

November 2022

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### CELLUTONE / CELLTONE

#### Voraussetzungen für die Verwirkung eines Unterlassungsanspruchs

HGer AG vom 15.06.2022  
(HOR.2019.46)

Ein Unterlassungsanspruch kann nur verwirken, wenn das verletzende Produkt auf dem Gebiet der Schweiz auch ernsthaft gebraucht bzw. angeboten wird. Findet während zwölf Jahren kein solch ernsthafter Gebrauch statt, so kann einer Markeninhaberin nicht vorgeworfen werden, in dieser Zeit keine Klage eingereicht zu haben.

Hautcremes sind "verbreitet nachgefragte Kosmetikprodukte". Ein Verkauf von weniger als 430 Packungen pro Jahr kann folglich nicht als ernsthafter Gebrauch gelten, der von der klageberechtigten Markeninhaberin bei gehöriger Sorgfalt hätte erkannt werden müssen.

Setzt eine Markeninhaberin ihre Marke auf Waren zusammen mit anderen Zeichen ein, lässt sich nicht generell sagen, die erste Marke werde nicht rechtserhaltend gebraucht: "[Es] ist allgemein bekannt, dass viele Anbieter auf ihren Produkten mehrere Marken anbringen. Häufig weist die eine Marke auf das Unternehmen selbst hin (beispielsweise OMEGA oder Cailler) und die andere auf ein bestimmtes Produkt bzw. eine bestimmte Produktlinie dieses Unternehmens (beispielsweise Speedmaster oder Femina). Alleine aus dem Umstand, dass auf dem Produkt die Marke OMEGA bzw. Cailler angebracht ist, lässt sich nicht ableiten, die Zeichen Speedmaster bzw. Femina würden nicht markenmässig gebraucht. Vielmehr hat auch das zweite Zeichen die Funktion, die Abnehmer in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden."

Zwischen den für Hautpflegemittel gebrauchten Zeichen CELLUTONE und CELLTONE besteht Verwechslungsgefahr.

## Butterfly

### Unterscheidungskräftiges Wortzeichen

BGer vom 8.9.2022  
(4A\_158/2022)

Das IGE und das Bundesverwaltungsgericht liessen die Eintragung der Wortmarke "Butterfly" für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3, 18, 21, 24, 25 und 28 zu; für gewisse Waren (z.B. Taschen, Gepäck, Brieftaschen [Klasse 18], Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen [Klasse 25], Spielwaren [Klasse 28]) wurde die Marke dagegen als beschreibend zurückgewiesen. Das Bundesgericht lässt die Eintragung der Marke auch für diese zurückgewiesenen Waren zu.

*"Für den vorliegenden Fall – in dem es allein um den Schutz des (reinen) Wortzeichens 'Butterfly' und nicht um den Schutz des Motivs eines Schmetterlings geht – ist zunächst festzuhalten, dass es selbstredend nicht angeht, jedes Wortzeichen, das auf eine bestimmte denkbare, mögliche Form oder ein bestimmtes denkbare, mögliches Motiv für Gepäck, Kleider, Schuhe oder Spielzeug Bezug nimmt, wegen beschreibenden Charakters vom Markenschutz auszunehmen (...). Andernfalls wären für diese Waren nur noch Begriffe als Marken schützbar, die sich nicht gegenständlich darstellen lassen. Dies ginge zu weit (...). Daher ist nach der Rechtsprechung nicht jede Angabe über die Ausstattung einer Ware beschreibend, sondern nur, wenn diese Ausstattung für die betreffende Warenkategorie allgemein üblich, typisch ist."*

*"Der Schluss, die Marke 'Butterfly' deute in manifester Weise auf die Ausstattung der Ware hin und sei damit mehr als eine schlichte Phantasiebezeichnung, erscheint (...) nicht nahelegend. Zumindest hat die Verwendung des Schmetterlingsmotivs im Zusammenhang mit den hier strittigen Waren nicht eine derartige allgemeine Üblichkeit im vorstehend dargestellten Sinn erreicht, als dass das Zeichen 'Butterfly' (...) ohne besondere Überlegungen oder Phantasie als Beschaffenheitsangabe aufgefasst würde. Der angesprochene Konsument wird (...) in Bezug auf die (...) in Frage stehenden Waren nicht unmittelbar an ein Ausstattungsmerkmal (...) denken (...)."*

