

September 2016

## Kennzeichenrechte: Entscheide

### Dreieckslogo

#### Reduzierung einer Ordnungsbusse

BGer vom 11.7.2016  
(4A\_406/2015)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Gestützt auf Marken- und Lauterkeitsrecht wurde einem Unternehmen unter Androhung einer Ordnungsbusse bei Widerhandlung vorsorglich verboten, ein Logo zu verwenden. Da das Unternehmen das Logo teilweise trotzdem weiterverwendete, wurde ihm eine Ordnungsbusse von mehreren zehntausend Franken auferlegt. Das Bundesgericht beanstandet die Höhe der Busse und weist die Sache zur Neuurteilung der Bussenhöhe an die Vorinstanz zurück.

Ordnungsbussen gemäss ZPO 343 I b und c können auch *"der rückblickenden Ahndung"* von erfolgten Zuwiderhandlungen dienen. Ihre Ausfällung ist daher auch möglich, *"wenn eine nachträgliche Erfüllung nicht in Frage kommt und auch keine weitere Zuwiderhandlung zu befürchten ist, es also genau betrachtet nichts mehr zu vollstrecken gibt."*

Aufgrund der Funktion der Ordnungsbusse als Vollstreckungsmassnahme ist es ausgeschlossen, *"diese ohne jedes Verschulden auszusprechen, so namentlich, wenn es der unterlegenen Partei gar nicht möglich war, den Entscheid zu beachten"*.

*"Bereits unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit kann es nicht angehen, jede noch so geringfügige Zuwiderhandlung gegen eine gerichtliche Verhaltensanweisung schematisch mit dem Höchstbetrag der angedrohten Ordnungsbusse zu ahnden, so namentlich, wenn die unterlegene Partei dem Verbot weitgehend nachgelebt und bloss in einem eher untergeordneten Punkt fahrlässig zuwidergehandelt hat."* Insoweit ist bei der Festsetzung der Busse insbesondere das objektive Ausmass der Zuwiderhandlung zu berücksichtigen.

---

## Patentrecht: Entscheide

---

### Geräuscharmer Turbolader

#### Begründungspflicht der Klägerin

BPatGer vom 14.7.2016  
(S2016\_006)

Massnahmeverfahren!  
Nicht rechtskräftig!

Wird in einer Rechtsschrift eine Patentverletzung mit Verweis auf ein beigelegtes Privatgutachten begründet, so ist die Klage nicht hinreichend begründet: *"Eine Patentverletzung kann nur dadurch substantiiert begründet werden, dass – und zwar in der Rechtsschrift selbst – dargelegt wird, wie die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs in der angegriffenen Ausführungsform konkret technisch umgesetzt werden. (...) Die Klägerin beruft sich als Beweismittel auf das von ihr eingereichte Privatgutachten. Privatgutachten sind indes keine Beweismittel. Insofern ist das Privatgutachten der Klägerin nicht dienlich. Hingegen stünde es der Klägerin frei, die Ausführungen ihres Privatgutachters als Parteibehauptungen in das Verfahren einzubringen. Ein globaler Verweis auf das Privatgutachten hingegen, wie ihn die Klägerin vornimmt, ist unzulässig. Vorbringen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben, von der Partei aber in der Rechtsschrift selbst nicht hinreichend detailliert behauptet werden, sind unbeachtlich."*

Gemäss PatG 9a IV tritt Erschöpfung unter anderem dann ein, wenn *"Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur untergeordnete Bedeutung"* hat. Eine Vorrichtung, welche die Verhinderung von gewissen Geräuschen im Leerlauf nach dem Neustart eines Fahrzeuges bezweckt, ist zwar *"nice to have"*, dürfte für ein Fahrzeug aber nur von untergeordneter Bedeutung sein.

---

### Rétention de capsules

#### Anforderungen an ein Unterlassungsbegehren

BPatGer vom 12.7.2016  
(O2015\_001)

Nicht rechtskräftig!

