

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

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

#### Bericht über die INGRES-Tagung vom 1. Juli 2015 in Zürich

**ESTHER BAUMGARTNER\***

##### I. Patentrecht

1. Änderungen von Patentansprüchen und Disclaimer
2. Ergänzende Schutzzertifikate nach EuGH C-577/13 vom 12. März 2015 – «Actavis vs Boehringer Ingelheim»
3. Hauptverhandlung am BPatGer

##### II. Designrecht: Think outside the box

##### III. Urheberrecht: Anmerkungen zu den Bibliotheks-Entscheidungen

##### IV. Kennzeichenrecht

1. Aktuelles aus dem Markenbereich
2. Aus der Markenrechtsprechung des BVerG 2014/2015
3. Kennzeichenrechtliche Rechtsprechung des BVerG 2014/2015 sowie der Handelsgerichte

Auch dieses Jahr lud das Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) unter der Leitung von Dr. MICHAEL RITSCHER, LL.M., und der organisatorischen Verantwortung von Dr. CHRISTOPH GASSER, LL.M., wieder zur traditionellen alljährlichen Tagung über die Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz.

##### I. Patentrecht

###### 1. Änderungen von Patentansprüchen und Disclaimer

Der patentrechtliche Teil wurde von Frau Patentanwältin Dipl. Natw. ETH PRISCA VON BALLMOOS, nebenamtliche Richterin am Bundespatentgericht, eingeleitet, die zunächst in die einschlägigen Rechtsgrundlagen im EPÜ und im Schweizer Patentgesetz einführte. Das Anmeldeverfahren wird vom Prinzip beherrscht, wonach Änderungen der Patentanmeldung nicht zu einem Gegenstand führen dürfen, der über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht (Art. 123[2] EPÜ und Art. 58[2] PatG), wobei mit «Inhalt» der Offenbarungsgehalt und nicht der Schutzbereich gemeint ist. Nach der Patenterteilung gilt zusätzlich, dass keine Erweiterung des Schutzbereichs zulässig ist (Art. 123[3] EPÜ und – implizit – Art. 24 PatG).

Im zweiten Teil ihres Referats ging VON BALLMOOS auf die per November 2014 angepassten Richtlinien für die Prüfung im EPA ein. In Reaktion auf die unter den Anwendern verbreitete Ansicht, wonach die Prüfung von Art. 123(2) EPÜ zu sehr auf die wörtliche Basis der Anmeldeunterlagen gerichtet sei, wurde in den überarbeiteten Richtlinien H-IV 2.3 darauf abgestellt, was die ursprünglich eingereichten Unterlagen *dem Fachmann* offenbaren. Der Prüfer soll vermeiden, das Augenmerk zu stark auf die Struktur der ursprünglich eingereichten Ansprüche zu richten. Bezüglich der Thematik der «offenbaren Bereiche» stellte die Referierende fest, dass die langjährige und ständige Rechtsprechung in den Richtlinien (H-IV 2.5) implementiert worden ist, wonach im Falle eines ursprünglich offenbaren allgemeinen sowie eines bevorzugten Bereichs ein geänderter Bereich zulässig sein kann, der sich aus dem bevorzugten Bereich und dem davor oder danach liegenden Teilbereich ergibt.

Schliesslich wandte sich VON BALLMOOS der Schweizer Rechtsprechung zu den sogenannten «Disclaimer» zu. Anhand des Entscheids (O 2012\_030, sic! 2014, 555 ff.) «Selbstklebende Montagebänder» des BPatGer erörterte die Referentin die unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen zur Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs. Während gemäss Art. 123(3) EPÜ die Einschränkung lediglich in der Anmeldung abgestützt sein muss, ist gemäss Art. 24(1)(c) PatG zudem eine Basis in der

---

\* MLaw, Rechtsanwältin, LL.M., Zürich.

veröffentlichten Patentschrift erforderlich. Im vorliegenden Fall wurde durch den Beklagten als Reaktion auf ein Nichtigkeitsverfahren ein Disclaimer angebracht (ursprünglich beansprucht: Haftkleberbeschichtung mit einem nicht klebenden Mittelstreifen; Disclaimer: Haftkleberbeschichtung, die *keinen* nicht klebenden Mittelstreifen aufweist). Weil jedoch in einem gleichzeitig zum schweizerischen Verfahren vor dem EPA stattgefundenen Beschränkungsverfahren der ursprüngliche Anspruch (d.h. das positive Merkmal) gestrichen worden war, lag die gemäss PatG erforderliche Grundlage in der veröffentlichten Patentschrift nicht mehr vor, weshalb die Zulässigkeit des Disclaimers verneint wurde.

## 2. Ergänzende Schutzzertifikate nach EuGH C-577/13 vom 12. März 2015 – «Actavis vs Boehringer Ingelheim»

Anschliessend setzte sich LARA DORIGO, LL.M., Rechtsanwältin in Zürich, zunächst mit den im vergangenen März vom EuGH im Verfahren C-577/13 «Actavis vs Boehringer Ingelheim» beantworteten Vorlagefragen auseinander.

