

Juni 2020

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)

#### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 15.04.2020  
(B-5659/2018)

理查·鑫曼  
Richard Man

Zwischen den beiden für Schmuck und Uhren (Klasse 14) beanspruchten Marken RICHARD MILLE und "Richard Man (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr: *"lorsqu'un signe est composé d'un prénom et d'un nom de famille, c'est en principe le nom de famille qui doit être considéré comme prédominant, car le public s'oriente en général d'après le patronyme"*. Die beiden Patronyme "man" und MILLE *"se distinguent assez clairement sur le plan phonétique, ce qui permet d'en rester à la pratique constante en la matière et d'éviter tout monopole malvenu sur le prénom commun RICHARD (...) "*. Schliesslich weist die angefochtene Marke asiatische Ideogramme auf, was auch dazu beiträgt, sie von der Widerspruchsmarke zu unterscheiden.

Für die Beurteilung der Bekanntheit und des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke ist auf in der Schweiz erhebliche Umstände abzustellen: Der weltweite Umsatz, der Rang der Widerspruchsmarke unter den weltweiten Luxusunternehmen oder die Anzahl der Boutiquen oder Verkaufsstellen auf der ganzen Welt sind für die Beurteilung des Schutzzumfangs der Schweizer Marke unbeachtlich.

### Anwaltskosten

#### Vorprozessualer Aufwand

BGer vom 17.04.2020  
(4A\_95/2020)

Grundsätzlich können auch Anwaltskosten, die bis drei Jahre vor der Klageeinreichung entstanden sind, als vorprozessualer Aufwand entschädigt werden. Solche Rechnungspositionen sind aber hinreichend zu substantiiieren. Insbesondere ist aufzuzeigen, dass solche Aufwendungen unmittelbar mit dem gerichtlichen Verfahren im Zusammenhang stehen.

## BVLGARI; BVLGARI VAULT

### Eigenständige Bedeutung für breite Waren- und Dienstleistungsliste

BVGer vom 04.02.2020  
(B-151/2018)

Das in keiner schweizerischen Amtssprache bestehende Zeichen(-element) BVLGARI stellt ein Fantasiewort dar, das jedoch grundsätzlich sowohl auf die Buchstabenfolge "BULGARI" (= italienisch für "die Bulgaren") als auch auf den Staat Bulgarien bezogen werden kann. Folglich ist es als geografischer Name anzusehen: *"[L]'imposition d'un signe comme marque n'exclut pas que ce signe reste perçu comme une indication de provenance (...). (...) Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit en effet avoir acquis un secondary meaning (...)."* Das Zeichen(-element) BVLGARI hat eine solche Bedeutung erlangt: *"en lien avec ces divers produits appartenant aux classes 3, 9, 14 et 18, l'élément 'BVLGARI' constitue en Suisse, depuis plusieurs décennies, une marque qui jouit d'un degré de connaissance hors du commun".*

*"Il n'existe en outre pas de rapports particuliers entre l'Etat de Bulgarie, d'une part, et les produits et les services revendiqués en l'espèce, d'autre part (...)."* Da zudem das Niveau der Schweizer Importe aus Bulgarien relativ niedrig ist, gibt es keine wirklichen Anhaltspunkte, die nahelegen, dass BVLGARI einen Verweis auf den Staat Bulgarien darstellt. *"Il ne fait dès lors aucun doute que cette graphie particulière et omniprésente contribue à ce que l'élément 'BVLGARI' soit compris non pas comme une référence (géographique) à l'Etat de Bulgarie, mais comme une référence (commerciale) à l'entreprise de la recourante".* Zu beachten ist auch die besondere Schreibweise von BVLGARI.

Das Bundesverwaltungsgericht geht soweit, die eigenständige Bedeutung des Zeichens BVLGARI auch für Waren und Dienstleistungen anzuerkennen, für welche teilweise keine Benutzungsnachweise erbracht worden sind. In diesem Zusammenhang berücksichtigt das Gericht, dass die Geschichte der Markeninhaberin seit vielen Jahren durch die schrittweise und besonders erfolgreiche Diversifizierung ihres Waren- und Dienstleistungsangebots geprägt ist.