*"(...) Pour être recevables, les conclusions qui visent l'interdiction d'un comportement violant un brevet doivent inclure une description précise du comportement en cause. La description doit être suffisamment concrète pour qu'un examen purement factuel puisse permettre de constater si on est en présence du comportement prohibé. Une description nécessitant une interprétation juridique ou une interprétation de termes techniquement ambigus est insuffisante. Ainsi, cette description ne peut se limiter à l'énoncé d'une revendication du brevet violé, à moins que cet énoncé ne remplisse en lui-même les exigences précitées."*

## Stickmaschinenabstandhalter

### Fachrichtervotum als Beitrag zur Urteilsberatung

BPatGer vom 4.5.2016  
(O2014\_009)

Nicht rechtskräftig!

Der Auskunftsanspruch nach PatG 66 b lässt sich *"nur durch diese Bestimmung selbst, nicht aber durch prozessuale Massnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen beschränken."*

*"Was den Umfang der Auskunftspflicht (...) betrifft, so ist die Auskunft zu allen Angaben geschuldet, die für die Durchsetzung des Hauptanspruchs nötig sind, auch wenn der Wortlaut von PatG 66 b den Umfang der Auskunftspflicht auf die Herkunft und Menge der massgebenden Erzeugnisse beschränkt."*

Das Fachrichtervotum ist ein Beitrag des Richters zur Urteilsberatung, *"mit der Besonderheit, dass die Parteien dazu Stellung nehmen können (ZPO 183 III). Eine Grundlage, Teile dieser richterlichen Beurteilung aus dem Recht zu weisen, gibt es nicht. Folgt der Spruchkörper dem Fachrichtervotum und hält eine Partei das Fachrichtervotum oder Teile davon für falsch, so muss sie den Rechtsmittelweg beschreiten."*

*"Grundsätzlich ist es richtig, dass der Fachmann, genau wie übrigens auch die entsprechende objektive Aufgabe, in Abhängigkeit des als nächstliegenden Stand der Technik eingesetzten Dokumentes gewählt werden muss. Liegt ein als Ausgangspunkt verwendetes Dokument nicht im gleichen Gebiet wie das Klagepatent und betrifft andere Fragestellungen, kann entsprechend und muss auch ein anderer Fachmann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hinzugezogen werden. Zudem ergibt sich in der Regel eine andere objektive Aufgabe, als wenn man von einem Dokument ausgeht, das im gleichen Gebiet wie das Klagepatent liegt und die gleiche Problemstellung betrifft. Eine andere Vorgehensweise würde unweigerlich eine rückschauende Betrachtungsweise nach sich ziehen, bzw. Elemente der gemachten Erfindung bereits in die Auslegung des Ausgangsdokuments bzw. in die Definition der objektiven Aufgabe hineinragen."*

*"Bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungsansatz ist es nicht möglich, eine Kombination von Dokumenten als Ausgangspunkt zu nehmen."*

Patentanwaltlicher Aufwand, der durch Inanspruchnahme von konzerninternen Dienstleistungen einer Prozesspartei entstanden ist, gehört nicht zu den zu ersetzenden notwendigen Auslagen.

## GT 3a Zusatz

### Rückwirkende Inkraftsetzung eines Tarifs

BVGer vom 7.7.2016  
(B-3865/2015)

Nicht rechtskräftig!

Gemäss Bundesverwaltungsgericht können die Verwertungsgesellschaften unter anderem von Hotels und Spitälern rückwirkend bis zum Jahr 2013 Vergütungen für das Wahrnehmbarmachen von TV- und Radioprogrammen geltend machen.

Die Kriterien und Voraussetzungen der echten Rückwirkung *"gelten nur für Erlasse, die sich für die Betroffenen belastend auswirken (...). Ergibt sich die Zahlungspflicht bereits abschliessend aus dem URG und wird die materielle Vergütungsforderung durch dieses erfüllbar vorweggenommen (...), kann der Tarif für die Schuldner keine zusätzliche belastende Wirkung haben. (...) Dass Nutzer während eines tariflosen Zustands faktisch (...) einem Vollzug ihrer bereits geltenden und nicht rückwirkend in Kraft gesetzten Rechtspflicht entgehen können, ändert daran nichts."* Trotzdem hat die ESchK den Beginn der Tarifbemessung *"zeitlich mässig und nach den Umständen des Einzelfalls für die betroffenen Nutzer zumutbar festzulegen. Dies nicht als Ausfluss der rechtsstaatlichen Rückwirkungs Voraussetzungen, wohl aber im Rahmen des verwertungsrechtlichen Angemessenheitsbegriffs (...)."*