Anlass war ein Vorabentscheidungsersuchen betreffend die Auslegung von Art. 3(a) und (c) der ESZ-Verordnung an den EuGH. Boehringer Ingelheim hatte für das Arzneimittel Micardis (Wirkstoff: Telmisartan) ein ESZ bekommen. Nachdem Boehringer Ingelheim auch die Marktzulassung für das Kombinationspräparat Micardis Plus (Wirkstoff: Telmisartan + Hydrochlorothiazid) erhalten hatte, wurde hierfür auf der Basis desselben Grundpatents ein weiteres ESZ beantragt. Das vorliegende Gericht gelangte mit der Frage an den EuGH, ob in einem solchen Fall ein zweites ESZ für die Kombination erteilt werden könne. Unbestritten war, dass allein Telmisartan Gegenstand der Erfindung bildet und Hydrochlorothiazid gemeinfrei ist. DORIGO erläuterte die vom Gericht in einem ersten Schritt festgehaltene Grundregel, gemäss welcher ein ESZ nur erteilt werden kann, wenn das Erzeugnis «als solches» durch das Grundpatent geschützt ist. Die Referentin erwähnte sodann den vom EuGH im vorliegenden Entscheid beigezogenen Auslegungsgrundsatz, wonach ein ESZ der Wiederherstellung einer ausreichenden Schutzdauer des Grundpatents dient («Ersatz für Zeitverlust durch die Marktzulassung»). Gemäss dem Gericht werde dieser Ausgleich jedoch nicht in Bezug auf alle möglichen Verwertungsformen der Erfindung – inklusive verschiedener Zusammensetzungen mit demselben Wirkstoff – bezweckt. Vor diesem Hintergrund gelangte der EuGH zum Schluss, dass ein Wirkstoff vom Grundpatent nur dann «als solcher» geschützt ist, wenn er den «Gegenstand der vom Grundpatent geschützten Erfindung» bildet. Wurde für ein Erzeugnis mit einem Wirkstoff, welcher den *alleinigen* Gegenstand der Erfindung bildet, bereits ein ESZ erteilt, so ist ein weiteres ESZ für eine Kombination dieses Stoffs unzulässig. Vorliegend war mit dem ESZ für das Arzneimittel Micardis bereits ein Mono-ESZ erteilt worden, welches den alleinigen Gegenstand – nämlich den Wirkstoff Telmisartan – schützte, womit für Micardis Plus kein zweites Kombi-ESZ möglich war.

Danach gliederte DORIGO den genannten Entscheid in die frühere Rechtsprechung des EuGH ein. Im Entscheid «Medeva» (C-322/10) entschied der EuGH, dass der Wirkstoff oder die Wirkstoffkombination, für welche ein ESZ beantragt wird, in den Ansprüchen des Grundpatents genannt werden muss und er verwarf mindestens implizit den sogenannten «Verletzungs-Test». Im späteren «Actavis vs Sanofi»-Urteil (C-443/12) hatte der EuGH die Frage zu beurteilen, ob mehrere ESZ pro Grundpatent erteilt werden können, was er im Grundsatz bejahte. Das Gericht bestimmte aber, dass ein zweites ESZ für eine Wirkstoffkombination nicht erteilt werden kann, wenn der Wirkstoff, der die «zentrale erfinderische Tätigkeit» darstellt, bereits alleine Gegenstand eines ESZ war und dieses ESZ ein Vorgehen gegen die Verwendung der Wirkstoffkombination ermöglichte. Die Referierende diskutierte alsdann die Frage, ob das Kriterium der «zentralen erfinderischen Tätigkeit» in «Actavis vs Boehringer Ingelheim» durch das Kriterium «Gegenstand der Erfindung» ersetzt worden sei und ob dies überhaupt zu unterschiedlichen Resultaten führe.

Im letzten Teil ihres Vortrags verglich DORIGO die Rechtsprechung des EuGH mit derjenigen in der Schweiz. Letztere prüfte – allerdings noch vor den besagten Urteilen des EuGH – im Rahmen des auf das «Fosinopril»-Urteil des BGer aus dem Jahre 1998 (124 III 375, sic! 1998, 594 ff.) zurückgehenden sogenannten «Verletzungs-Tests», ob das Erzeugnis, für welches ein ESZ beantragt worden ist, in den Schutzzumfang des Grundpatents fällt. Verletzt somit die Verwendung eines patentgeschützten Wirkstoffs mit einem weiteren Wirkstoff das Patent, kann – anders als in der EU – ein ESZ für diese Kombination erteilt werden. Die Referentin zeigte aber auch auf, dass die Anwendung unterschiedlicher Prinzipien nicht immer zu unterschiedlichen Resultaten führen muss, was anhand des präzise begründeten «Panitumumab»-Urteils des BVGer (B-3245/2010, sic! 2012, 48 ff.) ersichtlich sei, wel-

ches trotz Anwendung des Verletzungs-Tests sehr ähnliche Erwägungen wie die EuGH-Rechtsprechung anstellte und ein ESZ für den Monowirkstoff Panitumumab ablehnte, weil dieser Wirkstoff nicht «am Erfindungsgedanken» des Patents teilnehme bzw. nicht in den Schutzbereich des Kombinationsanspruchs des Grundpatents fiel.

### 3. Hauptverhandlung am BPatGer

Dr. DIETER BRÄNDLE, Präsident des BPatGer, wies darauf hin, dass in der Hauptverhandlung vor dem PatGer die Besetzung des Gerichts ändert. Während die Instruktionsverhandlung von einem Juristen und einem Techniker durchgeführt wird, kommen für die Hauptverhandlung i.d.R. noch zwei technische und ein juristischer Richter dazu. Die Richter sind gespannt auf die Ausführungen der Parteien – aber mehr noch auf die Meinung der Kollegen.

