

## Die Seite des INGRES / La page de l'INGRES

### «Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz»

#### Bericht über die INGRES-Tagung vom 5. Juli 2017 in Zürich

**AGNIESZKA TABERSKA\***

#### I. Patentrecht

1. Zwei Fälle aus der Praxis
2. Zwei Entscheide zur Äquivalenz
3. Fristen, ungefragte Parteieingaben, Einbezug zusätzlicher Parteien und Beweisofferten

#### II. Schnittstellen

#### III. Urheberrecht

#### IV. Kennzeichenrecht

1. Erste Erfahrungen mit den IGE-Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2017
2. Markenrechtliche Rechtsprechung des BvGer
3. Kennzeichenrecht

Die diesjährige Tagung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz INGRES zur Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz fand wieder unter der Leitung von RA Dr. MICHAEL RITSCHER und der Organisation von RA Dr. CHRISTOPH GASSER im Anschluss an die Mitgliederversammlung im Lake Side Casino Zürichhorn in Zürich statt. Auch dieses Jahr wurden die neusten Entwicklungen und die aktuelle Rechtsprechung im Patent-, Urheber- und Kennzeichenrecht präsentiert und dem Publikum Gelegenheit zu Diskussionen und gegenseitigem Austausch gegeben. Mit dem traditionellen Apéro auf dem Zürichsee bei strahlendem Wetter fand die Tagung ihren Ausklang.

#### I. Patentrecht

##### 1. Zwei Fälle aus der Praxis

Den Beginn der Vortragsreihe machte RA Dr. CYRILL RIEDER mit zwei ausgewählten Urteilen des BGer und BPatGer.

Der erste Fall, der vom BPatGer mit Urteil vom 10. Juni 2016 (O2012\_043, «Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug») und nachfolgend vom BGer mit Urteil vom 28. November 2016 (4A\_427/2016) beurteilt wurde, betraf die Frage der Nichtigkeit eines Patents wegen fehlender Neuheit. Konkret war strittig, ob die in geschäftlichen Konzeptunterlagen ohne Vertraulichkeitshinweis weitergegebenen Informationen, die sämtliche Merkmale der Erfindung offenbarten, die Erfindung neuheitsschädlich vorweg genommen hatten, die Übermittlung mangels ausdrücklicher Geheimhaltungsvereinbarung mithin als an die Öffentlichkeit erfolgt galt, oder ob von einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung aufgrund eines Geschäftsverhältnisses auszugehen war. Das BPatGer entschied, an einen Kunden übermittelte technische Informationen seien gemäss Praxis des Europäischen Patentamts grundsätzlich nicht als geheim zu betrachten. Ohne expliziten Vertraulichkeitshinweis in einer Offertanfrage müsse der Übermittler von der Veröffentlichung der ausgetauschten Informationen ausgehen und dürfe sich der Empfänger auf die Zulässigkeit der Veröffentlichung verlassen. Eine implizite Geheimhaltungspflicht aufgrund einer Entwicklungskooperation verneinte es, da die Informationen ein fertiges Produkt betroffen hätten. Folglich schloss es auf eine neuheitsschädliche Vorveröffentlichung. Das BGer wies die dagegen erhobene Beschwerde ab. Ein Geheimhaltungsinteresse lasse die Weiterverbreitung nur dann als unwahrscheinlich erscheinen, wenn die Geheimhaltung derart abgesichert wurde, dass die Weitergabe der technischen Lehre praktisch ausgeschlossen sei.

---

\* MLaw, Bundesverwaltungsgericht, St. Gallen.

Selbst bei Vorliegen einer Entwicklungskooperation sei nicht per se von einer Geheimhaltungspflicht der involvierten Parteien auszugehen.

Das zweite präsentierte Urteil des BPatGer vom 14. Juli 2016 (S2016\_006 «Turbolader») befasste sich mit prozessualen Aspekten. Das BPatGer trat auf ein Massnahmebegehren nicht ein, in welchem die verletzenden Objekte mittels Typenbezeichnungen beschrieben worden waren. Es hielt fest, Typenbezeichnungen genügten nur, falls diese nicht leicht geändert werden können, etwa bei einer Identifikationsnummer. Ein anderes Massnahmebegehren wurde abgewiesen, da die Patentverletzung mit einem der Klage beigelegten Privatgutachten begründet worden war. Parteibehauptungen in den Beilagen, so das BPatGer, genügten den Anforderungen an die Behauptungspflicht nicht, soweit diese nicht in der Rechtsschrift selbst hinreichend detailliert vorgetragen werden. Der Referent wies darauf hin, dass die Gerichte hohe Anforderungen an die Behauptungs- und Substanziierungslast stellten, die Novenbestimmungen eine nachträgliche Ergänzung des Sachverhalts nur in engem Rahmen zuließen und sich Versäumnisse auch auf dem Rechtsmittelweg kaum korrigieren liessen, was den Patentprozess in prozessualer Hinsicht anspruchsvoll gestalte.

