

Mai 2014

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### ePostSelect (fig.)

#### Fehlende Unterscheidungskraft

BGer vom 21.3.2014  
(4A\_528/2013)



ePostSelect

Die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 beanspruchte Wort/Bildmarke "ePostSelect (fig.)" ist – entgegen dem Bundesverwaltungsgericht (vgl. INGRES NEWS 12/2013, 1) – selbst in Kombination mit dem Farbanspruch "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116C/109U)" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig.

Wird dem Wortelement "Post" ein klein geschriebenes "e" vorangestellt, "*wird die dadurch entstehende Kombination vom Publikum ohne weiteres im naheliegenden Sinn als 'elektronische Post' aufgefasst. Dies gilt unabhängig davon, dass zwischen den beiden Elementen kein Abstand und kein Bindestrich besteht.*"

Dem Markenbestandteil "Select" kommt insbesondere die Bedeutung von "erlesen", "auserlesen", "exklusiv" und damit ein anpreisender Gehalt zu. Die grafischen und farblichen Bestandteile begründen keine Unterscheidungskraft, insbesondere weil das strittige Zeichen von der dem Gemeingut angehörenden Wortkombination dominiert wird.

Da keine Durchsetzung des strittigen Zeichens geltend gemacht wurde, ist die Frage, ob die Farbe Gelb aufgrund des intensiven Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr vom Publikum der Schweizerischen Post zugerechnet wird, nicht weiter relevant. Im Rahmen der Beurteilung der originären Unterscheidungskraft eines Zeichens ist nur die mutmassliche abstrakte Wahrnehmung des Publikums beachtlich.

## Tupperware / Popperware.ch (fig.)

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 1.4.2014  
(B-2886/2012)



Zwischen den beiden Zeichen "Tupperware" und "Popperware.ch the adults playground (fig.)" besteht bloss eine entfernte Zeichenähnlichkeit. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Marken einen unterschiedlichen Sinngehalt aufweisen und die angefochtene Marke ein Bildelement enthält, das zwar nur schwach prägend ist, aber dennoch zur unterschiedlichen Wahrnehmung der streitgegenständlichen Marken beiträgt. Da der Marke "Tupperware" in Bezug auf Waren der Klasse 28 lediglich ein normaler Schutzzumfang zukommt, ist für solche Waren nicht vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

## METRO / METROPOOL

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.2.2014  
(B-433/2013)

Zwischen den beiden für stark gleichartige Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 beanspruchten Marken METRO und METROPOOL besteht Verwechslungsgefahr.

## Patentrecht: Entscheide

## Netzstecker

### Bösgläubigkeit des Geschäftsführers ohne Auftrag

BPatGer vom 19.3.2014  
(O2013\_007)

Nicht rechtskräftig!

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt die Herausgabe des Verletzergewinns kraft OR 423 Bösgläubigkeit des Geschäftsführers voraus. *"Damit stellt sich die Frage, welche Nachforschungen zu tätigen sind, damit der Gutgläubensschutz nicht dahinfällt. Eine allgemeine Erkundigungspflicht besteht nicht, doch muss – wer Grund zum Verdacht hat – Abklärungen treffen. Nur wer Zweifel nicht abklärt, ist unaufmerksam."* In casu bezog der Beklagte *"als Händler ein technisches Produkt aus Taiwan. Wer ein Produkt, das von der Gattung her durchaus unter Patentschutz fallen könnte, von einem Herkunftsort bezieht, von dem bekannt ist, dass dort den Immaterialgüterrechten Dritter nicht durchwegs die angemessene Beachtung geschenkt wird, der muss entsprechende Abklärungen treffen, bevor er das Produkt auf den Markt bringt. Das hat der Beklagte unterlassen; damit ging ihm der gute Glaube ab (...)."*

## Selbstausrichtende Abtastsonden

### Bestimmung des Streitwerts

BPatGer vom 10.4.2014  
(O2013\_013)

Gestützt auf ZPO 99 I a hat eine ausländische Partei, welche auf Nichtigkeit eines Patents klagt, Sicherheit für eine allfällig an die Beklagte zu bezahlende Parteientschädigung zu leisten. Dabei ist nicht erheblich, aus welchen Gründen die Nichtigkeitsklage eingereicht wird, insbesondere ist belanglos, ob die Klägerin die Beklagte zur Einreichung der Nichtigkeitsklage provoziert hat.