Bezüglich des Novenrechts machte der Referierende darauf aufmerksam, dass nach dem Verständnis des BPatGer zulässige, nach Abschluss des Schriftenwechsels oder der Instruktionsverhandlung ergangene oder gefundene echte und unechte Noven erst an der Hauptverhandlung selber, zusammen mit dem ersten Parteivortrag, vorzubringen sind, und nicht bereits vorher im Rahmen einer unaufgeforderten Eingabe. Einzige Ausnahme sind Gerichtsentscheide aus ausländischen Parallelverfahren oder des EPA, über welche das BPatGer gerne sofort unterrichtet wird.

BRÄNDLE sieht die Chance der Hauptverhandlung für die Parteien darin, dass ihnen Gelegenheit geboten wird, auf zentrale Punkte zurückzukommen, ihre Argumentation didaktisch besser aufzubereiten und direkt auf Reaktionen einzelner Richter einzugehen.

Angesichts der Tatsache, dass die beiden Hauptthemen am BPatGer – Rechtsbeständigkeit und Verletzung des Streitpatents – in tatsächlicher Hinsicht meist unbestritten sind und einzig die rechtliche Beurteilung kontrovers diskutiert wird, bleibt das eigentliche Herzstück der Hauptverhandlung, nämlich die Beweisabnahme, meist aus.

Schliesslich kam der Referent auf das Thema eines allfälligen Vergleichs zu sprechen. Zeigen sich die Parteien vergleichsinteressiert, bespricht sich das Gericht intern und unterbreitet ihnen dann einen motivierten Vergleichsvorschlag. Weil dieser auf der Beurteilung von fünf Richtern beruht, kommt ihm grosses Gewicht zu. Im Ergebnis führt dies dazu, dass rund zwei Drittel der Hauptverhandlungen am BPatGer zu einem Vergleich führen. Gemäss BRÄNDLE ist deshalb die Hauptverhandlung auch kein unnötiger Leerlauf, sondern ermöglicht vielmehr, das Verfahren – nachdem sämtliche Punkte vorgebracht und gewürdigt wurden – auf einer sinnigen Basis doch noch einvernehmlich zu beenden.

## II. Designrecht: Think outside the box

Prof. NATHALIE TISSOT, ausserordentliche Professorin an der Universität Neuenburg und Anwältin in La Chaux-de-Fonds, leistete einen designrechtlichen Beitrag zur Tagung und behandelte eingehend den Entscheid «Rollmatte» des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014 (HOR.2012.23, sic! 2014, 545 ff.).

Im Rahmen der Prüfung der von der Beklagten erhobenen Nichtigkeitseinrede verwies das Gericht auf Art. 21 DesG, gemäss welchem ein im Register hinterlegtes Design die Vermutung der Neuheit, Eigenart und Hinterlegungsberechtigung genießt und die diesbezügliche Nichtigkeit daher von demjenigen zu beweisen ist, der sie entgegen der Designhinterlegung behauptet. Das Gericht lehnte die teilweise in der Lehre postulierte Ansicht ab, wonach die Gültigkeit des hinterlegten Designs schlechthin zu vermuten ist. Die Vermutung greift somit ausschliesslich für die drei genannten Kriterien und insbesondere nicht für die Frage der technischen Bedingtheit nach Art. 4(c) DesG. Gleichwohl ist auch dieser Schutzausschlussgrund vom Schutzrechtsgegner zu beweisen, weil der Gesetzgeber von einem nur ausnahmsweisen Vorliegen der technischen Bedingtheit – und somit von einer rechtshemmenden Tatsache – ausgeht.

Bezüglich des Nichtigkeitsgrunds der fehlerhaften Hinterlegung ging TISSOT auf die gerichtliche Auslegung von Art. 4(a) DesG ein, wonach sich mehrere hinterlegte Abbildungen nicht widersprechen dürfen. Dabei stellen jedoch nur völlig widersprüchliche Abbildungen einen Nichtigkeitsgrund dar. Solch qualifizierte Unterschiede liegen nicht vor, wenn aufgrund des Aufnahmewinkels oder der Qualität der Schwarzweissabbildung nur gewisse Details hinsichtlich Mass und Farbgebung eines Designs nicht eindeutig aus den Abbildungen hervorgehen und insofern nicht mit den hinterlegten technischen Zeichnungen übereinstimmen.

Das Handelsgericht hielt weiter fest, die Eigenartsprüfung gemäss Art. 2(3) DesG würde eine erweiterte Neuheitsprüfung darstellen und somit bei einer unbegründeten Einrede der fehlenden Eigenart die Prüfung der Einrede der fehlenden Neuheit obsolet werden lassen. Die Referierende ging sodann auf die Kriterien der Eigenartsprüfung ein und stellte die Erwägungen des Gerichts vor, welche diesbezüglich bei der vorliegenden Rollmatte angestellt wurden. In einem Vergleich des hinterlegten Designs mit zwei vorbekannten Pfannenuntersetzern wurde der Gesamteindruck der jüngeren Produktgestaltung als deutlich abweichend beurteilt, womit deren Eigenart durch die älteren Gestaltungen nicht geschadet wurde.