## 2. Zwei Entscheide zur Äquivalenz

Dr. CLAUDIA BIBUS, europäische und schweizerische Patentanwältin, präsentierte zwei aktuelle Entscheide zur Patentverletzung mittels Nachahmung durch Äquivalenz.

Im Urteil 4A\_131/2016 vom 3. Oktober 2016 hatte das BGer eine Beschwerde gegen das Urteil des BPatGer vom 25. Januar 2016 (O2014\_002, «Urinalventil») zu beurteilen, worin eine äquivalente Patentverletzung verneint worden war. Das Klagepatent betraf ein Fluidsteuerventil, das bei Urinalen ohne Wasserspülung eingesetzt wird, um in einer Richtung einen Flüssigkeitsdurchfluss zu ermöglichen und in der Gegenrichtung einen Gasdurchfluss zu verhindern. In Anwendung der drei vom BPatGer im «Drosiprenon»-Entscheid formulierten, kumulativen Bedingungen zur Bejahung einer äquivalenten Patentverletzung bestätigte das BGer zunächst in Übereinstimmung mit der Vorinstanz das erste Kriterium der Gleichwirkung. Demnach erfüllten die ersetzten Merkmale des Klagepatents in der angegriffenen Bauweise die objektiv gleiche Funktion, indem die Trennung der Streifen von der komplementären Fläche den seitlichen Austritt der Flüssigkeiten erlaube und die Bildung von Ablagerungen verhindere. Das BGer bejahte sodann die zweite Bedingung der Auffindbarkeit. Das BPatGer hatte die Frage, ob die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patents nahegelegt werden, offengelassen. Das BGer hielt gestützt auf das Fachrichtervotum fest, für den Fachmann sei offensichtlich, dass die am unteren Ende mit Verbindungsstegen befestigten Streifen bloss auf einer hinreichenden Länge getrennt sein müssten, um die Dichtwirkung zu erreichen. Schliesslich bejahte das BGer die von der Vorinstanz verneinte Bedingung der Gleichwertigkeit, wonach der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte. Es hielt fest, die Vorinstanz habe sich nicht am Anspruchswortlaut, sondern primär an der Beschreibung und den Zeichnungen orientiert, auf welchen die Streifen und Komponenten vollständig getrennt seien. Der Anspruchswortlaut verlange indessen keine vollständige Trennung von Streifen und Komponenten. Ausgehend vom Wortlaut sei es für den Fachmann naheliegend, dass eine Trennung von Streifen und Komponenten auf hinreichender Länge für die Erzielung der Dichtwirkung genüge. Im Ergebnis bejahte das BGer das Vorliegen einer äquivalenten Patentverletzung und hiess die Beschwerde gut.

Das zweite vorgestellte Urteil des BPatGer vom 9. März 2017 (O2015\_004 «Pemetrexed») betraf ein Patent für ein Pemetrexednatrium enthaltendes Medikament zur Behandlung von Krebs bzw. die Frage, ob dieses durch ein – die Alternativformulierungen Pemetrexedkalium, Pemetrexeditromethamin oder Pemetrexedisäure enthaltendes – Generikum verletzt werde. Das BPatGer wies darauf hin, dass die Patentinhaberin das im Erteilungsverfahren als Einschränkung in den Anspruch aufgenommene Merkmal, nämlich Pemetrexednatrium (anstelle von Antifolat), nicht über den Weg der Äquivalenz umgehen dürfe, sondern an die Einschränkung gebunden sei. Es verstosse gegen das Prinzip von Treu und Glauben, nach erfolgter Patenterteilung einen Schutz zu beanspruchen, auf den im Erteilungsverfahren verzichtet worden sei. Das BPatGer schloss eine äquivalente Patentverletzung selbst für den Fall aus, dass die Einschränkung im Erteilungsverfahren nicht bindend wäre. Es bejahte die Kriterien der Gleichwirkung und Auffindbarkeit, verneinte jedoch dasjenige der Gleichwertigkeit mit der Begründung, der Anspruch erfordere die Einzelsubstanz Pemetrexednatrium, die vom Fachmann nicht als gleichwertig zu den Alternativformulierungen herangezogen worden wäre.

