

Juli/August 2014

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Converse

#### Zulässiger Parallelimport

HGer BE vom 28.2.2014  
(HG 13 116)

Massnahmeverfahren!

Eine Sportartikelanbieterin verlangte mittels Massnahmege-  
suchs, dem Discounter OTTO's sei zu verbieten, diverse  
vermeintlich gefälschte Markenturnschuhe zu vertreiben.  
OTTO's machte geltend, bei den streitgegenständlichen  
Schuhen handle es sich um Original-Parallelimportware.  
Das Handelsgericht Bern erachtet den Fälschungsvorwurf  
als nicht genügend glaubhaft und weist das Gesuch ab.

Solange nicht glaubhaft ist, dass eine Markenverletzung  
vorliegt, überwiegt das Interesse von OTTO's an der Ge-  
heimhaltung seiner Bezugsquellen gegenüber den Interes-  
sen der Sportartikelanbieterin.

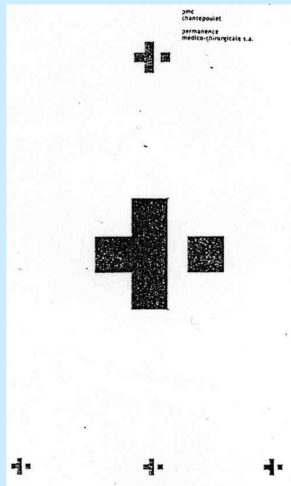
Aus dem Erschöpfungsgrundsatz lässt sich nicht ableiten,  
dass OTTO's die Pflicht trifft, die korrekte Inverkehrbringung  
der Schuhe glaubhaft zu machen, bevor überhaupt das Vor-  
liegen einer Markenverletzung glaubhaft gemacht wurde. Es  
obliegt somit der Sportartikelanbieterin, in einem ersten  
Schritt glaubhaft darzulegen, dass es sich bei den streitge-  
genständlichen Schuhen um Warenfälschungen handelt  
bzw. um Schuhe, die ohne ihre Zustimmung in Verkehr ge-  
bracht wurden.

Die Tatsache allein, dass die streitgegenständlichen Turn-  
schuhe eine Seriennummer aufweisen, die nicht im Daten-  
banksystem der Sportartikelanbieterin enthalten ist, macht  
das Vorliegen einer Warenfälschung noch nicht glaubhaft.  
Der Fälschungsvorwurf ist vielmehr anhand von produkt-  
spezifischen Eigenschaften glaubhaft zu machen. Sofern  
Seriennummern nur zu Kontrolle eines Vertriebssystems  
dienen, ist deren Abänderung markenrechtlich nicht zu be-  
anstanden.

## Croix Rouge (fig.)

### Verwechslungsgefahr mit dem Emblem des Roten Kreuzes

BGer vom 20.5.2014  
(4A\_41/2014)



Das als Verein konstituierte Schweizerische Rotes Kreuz ist aktivlegitimiert, um gestützt auf MSchG 52 die Nichtigkeit einer Marke geltend zu machen, die gegen das Rotkreuzgesetz verstösst.

Gemäss Rotkreuzgesetz ist jeder Einsatz von Zeichen verboten, die mit dem Roten Kreuz verwechselt werden können. Es spielt keine Rolle, ob das betroffene Zeichen zusammen mit anderen Zeichen und Zeichenelementen verwendet wird. Entscheidend ist, ob das als Markenbestandteil verwendete Zeichen für sich allein mit dem Roten Kreuz verwechselt werden kann: *"La loi sur la Croix-Rouge interdit (...) l'utilisation de l'emblème de la croix rouge comme élément d'une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque ou aux produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l'utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion (...). Il s'agit uniquement d'examiner si l'emblème protégé - de manière absolue - par la loi sur la Croix-Rouge (...) est perçu comme un élément du signe déposé."*

Vorliegend ist das strittige Zeichen, auch wenn es stilisiert ist, mit dem roten Kreuz verwechselbar: *"(...) le fait qu'en l'espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et services d'une permanence médico-chirurgicale ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l'emblème de la croix rouge."*

Der Schutzbereich von ZGB 28 ff. erfasst nicht nur Namen als solche, sondern auch Zeichen (z.B. Embleme), die einer Person zugeordnet werden.