Da das Zeichen hier nicht als geografische Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, entfällt neben der Irreführungsgefahr auch ein allfällig beschreibender Charakter.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt klar, dass hier nicht ein Anwendungsfall der berühmten Marke nach MSchG 15 I vorliegt, da dieser Tatbestand nicht zur Eintragung einer Marke ermächtigt, sondern bloss ein Abwehranspruch gegen Dritte.

## [Hirsch] (fig.)

### Fehlende Sittenwidrigkeit

BVGer vom 05.02.2020  
(B-1440/2019)



Das IGE verweigerte der nebenstehend abgebildeten, durch die Herstellerin des Jägermeister-Kräuterschnaps hinterlegten Bildmarke die Eintragung für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen (Klassen 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43), da die Verwendung des Kreuzes als Symbol des christlichen Glaubens religiöse Gefühle verletzen könne. Unter anderem für alkoholische Getränke, Kleider und Schmuck liess das IGE indes die Eintragung zu, da solche Waren einen religiösen Bezug haben können oder weil Konsumenten in Bezug auf diese Waren an die wertneutrale Verwendung des christlichen Kreuzes gewöhnt seien. Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu.

*"Mit der vielfältigen Verwendung ausserhalb der Kirche hat das lateinische Kreuz keinen ausschliesslich sakralen Charakter mehr. Es verfügt neben einer religiösen auch über eine säkulare bzw. kulturelle Symbolik (...). Die Profanisierung des Kreuzes zeigt sich beispielhaft an seiner massenhaften Verbreitung als Schmuckmotiv und Konsumobjekt in der Popkultur (...). (...) Da die sakrale Symbolik des Kreuzes durch seine vielfältige Verwendung (...) nicht notwendigerweise im Vordergrund steht, ist im Einzelfall zu prüfen, ob seine Kommerzialisierung als Marke religiöse Gefühle verletzen kann (...)."*

Da die Markenhinterlegerin eine Vielzahl von Marken mit gleichem Motiv hält und deren Gebrauch teilweise Jahrzehnte zurückreicht, werden hier die religiösen Gefühle durchschnittlicher Christen "infolge Gewöhnung" nicht mehr verletzt: *"Der intensive Gebrauch hat den religiösen Charakter des strittigen Zeichens somit überschrieben und einen Zeichenspezifischen Bedeutungswandel herbeigeführt (...). Angesichts der Tatsache, dass die guten Sitten nach MSchG 2 d ein zeitlich wandelbarer Begriff sind, rechtfertigt es sich, die Möglichkeit eines Bedeutungswandels durch intensiven Gebrauch (secondary meaning oder Verkehrsdurchsetzung) nicht nur beim Ausschlussgrund des Gemeinguts nach MSchG 2 a sowie der Irreführung nach MSchG 2 c (...), sondern auch im Rahmen von Art. 2 d MSchG zuzulassen."* Die Gewöhnung gilt in casu nicht nur für Kräuterschnaps, *"sondern beschlägt das Zeichen an sich (...). Durch die Kombination des Kreuzes mit dem Hirsch, einem positiv konnotierten Tier, und dem Strahlenkranz wird das Kreuz vorliegend in keiner verletzenden oder respektlosen Weise dargestellt (...)."*

## Kennzeichenrecht: Aktuelles

### Besserer internationaler Schutz für schweizerische geografische Angaben

EJPD / Bundesrat 05.06.2020  
www.ejpd.admin.ch

Schweizer Produzenten sollen künftig geografische Angaben mit einem einfachen Verfahren in zahlreichen Staaten gleichzeitig zum Schutz anmelden können. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 5. Juni 2020 die Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben zuhanden des Parlaments verabschiedet.

## Patentrecht: Entscheide

### Herzklappeninsuffizienz

#### Auslegung von Patentansprüchen

BGer vom 05.03.2019  
(4A\_453/2019)

Massnahmeverfahren!