Im Hinblick auf den Schutzausschlussgrund der technischen Bedingtheit bestätigte das Gericht, dass dieser nur greift, wenn zur Realisierung des technischen Effekts keine Formalalternative und damit nur eine einzige sinnvolle Ausführungsvariante besteht. Obschon zur Sicherstellung des Abtropfens des Wassers gewisse technische Anforderungen erfüllt sein müssen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Gestaltung.

Abschliessend vergegenwärtigte TISSOT dem Publikum den Umstand, dass die Ausschlussgründe des DesG direkt vom Markenrecht inspiriert sind. Gemäss der – kritisch diskutierten – Entscheidung «Schmuckschatulle» (BGE 133 III 189, sic! 2007, 546 ff.) ist die technische Funktionalität im Designrecht gleich zu beurteilen wie im Markenrecht. Die Referentin fügte an, dass die beiden Urteile «Lego IV» (4A\_20/2012, sic! 2012, 811 ff.) sowie «Nespresso II» (4A\_36/2012, sic! 2012, 627 ff.) des BGer hilfreich sein könnten, um die Schutzausschlussgründe im DesG zu konkretisieren.

Auf der Grundlage des Urteils «Boîtier protubérant» (BGE 138 III 461, sic! 2012, 644 ff.) analysierte TISSOT schliesslich die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Wirkung der Hinterlegung sowie zum Schutzzumfang, welcher einem angemeldeten, aber noch nicht veröffentlichten Design im Zeitpunkt der Hinterlegung eines zweiten identischen oder ähnlichen Designs zukommt. Die Referierende kam zum Schluss, dass die Rechtsausschlussgründe im DesG abschliessend genannt sind. Dieser abschliessende Charakter der Gründe könne jedoch nicht auf die Auflistung in Art. 4 DesG beschränkt werden, da der Gesetzgeber selber im Art. 6 DesG zusätzliche Ausschlussgründe vorgesehen hat. TISSOT fragte sich, ob der in Art. 6 DesG vorgesehenen Hinterlegungspriorität nicht nur relativen Ausschusscharakter in dem Sinne zukommen sollte, wonach sie – analog zur Art. 3(3) MSchG – nur vom Ersthinterleger geltend gemacht werden kann. Dies hätte zur Folge, dass die Priorität eines angemeldeten Designs, welches aber im Zeitpunkt der Hinterlegung eines zweiten identischen oder ähnlichen Designs noch nicht veröffentlicht war, nur vom Erstanmelder selber geltend gemacht werden kann.

### III. Urheberrecht: Anmerkungen zu den Bibliotheks-Entscheiden

Dr. REINHARD OERTLI, LL.M., Rechtsanwalt in Zürich, deckte den urheberrechtlichen Teil der Tagung ab und stellte die Entscheide des Handelsgerichts Zürich (HG110271-O) respektive des BGer (4A\_295/2014, sic! 3/2015, 155 ff.) vom 7. April 2014 und 28. November 2014 vor.

Im Rahmen eines durch die Bibliothek der ETH betriebenen Dokumentenlieferdiensts werden auf Antrag eines Bestellers hin Auszüge aus in der Bibliothek vorhandenen Zeitschriften eingescannt oder kopiert und dem Besteller per E-Mail oder Post zugestellt. Drei bedeutende internationale Wissenschafts-Verlage versuchten dies zu verbieten.

In einem ersten Schritt erläuterte der Referierende anhand des «Drei-Kreise-Modells» die urheberrechtlichen Schranken der Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Der innerste Kreis stellt den Privatgebrauch dar (Art. 19[1][a] URG), bei welchem jede Werkverwendung erlaubt ist. Erfolgt der Privatgebrauch unter Einbezug Dritter – worunter auch das Kopieren auf von Bibliotheken zur Verfügung gestellten Kopiergeräten fällt – (Privatgebrauch im weiten Sinne), so ist das Kopieren ganzer Werkexemplare nicht zulässig (Art. 19[3][a] URG) und es ist eine Vergütung gemäss Tarif geschuldet (Art. 20[2] URG). Dasselbe gilt im mittleren (Schulgebrauch) und im äusseren Kreis (betriebsinterner Gebrauch) (Art. 19[1][c] URG).

OERTLI hielt fest, dass das Handelsgericht in seinen Erwägungen die Grundlinien der Schrankenbestimmungen im URG neu gezeichnet hat. Als «Werkexemplar» im Sinne von Art. 19(3)(a) URG sieht das Gericht die einzelnen wissenschaftlichen Aufsätze selbst und nicht die Zeitschrift als Ganzes an. Dies folge aus einer zeitgemässen Auslegung der Bestimmung. Gemäss dem Referenten würde dieses Verständnis – konsequent zu Ende gedacht – dazu führen, dass nicht nur die Bibliothek solche einzelnen Beiträge nicht für ihren Nutzer kopieren darf, sondern auch dazu, dass der Nutzer solche

Beiträge nicht selbst auf dem Fotokopierer der Bibliothek kopieren dürfte. Die weitreichenden Konsequenzen seiner eigenen Interpretation mildert das HGer, indem es den Nutzern erlaubt, solche ganzen Werkexemplare selbst auf Geräten der Bibliothek zu kopieren und sich selbst zuzuschicken, was zu einer Verschiebung der herkömmlichen Grenze zwischen Privatgebrauch im engen und im weiten Sinne führt. Diese Nutzung will das Handelsgericht zudem nicht nur den Privatnutzern, sondern auch den schulischen und betrieblichen Nutzern erlauben. Der Versand von solchen elektronischen Kopien durch die Bibliothek auf Fernbestellung der Nutzer gehöre nach Auffassung des Handelsgerichts nicht zur rein technischen Durchführung des Kopierens im Sinne von Art. 19(2) URG, sondern überschreite die vom Gesetzgeber gesetzte Grenze und falle deshalb ganz aus der Schranke der Verwendung zum Eigengebrauch hinaus. Gemäss OERTLI können somit die Verlage gemäss dem Handelsgerichtsurteil den Fernversand verhindern, erlangen aber keine Kontrolle über die unter Verwendung der Infrastruktur Dritter erstellten Kopien solcher Artikel und verlieren sogar die Kontrolle über derart erstellte Kopien im Rahmen der schulischen und der – wirtschaftlich wichtigen – betrieblichen Nutzung.

