

Februar 2018

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### MAGENTA

#### Unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 3.10.2017  
(B-7196/2015)

Das IGE liess die für diverse Waren der Klasse 34 (Tabak, Zigaretten) beanspruchte Wortmarke MAGENTA nur teilweise zum Schutz zu. In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren führte das IGE unter anderem aus, die Farbe stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren "ein wesentliches Kaufkriterium" dar, sodass Abnehmer im Zeichen MAGENTA einen Hinweis auf die Farbe der beanspruchten Waren erkennen würden. Auf Beschwerde hin verfügt das Bundesverwaltungsgericht die Eintragung des Zeichens für alle beanspruchten Waren.

*"Die von der Vorinstanz geltend gemachte 'Beeinflussung des Kaufentscheids' als Kriterium zur Unterscheidung, ob ein Zeichen dem Gemeingut angehört oder nicht, kann (...) nicht von Relevanz sein. Insofern die Vorinstanz den Ausdruck der 'Beeinflussung des Kaufentscheids' i.S. des Kriteriums des anpreisenden Charakters eines Zeichens versteht (...), kann festgehalten werden, dass im (...) Zeichen 'Magenta' keine solche anpreisende Eigenschaft ersichtlich ist."*

*"Dass die Gestaltung von Waren in einer bestimmten Farbe möglich wäre, ist für sich alleine noch keine Beschaffenheitsangabe, welche ebendiese zum Gemeingut machte (...)." Die Farbe Magenta ist im Bereich der Tabakwaren "nicht mehr als andere Farben vertreten und kann daher nicht als charakteristisch oder anderswie von besonderer Bedeutung angesehen werden (...). Diesbezüglich ist (...) herauszustreichen, dass vorliegend die Beurteilung einer Wortmarke mit Farbbezeichnung vorgenommen wird. Eine eigentliche Farbmarke unterläge hingegen einer Beurteilung nach anderen, unter Umständen auch strengeren Kriterien (...)."*

## MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 29.9.2017  
(B-5341/2015)

Streitgegenständliches Zeichen:



Das nebenstehende 3D-Zeichen, beansprucht für Schreibgeräte (Klasse 16) und versehen mit einer Beschreibung (*"Cette marque tridimensionnelle se compose d'un instrument d'écriture comportant trois anneaux, les mots 'MONTBLANC-MEISTERSTÜCK' étant gravés sur l'anneau du milieu, aucune couleur particulière n'étant revendiquée."*) ist nicht unterscheidungskräftig.

*"(...) [L]es éléments qui forment le signe tridimensionnel en cause (...) figurent également dans de très nombreux instruments d'écriture disponibles sur le marché suisse (...). Dans le signe en cause, ces éléments ne présentent, en tant que tels, pas de caractéristiques particulières. Ils ne sont par ailleurs pas combinés d'une manière spécialement originale. Il ne saurait notamment être retenu que les proportions générales du signe en cause sont inhabituelles. Ce signe doit dès lors être qualifié de banal. Un tel résultat s'impose d'autant plus que les instruments d'écriture (classe 16) ne forment pas un domaine dans lequel la forme des produits est régulièrement utilisée comme un renvoi à une entreprise (...)."*

*"Même s'il est en soi banal, un signe tridimensionnel n'appartient pas au domaine public (art. 2 let. a LPM) s'il comporte sur sa surface des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux, éléments graphiques et/ou couleurs) qui influencent de manière essentielle l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Il ne suffit donc pas que ces éléments soient visibles. Il faut en effet qu'ils soient bien reconnaissables au premier coup d'oeil lorsque le signe tridimensionnel est considéré dans son ensemble. (...) [In casu] force est toutefois de constater que l'inscription 'MONTBLANC-MEISTERSTÜCK' est de taille très réduite par rapport à la taille globale du signe tridimensionnel en cause, auquel elle n'est dès lors pas susceptible de conférer une force distinctive suffisante".*

## SUBMARINER / MARINER

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 21.9.2017  
(B-922/2015)

Uhrenbestandteile einerseits und (Halb-)Edelsteine andererseits (Klasse 14) sind gleichartig. In Bezug auf diese gleichartigen Waren besteht zwischen den beiden Marken SUBMARINER und MARINER auch Verwechslungsgefahr.

## DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)

### Fehlende Irreführungsgefahr

BVGer vom 30.8.2017  
(B-1428/2016)

Streitgegenständliches Zeichen:



Das IGE verweigerte der für 29 Waren-/Dienstleistungsklassen beanspruchten Marke "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" für einen grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Schutz. Das Bundesverwaltungsgericht verfügt auf Beschwerde hin die vollumfängliche Eintragung der Marke.

Unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (4A\_357/2015), wonach Namen von Sportverbänden in der Regel keine Herkunftserwartung wecken, ist vorliegend davon auszugehen, dass die Marke "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" keine Herkunftserwartung weckt, sondern von den massgebenden Verkehrskreisen als Logo eines Sportverbandes erkannt wird, unabhängig davon, ob der Adler im strittigen Zeichen tatsächlich mit dem Bundesadler verwechselbar ist oder nicht.

Die Marke verstösst auch nicht gegen den deutsch-schweizerischen Staatsvertrag. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die Marke in Deutschland ohne Einschränkungen eingetragen wurde.

## STINGRAY / ROAMER STINGRAY

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.10.2017  
(B-3328/2015)

Zwischen den für gleichartige Waren (Klasse 14) beanspruchten Marken STINGRAY und ROAMER STINGRAY besteht Verwechslungsgefahr.

Der englische Begriff STINGRAY (= Stachelrochen) hat zwar einen klaren Sinngehalt. Da der Begriff aber nicht zum englischen Grundwortschatz gehört und von den massgebenden Verkehrskreisen in seinem Bedeutungsinhalt auch nicht verstanden wird, kann dieser Sinngehalt vorliegend nicht als Differenzierungsmerkmal herangezogen werden: *"Soweit die Verkehrskreise die Bedeutung eines Zeichens (...) nicht verstehen, kann sich aus einem allenfalls abweichenden Sinngehalt auch keine Differenzierung ergeben."*

Soll mittels Belegen aufgezeigt werden, dass einem Markenelement eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, so müssen diese Belege aus der Zeit nach der Hinterlegung der Marke stammen, *"da im geltenden Markenschutzgesetz bei Widerspruchsverfahren gemäss MSchG 6 i. V.m. MSchG 31 I nicht die Gebrauchspriorität, sondern die Hinterlegungspriorität massgebend ist"*.

## V Green Gold (fig.) / Green Gold by Wassner (fig.)

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 11.10.2017  
(B-7158/2016)



Im Zusammenhang mit Juwelierwaren, Edelsteinen und Uhren (Klasse 14) wird der Markenbestandteil "Green Gold" als "umweltverträglich gewonnenes oder verarbeitetes Gold" verstanden. Er gehört zum Gemeingut und ist freihaltebedürftig. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache besteht zwischen "V Green Gold (fig.)" und "Green Gold by Wassner (fig.)" keine Verwechslungsgefahr.

### Patentrecht: Entscheide

## Mischkapsel für Dentalmaterial

### Ungenügende Glaubhaftmachung

BPatGer vom 29.12.2017  
(S2017\_008)

Massnahmeentscheid!

Macht ein Kläger seine Berechtigung an einer Patentanmeldung geltend und verlangt er vorsorglich, dass dem im Register eingetragenen Inhaber Verfügungen über die Patentanmeldung zu verbieten seien, so hat er (vgl. BPatGer-Urteil O2012\_001 vom 6. Dezember 2013; INGRES NEWS 3/2014, 4) glaubhaft zu machen, "a) dass er die Erfindung gemacht hat (was genau, wann, wo, wie), b) wie diese Erfindung der unberechtigten Anmelderin zur Kenntnis gelangt ist (Kausalität), c) dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der von ihm gemachten Erfindung entspricht. Das sind die zentralen drei Begründungselemente."

In casu umfasst die fragliche Patentanmeldung eine Beschreibung von 13 Seiten, 17 Zeichnungen und 13 Ansprüchen. Der Kläger will die Übereinstimmung des Gegenstands der Patentanmeldung mit einer MMS und einer SMS, die er der Beklagten zugesandt hat, glaubhaft machen: Wenn der Kläger "bei dieser Sachlage behauptet, zwischen seiner (...) Mitteilung und den Ansprüchen der Anmeldung liege technische Übereinstimmung vor, so lässt dies die gebotene Ernsthaftigkeit vermissen (...)." Nötig wären insbesondere substantiierte Ausführungen darüber, dass der Anmeldegegenstand der vermeintlich gemachten Erfindung entspricht.

---

## Urheberrecht: Entscheide

---

### GT 3a Zusatz

#### Hotelempfang als Weitersenden

BGer vom 13.12.2017  
(2C\_685/2016; 2C\_806/2016)

Gemäss dem Bundesgericht handelt es sich beim Empfang von Radio- und TV-Programmen in Gästezimmern, Ferienwohnungen u.ä. um ein Weitersenden im Sinne von URG 11 II e und nicht um ein Wahrnehmbarmachen im Sinne von URG 11 II f.