Vorinstanzlicher Entscheid:  
vgl. INGRES NEWS 11/2019, 3

*"Der Umstand, dass ein bestimmtes Argument hinsichtlich der Auslegung eines Patentanspruchs von den Parteien nicht vorgetragen bzw. im Fachrichtervotum oder anlässlich der Verhandlung nicht eigens thematisiert wurde, bedeutet nicht ohne Weiteres, dass die Parteien dazu eigens anzuhören gewesen wären."*

Lässt der Wortlaut eines in einem Patentanspruch enthaltenen Merkmals zwei unterschiedliche Auslegungen zu und führt auch die Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen nicht zu einem klaren Ergebnis, so kann dem Bundespatentgericht keine Willkür vorgeworfen werden, wenn es unter diesen Umständen *"weiter prüfte, ob sich das beklagte Verständnis mit einer kohärenten Anspruchsauslegung unter Einbezug der weiteren (abhängigen) Patentansprüche vereinbaren lässt (...). Vielmehr können die abhängigen Ansprüche bei der Auslegung ebenfalls Hinweise auf das Verständnis des übergeordneten Anspruchs liefern (...). Zudem ist nicht ausser Acht zu lassen, dass das allgemeine Fachwissen als sog. liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel ist (...). Wenn die Vorinstanz bei der Auslegung unter anderem prüfte, ob die von den Beschwerdeführerinnen vorgeschlagene Auslegung von Anspruch 1, welche die Inkohärenz von Anspruch 1 und Anspruch 4 verhindern würde, technisch sinnvoll sei, indem Merkmalen eine Bedeutung gegeben werden müsse, die es ihnen erlaube, die ihnen im Rahmen der Erfindung zugeordnete Funktion zu erfüllen, ist ihr jedenfalls keine Willkür vorzuwerfen."*

## Fulvestrant-Verwendung

### Substanziierungslast der Klägerin

BPatGer vom 10.03.2020  
(O2017\_014)

*"Beim Fachrichtervotum, das nach Aktenschluss ergeht, handelt es sich um die rechtliche Würdigung eines Richters (...) des von den Parteien vorgebrachten Sachverhalts. Es stellt einen Beitrag zur Urteilsberatung dar. Das Fachrichtervotum kann daher nur Rechtsfragen, nicht aber Tatfragen beschlagen. Demnach kann ein Fachrichtervotum von vornherein nicht dazu berechtigen, neue Tatsachen vorzubringen. Schon gar nicht kann eine Partei dieses zum Anlass nehmen, um ungenügende Behauptungen nachzubessern."*

*"Die Substanziierungslast verlangt, dass die Klägerin die erforderlichen Tatsachenbehauptungen konkret und bestimmt vorbringt. Dabei genügt es, wenn die Tatsache in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet worden ist. Immerhin muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann."* Wird ein Klagepatent im Laufe eines Verletzungsverfahrens eingeschränkt, so ist darzulegen, wie das nunmehr eingeschränkte Klagepatent durch die Beklagte verletzt wird.

## Urheberrecht: Entscheide

## GT 8 / GT 9

### Tarifliche Mitwirkungspflicht

BGer vom 17.04.2020  
(4A\_39/2020; 4A\_41/2020)

Die Tarife GT 8 und 9 (Reprografie und Eigengebrauch mittels betriebsinterner Netzwerke) sehen vor, dass (potentielle) Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken mittels eines Formulars mitteilen können, wenn sie über kein Kopiergerät bzw. Netzwerk verfügen. Bei Ausbleiben einer Erklärung kann die zuständige Verwertungsgesellschaft Rechnung stellen. Bei diesen tariflichen Regelungen handelt es sich laut dem Bundesgericht *"um eine zulässige Konkretisierung der in URG 51 statuierten Auskunftspflicht"*. Denn im Bereich der urheberrechtlichen Massennutzung sind die Verwertungsgesellschaften *"in besonderem Masse auf die Mitwirkung der Nutzer angewiesen"*, um die tariflich festgelegten Vergütungen korrekt in Rechnung stellen zu können. Entsprechend darf eine fehlende oder mangelnde Mitwirkung in der Tarifgestaltung berücksichtigt werden.