Die Referentin schloss mit einer Übersicht zur Äquivalenz-Rechtsprechung des BGer und BPatGer seit Januar 2012.

### 3. Fristen, ungefragte Parteieingaben, Einbezug zusätzlicher Parteien und Beweisofferten

DIETER BRÄNDLE, Präsident des BPatGer, ging auf vier prozessuale Aspekte des Patentprozesses ein. Zunächst wies er auf eine Fristentabelle hin, die das BPatGer demnächst auf seiner Website (<[www.bundespatentgericht.ch](http://www.bundespatentgericht.ch)>) publizieren wird. In dieser werden die Fristen zu sämtlichen Verfahrensschritten vor dem BPatGer im ordentlichen und summarischen Verfahren mitsamt der Dauer einer allfälligen Fristerstreckung ersichtlich sein.

Ein weiteres Thema bildeten ungefragte Parteieingaben. Wird mit der auf eine Verletzungsklage folgenden Klageantwort ein Nichtigkeitseinwand erhoben, holt das BPatGer vor der Instruktionsverhandlung lediglich eine auf die Frage der Rechtsbeständigkeit beschränkte Replik ein. Mit dieser Lösung könne sich jede Partei vor der Verhandlung einmal zur Verletzung sowie zur Rechtsbeständigkeit äussern, zugleich werde die Waffengleichheit der Parteien in Bezug auf das Replikrecht nach der Instruktionsverhandlung gewahrt (vgl. O2012\_039).

Ferner stellte BRÄNDLE anhand des Urteils O2016\_016 die Fixierung der Prozessparteien dar. Auf die Klage betreffend Feststellung der Patentnichtigkeit waren eine Klageantwort, Widerklage und Verletzungsklage gefolgt, wobei die Verletzungsklage gegen zwei neue Parteien gerichtet war. Das BPatGer entschied, dass mit der Rechtshängigkeit eine Fixierung der Prozessparteien einhergehe und weitere Parteien im Rahmen des hängigen Prozesses grundsätzlich nicht einbezogen werden könnten. Auf die neue Verletzungsklage trat es folglich nicht ein.

Schliesslich referierte BRÄNDLE zu den Dos und Don'ts hinsichtlich Beweisofferten. So sind Beweismittel im Schriftenwechsel zu benennen, es findet keine Beweisaufgabe durch das Gericht mehr statt. Zu jeder Tatsachenbehauptung sind die entsprechenden Beweismittel aufzuführen, der Vorbehalt «allfällig weiterer» oder «nachfolgender» Beweismittel ist nicht zielführend und sinnlos.

## II. Schnittstellen

RA Dr. DIRK SPACEK referierte zu den Schnittstellen zwischen technologischer Kompatibilität und Immaterialgüterrechten. Er erläuterte zunächst den Begriff der Kompatibilität als technischen Terminus im Sinne der Austauschbarkeit, Vereinbarkeit oder Gleichwertigkeit von Eigenschaften von Produkten oder Produktsystemen und ging sodann auf die rechtliche Relevanz bzw. die betroffenen Interessen ein. Aus Sicht der Konsumenten fördere Kompatibilität die Substituierbarkeit und Auswahl von Produkten. Für Marktteilnehmer biete das Anbieten kompatibler Teile die Gelegenheit zur Marktpenetration. Aus Sicht der Anbieter von Produktsystemen führe Kompatibilität zu erhöhtem Wettbewerbsdruck. Sodann ging SPACEK auf die technologische Kompatibilität im Patent-, Marken-, Design-, Urheber- sowie Wettbewerbsrecht ein.

Im Patentrecht liegt eine Patentverletzung vor, wenn ein Ersatzteil unter die Ansprüche des Patents fällt und alle Merkmale wenigstens eines Anspruchs erfüllt, nicht aber dann, wenn es nicht zum patentgeschützten Teil der Vorrichtung gehört. Problematisch sind Fälle, in denen die Erfindung darin besteht, mehrere Teile in sinnvoller Weise zu kombinieren. Wird ein Teil ausgewechselt, das funktionell zur Erfindung gehört, fällt das Ersatzteil unter das Patent. Zur Illustrierung der Problematik führte SPACEK den Massnahmeentscheid des BPatGer vom 6. Oktober 2016 (S2012\_002) betreffend Nescafé-Kapseln an. Strittig war, ob das eine geschlossene Kapsel mit Öffnungsmittel betreffende Patent durch die – mit dem Kapselsystem der Klägerin kompatiblen – Kapseln der Beklagten verletzt worden war. Das BPatGer verneinte dies, vereinfacht ausgedrückt, aufgrund des unterschiedlichen Reissverhaltens der an den Kapseln angebrachten Aluminiumfolien, weshalb das Rechtsbegehren der Klägerin über den vom Patent gewährten Schutzbereich hinausgehe.

