auf sie aufteilen (sogenannte Faktorenanalyse; ...). Manchmal sind diese Faktoren aufgrund einer komplexen Wechselwirkung unauflösbar ineinander verflochten. In einem solchen Fall kann das Gericht die einzelnen Gewinnbeiträge nicht exakt berechnen, sondern muss sie ermessensweise schätzen (...). Diese Schätzung beruht auf Tatbestandsermessen und gehört zur Beweiswürdigung bzw. Sachverhaltsfeststellung. Sie ist der Überprüfung durch das Bundesgericht grundsätzlich entzogen".

Ist ein Gewinn *"nicht voll beweisbar (...), wird OR 42 II sinngemäss angewendet: Das Gericht darf dann den Gewinn mittels Schätzung als ausgewiesen erachten. Diese Beweiserleichterung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein als auch auf die Höhe des Gewinnes"*.

Kartellrecht: Entscheide

Energieversorgungsunternehmen

Zulässige Publikation
eines WEKO-
Schlussberichts

BGer vom 16.10.2025
(2C_158/2024)

Die WEKO entschied, eine gegen ein Energieunternehmen geführte Vorabklärung (KG 26) einzustellen und den Schlussbericht gestützt auf KG 48 zu veröffentlichen. Das Energieunternehmen wehrt sich vergeblich gegen die Publikation des Schlussberichts.

Bei einem Schlussbericht zu einer durchgeführten Vorabklärung handelt es sich um einen Entscheid nach KG 48 I.

"In der Praxis, wonach die WEKO im Grundsatz sämtliche Schlussberichte publiziert, ist keine Ermessensunterschreitung zu erkennen, solange die Publikation im Einzelfall im öffentlichen Interesse liegt."

"Die Einschränkung der Parteirechte im Zuge der Vorabklärung basiert auf einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage (vgl. KG 26 III). Wie die WEKO (...) zutreffend darauf hinweist, darf das Rechtsmittelverfahren, in welchem die Publikationsverfügung betreffend eines [sic!] Schlussberichts [sic!] überprüft wird, nicht dazu dienen, die im Rahmen der Vorabklärung fehlenden Parteirechte auf dem Weg der Beschwerde gegen die Publikationsverfügung nachzuholen, respektive die Parteirechte über das gesetzlich Vorgesehene zu erweitern. Vor diesem Hintergrund besteht kein Raum für eine (...) differenzierte Publikationspraxis, der zufolge bei Schlussberichten nur unstrittige Passagen zu publizieren seien."

Eine in einem Schlussbericht enthaltene potenziell, reputationschädigende Information ist aufgrund ihrer Wirkung nicht automatisch als (nicht zu publizierendes) Geschäftsgeheimnis zu werten: *"der blosse Umstand, dass eine Information möglicherweise einen negativen Einfluss auf das Geschäftsergebnis haben kann, da sich Kundinnen und Kunden aufgrund eines Vertrauensverlusts von einem Unternehmen abwenden, [macht] eine Information nicht zu einem Geschäftsgeheimnis."*

Weder das Kartellgesetz noch andere anwendbare Erlasse sehen ein Recht auf Gegendarstellung bei der Publikation von Schlussberichten vor. *"Darin ist keine Gesetzesunvollständigkeit zu erblicken. Für eine analoge Anwendung von ZGB 28g ff. besteht kein Raum"*.

Literatur

Datenschutzrecht in a nutshell

Beat Rudin / David Vasella

Dike Verlag AG,
Zürich et al. 2025,
XLV + 365 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-03891-389-4

Dieses Buch aus der Reihe "in a nutshell", ungeachtet dieser Bezeichnung deutlich mehr als eine blosser Einführung bietend, legt das vielfältige Schweizer Datenschutzrecht, auch einschliesslich der teils voneinander abweichenden kantonalen Normen, bestens verständlich dar. Die Autoren verbinden theoretisches Wissen mit praxisnahen Beispielen und anschaulichen Grafiken und Tabellen, sodass sich auch schwierige Regeln gut nachvollziehen lassen. Das Werk bietet für Studium, Advokatur, Unternehmen und Verwaltung einen klar strukturierten Überblick, der raschen Zugang ermöglicht, ohne an Tiefe einzubüssen.