*"Was das Freihaltebedürfnis anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass die Zulassung des Zeichens 'Butterfly' zum Markenschutz nicht zur Monopolisierung der Schmetterlingsform oder des Schmetterlingsmotivs führt, denn das Markenrecht gewährt grundsätzlich keinen Motivschutz (...). Der Schutz beschränkt sich im vorliegenden Fall mithin auf das Wortzeichen 'Butterfly' (...). Die Mitbewerber werden durch die Eintragung der Wortmarke 'Butterfly' nicht daran gehindert, Waren der gleichen Kategorie ihrerseits mit dem Schmetterlingsmotiv zu versehen."*

## Podcast-Icon (fig.)

### Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 23.09.2022  
(B-343/2022)



Das IGE liess die Eintragung der nebenstehend abgebildeten (mit Farbanspruch: violett und weiss) versehenen Bildmarke für Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 zu, verweigerte die Eintragung dagegen für Waren der Klasse 9 (u.a. Podcast-Software) und Dienstleistungen der Klasse 41 (u.a. Zurverfügungstellen von Podcasts). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

*"[I]m Zusammenhang mit Aufnahmesequenzen und Podcasts wird [das Bildzeichen] ohne Zuhilfenahme der Fantasie als Hand- oder Standmikrofon mit umlaufenden konzentrischen Funkwellen verstanden. (...) Das strittige Zeichen repräsentiert darum unmittelbar und leicht verständlich die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke der Beschwerdeführerin [Apple] auf der Benutzeroberfläche von Tablets, Smartphones und anderen Geräten eingetragen ist. (...) Diese beschreibende Wirkung bestand zwar nicht von Anbeginn. Die Beschwerdeführerin hat das Zeichen bzw. sehr ähnliche Versionen davon bereits im Juni 2012 auf dem Markt eingeführt. Sie nutzt es seither intensiv und erfolgreich weltweit (...) und dominiert den Markt für Podcast-Angebotsplattformen (...). Dass das Zeichen bei Gebrauchsaufnahme ursprünglich unterscheidungskräftig war, liegt darum auf der Hand, doch erfolgte seine Anmeldung als Marke erst, als es von allen Anbietern längst auf breiter Front mitverwendet wurde und zur Sachbezeichnung degeneriert war. (...) Die Frage der Freizeichenbildung stellt sich nicht, da das Zeichen erst als Marke angemeldet wurde, als es seine Unterscheidungskraft bereits verloren hatte."*

## Kris (fig.) / KISS

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 15.08.2022  
(B-1105/2021)

Widerspruchsmarke:



Zwischen den für Getränke (Klassen 32 und 33) beanspruchten Marken "Kris (fig.)" und KISS besteht keine Verwechslungsgefahr, insbesondere weil die Zeichen unterschiedliche Bedeutungs- und Sinngelhalte aufweisen (Kris = Vorname; KISS = Kuss) und Kurzzeichen weniger schnell verwechselt werden: *"Pertanto (...) avendo il marchio resistente un tale significato marcato e non riscontrabile nel marchio opponente, non può essere riscontrato alcun rischio di confusione tra i marchi in questione (...), indipendentemente dal grado di attenzione dei consumatori interessati (...) e anche se i prodotti e i servizi in questione dovessero essere considerati simili o addirittura identici."*

## TRILLIUM

### Anforderungen an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke

BVGer vom 14.09.2022  
(B-605/2021)

Nicht rechtskräftig!

Gemäss MSchG 35b hat ein Löschungsantragsteller den Nichtgebrauch der angegriffenen Marke glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung kann sich selbst dann auf den Nichtgebrauch der angegriffenen Marke in der Schweiz beschränken, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke sich für die Gebrauchsfrage auf das (gekündigte) Staatsabkommen Schweiz-Deutschland berufen kann.

