

November 2019

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### REVELATION

#### Fehlende Unterscheidungskraft

BGer vom 15.07.2019  
(4A\_136/2019)

Im Zusammenhang mit der Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen – jedenfalls von solchen, wie sie vorliegend in Frage stehen (wie Haarpflegeprodukte oder Coiffeur-Dienstleistungen) – wird mit dem englischen Begriff "revelation" üblicherweise *"die unerwartete, möglicherweise lang ersehnte und ausserordentliche Zufriedenheit mit einer Ware oder Dienstleistung zum Ausdruck gebracht. In diesem Kontext wird das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen als Qualitätshinweis verstanden (...)."*

Ob das englische Wort von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird, lässt das Bundesgericht in Bestätigung der Worte des vorinstanzlichen Bundesverwaltungsgerichts mit Hinweis auf die Nähe zum französischen Wort "révélation" offen: *"Jedenfalls in den französischsprachigen Landes- teilen sähen weite Kreise der Bevölkerung in der Verwendung des Zeichens 'REVELATION' für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unwillkürlich und ohne besondere Gedankenanstrengung eine reklamehafte Anpreisung mit der Werbebotschaft, die damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen seien von beachtlicher Qualität."*

### THEA / ROSA THEA

#### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.08.2019  
(B-3882/2017)

Zwischen den Marken THEA und ROSA THEA lässt sich für die beidseitig beanspruchten Waren der Klasse 25 ("vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie") zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht ausschliessen. Der Zeichenstamm THEA ist in beiden Marken klar erkennbar.

## altrimo ag / atrimos immobilien gmbh

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BGer vom 16.07.2019  
(4A\_125/2019)

Zwischen den Firmen "altrimo ag" und "atrimos immobilien gmbh" besteht trotz Ähnlichkeit im Schriftbild und teilweiser Überschneidung der Geschäftsbereiche der Parteien keine Verwechslungsgefahr. Dies gestützt auf den Umstand, dass die Firma der Beklagten mit dem Zusatz "immobilien" deutlich länger ist, sich der Klang des prägenden Bestandteils sowohl aufgrund der Silben (al-tri-mo bzw. alt-ri-mo vs. a-tri-mos) wie auch der Betonung (altrimo bzw. ált rímo vs. átrimos) wesentlich unterscheidet und schliesslich auch, weil der Firma der Beklagten eine Assoziation mit der griechischen Sprache inhärent ist, die der Firma der Klägerin völlig fehlt.

## MOBALPA / Mobalpa

### Enge Auslegung der Gleichartigkeit in Bezug auf "Detailhandel"

BVGer vom 09.09.2019  
(B-1327/2019)

Das Bundesverwaltungsgericht stützt die von der EU abweichende schweizerische Praxis, "Detailhandel" in Klasse 35 im Sinne von "Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern" zu definieren: "Während eine Warenmarke (...) auch das Recht zur Kommerzialisierung der Ware erfasst, genügt ein für die Dienstleistung 'Detailhandel' beanspruchtes Zeichen nicht, um die gehandelten Waren zu sperren. Aus dieser Auslegung wird abgeleitet, dass zwischen Detailhandel in Klasse 35 und den Waren in Klassen 1-34 keine Gleichartigkeit besteht, andernfalls das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde."

## Arveron SA / ARVEYRON-RHÔNE Sàrl

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BGer vom 08.08.2019  
(4A\_167/2019)

Zwischen der Firma "Arveron SA" und der entsprechenden Marke "Arveron" (Immobiliendienstleistungen) einerseits und der Firma "ARVEYRON-RHÔNE Sàrl" (Finanz- und Immobiliendienstleistungen) andererseits besteht aufgrund des Gesamteindrucks keine Verwechslungsgefahr. Im Firmenrecht begründet der blosse Zusatz einer geographischen Bezeichnung in der Regel keinen ausreichenden Abstand. Die Rhone ist jedoch ein Fluss von mehreren hundert Kilometern Länge und kann deshalb nicht als Hinweis auf ein bestimmtes geographisches Tätigkeitsgebiet eines Unternehmens verstanden werden. Die Kombination mit Bindestrich und Gesellschaftsform schliesst eine Verwechslungsgefahr aus.