Soweit bilaterale Verträge lediglich den freien Zugang zu den Gerichten gewährleisten oder Meistbegünstigungsklauseln enthalten, befreien sie nicht von einer allfälligen Pflicht zur Leistung der Sicherheit. Dies gilt insbesondere für den Vertrag mit den USA vom 25. November 1850 (SR 0.142.113.361), dessen Art. 1 den freien Zutritt zu den Gerichten gewährt, aber nicht von der Kautionspflicht befreit.

Sind sich die Parteien über die Höhe des Streitwerts nicht einig, setzt das Gericht diesen fest. Bei Bestandesklagen ist eine Ermittlung des objektiven Werts des Streitgegenstandes in der Regel schwierig. Der Wert eines Patents kann durch den Ertragswert für den Patentinhaber indiziert sein, wobei jedoch die Schätzung künftiger erzielbaren Gewinns mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Immerhin kann auch die Art der Prozessführung als Kriterium für das Interesse der klagenden Partei an der Streitsache berücksichtigt werden. Folglich ist auch zu würdigen, dass die Klägerin eine umfassende Nichtigkeitsklage von rund 60 Seiten mit mehr als 50, zum Teil sehr umfangreichen Beilagen eingereicht hat. *"In Berücksichtigung der Restlaufzeit des Streitpatents von noch rund zwölf Jahren und des erheblichen Aufwandes, den die Klägerin mit der Einreichung der Klageschrift getätigt hat, ist davon auszugehen, dass das Streitpatent nicht unbedeutend ist, weshalb der Streitwert der Angabe der Beklagten entsprechend auf CHF 250'000 festzusetzen ist."*

## Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer

### Widerrechtliche Entgegennahme von Bestellungen

BPatGer vom 31.3.2014  
(S2014\_003)

Massnahmeverfahren!

Das Aufnehmen von Bestellungen für die Lieferung eines Generikums, das in den Schutzbereich eines Patentes fällt, stellt eine widerrechtliche Patentverletzung dar, sofern diese Bestellungen noch während der Laufzeit des Patentschutzes aufgenommen werden. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Lieferung des Generikums erst für die Zeit nach Ablauf des Patentschutzes in Aussicht gestellt wird.

## AMTS

### Begründungspflicht

BPatGer vom 19.3.2014  
(O2014\_005)  
Nicht rechtskräftig!

Die Begründung einer Patentverletzung setzt eine Gegenüberstellung von Anspruch und angegriffener Ausführungsform anhand einer Merkmalsanalyse voraus.

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

### Gamecity GmbH / Gametime AG

#### Anvertraute Arbeitsergebnisse

BGer vom 16.1.2014  
(6B\_298/2013)

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Die konkrete Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall kann indes je nach anwendbarer Rechtsgrundlage unterschiedlich ausfallen. Es ist z.B. möglich, dass die Verwechslungsgefahr firmenrechtlich zu verneinen, lauterkeitsrechtlich jedoch zu bejahen ist.

Sammlungen von Kundendaten können als Arbeitsergebnisse nach UWG 5 a qualifiziert werden, sofern sie sich zur Verwertung eignen. Dies gilt auch für eine Liste von Kunden mit schlechter Zahlungsmoral. Stellt ein Arbeitnehmer eine solche Liste im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses selbst her, so ist ihm die Liste, obwohl sie von ihm selbst stammt, im Sinne von UWG 5 a anvertraut: *"Auch wenn eine solche Liste auf Erkenntnissen des Arbeitnehmers beruht und somit tatsächlich, wie jedes Arbeitsergebnis, vom Arbeitnehmer erzeugt wurde, steht sie rechtlich dem Arbeitgeber zu und ist dieser als ihr Erzeuger anzusehen. Der Begriff 'anvertraut' in UWG 5 a ist unglücklich gewählt (...). Kundendaten sind vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Sinne von UWG 5 a anvertraut, wenn sie im Rahmen des Arbeitsverhältnisses und daher mit dem Einverständnis des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer zugänglich sind."*

Eine Verletzung von UWG 3 I b kann bereits vorliegen, wenn suggeriert wird, eine Unternehmung sei die Rechtsnachfolgerin einer anderen.

## GT S

### Angemessenheit eines Tarifs

BGer vom 27.2.2014  
(2C\_783/2013)

Die von URG 60 vorgegebenen Kriterien sind teils sehr offen formuliert und lassen der Schiedskommission bei der Anwendung und Gewichtung einen erheblichen Beurteilungsspielraum. Auch das Bundesverwaltungsgericht soll diesen beachten. Es muss zwar überprüfen, ob die in URG 60 genannten Kriterien von der Schiedskommission richtig ausgelegt und in deren Entscheid berücksichtigt wurden. Dagegen hat es die Prüfungsdichte einzuschränken, soweit es um die nur beschränkt justiziable Frage geht, wie die einzelnen Faktoren im konkreten Fall zu gewichten sind und sich zahlenmässig auf den Tarif auswirken.