Wohl ist es so, *"dass Tarife ihre Rechtsgrundlage manchmal nicht transparent machen und gesetzliche Vergütungsbestimmungen der Auslegung bedürfen, weshalb die Nutzerseite nicht immer von vornherein einschätzen kann, ob der Tarif gerechtfertigt ist. Ihr Interesse, zuerst die Rechtslage zu klären, ist darum mit zu berücksichtigen. Allerdings stehen ihm sowohl das Legalitätsprinzip (Gesetze sind zu befolgen) wie auch das Interesse der Urheberberechtigten an der Bezahlung gesetzlich und rechtskräftig geschuldeter Vergütungen gegenüber. Nicht in allen Fällen überwiegt darum das Interesse der Nutzerseite an der Klärung der Rechtslage bis zur Rechtskraft des Tarifs. Schon mit Empfang der Rechtsauffassung der Verwertungsgesellschaften während der Tarifverhandlungen, spätestens aber mit Kenntnis der Tarifeingabe oder mit dem Entscheid der Vorinstanz kann nach den Umständen für die Nutzerverbände und Nutzer abschätzbar sein, welche Vergütungen für ihre gegenwärtige Nutzung anfallen werden. Dass sie die Rechtsauffassung der Tarifeingabe nicht immer teilen und zu ihrer Anfechtung und zur Ausschöpfung des Instanzenzugs legitimiert sind, ändert hieran nichts."*

## Kristallnacht-Tweet

**Keine  
Persönlichkeitsverletzung  
durch Medienschaffenden  
und durch privaten  
Webseitenbetreiber**

BGer vom 4.7.2016  
(5A\_975/2015; 5A\_195/2016)

Ein Politiker wurde wegen Rassendiskriminierung verurteilt (vgl. BGE 141 I 211), u.a. wegen folgender Tweets: *"Vielleicht brauchen wir wieder einmal eine Kristallnacht ... diesmal für Moscheen."* Und: *"Wir sollten dieses Pack aus dem Land werfen. Ich will nicht mit solchen Leuten zusammenleben."* Der Politiker klagte nach der Verurteilung sowohl gegen eine Zeitung als auch gegen den Betreiber einer privaten Webseite, die über die Verurteilung berichtet hatten, ohne Erfolg auf Persönlichkeitsverletzung.

Grundsätzlich sind "Tweets" nicht für einen geschlossenen Empfängerkreis bestimmt. Im Gegenteil möchte ein "Twitterer" typischerweise möglichst viele "Followers" erreichen. Es ist folglich zu beachten, dass der Politiker mit seinen Aussagen bewusst die Öffentlichkeit suchte.

*"(...) Kernbotschaft des Tweets ist, dass unerwünschtes Verhalten einzelner mit Sippenhaft aller Angehöriger [sic!] einer bestimmten Religion im Sinn einer systematischen Verfolgung und Vertreibung zu ahnden sei. Wer solches Gedankengut veröffentlicht, disqualifiziert sich selbst beim Durchschnittsleser in einer Weise, dass ein Presseergebnis ohne Verletzung der Persönlichkeit das Werturteil abgeben darf, die betreffende Person habe in einer der Freiheit und Demokratie verpflichteten Partei nichts zu suchen. Dass bei einer betreffenden Ausgangslage eine solche Aussage die Persönlichkeit nicht verletzt, entspricht im Übrigen keiner neuen, sondern schon vor Jahrhunderten geäusserten Erkenntnis".*

Hinsichtlich der Frage, wann die Persönlichkeit einer Person verletzt ist, macht es keinen Unterschied, *"ob die Verletzung von einem Medienunternehmen oder von einer Privatperson ausgeht; der privatrechtliche Ehrbegriff ist nicht teilbar. Hingegen kann sich ein Medienunternehmen (...) auf seinen Informationsauftrag berufen, welcher im Zusammenhang steht mit der besonderen Bedeutung der Medien für das Funktionieren der demokratischen Gesellschaft (...). Auf diesen besonderen Rechtfertigungsgrund kann sich der Private nicht berufen (...). Ihm ist es aber in Wahrnehmung seiner verfassungsmässig garantierten Meinungsäusserungsfreiheit (...) und aufgrund sonstiger Rechtfertigungsgründe (...) grundsätzlich erlaubt, öffentlich zugängliche Informationen weiterzuverbreiten und sich im Rahmen eines Werturteils darüber zu äussern (...)."*