## PhoenixMiles (fig.)

### Fehlende geografische Irreführungsfahr

BVGer vom 3.4.2014  
(B-3926/2013)

Nicht rechtskräftig!



Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung der von der Air China für Dienstleistungen der Klassen 37, 39 und 43 hinterlegten Marke "PhoenixMiles (fig.)" zu. Das IGE hatte die Marke für nicht aus den USA stammende Dienstleistungen grösstenteils als irreführend angesehen.

"Phoenix" wird primär mit dem mythischen Vogel assoziiert. Aufgrund des fehlenden Sinngelhalts des Wortelements "PhoenixMiles" sind es *"die chinesischen Schriftzeichen, die den Gesamteindruck der Marke prägen und es den vorwiegend mündigen (...) Verkehrskreisen erlauben, das Zeichen intuitiv einem asiatischen Anbieter zuzuordnen (...)."*

## FIRENZA

### Geografische Irreführungsgefahr

BVGer vom 4.6.2014  
(B-5451/2013)

Nicht rechtskräftig!

Die für pharmazeutische Erzeugnisse (Klasse 5) beanspruchte Marke FIRENZA ist für nicht aus Italien stammende Waren irreführend.

*"Eine Täuschungsgefahr liegt bereits dann vor, wenn der Abnehmer in einer ihm bekannten Herkunftsbezeichnung einen Hinweis auf die Provenienz des Produktes aus dem entsprechenden Land zu erkennen glaubt (...). In casu erscheint ein solches Herkunftsverständnis plausibel, zumal Florenz aufgrund seiner Wirtschaftslage und der bereits angesiedelten Pharmaunternehmen ohne Weiteres als Herstellungs- und Handelsort in Frage kommt. (...) Für eine konkrete Herkunftserwartung seitens der Konsumenten bedarf es (...) keines besonderen Rufes der verwendeten Herkunftsangabe für die in Frage stehenden Waren. Es genügt, wenn die betreffende Gegend als Herkunftsort in Frage kommt."*

## RED BULL / BULLDOG

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.4.2014  
(B-2766/2013)

Zwischen den beiden für Getränke (Klasse 32) beanspruchten Marken RED BULL und BULLDOG besteht Verwechslungsgefahr. Die Übereinstimmung der streitgegenständlichen Marken im gemeinsamen Wortelement BULL "ist augenfällig". Die Widerspruchsmarke RED BULL kann zudem für sich eine erhöhte Bekanntheit beanspruchen.

### Kennzeichenrecht: Aktuelles

### IGE: Revidierte Richtlinien in Markensachen – Neue elektronische Prüfungshilfe

IGE im Juni 2014

Das IGE hat seine Richtlinien in Markensachen revidiert und auf den 1. Juli 2014 in Kraft gesetzt. Die bisher in den Richtlinien enthaltene Kasuistik zu den relativen Ausschlussgründen ist gestrichen worden, da die Widerspruchsent-scheide des IGE seit Ende Juni 2014 in der elektronischen Prüfungshilfe (<https://ph.ige.ch/ph/>) integriert sind. Die Prüfungshilfe enthält nun auch alle in der Schweiz durch Staatsverträge geschützten geografischen Bezeichnungen.

## Swissness – Ausführungsrecht in der Vernehmlassung

Bundesrat im Juni 2014

Der Bundesrat eröffnete Mitte Juni das Vernehmlassungsverfahren zu vier Swissness-Ausführungsverordnungen. Der Revisionsentwurf zur Markenschutzverordnung präzisiert insbesondere, wie die vom Gesetz verlangten 60% Herstellungskosten zu berechnen sind. Der Entwurf für eine Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe "Schweiz" für Lebensmittel regelt etwa die Einzelheiten zur Berechnung des Mindestanteils an schweizerischen Rohstoffen bei Lebensmitteln. Weiter wird in einer Registerverordnung Eintragung und Schutz von geografischen Ursprungsbezeichnungen für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse, wie z.B. Uhren, geregelt. Schliesslich enthält der Verordnungsentwurf zum Wappenschutzgesetz das elektronische Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen.

Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis zum 17. Oktober 2014. Die Unterlagen können u.a. über die IGE-Webseite eingesehen werden ([www.ige.ch/swissness](http://www.ige.ch/swissness)). Das Inkraftsetzen des Swissness-Gesetzgebungspakets ist für den 1. Januar 2017 geplant.