Das BGer hingegen orientierte sich in seinen Erwägungen an der bisherigen Grenzziehung der Schranke des Eigengebrauchs. Das Gericht versteht unter dem Werkexemplar die konkret als Kopiervorlage verwendete Verkörperung des Werks. Der bisherigen Rechtsprechung folgend, ist im Rahmen des Eigengebrauchs eine auszugsweise Vervielfältigung der konkret vorliegenden Verkaufseinheit zulässig. Das heisst, der Berechtigte darf einen einzelnen Artikel oder ein einzelnes Kapitel, das als Teil einer Zeitschrift oder eines Sammelbandes veröffentlicht wurde, auf einem Bibliotheks-Kopierer kopieren oder kopieren lassen. Eine vollständige Vervielfältigung eines ganzen Artikels unter Verwendung des konkreten im Handel erhältlichen Werkexemplars ist dagegen nur im eng beschränkten Rahmen des Privatgebrauchs im engen Sinne zulässig und darf nicht unter Beizug eines Dritten erfolgen – auch dann nicht, wenn der Nutzer den Kopierer der Bibliothek selber bedient. Sodann dürfen Bibliotheken auszugsweise Kopien nicht auf Vorrat, sondern nur auf konkrete Bestellung hin herstellen. Das Versenden ist demgegenüber eine Hilfsleistung, welche gar nicht vom Exklusivitätsanspruch des Rechtsinhabers erfasst ist. Gemäss dem Referierenden hat das Bundesgericht die zu beurteilende Konstellation in das Raster der bisherigen Auslegung gezwängt und dadurch – ebenso wie das Handelsgericht – beide Parteien zu Verlierern gemacht: Die Verlage können den Dokumentenlieferdienst nicht verhindern und die Bibliothek ist gezwungen, auf jede Einzelbestellung hin jeden Artikel speziell zu scannen, manuell zu versenden und anschliessend wieder zu löschen.

Abschliessend warf OERTLI einen Blick auf das europäische, das deutsche, das französische und das holländische Recht. Gemäss deutschem Recht hat der Versand einzelner Beiträge und Werkteile per Post oder Telefax zu erfolgen. Vervielfältigung und Übermittlung in elektronischer Form unterliegen erheblichen Einschränkungen hinsichtlich der Form und des Verwendungszwecks und sind nur zulässig, wenn die Rechtsinhaber die entsprechenden Artikel und Werkteile nicht zum «on-demand download» zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stellen.

#### IV. Kennzeichenrecht

##### 1. Aktuelles aus dem Markenbereich

Dr. ERIC MEIER, Vizedirektor und Leiter der Markenabteilung des IGE, widmete sich zunächst der elektronischen Prüfungshilfe des Instituts. Dieses wichtige Arbeitsinstrument ergänze die IGE-Richtlinien in Markensachen, diene der Transparenz und solle den Nutzern bei der Vorhersehbarkeit der Entscheide helfen. Die Datenbank enthält aktuell über 360 Entscheide zu Markeneintragungsgesuchen und 81 Widerspruchsentscheide mit erläuternden Bemerkungen (Leitentscheide). Weiter finden sich darin 8000 geografische Bezeichnungen, die in der Schweiz durch einen Staatsvertrag geschützt sind, sowie alle seit 2008 erlassenen materiellen Widerspruchsentscheide des Instituts. MEIER nahm sein Referat zum Anlass, die verschiedenen Suchmöglichkeiten im Bereich Widerspruch und Markenprüfung in Erinnerung zu rufen.

Im Bereich Herkunftsangaben konzentrierte sich der Referent insbesondere auf die Frage der Bekanntheit der geografischen Bezeichnung und stellte in diesem Zusammenhang zwei neu in die Prüfungshilfe integrierte Fälle – IR 1128240 «Andros P'tit Dros» (fig.) und IR 1126029 «Warwick Chemicals» (fig.) – vor. Aufgrund der geringen touristischen Bedeutung bzw. aufgrund fehlender historischer oder kultureller Sehenswürdigkeiten ist keiner der geografischen Namen (Andros und Warwick) als den massgebenden Verkehrskreisen bekannt einzustufen, womit sie nicht als Herkunftsangabe gemäss Art. 47(1) MSchG verstanden werden und keine Täuschungsgefahr besteht.

Im selben Themenbereich sprach MEIER sodann die wichtige Frage der Mehrdeutigkeit eines geografischen Namens an. Er verwies auf den Erfahrungssatz, wonach ein allein oder mit weiteren Elementen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendeter geografischer Name im Regelfall als Herkunftsangabe verstanden wird. Letzterer findet jedoch bezüglich mehrdeutiger Begriffe dann keine Anwendung, wenn die nicht geografische Bedeutung dominiert. MEIER veranschaulichte dies anhand der Marke CH 663727 «House of Hamilton» (fig.).

