

INGRES  
Postfach 1162  
8021 Zürich  
Fon +41 (0) 58 220 37 07  
Fax +41 (0) 58 220 37 01  
www.ingres.ch  
info@ingres.ch

Redaktion  
RA Dr. Christoph Gasser  
Fspr. Dr. Stephan Beutler  
Fspr. Dr. Robert M. Stutz  
Fspr. Muriel Künzi



September 2022

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### FACTFULNESS

#### Fehlende Unterscheidungskraft für gewisse Waren und Dienstleistungen

BGer vom 06.05.2022  
(4A\_65/2022)

Für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 35 und 42 hat das IGE die Marke zum Schutz zugelassen.

Dem Zeichen FACTFULNESS kommt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 keine originäre Unterscheidungskraft zu: Im streitgegenständlichen Zeichen kann *"keine blosse Fantasiebezeichnung gesehen werden. Vielmehr ist der Vorinstanz durchwegs zuzustimmen, dass die massgebenden Abnehmerkreise FACTFULNESS in Bezug auf die angesprochenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 ohne besondere Denkarbeit als 'Faktenfülle' und damit als Inhaltsangabe verstehen. (...) Dieser Sinngehalt des Zeichens ist eindeutig und nicht 'diffus' (...)."*

### ELLE / StrukturELLE (fig.)

#### Zu differenzierender Schutzzumfang

BVGer vom 20.06.2022  
(B-1808/2021)

Angegriffene Marke:



Die Marke ELLE ist im Zusammenhang mit Printpublikationen bekannt und geniesst in diesem Bereich als Marke auch eine gewisse Kennzeichnungskraft. Diese erworbene Kennzeichnungskraft lässt sich aber nicht auf andere Warenkategorien übertragen.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht Verwechslungsgefahr u.a., soweit als Druckereierzeugnisse (Klasse 16) betroffen sind, nicht jedoch u.a. für Fotografien und Lehrmittel (Klasse 16): *"il convient de distinguer selon que la marque attaquée est descriptive ou non, c'est-à-dire, en lien avec le sens du mot 'ELLE', selon que les produits sont destinés ou non à un public féminin. (...) [En plus] la notion de 'marque descriptive' ne s'étend pas qu'aux destinataires potentiels des produits; elle comprend également le contenu 'thématique' que peut avoir un produit (...)."*

## ALPINA (fig.) / Alpina Group

### Fehlende Voraussetzung für Erlass vorsorglicher Massnahmen

HGer SG vom 22.12.2021  
(HG.2021.50-HGP)

Marke Gesuchstellerin:



Farbanspruch: "black, silver, red, blue"

Auftritt Gesuchsgegnerin:



Zwischen der für Motorfahrzeuge (Klasse 14) und mit Farbanspruch ("black, silver, red, blue") eingetragenen Marke "ALPINA (fig.)" und dem nebenstehend abgebildeten Auftritt "ALPINA GROUP (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr, da bei der eingetragenen Marke der Wortbestandteil ALPINA den Gesamteindruck der Marke "keineswegs prägt, (...) mithin sogar erst auf den zweiten Blick überhaupt erkennbar" ist.

Eine unlautere Rufausbeutung oder Anlehnung ist nicht leichthin anzunehmen: *"Es gilt (...) zu berücksichtigen, dass die Unlauterkeit einer Rufausbeutung oder Anlehnung regelmässig voraussetzt, dass die unmissverständliche Botschaft des Inhalts 'Ersatz für' oder 'gleich gut wie' vermittelt wird und das Zeichen in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an das Drittzeichen gedeutet werden kann. Die blosse Gefahr, dass die Gesuchsgegnerin mit der Bezeichnung Alpina Group vom zweifellos guten, exklusiven und sportlichen Image der Gesuchstellerin profitieren könnte, kann nicht mit einer unmissverständlichen Botschaft gleichgesetzt werden. Es fehlt an der dafür notwendigen Intensität, zumal die Gesuchsgegnerin im Gegensatz zur Gesuchstellerin nicht als Autoherstellerin auftritt, sondern als Händlerin, die auch Werkstätten betreibt. Zudem kann die Aufnahme des Kennzeichens 'Alpina' in eine Firma in der Schweiz durchaus als Ausdruck der Verbundenheit mit dem Alpenraum verstanden werden."*