## GT Hb – Solidarhaftung

### Voraussetzungen für die Haftung von Organpersonen im URG-Bereich

HGer AG vom 21.01.2020  
(HOR.2019.9)

Ein Verein organisierte über mehrere Jahre eine Party mit jeweils rund 1'000 Besuchern. Der Verein rechnete die Musikverwendung jedoch gegenüber der SUISA nicht ab und kam auch seiner Auskunftspflicht nicht nach. Die SUISA stellte darauf gestützt auf Schätzungen Rechnung. Nachdem diese Rechnungen nicht bezahlt worden waren, klagte die SUISA nicht nur den Verein, sondern auch den Präsidenten des Vereins, der gleichzeitig dem Party-Organisationskomitee vorstand, als Solidarschuldner auf Zahlung der Ausstände ein. Das Handelsgericht Aargau bejaht die Solidarschuldnerschaft des Präsidenten in Bezug auf den urheberrechtlichen Vergütungsanspruch, verneint aber seine Schuldnerstellung in Bezug auf die verwandten Schutzrechte.

Für ihr Verschulden sind die handelnden Organe einer juristischen Person persönlich verantwortlich (ZGB 55 III). Zu bejahen ist die persönliche Haftung, wenn das betroffene Organ durch sein Verhalten die Voraussetzungen einer materiellrechtlichen Haftungsnorm erfüllt. Dies ist in Bezug auf die Urheberrechte vorliegend zu bejahen (URG 10 und 62 i.V.m. ZGB 55 III): *"Was das Verschulden betrifft, gilt der Grundsatz, dass sich eine vernünftig handelnde Idealperson als Veranstalter einer jährlich stattfindenden Party mit rund 1'000 Personen (...) eingehend mit den notwendigen regulatorischen Anforderungen auseinandersetzen müsste. (...) Der Beklagte hat die Urheberrechtsverletzung persönlich verschuldet, indem er sich nicht genügend mit den regulatorischen Anforderungen auseinandergesetzt und die Verwendung der Musik der Klägerin nicht gemeldet hat sowie den Aufforderungen der Klägerin nicht nachgekommen ist."*

URG 35 verleiht den Künstlern und Herstellern von Tonträgern *"einen direkten (gesetzlichen) Anspruch auf Vergütung. Diese gesetzliche Lizenz stellt allerdings keine Haftungsnorm dar, welche eine solidarische und persönliche Haftung des Beklagten als Organ des Vereins für die Vergütungsforderung (...) begründet. Vielmehr haftet für den Vergütungsanspruch einzig der Verein als Veranstalter (...)"* Bei URG 35 handelt es sich um einen gesetzlichen Vergütungsanspruch, der nicht den Voraussetzungen von OR 41 unterliegt.

Der Schaden der Urheberrechtsverletzung ist in Anwendung der Lizenzanalogie zu berechnen. Vorliegend bedeutet dies, dass die Lizenz gestützt auf den für solche Veranstaltungen zur Anwendung gelangenden GT Hb ("sonstige Anlässe, die musikalisch umrahmt werden") zu berechnen ist.

---

## Literatur

---

### **Proceedings Before the European Patent Office**

Marcus O. Müller /  
Cees A. M. Mulder

Edgar Elgar Publishing Limited,  
2. Aufl., Padstow 2020,  
VI + 230 Seiten, CHF 100;  
ISBN 978-1-78811-531-5

Dieses sehr gut eingeführte, Praxis wie auch Ausbildung ansprechende Buch (Untertitel: "A Practical Guide to Success in Opposition and Appeal") ist in der zweiten Auflage erschienen. Mit Blick auf die überarbeitete, im Januar 2020 in Kraft getretene Verfahrensordnung des EPA geschrieben, befasst es sich mit allen Verfahrensstadien vor dem EPA (u.a. Patentanmeldungen, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, Patentänderungen, verspätete mündliche Verhandlungen) und soll dabei helfen, so auch mit "Practical Advice"-Rubriken, in jeder Lage in geeigneter Weise vorzugehen.