Die Ausnahmeregel von URG 22 II greift nicht, da es sich bei der Weitersendung in Gästezimmer um eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von RBÜ 11<sup>bis</sup> I handelt. Ferner liegt laut dem Bundesgericht kein Privatgebrauch der Gäste nach URG 19 I a vor (ihnen kommt blosser Werkgenuss zu), sondern eine gebührenpflichtige Werknutzung durch Hoteliers.

---

## Kartellrecht: Entscheide

---

### Fensterbeschläge

#### Kognition des Bundesverwaltungsgerichts

BGer vom 9.10.2017  
(2C\_1017/2014)

Rückweisung an Vorinstanz!

Das Bundesverwaltungsgericht hob eine Sanktionsverfügung der WEKO "in dubio pro reo" auf, weil u.a. die WEKO den Sachverhalt nicht korrekt festgestellt habe sowie die Beweisführung und -beschaffung unvollständig gewesen sei (vgl. auch INGRES NEWS 1/2015, 5). Das Bundesgericht weist die Sache zur Neuurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurück: *"Das Sanktionsverfahren nach KG 49a I ist ein Verwaltungsverfahren (...) mit einem strafrechtsähnlichen Charakter (...). Dem Bundesverwaltungsgericht kommt volle Kognition (...) zu (...). Infolgedessen hat das Bundesverwaltungsgericht die für das Verfahren fehlenden rechtserheblichen Tatsachen grundsätzlich selbst zu ermitteln und alle damit zusammenhängenden notwendigen Beweise zu erheben. Hat die WEKO den Sachverhalt indes überhaupt nicht oder nur rudimentär abgeklärt, so kann das Bundesverwaltungsgericht die Sache an die WEKO zur Sachverhaltsabklärung zurückweisen (...). Dabei bildet entsprechend dieser gesetzlichen Regel die Rückweisung an die untere Instanz die Ausnahme, um die Verfahren nicht unnötig zu verlängern. (...) Unbehelflich ist jedenfalls, gestützt auf den Grundsatz in dubio pro reo von einer Sanktion abzusehen, solange nicht alle aus Sicht des urteilenden Gerichts notwendigen Beweise erhoben worden sind (...)."*

## BMW-Händlervertrag

### Kartellrechtswidriges Exportverbot

BGer vom 24.10.2017  
(2C\_63/2016)

In Übereinstimmung mit dem Bundesverwaltungsgericht (vgl. sic! 2016, 273; INGRES NEWS 2/2016, 3) erachtet das Bundesgericht die folgende in Händlerverträgen von BMW enthaltene Klausel als kartellrechtswidrig: "1.5 Export: Dem Händler ist es weder gestattet, unmittelbar oder über Dritte neue BMW Fahrzeuge und Original BMW Teile an Abnehmer in Länder ausserhalb des EWR zu liefern noch Fahrzeuge für solche Zwecke umzurüsten." BMW machte vergeblich geltend, dass die Abrede gar keine tatsächlichen Auswirkungen gehabt habe, da diese nicht befolgt worden sei und es nachweislich eine Vielzahl von Direktimporten gegeben habe.

*"Im konkreten Fall handelt es sich um eine besonders schädliche Abrede nach KG 5 IV (...). Sie erfüllt (...) aufgrund ihrer Qualität bereits das Erfordernis der Erheblichkeit. Die Auswirkungen müssen nicht geprüft werden. Die Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach nicht aufgrund der Qualität der Abrede von einer erheblichen Wettbewerbsbeeinträchtigung auszugehen sei, sondern die Auswirkungen der Abrede massgebend seien, trifft deshalb nicht zu. Unbeachtlich ist zudem der funktionierende Interbrand-Wettbewerb. Auch die reklamierte fehlende Marktmacht spielt keine Rolle. Vielmehr wäre die Berücksichtigung von Marktmacht gesetzeswidrig. (...) Die Beschwerdeführerin verweist im Zusammenhang mit der erheblichen Beeinträchtigung des Öfteren auf den Umstand, dass die strittige Abrede keine volkswirtschaftlich schädliche (...) Auswirkungen hätten. Dieser Fokus zielt an der Sache vorbei. Massgebend ist die potenzielle Wirkung auf den Wettbewerb (...). Mit der dargestellten Rechtsprechung findet auch kein per-se-Verbot von gewissen Abreden oder ein Teilkartellverbot statt: Ob eine Abrede, welche den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen erheblich beeinträchtigt, unzulässig ist, steht erst fest, wenn die Rechtfertigung der Abrede durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz (...) scheitert (...)."*

## Designrecht: Aktuelles

### Haager Musterabkommen

WIPO, 28. Februar 2018  
[www.wipo.org](http://www.wipo.org)

Auf Ende Februar 2018 tritt das Haager Musterabkommen für den Schutz von Designs (Fassung 1999) auch für Russland in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt kann daher auch Russland in HMA-Hinterlegungen als Schutzland benannt werden.