Von professionellen Anbietern durchgeführte Markengebrauchsrecherchen (hier durch Corsearch durchgeführte Recherchen) sind grundsätzlich geeignet, einen Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, müssen aber in der Regel durch zusätzliche Indizien gestützt werden: *"il est en principe nécessaire que les conclusions d'un rapport soient confirmées par des indices provenant d'autres sources (...), ce d'autant si le rapport se base sur un nombre réduit d'éléments."*

Richtet sich eine durch die angegriffene Marke beanspruchte Dienstleistung an mehrere Abnehmergruppen, so muss der Nichtgebrauch nicht in Bezug auf jede dieser Gruppen glaubhaft gemacht werden: *"Les services revendiqués en l'espèce s'adressent en effet tant à de nombreuses catégories de spécialistes qu'au grand public (...). Dans ces conditions, l'intimée ne saurait être tenue d'examiner la possibilité d'une utilisation de la marque attaquée dans tous les cercles très spécialisés (...)"*.

Internetrecherchen, die ausserhalb des relevanten Gebrauchszeitraums durchgeführt wurden, können innerhalb eines durch mehrere Beweise und Indizien gezeichneten Gesamtbildes als Indizien für einen Nichtgebrauch beachtet werden, sofern anzunehmen ist, dass sie auch die Lage während des massgeblichen Gebrauchszeitraums widerspiegeln. Gleiches gilt für eidesstattliche Erklärungen, die sich auf einen unbestimmten oder auf einen Zeitraum ausserhalb des relevanten Gebrauchszeitraums beziehen.

Die Tatsache allein, dass eine Markeninhaberin in ein Schweizer Unternehmen investiert, bedeutet noch nicht den Gebrauch einer u.a. für Finanzdienstleistungen registrierten Marke: *"le simple fait d'investir dans des sociétés suisses n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une marque en Suisse"*. Auch die Tatsache allein, dass eine Marke im Internet präsent ist, bedeutet noch nicht deren Gebrauch: *"la simple présence d'une marque sur Internet ne constitue pas un usage de cette marque. Encore faut-il que l'utilisation de ce signe ait des incidences commerciales en Suisse"*.

## SET ONE / se:one - der deutsche Messestuhl

### Fehlender Markengebrauch

BVGer vom 15.09.2022  
(B-3250/2021)

Zeichen, wie tatsächlich ge-  
braucht:



Die Wortmarke SET ONE wird mit dem Gebrauch des nebenstehend abgebildeten Wort-/Bildzeichens (bei welchem das Wort "set" in roter Farbe gehalten ist) nicht rechtserhaltend gebraucht: Das verwendete Zeichen *"wird aufgrund seiner grafischen Ausgestaltung vom Worтеlement 'set' geprägt: Einerseits ist es in Rot und damit in einer auffälligeren Farbe als die übrigen Worтеlemente (weiss und schwarz) gehalten. Andererseits ist es in einer deutlich grösseren Schriftgrösse sowie fett geschrieben. Das (...) Element 'one' nimmt die obere Hälfte eines schwarzen Quadrats ein, das dieselbe Höhe wie der Schlussbuchstabe 't' von 'set' aufweist. Durch dessen Einfügung in das relativ grosse schwarze Quadrat und die Verwendung einer kleineren Schrift in einer deutlich weniger prägnanten Farbe wird 'one' nicht mehr als zweiter Bestandteil der Wortkombination 'set one' wahrgenommen."*

### Patentrecht: Entscheide

## Wichtige Mitteilung

### Weite Zuständigkeit des Bundespatentgerichts

BPatGer vom 12.10.2022  
(S2022\_006)

Gemäss PatGG 26 II ist das Bundespatentgericht konkurrierend zuständig für Zivilklagen, die in einem Sachzusammenhang mit Patenten stehen. Diese Norm ist weit auszulegen: Demnach ist das Bundespatentgericht *"sachlich immer dann (auch) zuständig, wenn sich materiell patentrechtliche Fragen stellen, sei es auch nur vorfrageweise."* Bedarf es – wie hier – vorfrageweise einer Auslegung von PatG 9 I g, um über lauterkeitsrechtliche Ansprüche einer Klägerin entscheiden zu können, so stellen *"sich materiell patentrechtliche Fragen, und das Bundespatentgericht ist nach PatGG 26 II konkurrierend zuständig."*