Anschliessend informierte MEIER über die 25. Sitzung des Expertenkomitees der Nizza-Union, in welcher Vorschläge zur Änderung der Nizza-Klassifikation geprüft wurden. Das IGE machte in diesem Rahmen einen Vorschlag bezüglich «Kundenspezifischen Herstellungsdienstleistungen», welche in der aktuellen alphabetischen Liste nicht existieren und anhand der erläuternden Bemerkungen auch keiner Dienstleistungsklasse zugeordnet werden können. Dessen ungeachtet akzeptiert eine Vielzahl von Ämtern diese oder ähnliche Dienstleistungsbegriffe. Um Klarheit zu schaffen, regte das Institut an, die erläuternden Bemerkungen der Klasse 40 zu ergänzen und den Begriff dort aufzunehmen, was vom Komitee einstimmig angenommen wurde und auf der Internetseite der WIPO einsehbar ist. Die Änderungen der Nizza-Klassifikation werden auf den 1. Januar 2016 in Kraft treten und das IGE beabsichtigt, auf diesen Zeitpunkt hin seine Praxis betreffend die Zulassung von «Kundenspezifischen Herstellungsdienstleistungen» in Klasse 40 dementsprechend zu ändern.

## 2. Aus der Markenrechtsprechung des BVGer 2014/2015

LUKAS ABEGG, LL.M., Gerichtsschreiber am BVGer, informierte über die Markenrechtsprechung am BVGer. Anhand verschiedener Entscheide wurden drei Themen angesprochen, welche das Gericht im letzten Jahr besonders beschäftigt haben.

Den ersten Teil widmete der Referierende der «Sphäre des Gemeingutes» und deren «Elastizität». Dabei richtete er das Augenmerk speziell auf Widerspruchsverfahren, bei welchen die übereinstimmenden Bestandteile zweier Marken dem Gemeingut angehören und daher keine Verwechslungsgefahr begründen können. Im Fall «Swissprimbeef/Appenzeller Prim(e)beef (fig.)» (B-3119/2013, sic! 2014, 640 ff.) bestätigte das BVGer die Ansicht der Vorinstanz, wonach – trotz Eintragung der neuen Marke für grösstenteils gleichartige oder identische Produkte und Ähnlichkeit im Klang und im Schriftbild – keine Verwechslungsgefahr auszumachen sei, da sich der übereinstimmende Zeichenbestandteil im Element Primbeef bzw. Prim(e)beef manifestiere, welcher von den relevanten Verkehrskreisen als prime beef (erstklassiges Rindfleisch) verstanden werde und somit gänzlich im Gemeingut stehe.

Im Entscheid B-341/2013 «Victorinox/Miltorinox» – beide Marken sind für Waren der Klassen 9, 14 und 18 hinterlegt – wies die Vorinstanz den Widerspruch mit der Begründung ab, dass das Wortelement inox (kurz für *inoxidable*) beschreibend ist, und sich der Zeichenvergleich deshalb auf die Bestandteile Victor sowie Miltor zu beschränken hat. Im Beschwerdeverfahren konnte Victorinox die erhöhte Verkehrsbekanntheit ihrer Marke für Armbanduhren belegen. In einer differenzierten Beurteilung des Gemeinguts der Marke wies das BVGer die Beschwerde mit den Argumenten der Vorinstanz ab, ausser für Waren, für welche Victorinox eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nachweisen konnte. In gleichermassen differenzierender Weise urteilte das Gericht in «Clinique/Dermaclinique Beauty Farm (fig.)» (B-6821/2013, sic! 6/2015, 397), dass Clinique im vorliegenden Fall nicht dem Gemeingut angehören würde, sondern Markenschutz genießt, da sich das Zeichen der Beschwerdeführerin im Markt durchgesetzt hat.

Als Fazit hielt L. ABEGG fest, dass die Beurteilung, ob ein Zeichen dem Gemeingut angehört, nicht bereits mit der Feststellung endet, dass Ersteres für bestimmte Waren beschreibend ist. Vielmehr muss die konkrete Auswirkung auf die Kennzeichnungskraft untersucht werden. So gibt es Argumente (z.B. Durchsetzung am Markt oder erhöhte Bekanntheit), weshalb ein an und für sich beschreibendes Zeichen doch nicht durch die «Sphäre des Gemeingutes» eingeschränkt wird. Letztere begrenzt die Kennzeichnungskraft somit nur graduell und nicht durch eine einfache «entweder-oder» Entscheidung.

Des Weiteren befasste sich der Referent mit dem Thema der Herkunftsangaben und stellte die Frage, ob eine bekannte direkte Herkunftsangabe auch eine unbekanntere indirekte Herkunftsangabe sein kann. Im Entscheid «TegoPort» (B-1646/2013, sic 3/2015, 172) wurde die Eintragung der Marke nicht zugelassen, da Port eine Gemeinde nahe bei Biel wäre und daher eine Herkunftserwartung erwecke. Im Verfahren vor BVGer war insbesondere fraglich, ob diese Gemeinde überhaupt bekannt genug ist, um eine Herkunftserwartung zu erwecken. Denn eine der im Leitentscheid «Yukon» (BGE 128 II 454,

sic! 2003, 149 ff.) formulierten Ausnahmen besagt, dass eine geografische Marke, die nicht bekannt ist, auch keine Herkunftserwartung wecken kann. Angesichts der Situierung in einem dicht besiedelten Gebiet des Mittellandes und der Bekanntheit aufgrund des Autobahnanschlusses wurde hier das Vorliegen einer geografischen Herkunftsangabe bejaht. Auch geografische Bezeichnungen, die nicht als Produktions- oder Handelsort infrage kommen, werden vom Publikum nicht als Herkunftshinweis verstanden und stellen deshalb eine weitere Ausnahme gemäss der Yukon-Rechtsprechung dar.