## Skeletonbahn

### Herausgabe von Gerichtsurteilen an Journalisten

BGer vom 21.6.2016  
(1C\_123/2016)

Das Kantonsgericht Graubünden verweigerte einer SRF-Journalistin sowohl die Herausgabe eines vom Bundesgericht aufgehobenen als auch eines eigenen, noch nicht rechtskräftigen Urteils. Das Bundesgericht verfügt die Herausgabe: *"Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Urteile grundsätzlich generell bekanntzugeben oder zur Kenntnisnahme bereitzuhalten sind. Die Praxis der Vorinstanz, die Herausgabe noch nicht rechtskräftiger und aufgehobener Urteile zu verweigern, widerspricht (...) dem Gebot der Transparenz der Rechtspflege und verhindert zumindest partiell eine wirksame Kontrolle der Justiztätigkeit durch die Medien."* Vorliegend sind auch keine persönlichen oder öffentlichen Interessen gegeben, die der Herausgabe der Urteile in anonymisierter Form entgegenstehen.

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

## Ölhandel

### Irreführung über Geschäftsverhältnisse

BGer vom 28.4.2016  
(6B\_252/2016)

Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte einen Geschäftsmann wegen Widerhandlungen gegen das UWG, weil dieser den Eindruck erweckt hatte, sein neu gegründetes Unternehmen gehöre zu einer anderen, bereits bestehenden Unternehmensgruppe. Der angeklagte Unternehmer stellte die unrichtige Angabe nicht in Abrede, brachte aber vor, bei dieser Fehlinformation handle es sich um eine für den Geschäftsverkehr irrelevante Nebensächlichkeit, die objektiv den Wettbewerb nicht beeinflusste. Das Bundesgericht bestätigt die Verurteilung.

Für die Bestimmung der Wettbewerbseignung einer Handlung ist allein die wirtschaftliche Relevanz im Sinne einer abstrakten Eignung massgebend, wobei unbeachtlich ist, ob subjektiv ein Wille zur wirtschaftlichen Tätigkeit vorliegt.

Mit der Angabe, ein neu gegründetes Unternehmen gehöre einer bereits bestehenden und etablierten Unternehmensgruppe an, wird der Geschäftseinstieg für das neue Unternehmen erleichtert, selbst wenn – wie in casu – die Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Auch wenn der Angeklagte als CEO und VRP berechtigt war, die Unternehmensgruppe gegen aussen zu vertreten, besteht keine Berechtigung, Dritte durch unwahre Angaben über Geschäftsverhältnisse zu täuschen.



## Elmex

### Unzulässige Abrede mit Lizenznehmerin

BVGer vom 19.12.2013  
(B-506/2010)

Nicht rechtskräftig!

Anmerkung: Das Bundesgericht wies mit Urteil vom 28. Juni 2016 (2C\_180/2014) die Beschwerde der Colgate-Palmolive Europe Sàrl (ehemals Gaba International AG) gegen den vorliegend besprochenen BVGer-Entscheid zurück und bestätigte, dass es sich beim fraglichen Vertrag um eine unzulässige vertikale Gebietsabrede handelt, die den Schweizer Markt erheblich beeinträchtigt. Die schriftliche Begründung des BGE-Urteils steht aus.

Die WEKO eröffnete gestützt auf die Anzeige der Denner AG eine Untersuchung gegen die Gaba International AG (neu Palmolive Europe Sàrl). Nach eingehender Untersuchung kam die WEKO zum Schluss, dass der Lizenzvertrag zwischen der Gaba International AG und der Gebro Pharma AG zur Herstellung und zum Vertrieb von Elmex-Zahnpasta in Österreich eine unzulässige Gebietsabrede i.S. von KG 5 IV darstellt, und sprach eine Sanktion in der Höhe von CHF 4'820'580.00 aus. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Das Bundesverwaltungsgericht spricht sich nach einer umfangreichen rechtsvergleichenden Analyse generell für eine weite Auslegung des Schweizer Kartellgesetzes aus und verlangt für dessen Anwendung auf Sachverhalte mit internationalem Bezug keine Auswirkungen besonderer Qualität.