Gen-Recht in der Schweiz

Thomas D. Szucs

Stämpfli Verlag AG, Bern 2025,
LXIX + 689 Seiten, CHF 249;
ISBN 978-3-7272-3050-9

Das naturgemäss mehrere Rechtsgebiete ansprechende Lehrbuch "Gen-Recht in der Schweiz" verbindet überzeugend medizinisches Fachwissen mit juristischer Praxis. Rechtliche und ethische Fragen der Genmedizin werden verständlich dargestellt, auch anhand von Fallbeispielen, womit gezeigt wird, wie das Recht in Diagnostik, Therapie und Prävention anzuwenden ist. Mehr als dreissig Seiten sind dem Patent- und Urheberrecht gewidmet (z.B. der patent- bzw. urheberrechtlichen Schützbarkeit und dem Forschungsprivileg), etwa zwanzig Seiten dem Datenschutzrecht (vornehmlich mit Blick auf genetische Daten). Mit dieser Schnittstellendarstellung wird auch und gerade jener Leserschaft gedient, die bereits über Kenntnisse in diesen Rechtsgebieten verfügt.

Markenrecht

Karl-Heinz Fezer (Hg.)

Verlag C. H. Beck, 6. Aufl.,
München 2025,
LV + 3364 Seiten, ca. CHF 297,
ISBN 978-3-406-82823-2

Der bestens bewährte, fundamentale Kommentar von Karl-Heinz Fezer und seinem sechzehnköpfigen, hochkarätigen Mitautorenpanel zum deutschen und internationalen Markenrecht (insbesondere PVÜ sowie MMA/MMP) liegt in der sechsten Auflage vor. Es eignet sich vorzüglich sowohl für die praktische Tätigkeit wie für vertiefende wissenschaftliche Recherchen und bietet auch der Schweizer Praxis eine reichhaltige Fundgrube, insbesondere zur Rechtsvergleichung. Die Neuauflage nimmt sich der jüngsten Entwicklungen bei den klassischen wie auch den nichtkonventionellen Marken, den Unternehmenskennzeichen, Werktiteln, geografischen Angaben und digitalen Schutzbereichen trefflich an. Die klare Struktur und die einleuchtend gegliederten Kapitel vereinfachen das schnelle Auffinden der gesuchten Abhandlungen. Das Werk bietet erneut ein unverzichtbares, tiefgründiges Nachschlagewerk für Advokatur, Lehre, Justiz, Wirtschaft und Verwaltung.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

2. Februar 2026,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa (mit Bezügen zum Schweizer Recht) findet am Montag, dem 2. Februar 2026, auf dem Zürichberg statt. Am Wochenende zuvor (31. Januar und 1. Februar 2026) wird zudem der INGRES-Skiausflug auf dem Flumserberg durchgeführt. Das Programm sowie das Anmeldeformular lagen den INGRES NEWS 10/2025 bei und sind auf www.ingres.ch zugänglich.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

30. Juni 2026,
Lake Side, Zürich

Am 30. Juni 2026 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem reichhaltigen Aperitif auf der offenen Terrasse des Lake Side. Die Einladung mit Anmeldeformular folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

27./28. August 2026,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 27. und 28. August 2026 (nun am Donnerstagabend und am Freitag) in der malerischen Kartause Ittingen durchgeführt. Die weiteren Angaben zum namensrechtlichen Tagungsthema und die Einladung folgen.

Das revidierte Schweizer Patentrecht – Fachveranstaltung von IGE und IP-Verbänden

September 2026,
Kursaal, Bern

Die auf den 12. März 2026 angesetzte Tagung zum revidierten Patentrecht, veranstaltet von INGRES zusammen mit anderen Immaterialgüterrechtsverbänden (AIPPI, AROPI, LES, VESPA, VIPS und VSP) unter der Leitung des IGE, wird wegen des späteren Inkrafttretens der neuen Gesetzgebung verschoben (wohl auf den September 2026). Das neue Datum wird anfangs des Jahres 2026 mitgeteilt.