## MERCI

### Freihaltebedürftigkeit bejaht

BVGer vom 27.06.2019  
(B-5806/2017)

Für Dienstleistungen (vorliegend Klassen 35, 38, 40 und 42), welche einen (mehrmaligen) Kundenkontakt enthalten, stellt MERCI eine übliche und erwartete Höflichkeitsfloskel ohne originäre Unterscheidungskraft dar. Den Kunden wird für ihr Mitwirken gedankt. MERCI gehört zum *"üblicherweise verwendeten alltäglichen und geschäftlichen Grundwortschatz."* Mitbewerber sind zwar nicht darauf angewiesen, doch muss ihnen eine werbemässige Verwendung freistehen.

Entscheide: Patentrecht

## Herzklappeninsuffizienz

### Verhältnismässigkeit vorsorglicher Massnahmen

BPatGer vom 15.08.2019  
(S2019\_002)

Massnahmeverfahren!

Nicht rechtskräftig!

Beim Klagerecht des ausschliesslichen Lizenznehmers nach PatG 75 handelt es sich nicht um einen Fall der Prozessstandschaft, sondern um ein selbständiges Klagerecht sui generis.

Erteilt ein Patentinhaber eine unentgeltliche ausschliessliche Lizenz an eine Lizenznehmerin, welche sodann ihrerseits einer Unterlizenznehmerin eine unentgeltliche ausschliessliche Lizenz erteilt, so ist *"nicht ersichtlich, welches Interesse (...) die Unterlizenzgeberin an einer Unterlassungsklage haben könnte. Dass der Lizenzvertrag ihr ausdrücklich das Recht einräumt (...), befreit sie nicht vom Nachweis eines Rechtsschutzinteresses. (...) Hingegen hat die Patentinhaberin, obwohl sie gemäss Aktenlage aus der Lizenzierung der Streitpatente keine Einnahmen erzielt, ein selbständiges Interesse an der Durchsetzung ihrer Schutzrechte (...). Die Patentinhaberin hat ein Interesse daran, dass nicht der Eindruck entsteht, die Schutzrechte seien nicht durchsetzbar, damit sie diese im Falle der Kündigung des ausschliesslichen Lizenzvertrags erneut (zu vernünftigen Bedingungen) lizenzieren kann."* Ein selbständiges Interesse kommt auch der ausschliesslichen Unterlizenznehmerin zu.

Der Einwand einer Beklagten, ein richterliches Vertriebsverbot für eine medizinischen Vorrichtung könne die wirksame Behandlung von Patienten und entsprechend öffentliche Interessen gefährden, vermag den Erlass einer Massnahme nicht abzuwenden: *"Das Patentgesetz sieht zum Schutz der Gefährdung öffentlicher Interessen durch die Durchsetzung von patentrechtlichen Ausschliesslichkeitsansprüchen ein grundsätzlich abschliessendes System von Zwangslizenzen vor."*

## Matière à injection céramique

### Anforderungen an die Begründungspflicht

BPatGer vom 27.06.2019  
(O2016\_001)

Nicht rechtskräftig!

Ein Begehre auf Nichtigerklärung eines Patents kann mit einem Eventualbegehren auf Übertragung dieses Patents kombiniert werden: *"il n'est pas contradictoire de faire valoir, principalement, la nullité du brevet pour manque de nouveauté et d'activité inventive et de demander subsidiairement le transfert du brevet à soi-même."*

*"Il revient à la personne qui demande la constatation en nullité de prouver l'existence des motifs de nullité (...). En particulier, une référence globale à un document dans le sens de 'l'objet de la revendication 1 est divulgué dans le document X' ne suffit pas pour satisfaire au fardeau de l'allégation."*

## Kartellrecht: Entscheide

## Sanktionsverfügung

### Zulässige Veröffentlichung einer Sanktionsverfügung

BGer vom 26.06.2019  
(2C\_994/2017)