Weiter stellt der in Frage stehende Lizenzvertrag eine vertraglich vereinbarte vertikale Gebietsabrede nach KG 5 IV dar, da Lizenzverträge mit vertriebsrechtlichen Elementen grundsätzlich unter Vertriebsverträge fallen und somit nicht vom Vorbehalt des KG 3 II erfasst werden.

Bei der Prüfung der Frage, ob die Abrede (u.a. wegen eines der Lizenznehmerin auferlegten Passivverkaufsverbots) zu einer erheblichen Wettbewerbsbeeinträchtigung nach KG 5 I führt, hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass das Kartellgesetz bei Passivverkaufsverboten in Vertikalabreden die Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs vermutet und deshalb nach dem Grundsatz "*a maiore ad minus*" bei Abreden im Sinne von KG 5 IV die Erheblichkeit – unabhängig von den quantitativen Erwägungen – immer zu bejahen ist. Zudem sind vertikale Abreden gemäss Vertikalbekanntmachung der WEKO (2007 und 2010) bereits aufgrund ihres Gegenstandes "*erheblich*". Mangels Rechtfertigung der Abrede aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass der Lizenzvertrag eine unzulässige, den Wettbewerb erheblich beeinträchtigende Abrede gemäss KG 5 I i.V.m. KG 5 IV darstellt und kraft KG 49a I sanktionierbar ist.

## Literatur

### **Le droit du design / Design Law**

propriété intellectuelle /  
intellectual property Band 8

Jacques de Werra (Hg.)

Schulthess Juristische Medien  
AG, Genf et al. 2015,  
XV + 166 Seiten, CHF 58;  
ISBN 978-3-7255-8563-2

Der achte Band der von Jacques de Werra an der Universität Genf herausgegebenen Reihe "propriété intellectuelle / intellectual property" unterbreitet die wissenschaftlich angeereicherten Niederschriften der Vorträge, die an einer in Genf am 5. Februar 2015 durchgeführten Veranstaltung zum Thema "Designrecht" gehalten wurden. Marcus Höpferger, Grégoire Bisson, Carlo Rusconi, Nathalie Tissot, David Stone, Michael Ritscher und Bertrand Siffert äusserten sich zu aktuellen Fragen des nationalen und internationalen Designrechts im Bereich der Designanmeldungen wie auch jenem der Designstreitigkeiten.

## Tagungsberichte

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Kohärenz im Kennzeichenrecht**

26. / 27. August 2016 (Freitag-  
nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartause Ittingen

Am diesjährigen Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit gegen 40 Teilnehmenden wurde gewürdigt, inwieweit sich trotz teils unterschiedlicher Erlasse für "Marken", "Firmen", "Handelsnamen" und "Herkunftsangaben" usw. von einer "Kohärenz im Kennzeichenrecht" sprechen lässt. Nach den Einleitungen von Eugen Marbach und Alexander von Mühlendahl wurden ausgewählte Themen vertieft, insbesondere Sittenwidrigkeit (Marc Steiner), Schutzvoraussetzungen (Matthias Leemann, Jürg Simon) und Schutzzumfang (Gallus Joller, Meinrad Vetter), und die erzielten Ergebnisse von Alexander von Mühlendahl und Michael Ritscher verallgemeinert – auch im Hinblick auf eine mögliche künftige Tagung namentlich zu PVÜ 8 und ZGB 29. Ein Veranstaltungsbericht folgt in der sic!

## Veranstaltungen

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

30. Januar 2017,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 30. Januar 2017 führt INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Ereignisse des Jahres 2016 (einschliesslich des "Brexit") und die künftigen Entwicklungen aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 29. Januar 2017 findet im Ski-gebiet Valbella-Lenzerheide der INGRES-Skitag statt. Die Einladung folgt.