Im Fall «Strela» (B-5024/2013, sic! 6/2015, 396) bestätigte das BVGer die Einschätzung, dass der bei Davos (GR) gelegene Berg Strela nicht als Produktionsstandort infrage kommt und daher nicht als direkte Herkunftsangabe gesehen werden kann. Abweichend vom IGE beurteilte das BVGer jedoch die Frage, ob es sich bei Strela auch um eine indirekte geografische Angabe für die Schweiz handle. Gemäss BVGer ist die Bekanntheit bei indirekten erst viel später als bei direkten Herkunftsangaben gegeben, nämlich erst bei einem typischen Wahrzeichen, welches eine spezifische Herkunft repräsentiert. Der Berg Strela sei nicht derart bekannt, dass er als Schweizer Wahrzeichen wahrgenommen werde. Dies führte L. ABEGG zur Schlussfolgerung, wonach der Begriff der Bekanntheit mehrere Bedeutungen hat, je nachdem, ob er im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Herkunftsangaben benutzt wird.

Schliesslich ging der Referierende auf den Entscheid «Froschkönig» (B-5996/2013, sic! 11/2015, 641) ein, in welchem die Eintragung der Marke Froschkönig für verschiedene Schokoladenwaren von der Vorinstanz mit der Begründung abgelehnt wurde, dem Zeichen würde aufgrund seines beschreibenden Gehalts für diese Waren die konkrete Unterscheidungskraft fehlen. Zudem wäre der Begriff freihaltebedürftig für Konkurrenten. L. ABEGG stimmte jedoch der abweichenden Meinung des BVGer zu, gemäss welcher der Begriff Froschkönig keinen Bezug zu den beanspruchten Waren hat und daher nicht beschreibend ist. Auch bezüglich des Aspekts der Freihaltebedürftigkeit kam das BVGer zu einem anderen Schluss und stellte fest, dass – im Gegensatz etwa zu Marienkäfern oder Herzen – kein konkretes Marktinteresse für Märchenfiguren als Gestaltungsmotiv für Süssigkeiten besteht und daher ein Freihaltebedürfnis verneint werden muss.

### 3. Kennzeichenrechtliche Rechtsprechung des BGer 2014/2015 sowie der Handelsgerichte

Dr. BARBARA ABEGG, Rechtsanwältin in Zürich, gab eine Übersicht über verschiedene kennzeichenrechtliche Entscheide der Berichtsperiode und besprach dabei zwei Entscheide des BGer sowie ein Urteil des HGer Zürich ausführlicher.

Im Urteil «Keytrader» (BGE 140 III 297, sic 2014, 634 ff.) klagte die UBS AG (UBS) vor dem HGer AG gegen die Keytrade Bank SA (KT Bank) insbesondere auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens «Keytrade» im Geschäftsverkehr. Sie stützte sich dabei auf die Schweizer Marke «Keytrader», welche für verschiedene finanzbezogene Dienstleistungen der Klassen 36, 38 und 42 sowie Software und Aufzeichnungsträger der Klasse 9 eingetragen war. Darauf erhob die KT Bank Widerklage auf Nichtigerklärung der gegnerischen Marke. Letztere wurde gutgeheissen und die Unterlassungsbegehren in der Folge abgewiesen. Gegen das Urteil erhob die UBS Beschwerde vor dem BGer. Die Referentin wies auf die Frage der Wiederholungsgefahr hin, deren Vorliegen gemäss dem BGer in Bestätigung der ständigen Rechtsprechung insbesondere dann zu bejahen ist, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in seinen Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz gilt dies unabhängig davon, ob sich die UBS zur Begründung ihrer Ansprüche lediglich auf das MSchG oder – als alternative Anspruchsgrundlage – auf das UWG beruft (weshalb die Beschwerde in diesem Punkt gutgeheissen und die Sache zu neuer Beurteilung der Unterlassungsbegehren nach UWG an die Vorinstanz zurückgewiesen wurde). B. ABEGG ging weiter auf die vom BGer angesprochenen unterschiedlichen Eintragungsvoraussetzungen im Firmen- und Markenrecht ein. Unter anderem aufgrund der unterschiedlichen Funktion der absoluten Rechte (Hinweis auf Unternehmensträger im Falle des Firmenrechts bzw. betrieblicher Produkthinweis im Falle des MSchG) sowie der unterschiedlichen massgebenden Sicht (breites Publikum im Falle des Firmenrechts bzw. durchschnittlicher Abnehmer im Falle des MSchG) kam das BGer zum Schluss, dass das Zeichen «Keytrade(r)» – im Unterschied zum Firmenrecht (was vom BGer im Verfahren 4A\_45/2012 bestätigt worden war) – als Marke für Finanzdienstleistungsprodukte nicht schützbar ist. Schliesslich sprach die Referierende auch die Frage des Verstosses gegen die Eigentumsgarantie in Art. 26(1) BV aufgrund der Nichtigerklärung und Lö-

schung der Marke «Keytrader» an. Eine solche wurde vom BGer namentlich mit der Begründung verneint, die Eintragung einer Marke würde kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch schaffen, sondern unter dem Vorbehalt einer abweichenden Beurteilung durch den Zivilrichter stehen.