Das Verfügen einer Firmenänderung im Massnahmeverfahren ist *"regelmässig unverhältnismässig und damit unzulässig (...)". Aufgrund der schwerwiegenden Wirkung ist ein vorsorgliches Verbot des Gebrauchs der Firma nur mit grosser Zurückhaltung anzuordnen".* Wird der Gebrauch einer Firma bzw. des darin enthaltenen Bestandteils ALPINA nicht verboten, so ist auch der Gebrauch dieses Bestandteils in anderen Zeichen (z.B. in Domainnamen) innerhalb eines Massnahmeverfahrens nur mit Zurückhaltung zu verbieten: *"Von der Gesuchsgegnerin zu verlangen, dass sie den kennzeichnenden Bestandteil ihrer Firma im formlosen Verkehr nicht erwähnt, mithin in der Werbung unter einer anderen Bezeichnung auftritt als unter dem im Handelsregister eingetragenen Firmennamen, birgt (...) zweifelsfrei eine nicht unerhebliche Täuschungsgefahr. Zudem ist es durchaus einschneidend, wenn ein Unternehmen gezwungen wird, in der Werbung unter einer anderen Bezeichnung aufzutreten als unter dem im Handelsregister eingetragenen Firmennamen. Faktisch dürfte dies nämlich auf den Zwang hinauslaufen, anstatt unter dem Firmennamen vorläufig unter einer neu zu etablierenden Marke aufzutreten."*

## GALADRIEL

### Fehlender Verfügungscharakter

BVGer vom 25.05.2022  
(B-5149/2021)

In einem Markenlöschungsverfahren teilte das IGE den Verfahrensparteien mit, dass es den von der Gesuchstellerin vorgebrachten Nichtgebrauch der Marke als glaubhaft anschaue und dass es nun das Verfahren weiterführe. Die Markeninhaberin focht diese Mitteilung an. Das Bundesverwaltungsgericht tritt auf die Beschwerde mit der Begründung nicht ein, es liege keine anfechtbare Verfügung vor. Das Gericht rügt das Vorgehen des IGE: *"Au final, l'acte attaqué est une prise de position de la part de l'autorité inférieure, en même temps qu'une information aux parties sur l'état de la procédure et la suite à lui donner. (...) Par ailleurs, la manière de procéder de l'autorité inférieure contrevient au principe qui veut que les tribunaux soient amenés à trancher l'ensemble d'un litige dans une seule décision (...). Les deux conditions à examiner dans une demande de radiation (vraisemblance du défaut d'usage et vraisemblance de l'usage sérieux en Suisse) portent sur le même état de fait et concernent un même sujet. Scinder l'examen de ces deux conditions pourrait conduire à des appréciations contradictoires."*

## JUVEDERM / JUVEDERM

### Rechtserhaltender Markengebrauch trotz Zeichenänderung

BVGer vom 14.06.2022  
(B-6287/2020)

Der Gebrauch der Kennzeichen "JUVEDERM Ultra", "JUVEDERM Voluma", "JUVEDERM Ultra Smile TSK", "JUVEDERM Volbella", "JUVEDERM Volift", "JUVEDERM Hydrate" und "JUVEDERM Volift Retouch" ist rechtserhaltend für die Wortmarke JUVEDERM.

Die angefügten Zeichenzusätze (wie Ultra, Voluma usw.) *"legen zunächst eine Markenserie unter dem Stammbestandteil 'JUVEDERM' nahe. Sie versprechen sodann eine besonders hohe Wirkung, viel Volumen beziehungsweise Hautfeuchtigkeit nach einer Faltenunterspritzung oder ein aussergewöhnliches Lächeln. Damit beziehen [sie] sich auf die Eigenschaften der Waren und sind in ihrem Charakter beschreibend und/oder anpreisend. (...) Insoweit die Wortmarke JUVEDERM also nicht in Alleinstellung benutzt wird, erkennen die Abnehmer diese auch in Verbindung mit den Zusätzen und fassen sie als mit der eingetragenen Marke übereinstimmend auf (...). Im Ergebnis ist daher von Gebrauchshandlungen in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form auszugehen (...)."*

Gleiches gilt in Bezug auf die Verwendung der Marke in französischer Form, d.h. mit einem "Accent aigu" ("Juvéderm").