### **Das revidierte Urheberrecht**

Peter Mosimann (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,  
Basel 2020,  
XXXVIII + 244 Seiten, CHF 78;  
ISBN 978-3-7190-4284-4

Peter Mosimann und sieben Mitautoren (Bernadette Bucheli, Thierry Burnens, Christoph Gasser, Yannick Hostettler, Michael Isler, Kai-Peter Uhlig, David Vasella) legen eine umfassende, oft im "Kommentarstil" gehaltene Darstellung der neuen Regeln des am 1. April 2020 in Kraft getretenen neuen URG vor, so zur verunglückten Fotografienorm von URG 2 III<sup>bis</sup>, zu den neuen Vergütungen beim "Video on Demand", zu den neuen Schrankenregeln, zur Einführung der erweiterten Kollektivlizenz und zur Schutzrechtsverlängerung.

### **Patentschutz für Arzneimittel**

Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht 106

Matthias Steinlin

Stämpfli Verlag AG, Bern 2020,  
XXXII + 164 Seiten, CHF 96;  
ISBN 978-3-7272-1966-5

Die Berner Doktorarbeit erörtert eingehend die Entwicklung des patentrechtlichen Stoffschutzes für die erste und für weitere medizinische Indikationen und bespricht anschliessend insbesondere die ("unmittelbare") Verletzung solcher Patente und diesbezügliche Teilnahmen. Nach seiner Darstellung der Schutzausnahmen, namentlich der medizinischen Handlungen und der Magistralrezeptur (PatG 9 I g bzw. h), unterbreitet der Autor Lösungsvorschläge zur Überwindung der patentrechtlichen Sonderregeln für Arzneimittel.

### **Europäisches Patentübereinkommen**

Margarete Singer /  
Dieter Stauder /  
Stefan Luginbühl

Carl Heymanns Verlag, 8. Aufl.,  
Köln 2019,  
XXVIII + 2497 Seiten, ca. CHF  
256; ISBN 978-3-452-29232-2

Der von Romuald und Margarete Singer begründete, renommierte EPÜ-Kommentar liegt in der 7. Auflage vor, herausgegeben von Dieter Stauder und Stefan Luginbühl und verfasst von ihnen und weiteren 24 Experten des Patentrechts. In der zu den führenden Werken zum EPÜ zählenden Neuauflage werden neben der Praxis der Beschwerdekammern und der Grossen Beschwerdekammer des EPA wichtige Entscheide von Gerichten der Vertragsstaaten, so auch der Schweiz, besprochen und Bezüge zum EU-Einheitspatent hergestellt. Eingearbeitet ist die jüngste Fassung der Prüfungsrichtlinien mit Darlegungen zum Schutz künstlicher Intelligenz.

---

## Veranstaltungen

---

### **Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa**

1. Februar 2021,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den jüngsten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet voraussichtlich am 1. Februar 2021 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### **Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme**

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 2. April 2020; Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern mussten die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess verschieben. Das neue Datum – voraussichtlich im Frühjahr 2021 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Herbst 2020 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch)).

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

6. Juli 2021, Lake Side, Zürich

INGRES kann seinen für den 2. Juli 2020 vorgesehenen Sommeranlass mit der INGRES-Mitgliederversammlung und der Fachtagung zu den wichtigsten Geschehnissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee, nicht durchführen. Die Folgeveranstaltung am gleichen Ort ist für den 6. Juli 2021 vorgesehen. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Wert der Marke**

27./28. August 2021 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Der ursprünglich auf den 28. und 29. August 2020 angesetzte "Workshop" zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld wird auf den 27. und 28. August 2021 verschoben. Die näheren Angaben folgen voraussichtlich im nächsten Jahr in den INGRES NEWS und über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### **Zurich IP Retreat 2021 – Beyond Patents**

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 20./21. November 2020 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Zunfthaus zur Zimmerleuten

INGRES verschiebt seine zusammen mit der ETHZ in der Stadt Zürich veranstaltete Tagung "Zurich IP Retreat" vom 20. und 21. November 2020 auf den Herbst 2021. Das neue Datum wird insbesondere über die INGRES NEWS und [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) möglichst bald mitgeteilt.