Die WEKO sanktionierte ein Unternehmen wegen Absprachen nach KG 5 IV, teilte ihm mit, die Sanktionsverfügung werde veröffentlicht, und lud es ein, Schwärzungsanträge zum Schutz allfälliger Geschäftsgeheimnisse zu stellen. Das Unternehmen erhob Beschwerde sowohl gegen die Sanktions- als auch gegen die Publikationsverfügung. Das Bundesgericht stellt in Bezug auf die Publikation der Sanktionsverfügung fest, dass an deren Veröffentlichung ein öffentliches Interesse besteht – auch vor deren Rechtskraft. Die Veröffentlichung dient der Information der Öffentlichkeit und schafft Transparenz. Der Gesetzgeber hält die Publikation von (nicht rechtskräftigen) Entscheiden der WEKO wegen des Zwecks des KG für notwendig und nimmt so in Kauf, dass publizierte Verfügungen in späteren Verfahrensstadien aufgehoben oder berichtigt werden können. Laut KG 28 II ist bei der Eröffnung der Untersuchung deren Adressat ohnehin zu nennen und eine Anonymisierung kaum mehr möglich. Die Unschuldsvermutung im Sinne von EMRK 6 II wird nicht verletzt, da die Information der Öffentlichkeit über laufende strafrechtliche Untersuchungen den Behörden nicht verboten wird.

Das Stellen allfälliger Schwärzungsanträge auf (zweimalige) Einladung durch die WEKO ist eine prozessökonomische Pflicht, und das Nichteingehen stellt einen Verzicht dar.

## Gemeinsame Rabattpolitik

### Fehlende Beschwerdelegitimation

BGer vom 08.05.2019  
(2C\_524/2018; 2C\_525/2018)

Die WEKO eröffnete gestützt auf eine Selbstanzeige eines Unternehmens eine Untersuchung gegen eine Mehrzahl von Unternehmen. Eine von der WEKO vorgeschlagene einvernehmliche Regelung wurde in der Folge nur von der Selbstanzeigerin angenommen. Die Verfügung der WEKO über die Genehmigung dieser Regelung wurde auf Beschwerde der anderen Unternehmen hin aus formalen Gründen vom Bundesverwaltungsgericht für nichtig erklärt (vgl. sic! 2016, 464; INGRES NEWS 6/2016, 4). Darauf schloss die WEKO einzig mit der Selbstanzeigerin eine einvernehmliche Regelung und erliess eine entsprechende Verfügung. Gegen diese reichte eines der anderen Unternehmen vor Bundesverwaltungsgericht erfolglos Beschwerde ein: Das Gericht verneinte das Vorliegen einer genügenden Beschwerdelegitimation (INGRES NEWS 10/2018, 3). Das Bundesgericht bestätigt.

Zweck der einvernehmlichen Regelung ist die Beseitigung einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung. Dabei geht es ausschliesslich um das zukünftige Verhalten des betroffenen Unternehmens selbst. Der Abschluss stellt einen faktischen Verzicht auf eine gerichtliche Überprüfung der Vorwürfe durch das Sekretariat dar, verlangt jedoch nicht deren Anerkennung. Das vergangene Verhalten bzw. dessen Unzulässigkeit ist dabei Begründungselement, nicht aber Gegenstand. Dies trifft auch vorliegend zu. Die Genehmigungsverfügung entfaltet Dritten gegenüber zu keinem Zeitpunkt Rechtskraft oder sonst eine Wirkung.

*"Könnten die Dritten, die an der umstrittenen Verhaltensweise beteiligt waren, aber keine einvernehmliche Regelung abgeschlossen haben, die Genehmigungsverfügung anfechten, so würde das gerichtliche Verfahren dupliziert: Die Unzulässigkeit des Verhaltens würde sowohl im Rechtsmittelverfahren gegen die an die Dritten gerichtete Sanktionsverfügung als auch in demjenigen gegen die Genehmigungsverfügung überprüft. Um widersprüchliche Urteile oder Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wäre es praktisch unabdingbar, die Verfahren zu vereinigen. Dadurch würde auch für diejenigen Unternehmen, welche eine einvernehmliche Regelung getroffen haben, das Verfahren verzögert. Zudem könnte dieser Dritte damit die einvernehmliche Regelung verhindern auch gegen den Willen des Unternehmens, welches dieser Regelung zugestimmt hat. Damit würde das ganze Institut der einvernehmlichen Regelung in Frage gestellt. Es würde verunmöglicht oder zumindest erheblich erschwert, mit einzelnen an einer Abrede Beteiligten vorab eine einvernehmliche Regelung zu treffen, während das Verfahren gegen andere Beteiligte weitergeführt wird".*