Im zweiten besprochenen Entscheid BGer 4A\_41/2014 «Croix rouge II» (sic! 2014, 532 ff., publiziert als BGE 140 III 251, ) wurde die Schutzfähigkeit einer Schweizer Wortbildmarke eines medizinischen Zentrums (Beschwerdeführerin) der Stadt Genf beurteilt, welche für medizinische Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragen war. Der Bildbestandteil stellt ein rotes Kreuz auf weissem Untergrund dar, wobei der rechte Arm des Kreuzes nicht durchgehend ist, sondern ein weisser Zwischenraum ausgelassen wird. Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) gelangte mit Klage an das Handelsgericht Bern und verlangte die Feststellung der Nichtigkeit des Zeichens der Beschwerdeführerin sowie das Verbot der weiteren Verwendung desselbigen. Das Gericht kam diesen Forderungen nach, woraufhin die Beschwerdeführerin beim BGer Beschwerde einlegte. B. ABEGG erläuterte die vom BGer unter markenrechtlichen Gesichtspunkten gemachten Erwägungen wie folgt: Die Markeneintragung der Beschwerdeführerin verletzt das dem SRK gemäss dem Rotkreuzgesetz zukommende exklusive Nutzungsrecht am Zeichen eines roten Kreuzes auf weissem Grund und ist deshalb unzulässig und nichtig gemäss Art. 2(d) MSchG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 RKG. Zu prüfen ist einzig, ob das durch das RKG vorbehaltlos geschützte Emblem (oder ein mit ihm – entgegen dem Gesetzeswortlaut – *ähnliches* Zeichen) als Bestandteil der hinterlegten Marke wahrgenommen wird. Eine Verwechslungsgefahr im eigentlichen Sinne ist nicht notwendig, da das Rotkreuzgesetz einen absoluten Schutz gewährt. Die Referentin kam sodann auf die vom BGer geprüften Unterlassungsansprüche des SRK gestützt auf Art. 28 und 29 ZGB zu sprechen. Unklar ist, ob ein bildliches Kennzeichen, welches als individuelles Identifikationsmerkmal verwendet wird, durch Art. 28 ZGB oder Art. 29 ZGB geschützt wird. Da jedoch unbestritten ist, dass ein solcher Rechtsschutz von Wappen, Emblemen oder anderen Zeichen besteht, erübrigt sich eine exakte Abgrenzung der Schutzbereiche der beiden Bestimmungen. Das BGer kam aufgrund des Vorliegens eines ausschliesslichen Rechts am Gebrauch des Logos sowie eines rechtlichen Interesses an der Durchführung der Klage zum Schluss, das SRK sei legitimiert, sich auf den Schutz aus Art. 28 f. ZGB zu berufen. Da das Logo der Beschwerdeführerin demjenigen des Rotkreuzzeichens zweifelsohne ähnlich ist, wurde das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bzw. einer widerrechtlichen Namensanmassung als gegeben erachtet, weshalb die Beschwerde abgewiesen wurde.

Zum Schluss besprach B. ABEGG das Urteil «Oskar» des HGer Zürich (sic! 5/2015, 316 ff.). In diesem Fall erhob die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Academy) als Inhaberin der u.a. für Preisverleihungen in der Klasse 41 hinterlegten Schweizer Marke «Oscar» im Jahre 2006 gegen den italienischen TV-Sender Rai und seine Produktionsgesellschaft Rai World (gemeinsam Rai) eine Stufenklage. Die Academy forderte namentlich die Unterlassung der Verwendung des Zeichens «Oscar» insbesondere in und im Umfeld der Ausstrahlung der TV-Shows «Oscar del Vino», «La Kore Oscar della Moda» sowie «Oscar TV» in der Schweiz. Rai erhob u.a. die Verwirkungs- und Nichtgebrauchseinrede. Die Referentin wies darauf hin, dass das HGer Zürich eine Verwirkung zu Recht mit der Begründung verneint hatte, dass Markenrechte erst bei einer Untätigkeit des Verletzers von vier bis acht Jahren verwirkt seien und es einer in den USA ansässigen Markeninhaberin nicht zugemutet werden könne, sämtliche TV-Shows aller Sender in Europa, geschweige denn in über 200 Ländern, ständig zu überwachen. Mit Bezug auf den geltend gemachten Nichtgebrauch kam das HGer Zürich zum Schluss, dass eine Marke im Inland stellvertretend gebraucht werde, wenn die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers für die beanspruchten Dienstleistungen im Rahmen von in der Schweiz ausgestrahlten TV-Shows oder von Berichterstattungen durch Schweizer Medien verwendet werde. B. ABEGG führte weiter aus, dass das HGer Zürich der Klage letztlich in weiten Teilen stattgegeben habe, da – entgegen der Ansicht von Rai – die Marke «Oscar» nicht zum Freizeichen degeneriert sei und einer Verwechslungsgefahr nicht durch das Beifügen von Sachbezeichnungen, wie «Wein», «Mode» oder «Fernsehen» begegnet werden könne.