## Patentrecht: Entscheide

### Dichtungselement

#### Novenrecht: Bestreitung der Zulässigkeit einer Noveneingabe

BGer vom 24.05.2022  
(4A\_41/2022)

Reicht eine Klägerin in einem Patentnichtigkeitsverfahren als Reaktion auf eine Duplik, in welcher die beklagte Patentinhaberin u.a. geänderte Rechtsbegehren stellt und geänderte Patentansprüche beansprucht, eine Noven enthaltende Stellungnahme ein, so hat die beklagte Patentinhaberin, wenn sie diese Noven aus dem Verfahren gewiesen haben will, im Detail darzulegen, warum sie die Noven als unzulässig erachtet. Eine pauschale Behauptung, die Stellungnahme der Klägerin sei unzulässig, ist ungenügend.

Die Neuformulierung von Patentansprüchen ist im Zivilprozess dem Vorbringen von Noven gleich zu achten. Folglich kann dem Bundespatentgericht nicht vorgeworfen werden, dass dieses alle in der Stellungnahme der Klägerin enthaltenen neuen Behauptungen und Beweismittel zu den in der Duplik geltend gemachten neuen Ansprüchen als kausal durch diese verursacht ansah: *"Wenn die Beschwerdeführerin nunmehr der Vorinstanz vorwirft, sie hätte im Einzelnen prüfen müssen, ob die Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik unter dem Aspekt von ZPO 229 I zulässig seien, so muss dieser Vorwurf auf sie selbst zurückfallen. Nachdem sie in der Duplik ihre Begehren änderte, die Patentansprüche neu formulierte und dazu sowie zu den neuen Beilagen ihrerseits ausgedehnte neue Darlegungen präsentierte, hat sie die umfassende Stellungnahme [der Klägerin] selbst provoziert. Bei dieser Ausgangslage kann sie nicht von der Vorinstanz verlangen, dass sie im Entscheid im Einzelnen ausführt, welche neuen Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik kausal auf Dupliknoven zurückzuführen seien und welche nicht. Es genügt, dass sie diese Prüfung vornahm und das Resultat dieser Prüfung im Entscheid festhielt. Die Beschwerdeführerin hätte, nachdem sie mit der Duplik eine weitgehend veränderte Situation geschaffen hatte (...), sich nicht mit dem pauschalen Einwand begnügen dürfen, die unbeschränkte Stellungnahme zur Duplik sei unzulässig und dürfe nicht beachtet werden (...). Vielmehr hätte sie bei den gegebenen Umständen ihrerseits (...) im Einzelnen spezifizieren müssen, welche von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Äusserungen sie als unzulässig erachtete, weil sie nicht durch Dupliknoven verursacht seien. Sie zeigt in der Beschwerde jedoch nicht mit präzisen Aktenhinweisen auf, dass sie dies getan hätte. Wenn sie nun in der Beschwerde an das Bundesgericht versucht, dies mit einzelnen Beispielen nachzuholen, so erfolgt das verspätet."*

## Modifizierte Nukleotide

### Prozesskostenverteilung

BGer vom 27.06.2022  
(4A\_11/2022)

Im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist davon auszugehen, dass ein Fachmann eine Kombination zweier Lehren nach dem Prinzip des "try and see" nur dann vornimmt, wenn weder die Umsetzung noch die Erprobung irgendwelche besonderen Schwierigkeiten mit sich bringt.

Bei der Verteilung von Prozesskosten ist zu berücksichtigen, dass diese der unterliegenden Partei aufzuerlegen bzw. im Verhältnis des Unterliegens bzw. Obsiegens der Parteien zu verteilen sind. Zu beachten ist, dass aus der blossen Anzahl der Rechtsbegehren, die abgewiesen bzw. auf die nicht eingetreten wurde, *"nicht ohne Weiteres auf den Umfang des Unterliegens"* geschlossen werden kann; *"dies gilt umso mehr für Eventualbegehren"*.