Im Markenrecht sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, vom Markenschutz ausgeschlossen. Nach verbreiteter Auffassung soll das Markenrecht nicht dazu dienen, technischen Zwecken dienende Formen zu monopolisieren oder abgelaufenen Patentschutz zu perpetuieren. Das Urteil des BGer 4A\_20/2012 vom 3. Juli 2012, ebenfalls betreffend Nescafé-Kapseln, spricht sich nach Ansicht des Referenten für die Kompatibilität aus. Darin wurde festgehalten, der Kapselrand sei technisch notwendig, nicht aber die Form der Kaffeekapsel an sich, weshalb die Formmarke in Form der Kaffeekapsel schutzfähig sei. Da die

Marke technisch mitbeeinflusst sei und deshalb nur eine geringe Unterscheidungskraft habe, liege jedoch keine Verwechslungsgefahr mit den kompatiblen Kapseln der Beklagten vor.

Einen Ausschluss für Merkmale, die ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind, sieht auch das Designrecht vor. Im Vergleich zum Markenrecht kommen bei der Prüfung die designrechtlichen Besonderheiten der «Must fit»-Regel sowie die fehlende Eigenart und Neuheit eines Designs hinzu. Zudem dürfen Ersatzteile eines designrechtlich geschützten Produkts vertrieben werden, wenn sie die gestalterischen Eigenschaften des Designs nicht wiedergeben, so etwa bei nicht sichtbaren Innenbauteilen. Im Urheberrecht gilt, dass auch Teile von Werken schützbar sind. Art. 21 URG verleiht sodann ausdrücklich das Recht zur Entschlüsselung von Schnittstelleninformationen zum Gebrauch interoperabler Computerprogramme.

Betreffend das Wettbewerbsrecht verwies SPACEK auf die reichhaltige Rechtsprechung zu unlauterem Verhalten hinsichtlich Kompatibilitätsfragen. Dabei werde eine ähnliche Interessenabwägung wie im Marken- und Designrecht zum Aspekt der technischen Motivation einer Produktausstattung vorgenommen. Was technisch motiviert sei, sei auch über das Wettbewerbsrecht nicht schützbar. Der Vertrieb kompatibler Ersatzteile sei aus wettbewerbsrechtlicher Sicht grundsätzlich zulässig, es sei denn, sie seien mit qualifiziert irreführenden oder rufausbeutenden Begleitumständen verbunden. Abschliessend präsentierte SPACEK seine Thesen zur Kompatibilität, die aus seiner Sicht ein immaterialgüterrechtliches Schnittstellengebiet darstellt und nicht nur über die Eingriffsfunktion des Kartellrechts erfasst ist. Je nach betroffenem Schutzrecht gibt es unterschiedliche Formen der Kompatibilitätsbeurteilung.

### III. Urheberrecht

Dr. EMANUEL MEYER, Leiter des Rechtsdiensts Urheberrecht am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, präsentierte die Ergebnisse des im Dezember 2015 eröffneten Vernehmlassungsverfahrens zur Vorlage eines teilrevidierten, auf den Empfehlungen der Arbeitsgruppe für Urheberrecht (AGUR12) basierenden URG. Primäres Ziel der Revision war einerseits eine effizientere Bekämpfung der Internetpiraterie, andererseits eine Anpassung des URG an den digitalen Wandel.

Der Ergebnisbericht zeigt, dass eine Revision des Urheberrechtes mehrheitlich begrüsst wird. Die Vorstellungen über den einzuschlagenden Weg gehen indessen stark auseinander. Dies liege, so MEYER, an den unterschiedlichen Interessen von Urhebern, Nutzern und Konsumenten. Die empfohlene Einbindung der Hosting Provider und Access Provider in die Pirateriebekämpfung erweist sich als nicht mehrheitsfähig. Die Rechteinhaber erachten die vorgesehenen Massnahmen als zu wenig weit gehend und kritisieren die Voraussetzung der legalen Erhältlichkeit als Voraussetzung zur Pirateriebekämpfung. Sie verlangen eine Ausweitung der für Hosting Provider vorgesehenen Pflichten auf Portalseiten und weitere Vermittlerdienste. Die Nutzer hingegen beurteilen die bestehende Selbstregulierung als ausreichend und lehnen eine gesetzliche Einbindung der Hosting Provider ab. Aus ihrer Sicht sind die vorgesehenen Sperrmassnahmen nicht geeignet, die Piraterie zu bekämpfen. Dieser Meinung sind auch die Konsumenten. Diese fordern eine obligatorische Selbstregulierung mit einheitlichen Regeln für Hosting Provider. Die Anpassungen des Tarifverfahrens vor der ESchK werden mehrheitlich befürwortet. Abgelehnt wird hingegen der Vorschlag zur Verkürzung des Instanzenzugs.