Dem Wortlaut von PatGG 26 I b nach ist das Bundespatentgericht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nur im Bereich seiner ausschliesslichen Zuständigkeit zuständig. Dies ist als gesetzgeberisches Versehen zu sehen: Wo das Bundespatentgericht im ordentlichen Verfahren konkurrierend zu den kantonalen Gerichten zuständig ist, ist es auch für den Erlass vorsorglicher Massnahmen konkurrierend zuständig.

## Marché du livre en français

### Kartellrechtliches Konzernprivileg und dessen Folgen

BGer vom 03.08.2022  
(2C\_39/2020)

Die Thematik vertikaler Wettbewerbsabreden wird im schweizerischen und im europäischen Recht praktisch identisch behandelt: *"Le parallélisme des deux réglementations fait qu'il est possible de se référer à ce que l'Union européenne a exclu ou permis dans sa directive sur les accords verticaux (...), sous réserve d'éventuels changements fondamentaux en droit européen de la concurrence et des différences pouvant exister entre les marchés suisse et européen, qui ne sont pas économiquement comparables."*

Abreden unter Konzerngesellschaften fallen grundsätzlich nicht unter den Anwendungsbereich von KG 4 und 5: *"Cela signifie notamment que, lorsque [des accords] sont passées entre deux sociétés appartenant au même groupe et ne se comportant pas de manière indépendante l'une de l'autre, les ententes verticales (...) ne constituent pas des accords en matière de concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart, ni, a fortiori, des accords illicites au sens de l'art. 5 al. 1 LCart. Ce n'est qu'indirectement – par effet réflexe – qu'elles peuvent éventuellement tomber sous le coup de ces dispositions, s'il n'existe aucun doute quant au fait que les clauses anticoncurrentielles qu'elles contiennent sont destinées à être reprises dans les accords que le groupe est appelé à conclure avec des entreprises tierces, accords ne bénéficiant, eux, d'aucun privilège de groupe"*.

In Konzernverhältnissen muss sich ein Tochterunternehmen kartellrechtswidrige Abreden, die zwischen der Muttergesellschaft und Drittparteien abgeschlossen wurden, unter Umständen anrechnen lassen, wenn die abgeschlossenen Abreden auch ihr zugute kommen: *"[La société filiale] ne peut logiquement pas se dédouaner d'un comportement anticoncurrentiel qui a certes été convenu entre sa société mère et des entreprises tierces, mais qui lui est néanmoins profitable et sert ses intérêts, en alléguant simplement qu'elle n'en est pas formellement responsable; la faculté d'imputer, à certaines conditions, le comportement d'une société mère à sa filiale et vice versa ne constitue finalement rien d'autre qu'un corollaire du privilège de groupe."*

Von KG 5 IV werden nur Fälle eines absoluten Gebietsschutzes (*"protection territoriale absolue"*) erfasst und damit von der durch die Norm begründeten Vermutung der Wettbewerbsbeseitigung betroffen.

## Literatur

### Le droit d'auteur révisé

Adaptation de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins à l'ère du numérique et autres modifications

Anne Laure Bandle

Helbling Lichtenhahn Verlag,  
Basel 2022,  
XXI + 133 Seiten, CHF 58;  
ISBN 978-3-7190-4603-3

Im in französischer Sprache erschienenen Werk, verfasst von einem zehnköpfigen Fachautorenpanel aus verschiedenen Generationen, werden die neuen Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und der verwandten Schutzrechte untersucht, wobei insbesondere die bereits zum neuen Recht ergangene Literatur eingehend gewürdigt werden kann. Das Buch bietet einen erleichterten Zugang zu den wichtigsten Bestimmungen der Revision, so zu jenen, die vor dem Hintergrund der Entwicklung digitaler Technologien und der neuen Formen der digitalen Verwertung von Werken erlassen wurden, oder auch zu jenen zur erweiterten Kollektivlizenz.

### Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht

Handbücher für die Anwaltspraxis

André Moser /  
Michael Beusch /  
Lorenz Kneubühler /  
Martin Kayser

Helbling Lichtenhahn Verlag,  
Basel 2022,  
XXVIII + 468 Seiten, CHF 228;  
ISBN 978-3-7190-4450-3

Das von den drei bisherigen Autoren sowie neu auch von Martin Kayser nach neun Jahren in neuer Auflage verfasste Handbuch dient als wertvoller Wegweiser für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. Insbesondere wurde die bis zum März 2022 veröffentlichte Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht berücksichtigt. Besonders hilfreich ist die für die Anwaltspraxis gedachte "Checkliste". Dank dieser soll einfach geprüft werden können, ob die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offensteht, wie die Prozesschancen und -risiken einzuschätzen sind und was die Beschwerdeschrift zu enthalten hat. Die mit Verweisen zu den Randziffern enthaltenen Gesetzes- bzw. Reglementsbestimmungen dienen als praktische Suchhilfe und runden das Buch ab.

### Publizität und Register im gewerblichen Rechtsschutz

Gregor Wild

Helbling Lichtenhahn Verlag,  
Basel 2022,  
XLIV + 313 Seiten, CHF 98;  
ISBN 978-3-7190-4546-3

Die kürzlich veröffentlichte Luzerner Habilitationsschrift von Gregor Wild untersucht die eindruckliche Vielfalt der Fragen, welche sich im Zusammenhang mit Registern und deren Publizität im gewerblichen Rechtsschutz stellen, wobei auch Vergleiche zu Registern ausserhalb des Immaterialgüterrechts gezogen werden. Neben seiner wissenschaftlichen Gründlichkeit überzeugt das Werk dank seines übersichtlichen, geradezu lehrbuchhaften Aufbaus, womit es leicht den Zugang zu Einzelfragen ermöglicht, die sich teils oft und teils gelegentlich im immaterialgüterrechtlichen Alltag stellen. Das Buch ist somit auch für die anwaltliche, gerichtliche und sonstige behördliche Praxis wärmstens zu empfehlen.

### **Immaterialgüterrecht in kommentierten Leitentscheiden**

Peter Münch /  
Matthias Schweizer /  
Marc Schwenninger /  
Philipp Sieber (Hg.)

Schulthess Juristische Medien AG, 2. Aufl., Zürich et al. 2021, XVI + 626 Seiten, ca. CHF 98; ISBN 978-3-7255-8298-3

Das Gemeinschaftswerk von 43 Autorinnen und Autoren erörtert in der neuen 2. Auflage praxisnah die Kernfragen des Marken-, Firmen-, Design-, Urheber- und Patentrechts anhand von nun 58 Leitentscheiden des Bundesgerichts. Diese werden untersucht und vor dem Hintergrund der Rechtsprechung und der Lehre eingehend und durchaus kritisch gewürdigt. Das sowohl im Studium wie auch in der Praxis hilfreiche Buch fördert damit das Verständnis wesentlicher Urteile des Immaterialgüterrechts und folglich dessen weitere Entwicklung wie auch die erhoffte Verbesserung der Rechtsprechung. Ein Glossar, ein Stichwortverzeichnis und ein Entscheidungsregister runden das Werk ab

## **Veranstaltungen**

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

30. Januar 2023,  
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 30. Januar 2023 statt (mit Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung liegt bei und findet sich auch 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 verschoben die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess. Das neue Datum ist noch nicht festgelegt und dürfte anfangs des Jahres 2023 verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch)).

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

4. Juli 2023,  
Lake Side, Zürich

Am 4. Juli 2023 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### **Zürich IP Retreat 2023**

8./9. September 2023 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Seehof Küsnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird am 8. und am 9. September 2023 in Küsnacht (ZH) durchgeführt. Weitere Angaben folgen in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).