## Patentrecht: Entscheide

### Schiedsvereinbarung

#### Gültigkeit einer Schiedsklausel nach Vertragskündigung

BGer vom 27.2.2014  
(4A\_438/2013)

Die Auslegung einer (in einem Patentrechtsvertrag enthaltenen) Schiedsvereinbarung erfolgt grundsätzlich nach den für die Auslegung privater Willenserklärungen allgemein geltenden Grundsätzen. Bei der Auslegung einer Schiedsvereinbarung ist jedoch *"deren Rechtsnatur zu berücksichtigen; insbesondere ist zu beachten, dass mit dem Verzicht auf ein staatliches Gericht die Rechtsmittelwege stark eingeschränkt werden. Ein solcher Verzichtswille kann nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht leichthin angenommen werden (...). Steht demgegenüber fest, dass eine Schiedsvereinbarung vorliegt, besteht kein Anlass zu einer restriktiven Auslegung; vielmehr ist davon auszugehen, dass die Parteien eine umfassende Zuständigkeit des Schiedsgerichts wünschten (...)."*

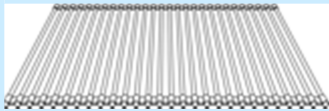
Es ist grundsätzlich anzunehmen, *"dass die in einem Vertrag enthaltene Schiedsklausel durch den Ablauf der Vertragsdauer oder die Kündigung des Hauptvertrags nicht berührt wird. Eine gegenteilige Abrede ist nicht leichthin anzunehmen, sondern müsste sich aus der Vereinbarung klar ergeben (...)."*

## Rollmatte

### Eigenart als erweiterte Neuheitsprüfung

HGer AG vom 5.3.2014  
(HOR.2012.23)

(registriertes) Design der Klägerin:



Design der Beklagten:



Die Vermutung von DesG 21 beschränkt sich auf die Neuheit und die Eigenart sowie auf die Berechtigung zur Hinterlegung. Ist die Frage zu beantworten, ob ein Design technisch bedingt ist, greift die Vermutung nicht. Wird einredeweise die technische Bedingtheit eines Designs geltend gemacht, hat diese trotzdem der Schutzrechtsgegner nachzuweisen, da es sich dabei um eine rechtshemmende Tatsache handelt: *"In gesetzessystematischer Auslegung (...) lässt sich schliessen, dass der Gesetzgeber von einem ausnahmsweisen Vorliegen der technischen Bedingtheit ausgeht und den Schutzausschluss nur greifen lassen will, wenn die technische Bedingtheit nachgewiesen wird. Damit handelt es sich um eine rechtshemmende Tatsache. Diese ist vom Schutzrechtsgegner (...) zu beweisen (...)."*

Bei der Auslegung von DesG 4 c ist der Begriff "technisch" "weit zu verstehen". Er "umfasst jeden mit dem Gebrauch eines Erzeugnisses zusammenhängenden funktionalen Aspekt".

Formen dürfen technisch beeinflusst sein, ohne dass dies zwingend zum Schutzausschluss führt. DesG 4 c "greift daher bloss, wenn zur Realisierung eines technischen oder funktionalen Effekts keine Formalternative besteht und damit nur eine einzige sinnvolle Ausführungsvariante existiert".

Enthält eine Designanmeldung mehrere Bilder, die (teils) völlig widersprüchlich sind, liegt ein Nichtigkeitsgrund vor. Zur Nichtigkeit führen aber nur "qualifizierte Unterschiede" zwischen den einzelnen Bildern; "kleine Differenzen" schaden dem Bestand der Eintragung nicht, doch sind sie "bei der Beurteilung des Schutzbereichs zu berücksichtigen."

Auf technische Verwendung ausgerichtete, funktionale Designs geniessen einen weniger grossen Schutzzumfang als reine Phantasieobjekte von ausschliesslich ästhetischer Bedeutung. Bei der Prüfung der Verletzung sind bei einem Phantasiegebilde grössere Unterschiede zu fordern, weil hier der Entwerfer grössere Gestaltungsfreiheit geniesst.

Die beiden nebenstehend abgebildeten Abtropfvorrichtungen unterscheiden sich genügend im Gesamteindruck, vor allem wegen der unterschiedlichen Abschlussbänder.