Laut MEYER hat die geplante Einführung des Verleihrechts besonderen Anlass zu Diskussionen gegeben. Die Hälfte der rund 1200 Stellungnahmen ging seitens der Bibliotheken ein, die vom Verleihrecht primär betroffen wären. Neu soll nicht nur das Vermieten, sondern auch das Verleihen von Werkexemplaren vergütungspflichtig sein. Bibliotheken, weitere Nutzer und Konsumenten lehnen das Verleihrecht wegen des grossen finanziellen Mehraufwands mehrheitlich ab, zudem erachten sie die Regelung als zu umfangreich. Kulturschaffende und Produzenten befürworten demgegenüber die Einführung des Verleihrechts, bemängeln die Regelung aber als zu wenig weit gehend.

Auch bei der Einführung eines Schutzes für Hersteller von Pressefotos gehen die Meinungen auseinander. Die vorgeschlagene Regelung wird weitgehend abgelehnt, da sie kaum praktikabel und zu wenig weit gehend sei. Seitens einiger Rechteinhaber und Nutzer wird vorgebracht, ein spezifischer Schutz für Pressefotos sei nicht notwendig, andere fordern die Einführung eines Lichtbildschutzes nach deutschem Vorbild. Die Ratifikation der zwei Verträge der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) für einen besseren Schutz der Schauspieler sowie für einen besseren Zugang von Menschen mit Sehbehinderungen zu Werken wird mehrheitlich begrüsst.

MEYER gab schliesslich den Stand der Revision bekannt – das EJPD wird dem Bundesrat eine überarbeitete Vorlage unterbreiten – und wies darauf hin, dass der Vernehmlassungsbericht vom 2. Dezember 2016 auf der Website des EJPD abgerufen werden kann (<[www.ejpd.admin.ch/](http://www.ejpd.admin.ch/)>).

#### IV. Kennzeichenrecht

##### 1. Erste Erfahrungen mit den IGE-Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2017

Dr. ERIC MEIER, Vizedirektor und Leiter der Markenabteilung des IGE, berichtete über die neuen, am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Markenrichtlinien. Diese wurden an die Gesetzesänderung (MSchG, MSchV, WSchG) angepasst. Das neue Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke stellt eine wichtige Änderung dar, daneben hat das IGE seine Praxis betreffend Teilgebrauch von Marken geändert.

Neu kann das IGE internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz die Zulassung zum Schutz wegen formeller Gründe verweigern (Richtlinien Teil 4 Ziff. 3). Zurückgewiesen werden jedoch nur offensichtlich unpräzise Formulierungen. Von den bisher 6000 geprüften IR-Marken wurde lediglich 50 der Schutz verweigert. Das IGE machte sodann erste Erfahrungen mit der Eintragung geografischer Marken (Richtlinien Teil 5 Ziff. 10). Bisher waren fünf Schweizer Markenmeldungen zu beurteilen. Vom neu eingeführten Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke (Richtlinien Teil 7) machten bisher 34 Antragsteller Gebrauch, mit ersten materiellen Entscheiden ist im Herbst 2017 zu rechnen. Der Antrag kann von jedermann gestellt werden, wobei der Nichtgebrauch glaubhaft gemacht und eine Gebühr von CHF 800 bezahlt werden muss; kann der Markeninhaber daraufhin den Gebrauch seiner Marke nicht glaubhaft machen, wird die Marke ganz oder teilweise gelöscht.