## Ticketcorner

### Beschwerdelegitimation bei untersagtem Zusammenschluss

BGer vom 24.06.2019  
(2C\_509/2018)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Die WEKO untersagte einen Zusammenschluss verschiedener Unternehmen. Ein einziges dieser Unternehmen focht die Untersagungsverfügung der WEKO beim Bundesverwaltungsgericht an. Letzteres verneinte das Vorliegen einer genügenden Beschwerdelegitimation (vgl. INGRES NEWS 7-8/2018, 6) u.a. mit der Begründung, dass eine Beschwerde von allen betroffenen Unternehmen eingereicht werden müsse. Das Bundesgericht bejaht auf Beschwerde hin die Beschwerdelegitimation des Unternehmens.

Wird ein Zusammenschlussvorhaben durch die WEKO untersagt, kann eine einzelne daran beteiligte Partei ein eigenständiges schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des Untersagungsbescheids haben und deshalb zur Einreichung einer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht legitimiert sein. Weder das VwVG noch das KG schreiben vor, dass Zusammenschlussparteien zur gemeinsamen Beschwerde verpflichtet sind. KG 9 I i.V.m. VKU 9 I b statuiert zwar eine gemeinsame Meldepflicht, doch verbietet sich eine analoge Anwendung dieser Regel auf die Frage der Beschwerdelegitimation, da bei diesen Themen unterschiedliche Interessen im Raum stehen: Im Beschwerdeverfahren steht die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeitskontrolle von Entscheiden der WEKO im Vordergrund und nicht die Verfahrensvereinfachung. Zudem soll ein Antrag an den Bundesrat gestützt auf KG 36 auch bloss durch eine einzelne Partei eingereicht werden können.

Die Beschwerde durch eine einzelne Zusammenschlusspartei führt grundsätzlich nicht zu einer gegen den Willen einer Partei aufrecht erhaltenen schwebenden zivilrechtlichen Unwirksamkeit des Zusammenschlussvertrags. Der in KG 34 vorgesehene Aufschub beschlägt nicht das Verpflichtungs-, sondern bloss den Abschluss des Verfügungsgeschäfts.

Die Zusammenschlussparteien könnten eine einfache Gesellschaft bilden, was aber nicht zwingend zu einer notwendigen Streitgenossenschaft führt. Den einzelnen Mitgliedern einer materiellen Streitgenossenschaft kommt unter Umständen eine Beschwerdelegitimation zu, da im öffentlichen Recht sowohl subjektive Rechte als auch tatsächliche Interessen geschützt sind. Massgebend ist dabei, was mit der Beschwerde angestrebt wird bzw. angestrebt werden kann. Das Interesse der Parteien am Zusammenschluss reicht im vorliegenden Verfahren aus.



---

## Literatur

---

### **Designgesetz / Gemeinschafts- geschmacksmuster- verordnung**

Beck'sche  
Kurzkommentare

Helmut Eichmann / Dirk  
Jestaedt / Elisabeth Fink /  
Christian Meier

Verlag C.H. Beck oHG, 6. Aufl.,  
München 2019,  
XXVI + 1449 Seiten, ca. CHF 190;  
ISBN 978-3-406-71028-5

Der "Standardkommentar" zum Designrecht Deutschlands liegt in der sechsten Auflage vor, wobei erstmals eine einlässliche Kommentierung der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung hinzugefügt worden ist. Das weiterhin von einem prominenten Autorenpanel verfasste Werk (auf Helmut Eichmann folgt neu Dirk Jestaedt) wurde auch sonst gegenüber der letzten, vor vier Jahren erschienenen Fassung wesentlich erweitert. Einleitend finden sich Ausführungen zum allgemeinen Designrecht, welche zusätzlich das Haager Musterabkommen berücksichtigen. Das Werk enthält ausserdem Würdigungen der Folgen des möglichen "Brexit". Es darf weiterhin als umfassende Arbeitshilfe im Designrecht gelten, sehr wohl auch in der designrechtlichen Praxis und Wissenschaft in der Schweiz.