---

## Diverses: Entscheide

---

### Filmförderung

#### Delegation von Aufgaben

BVGer vom 2.2.2017  
(B-4920/2015)

Das Bundesamt für Kultur ist durch FiG 14 klarerweise dazu ermächtigt, Entscheide über Filmförderungsgesuche an ein Gremium von Experten zu delegieren.

---

## Literatur

---

#### Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Eugen Marbach /  
Patrik Ducrey /  
Gregor Wild

4. Aufl.,  
Stämpfli Verlag AG, Bern 2017,  
XXXIII + 475 Seiten, CHF 128;  
ISBN 978-3-7272-1023-5

Das bestens ausgewiesene Studienbuch ist in der vierten Auflage erschienen, wobei nun für den altershalber ausgeschiedenen Roland von Büren neu Gregor Wild als Mitautor gewonnen werden konnte. Die dritte Auflage erfolgte im Jahre 2008. Die lange erwartete Neuauflage war damit beträchtlich zu überarbeiten, womit das Werk nun wieder ein führendes Lehrmittel zum Schweizer Immaterialgüter-, Lauterkeits- und Kartellrecht bietet, das auch in der Praxis einen hilfreichen Überblick über die behandelten Rechtsgebiete vermittelt und den Weg zu weiterführender Lektüre ebnet.

#### Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG

Beck'sche  
Kurzkommentare Bd. 13a,  
Helmut Köhler /  
Joachim Bornkamm /  
Jörn Feddersen

Verlag C. H. Beck oHG, 36. Aufl.,  
München 2018,  
XXIX + 2364 Seiten, ca. CHF 281;  
ISBN 978-3-406-71264-7

Der von Adolf Baumbach begründete, von Helmut Köhler, Joachim Bornkamm und Jörn Feddersen weitergeführte Standardkommentar zum deutschen UWG und seinen Nebenerlassen liegt in der 36. Auflage vor. Das Werk wurde einmal mehr sorgfältig um die zuletzt ergangene Rechtsprechung (vorab BGH und EuGH) und Lehre ergänzt. Insbesondere liegen nun erste Entscheide deutscher Gerichte zum 2. Änderungsgesetz des deutschen UWG vor. Zu nennen sind etwa auch die jüngsten EuGH-Entscheidung zur "Health-Claim-VO". Wertvoll sind erneut das Fundstellenverzeichnis zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH sowie das akribisch nachgeführte Fälleverzeichnis.

---

## Tagungsberichte

---

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

29. Januar 2018,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 29. Januar 2018 führte INGRES mit rund sechzig Teilnehmern seine bestens bewährte Tagung zu den Vorjahresentwicklungen im Immaterialgüterrecht der Europäischen Union durch. Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des EPA, des EUIPO sowie der Universitäten und der Advokatur erörterten das Jahr 2017 und die erwarteten Entwicklungen (namentlich EU-Patentsystem) aus der Sicht des Patentrechts (Klaus Grabinski, Fritz Blumer, Martin Müllner, Stefan Luginbühl, Mark Schweizer, Tobias Bremi), Urheberrechts (Reinhard Oertli), Designrechts (Felix Hauck) sowie Markenrechts (Christina Hackbarth, Christoph Bartos). Ein Abendessen rundete die ganztägige Veranstaltung ab. Am Wochenende zuvor wurde der INGRES-Skiausflug im Wintersportgebiet Elm durchgeführt. Der Tagungsbericht wird in der sic! veröffentlicht; die Folgeveranstaltung findet am gleichen Ort am 28. Januar 2019 statt.

---

## Veranstaltungen

---

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

5. Juli 2018,  
Lake Side, Zürich

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt mit den INGRES NEWS 3/2018.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

31. August. / 1. September 2018  
(Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 31. August und 1. September 2018 voraussichtlich zum Thema "Markenkategorien". Die Einladung folgt.

### **Zürich IP Retreat 2018**

2. / 3. November 2018 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Zürich

INGRES führt seine zusammen mit der ETHZ im September 2017 begonnene, international ausgerichtete Tagungsreihe in englischer Sprache zum Immaterialgüterrecht weiter. Die zweitägige Veranstaltung in englischer Sprache beschäftigt sich dieses Jahr vorab mit vorsorglichen Massnahmen und wird am 2. und 3. November 2018 in der Stadt Zürich durchgeführt. Die Einladung folgt.