WPPT 15 ist offen formuliert und legt keine bestimmte Methode für die Beurteilung der Angemessenheit fest. Es ist daher denkbar, dass unterschiedliche nationale Gesetzgebungen den Begriff der Angemessenheit abweichend voneinander konkretisieren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Vergleiche mit ausländischen Tarifen zwar zulässig und sinnvoll; sie haben aber bloss eine beschränkte Aussagekraft. Vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, das angemessene Entgelt zu bestimmen, erscheint der Vergleich mit ausländischen Tarifen dennoch als eines der wenigen greifbaren und berechenbaren Kriterien, soweit er in einer Weise durchgeführt wird, die den massgebenden Unterschieden Rechnung trägt.

Urheber- und Leistungsschutzrechten muss nicht der gleiche Wert beigemessen werden: *"Der Wert der Leistungsschutzrechte ist unabhängig von demjenigen der Urheberrechte und die Relation zwischen Urheber- und Leistungsschutzrechten variiert je nach den Umständen (...). In diesem Rahmen ist es zwar eine mögliche Lösung, den Leistungsschutzrechten prinzipiell einen gleichen oder ähnlichen Wert beizumessen wie den Urheberrechten, doch ist dies nicht zwingend. Die Leistungsschutzrechte wurden historisch denn auch viel später anerkannt als die Urheberrechte. (...) Die gesetzliche 10:3-Relation bewegt sich im Rahmen der grossen Bandbreite der völkerrechtlichen Vorgabe (...). Das Gesetz selber sieht zwar ausdrücklich die Möglichkeit einer Abweichung von den Regelhöchstsätzen vor; ebenso kann im Einzelfall die Relation von 10:3 durchbrochen werden, wenn besondere Gründe hierfür sprechen. Eine Auslegung, die zur Folge hat, dass generell von dieser Relation abgewichen wird, wäre indessen nicht mehr gesetzeskonform (...)."*

---

## Literatur

---

### Computerspiele

Mukit H. Ari

Dike Verlag AG,  
Zürich et al. 2014,  
XXVII + 147 Seiten, CHF 55;  
ISBN 978-3-03751-613-3

Die mit dem Untertitel "Urheberrecht und Abgrenzung zu weiteren im Computerspielmarkt relevanten Immaterialgüterrechten" an der Universität Zürich verfasste Doktorarbeit untersucht eingehend und anschaulich die Einordnung der Computerspiele in das System des Urheberrechts, etwa mit Blick auf die verschiedenen betroffenen Werkkategorien und die Anwendung der gesetzlichen Sonderbestimmungen für Computerprogramme (z.B. URG 13 IV und URG 19 IV), beschreibt das Urhebervertragsrecht bei Computerspielen und prüft die weiteren anwendbaren Immaterialgüterrechte.

### Patentgesetz

Rudolf Busse / Alfred  
Keukenschrijver (Hg.)

Walter de Gruyter GmbH,  
Berlin et al. 2013,  
XLV + 2534 Seiten, CHF 262;  
ISBN 978-3-7255-6974-8

Der von Rudolf Busse begründete, nun von Alfred Keukenschrijver in der siebten Auflage herausgegebene und von einem siebenköpfigen Autorenkollegium bearbeitete Kommentar zum deutschen Patentgesetz, Patentkostengesetz, Gebrauchsmustergesetz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und Gesetz über internationale Patentübereinkommen bietet der Wissenschaft wie auch der Praxis erneut ein fundamentales Werk von eindrucklicher Tiefgründigkeit, Fülle und Detailliertheit. Auch Schweizer Literatur und Rechtsprechung werden in bemerkenswerter Weise berücksichtigt. Der ausserordentliche Wert des Buches für die Patentrechtsgemeinde ist offensichtlich.

---

## Veranstaltungen

---

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

25. Juni 2014,  
Lake Side, Zürich

Am 25. Juni 2014 veranstaltet INGRES in Zürich mit Referenten aus der Advokatur, dem Bundespatentgericht, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und dem Bundesverwaltungsgericht seine beliebte Tagung zu den bedeutendsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, gefolgt vom traditionellen Aperitif auf dem Zürichsee. Zuvor wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Das Programm und die Einladung lagen den INGRES NEWS 3/2014 bei und sind über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

### Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

5. / 6. September 2014 (Freitag-  
nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen am 5. und 6. September 2014 (voraussichtlich zum Thema "Freihaltebedürftigkeit im Markenrecht").