MEIER referierte ausführlich über die Problematik des Teilgebrauchs der Marke, wobei der Gebrauch nach Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist nicht für den gesamten beanspruchten Oberbegriff, sondern lediglich für einen Teil der unter diesen fallenden Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht wird (Richtlinien Teil 6 Ziff. 5.4.5.2, Teil 7 Ziff. 5.2.3). Die Frage, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt, beantwortete das IGE in den letzten zwanzig Jahren unter Anwendung der sog. Minimallösung. Demnach galt der Gebrauch nur für diejenigen Waren rechtserhaltend, für welche die Marke tatsächlich gebraucht wurde. Diese Praxis wird nun geändert und die im deutschen Recht praktizierte und vom BVGer im Entscheid B-5871/2011 vom 4. März 2013 («Gadovist») etablierte, sog. erweiterte Minimallösung übernommen. Demnach gilt der Gebrauch nicht nur für diejenigen Waren rechtserhaltend, der konkret glaubhaft gemacht wurde, sondern darüber hinaus für diejenigen Waren, für welche der künftige Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahe liegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn dieser eng und präzise bestimmt werden kann, der Gebrauch prototypische Produkte betrifft und die Waren ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören. Eine Ausweitung des Schutzes auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen oder auf einen semantisch breiten Oberbegriff ist indessen ausgeschlossen. Bei sehr weiten Oberbegriffen müssen selbständige Untergruppen gebildet werden, wobei die Eigenschaften und Zweckbestimmung der Waren und Dienstleistungen ausschlaggebend sind. MEIER illustrierte die erweiterte Minimallösung anhand einiger Beispiele aus der Praxis des IGE und wies auf die elektronische Entscheidungsfindung auf der Website <[ph.ige.ch](http://ph.ige.ch)> hin. Die neuen Richtlinien wie auch ein Newsletter in Markensachen sind ebenfalls auf der Website des IGE abrufbar (<[www.ige.ch](http://www.ige.ch)>).

##### 2. Markenrechtliche Rechtsprechung des BVGer

SABINE BÜTLER, Gerichtsschreiberin an der Abt. II des BVGer, präsentierte einen Überblick über die markenrechtliche Rechtsprechung 2016/2017.

BÜTLER leitete den ersten Themenbereich betreffend Gemeingut in Form und Farbe mit dem Hinweis ein, in letzter Zeit lasse sich der Trend ausmachen, Warenformen nicht als Form-, sondern als Bildmarken anzumelden. Die Praxis des BVGer ist diesbezüglich streng, indem es die für Formmarken geltenden Kriterien auf Warenbildmarken anwendet. In den Urteilen B-3601/2014 und B-3612/2014 vom 14. September 2016 stand die Eintragung einer einerseits als Bildmarke angemeldeten, fotografischen Abbildung einer Medikamentenkapsel, andererseits der dreidimensionalen Form einer solchen mit Farbanspruch für Waren der Klasse 5 (pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Multipler

Sklerose) zur Frage. Die originäre Unterscheidungskraft wurde dem Zeichen mit der Begründung abgesprochen, die hinterlegte Form weiche selbst bei einem kleinen Formenschatz zu wenig vom Erwarteten ab, sei bei den in Frage stehenden Medikamenten generell banal und gehöre folglich zum Gemeingut. Auch die Farbkombination sei bei Medikamenten üblich, werde funktional wahrgenommen und verleihe dem Zeichen keine Unterscheidungskraft. Die Urteile B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016, B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 und B-5183/2015 vom 6. Juni 2017 betrafen die fotografische Abbildung einer rosa eingefärbten Halbkugel mit Einbuchtung in der Mitte als Bild- und Formmarke sowie den Farbanspruch Rosa für Waren der Klasse 10 (Implantate, Prothesen, Hüftgelenkskugeln). Der Schutz wurde den Anmeldungen mit der Begründung verweigert, sowohl die hinterlegte Form als auch die monochrome Einfärbung sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren üblich, materialbedingt und folglich nicht unterscheidungskräftig. Die vorgebrachte Verkehrsdurchsetzung vermochte die Beschwerdeführerin mit einer in Deutschland durchgeführten demoskopischen Umfrage sowie Belegen für Lieferungen der beanspruchten Waren aus dem Ausland in die Schweiz nicht glaubhaft zu machen.

Die zweite Themengruppe betraf Herkunftsangaben. Im Urteil B-6082/2015 vom 30. Januar 2017 wurde das Zeichen «Schweizer Salinen» für Salz und Detailhandel zum Markenschutz zugelassen. Die Hinterlegerin verfügte über ein staatliches Monopol für die Salzversorgung in der Schweiz, die Gründung weiterer Salzwerke (Salinen) in der Schweiz wäre folglich nicht zu erwarten bzw. unzulässig. Bestehe aber ein ausschliesslicher Anspruch des Hinterlegers auf den mit der Marke bezeichneten Gegenstand (Salzwerke), könne diese, wie vorliegend, trotz Gemeingutzugehörigkeit ausnahmsweise dennoch ursprünglich unterscheidungskräftig wirken. Das Zeichen werde von den Abnehmerkreisen nicht als Sachbezeichnung für einen beliebigen Anbieter verstanden, sondern als betrieblicher Herkunftshinweis für die Beschwerdeführerin. Im Urteil B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 stand das Zeichen «Meissen» für Porzellanwaren zur Beurteilung. Das BVGer hielt fest, die Stadt Meissen sei international berühmt für die Herstellung des Meissner Porzellans, weshalb «Meissen» sowohl mit der Stadt als auch mit der 1708 gegründeten Porzellanmanufaktur der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht werde. Ein Markeninhaber müsse sich die Bekanntheit einer Herkunftsangabe in der Schweiz auch entgegenhalten lassen, wenn die Herkunftserwartung auf seine eigene Verkehrsgeltung zurückgehe. Indessen sei die Marke der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer überragenden und langjährigen Verkehrsgeltung zu einem bekannten Begriff geworden. Obwohl nicht originär unterscheidungskräftig, wurde «Meissen» im Ergebnis als durchgesetzte Marke mit Einschränkung auf Waren aus Deutschland zum Schutz zugelassen.