### **medialex**

Newsletter

(<https://medialex.ch/>)

Nach einigen Monaten der Pause lebt die bestens bewährte Zeitschrift "medialex" wieder auf – als unentgeltliche Online-Zeitschrift (<https://medialex.ch/>), die auch über <https://medialex.ch/newsletter-abonnieren/> abonniert werden kann. Wer das Periodikum freiwillig unterstützen möchte, wird als "Mitglied" der "Community" willkommen geheissen.

### **Wirtschaftsrecht – Grundlagen und Beobachtungen**

Peter V. Kunz

Stämpfli Verlag AG, Bern 2019,  
CLXIV + 1206 Seiten,  
ca. CHF 438;  
ISBN 978-3-7272-2070-8

Das umfangreiche Werk würdigt die Thematik des Wirtschaftsrechts als ganzheitliches Gesamtbild. Der Autor strebt an, die wirtschaftsrechtlichen Teilgebiete systematisch aufzuarbeiten und massgebliche Zusammenhänge wie auch Trennlinien darzulegen. Damit legt er ein Buch vor, das in der Rechtsanwendung als erste Anlaufstelle mit zahllosen hilfreichen Verweisen und im Studium als umfassendes und doch überschaubares Lehrbuch zu dienen vermag. Besonders erwähnenswert sind die jeweils rund sechzig Seiten zählenden Kapitel zum Wettbewerbsrecht (vorab KG, PüG und UWG) sowie zum Immaterialgüterrecht, wobei Letzteres nach Ausführungen zu "Kennzeichenrecht", "Technikrecht" und "Ästhetikrecht" mit Eigenständigkeiten wie dem "Prinzip des notwendigen 'Kicks'" sowie mit Überlegungen zu einem "Immaterialgüterrechtlichen AT" aufwartet.

---

## Veranstaltungen

---

### **Der Immaterialgüterrechtsprozess: "Prozessmanagement"**

3. Dezember 2019,  
Bundesverwaltungsgericht,  
St. Gallen

Die INGRES-Prozessrechtstagung, organisiert zusammen mit dem Verband der Richter in Handelssachen, widmet sich dem Thema "Prozessmanagement". Unter Beteiligung der Handelsgerichte, des Bundespatent- und des Bundesgerichts werden Erfahrungen im Hinblick auf eine Verbesserung des Prozessmanagements gerade im Lichte der jüngeren Rechtsprechung erörtert. Die Einladung wurde mit den INGRES NEWS 9/2019 verschickt und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) herunterladbar.

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

27. Januar 2020,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 27. Januar 2020 organisiert INGRES auf dem Zürichberg seine jährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU besprechen die Ereignisse des Jahres 2019 und die kommenden Entwicklungen aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 25./26. Januar 2020 findet im Skigebiet Valbella das INGRES-Skiwochenende statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2019 bei ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

### **Der Immaterialgüterrechtsprozess: Schnittstellen zwischen Straf- und Zivilverfahren**

2. April 2020,  
Bundesstrafgericht, Bellinzona

Trotz der meist gleichlautenden Tatbestandsvoraussetzungen bestehen in der Praxis beachtliche Unterschiede, die sich aus den Eigenleben von Strafverfahren und Zivilverfahren ergeben. INGRES schlägt eine Brücke, indem Vertreter der Justiz und der Advokatur aus Straf- und Immaterialgüterrecht sich über zentrale Themen in den ausserordentlich schönen Räumen des Bundesstrafgerichts austauschen. Die Einladung wird zusammen mit den INGRES NEWS versandt und findet sich auch auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

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

2. Juli 2020,  
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2020, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachveranstaltung findet die alljährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.