## Medienrecht: Entscheide

### Selbstsüchtige Beweggründe - Dignitas

#### Keine Persönlichkeitsverletzung

BGer vom 7.3.2014  
(5A\_456/2013)

Im Tages-Anzeiger vom 22. Februar 2011 wurde darüber berichtet, dass die Sterbehilfeorganisation Dignitas verdächtigt werde, *"aus selbstsüchtigen Beweggründen Beihilfe zu einem Doppelsuizid geleistet zu haben"* und sich trotz Aufforderung der Staatsanwaltschaft weigere, *"Belege über einen ominösen Sondermitgliedschaftsbeitrag freiwillig herauszugeben"*. Dignitas klagte daraufhin auf Feststellung einer Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das Bezirksgericht Uster und das Obergericht des Kantons Zürich wiesen die Klage ab. Das Bundesgericht bestätigt.

Bei Personen des öffentlichen Interesses, worunter auch ein Verein fallen kann, darf je nach Interessenslage über den Verdacht auf eine Straftat und die damit verbundenen Ermittlungen auch unter Namensnennung berichtet werden. Voraussetzung ist, dass keine Vorverurteilung stattfindet und ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es sich um einen blossen Verdacht handelt.

In der Berichterstattung im Tages-Anzeiger sieht das Bundesgericht keine Persönlichkeitsverletzung: *"So besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse an Transparenz im Bereich des gesellschaftlich brisanten und hochpolitischen Feldes der Sterbehilfe ganz allgemein, aber auch ein allgemeines Bedürfnis nach Information spezifisch zur Frage, wie Behörden mit der Thematik umgehen und auf Verdachtsmomente für mögliche Straftatbestände reagieren."* Geheimhaltungsinteressen können diesem gewichtigen Informationsbedürfnis keine entgegengehalten werden.

## Veranstaltungen

#### Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Freihalteinteressen im Markenrecht

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 zu den Freihalteinteressen im Markenrecht. Dabei wird die reichhaltige Praxis der Schweiz und der EU anhand von Referaten vorgestellt und in mehreren Arbeitsgruppen eingehend besprochen. Die Einzelheiten zum Programm sowie die Einladung wurden mit den INGRES NEWS 5/2014 versandt und stehen auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zur Verfügung.



### VIPS/VESPA- Herbstseminar

31. Oktober 2014,  
Kongresszentrum Hotel Arte,  
Olten

Das von den Patentanwaltsverbänden VESPA und VIPS veranstaltete ganztägige "Herbstseminar" befasst sich dieses Jahr mit der Frage "Was gehört zum Stand der Technik?". Dazu wird einerseits die jüngere Rechtsprechung des Europäischen Patentamts beleuchtet. Andererseits werden Änderungen in der Definition des Stands der Technik in den USA erörtert, die sich aufgrund des "America Invents Act" ergeben haben. Weitere Angaben und Anmeldeunterlagen finden sich unter [www.chepat.ch](http://www.chepat.ch) und [www.acbis.org](http://www.acbis.org).

## Literatur

### Wettbewerbsrecht in a nutshell

Andreas Heinemann /  
Andreas Kellerhals

Dike Verlag AG, Zürich et al.  
2014, XX + 192 Seiten, CHF 39;  
ISBN 978-3-03751-619-5

Im Rahmen der Studienreihe "in a nutshell" werden nach einer international ausgerichteten Einführung in das Wettbewerbsrecht und die Wettbewerbstheorie das Kartellrecht wie auch das Lauterkeitsrecht der Schweiz aus zivil-, verwaltungs- und strafrechtlicher Sicht studiengerecht aufbereitet und anschaulich kommentiert. Im kürzeren Schlussteil werden sodann weitere Fragen des internationalen Kartell- und Lauterkeitsrecht behandelt. Mehrere hilfreiche Kurzregister schliessen das Buch ab.

### Big Data und Datenschutz – Gegenseitige Herausforderungen

Rolf H. Weber /  
Florent Thouvenin (Hg.)

Schulthess Juristische Medien AG,  
Zürich et al. 2014, 176 Seiten,  
CHF 64;  
ISBN 978-3-7255-7024-9

"Big Data", mithin "die Analyse und Verwertung von riesigen Mengen an Daten, die längst zu einem zentralen Rohstoff für Wirtschaft und Gesellschaft geworden sind", bildete der Gegenstand einer Tagung des Schweizer Forums für Kommunikationsrechts am 31. Oktober 2013 in Zürich. Die Niederschriften der zwölf vielfältigen Vorträge werden im vorliegenden Tagungsband veröffentlicht, wobei technische sowie insbesondere datenschutz-, persönlichkeits- und vertragsrechtliche Themen ausführlich behandelt werden.

### Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz

Basler Kommentar

Urs Maurer-Lambrou /  
Gabor P. Blechta

Helbing & Lichtenhahn Verlag  
AG, 3. Aufl., Basel 2014,  
LXXX + 1180 Seiten, CHF 398;  
ISBN 978-3-7190-3156-5

Der bestens bewährte Basler Kommentar zum Datenschutzrecht liegt in seiner dritten Auflage vor. Die seit seiner letzten, vor acht Jahren erschienenen Auflage neu entstandene Literatur und Rechtsprechung zum Datenschutzgesetz sind sorgfältig eingearbeitet. Ausserdem wird erstmals das Öffentlichkeitsgesetz kommentiert, was erlaubt, die Zusammenhänge zwischen DSGVO und BGÖ vertieft aufzuzeigen, gerade auch unter Rechtsvergleichung mit ausländischen Informationsgesetzen.

### Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

SIWR, Bd. II/1

Roland von Büren /  
Lucas David (Hg.)

Helbing & Lichtenhahn Verlag  
AG, 3. Aufl., Basel 2014,  
LXXIV + 746 Seiten, CHF 348;  
ISBN 978-3-7190-3178-7

Nach acht Jahren ist der für die schweizerische Lehre und Praxis wesentliche SIWR-Band zum Urheberrecht und den verwandten Schutzrechten neu aufgelegt worden. Das gegenüber der Voraufgabe unveränderte Autorenkollegium von Urheberrechtsexperten nimmt sich der Fülle der Entscheidungen und wissenschaftlichen Publikationen der letzten Jahre ausführlich an und behandelt insbesondere neu auch die Bestimmungen, die mit der jüngsten URG-Revision am 1. Juli 2008 wirksam wurden.

### Loi sur la radio-télévision (LRTV)

Denis Masméjan / Bertil  
Cottier / Nicolas Capt (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2014,  
XLV + 819 Seiten, CHF 308;  
ISBN 978-3-7272-2467-6

Nach dem 2008 in deutscher Sprache erschienen "Stämpfli Handkommentar" zum RTVG von Rolf H. Weber liegt nun der entsprechende Kommentar in französischer Sprache vor – geschrieben von neun Westschweizer Mitautoren, welche namentlich die Entwicklungen der letzten Jahre in diesem sich rasch entwickelnden Rechtsgebiet im gewohnt sauberen, übersichtlichen und praxisnahen Stil der Handkommentarreihe von Stämpfli einarbeiten konnten.

## Tagungsberichte

### Mitgliederversammlung des INGRES

25. Juni 2014, Lake Side,  
Zürich

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Ritscher erläuterte der Geschäftsführer Christoph Gasser die vergangenen und kommenden INGRES-Tagungen. Die Mitgliederversammlung genehmigte die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2013 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach Verlesung des Revisionsberichts (J. David Meisser) und hiess eine Statutenänderung gut, wonach insbesondere der Status des Kollektivmitglieds abgeschafft wird. Unterschieden wird neu zwischen "Mitglied" und "Partner". Die ergänzten Statuten sind auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) veröffentlicht. Die bisherigen Kollektivmitglieder werden im Herbst 2014 zusätzlich einzeln über die Änderung und deren Folgen in Kenntnis gesetzt.

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

25. Juni 2014,  
Lake Side, Zürich

Die von etwa 160 Teilnehmern besuchte Veranstaltung vermittelte wiederum eine Rückschau auf die wichtigste Rechtsprechung der Ämter und Gerichte. In Würdigung der Fälle der zurückliegenden zwölf Monate sprachen Daniel Kraus, Martin Wilming und Dieter Brändle zum Patentrecht, Gianni Fröhlich-Bleuler und Fabian Wigger zum Urheberrecht sowie Eric Meier, David Aschmann und Stefan Hubacher zum Markenrecht. Die traditionelle Schifffahrt auf dem Zürichsee rundete den Anlass ab. Die nächste Tagung "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz" findet am 1. Juli 2015 am gleichen Ort statt.