Eine weitere von der Referentin vorgestellte Fachgruppe betraf die Verkehrsgeltung im Widerspruchsverfahren. Im Urteil B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 standen sich die Marken «The Body Shop» und «TheFaceShop (fig.)», beide beansprucht für Kosmetika und Detailwarenhandel, gegenüber. Aufgrund der belegten, hohen Bekanntheit wurde von einem wenigstens minimalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen, obwohl deren Elemente für sich genommen als kennzeichnungsschwach bewertet wurden. Der geringe Schutzzumfang genügte, um bei Vorliegen einer ausgeprägten Zeichenähnlichkeit, Waren- und Dienstleistungsidentität sowie der Übernahme des Zeichenaufbaus eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Im Urteil B-2354/2016 vom 29. März 2017 war eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken «Allianz» und «Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.)» für Dienstleistungen im Bereich Bau- und Reparaturwesen sowie Forschung und industrieller Analyse (Klassen 37 und 42) zu prüfen. Das BVGer stellte fest, ein hoher Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke mit daraus folgender erhöhter Kennzeichnungskraft könne für die nicht in Frage stehenden Versicherungsdienstleistungen der Klasse 36 bejaht werden, erstrecke sich jedoch nicht auf die betroffenen Klassen 37 und 42. Im Widerspruchsverfahren könne zudem der Schutz der berühmten Marke nicht angerufen werden. Da sich die Übereinstimmung zwischen den Marken auf das gemeinfreie Element «Allianz» beschränkte, wurde das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr verneint.

Zuletzt wies BÜTTLER auf das Urteil B-7949/2015 vom 16. Mai 2017 hin, welches ein Gesuch um Akteneinsicht im Rahmen der Hilfeleistung der Zollverwaltung betraf. Die Zollstelle hatte gestützt auf einen Hilfeleistungsantrag Lieferungen von Waren in die Schweiz zurückbehalten, die sich im Nachhinein als nicht rechtsverletzend herausstellten und wieder freigegeben wurden. Die Importeurin verlangte Einsicht in das Einfuhrverfahren, namentlich das Hilfeleistungsgesuch der Rechteinhaberin. Nach Abwägung der Interessen der Importeurin an der Akteneinsicht gegenüber dem öffentlichen In-

teresse an der wirksamen Durchsetzung der Hilfeleistung durch den Zoll sowie den Geheimhaltungsinteressen der Rechteinhaberin entschied das BvGer, das Akteneinsichtsgesuch sei von der Vorinstanz zu Unrecht abgewiesen worden. Die Sache wurde zwecks Abdeckung von Geschäftsgeheimnissen und eingeschränkter Offenlegung der Akten an die Vorinstanz zurückgewiesen.

### 3. Kennzeichenrecht

RA Dr. RAPHAEL NUSSER präsentierte zum Abschluss der Tagung drei ausgewählte kennzeichenrechtliche Entscheide aus der aktuellen Praxis.

Das Urteil des BvGer 4A\_363/2016 vom 7. Februar 2017 betraf die von Christian Louboutin für Damenschuhe hinterlegte Positionsmarke «rote Damenschuhsohle». Einleitend führte das BvGer aus, Gegenstand einer Positionsmarke sei die Kombination eines Zeichenelements mit einer bestimmten Position, wobei sich der Schutzbereich auf ebendiese Kombination beschränke. Neben der Unterscheidungskraft des Basiszeichens sei die Stärke der Position relevant, die einen Herkunftshinweis vermitteln müsse. Die Kennzeichnungsgewohnheit auf dem entsprechenden Warengbiet erhöhe das Verständnis der Position als Herkunftshinweis. Beim roten Farbton handle es sich um einen schwachen Zeichenbestandteil, die Umriss einer Damenschuhsohle seien im Zusammenhang mit Schuhen banal; auf dem Markt seien Damenschuhe mit verschiedenfarbigen Sohlen vertreten. Die einfarbige Darstellung der Schuhsohle verschmelze im Erscheinungsbild mit der Ware selbst, weshalb sie von den relevanten Verkehrskreisen, vornehmlich modeorientierten Frauen, nicht als Herkunftshinweis, sondern als besondere Gestaltung bzw. dekoratives Element wahrgenommen werde. Im Ergebnis wurde die Schutzverweigerung durch die Vorinstanz bestätigt.

Das Urteil des HGer Aargau vom 8. September 2016 (HSU.2016.63) hatte ein Massnahmegesuch des Migros-Genossenschaftsbundes zum Gegenstand, das sich gegen das Inverkehrbringen des «Country»-Getreideriegels in bestimmter Verpackung der Coop Genossenschaft richtete. Begründet wurde es dahingehend, durch Nachahmung der Produkteausstattung des «Farmer»-Getreideriegels des Gesuchstellers werde eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr geschaffen. Das Gericht bejahte zunächst die Schutzfähigkeit der «Farmer»-Verpackungen der Gesuchstellerin als Ausstattung, da diese mit dem spezifischen Schriftzug, der stilisierten Ähre und der zweifarbigen, oben jeweils grün gehaltenen Verpackung originär kennzeichnungskräftig und geeignet seien, beim Publikum als Herkunftshinweis verstanden zu werden. Gewissen Elementen komme für sich genommen zwar ein beschreibender Sinngehalt zu, die Kennzeichnungskraft der Ausstattung sei jedoch im Gesamteindruck zu beurteilen. Sodann bejahte es unter Berücksichtigung einer geringen Aufmerksamkeit der Käuferschaft beim Erwerb von Alltagsprodukten, des erhöhten Schutzzumfangs der «Farmer»-Ausstattung, der Identität der Waren und einer Vielzahl übernehmener Gestaltungsmerkmale – etwa der stilisierten Ähre und der grünen Einfärbung der oberen Verpackungshälfte – das Vorliegen einer wettbewerbsrechtlichen Verwechslungsgefahr für einen Teil der in Frage stehenden Getreideriegelpackungen. Eine assoziative Verwechslungsgefahr durch anlehnenden Warenvergleich wurde in Bezug auf eine andere Verpackung hingegen verneint, da das Konkurrenzprodukt sich genügend abhebe. Dem beantragten vorsorglichen Unterlassungsverbot wurde im Ergebnis, nach Prüfung der übrigen Voraussetzungen, in Bezug auf einen Teil der in Frage stehenden Produkte stattgegeben.

Das Urteil des BvGer 4A\_489/2016 vom 27. Februar 2017 («Reico») schliesslich befasste sich mit dem Schutzausschlussgrund der Agentenmarke. Das BvGer hielt einleitend fest, der Ausschlussgrund bezwecke den Schutz des wirtschaftlichen Markeninhabers gegenüber einem Agenten oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der dieses ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlege oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit behalte. Vorausgesetzt werde eine durch Zusammenarbeit geschaffene Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht des Nutzungsberechtigten gegenüber dem Inhaber, die einer Aneignung der Marke entgegenstehe, und somit ein (vor-)bestehendes Vertragsverhältnis, das die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt habe; zudem dürfe das Zeichen in der Schweiz nicht als Marke eingetragen sein. Vorliegend scheiterte die Feststellung einer vertraglichen Loyalitätspflicht der Beklagten bzw. der besseren Berechtigung der Kläger zum Gebrauch der Marke «Reico» an den ungenügend erhobenen Tatsachen. Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien war strittig, eine beabsichtigte Kooperationsvereinbarung offenbar nicht zustande gekommen. Die Minderheitsbeteiligung der Klägerin an der Beklagten weise keine Konzernverbundenheit aus, ohnehin könne aus Beteiligungen an juristischen Personen allein keine Loyalitätsverpflichtung abgeleitet werden, so das BvGer. Da es fraglich war, ob die

Vertragsbeziehung der Parteien über eine blosser Lieferantenbeziehung hinausgegangen sei, wies das BGer die Sache zur Feststellung des konkreten Inhalts der Vertragsbeziehungen namentlich im Zeitpunkt der Markenhinterlegung an die Vorinstanz zurück.

Der Referent schloss mit einer Übersicht weiterer erwähnenswerter Entscheide des BGer aus den Jahren 2016/2017.