## Patentrecht: Aktuelles

### Patentrechtsrevision: IGE-Bericht zum durchgeführten Vernehmlassungs- verfahren

IGE im Juli 2022  
[www.ige.ch](http://www.ige.ch)

Die Vernehmlassung zur geplanten Harmonisierung des Patentrechts (vgl. u.a. INGRES NEWS 4/2022, 5) ist abgeschlossen. Das IGE hat nun einen Bericht mit den Vernehmlassungsergebnissen publiziert. Quantitativ war die Beteiligung an der Vernehmlassung mässig: Es gingen bloss elf Eingaben beim IGE ein. Aus den eingereichten Eingaben geht hervor, dass die geplante Harmonisierung als wichtig angesehen und eine Revision des Patentgesetzes mehrheitlich gewünscht wird. Über den materiellen Inhalt einer Revision und die konkret zu wählenden Lösungen, um erkannte Schwierigkeiten zu überwinden, gehen die Meinungen teils weit auseinander. Eine gewisse Skepsis besteht generell gegenüber der vom IGE vorgeschlagenen Einführung einer Neuheitsschonfrist.

Das IGE plant das weitere Vorgehen wie folgt: *"Die nächste Plenarsitzung der Gruppe B+ wird am 21. September 2022 stattfinden. An dieser Sitzung soll erörtert werden, ob und wie das Harmonisierungsprojekt weiterverfolgt werden soll. In diesem Zusammenhang werden die Ergebnisse der öffentlichen Vernehmlassung in der Schweiz, aber auch in sechzehn anderen europäischen Ländern berücksichtigt werden. Gegen Ende September 2022 wird dann das IGE die Interessengruppen über die Ergebnisse dieser Sitzung und die nächsten Schritte informieren."*



## Marché du livre en français

### Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von KG 5 IV

BGer vom 14.06.2022  
(2C\_37/2020)

Verpflichtet sich eine ausländische Produzentin von Waren (hier ein französisches Verlagshaus), diese (in casu Bücher) in der Schweiz exklusiv über einen bestimmten Vertriebspartner zu verkaufen, liegt kein Anwendungsfall von KG 5 IV vor: *"L'art. 5 al. 4 LCart précise que l'exclusion de ventes actives et passives justifiant la présomption de suppression de la concurrence doit concerner 'd'autres fournisseurs agréés'. (...) Il en ressort que la présomption de suppression de la concurrence de l'art. 5 al. 4 LCart implique que des entreprises actives dans la distribution d'un produit donné se voient interdire de procéder à tout type de ventes de ce produit à destination d'un territoire de distribution attribué à une autre entreprise (...). Ainsi, l'accord par lequel une entreprise uniquement productrice se contenterait de renoncer à la vente directe de ses produits en Suisse, après en avoir externalisé la distribution à une autre entreprise, ne tombe pas en tant que tel sous le coup de l'art. 5 al. 4 LCart (...). Il en va de même de l'accord par lequel un producteur étranger s'obligerait à transmettre à son importateur suisse toutes les demandes d'achat qui lui parviendraient dans la mesure où elles émaneraient de Suisse. En effet, de telles restrictions de vente ne concernent en règle générale que le producteur du bien concerné, sans forcément s'étendre à d'éventuels distributeurs de celui-ci (...). Il est possible que ces accords soient malgré tout illicites à l'aune de l'art. 5 al. 1 LCart, dans la mesure où ils sont susceptibles de restreindre d'une manière notable la concurrence sur le marché considéré, ou qu'ils résultent d'un abus de position dominante au sens de l'art. 7 LCart de la part du distributeur protégé".* Sollte eine Verletzung von KG 5 IV verneint, eine solche von KG 5 I aber bejaht werden (was hier nicht der Fall ist), so kann keine Sanktion nach KG 49a, sondern nur eine Verwaltungssanktion verhängt werden: *"Il découle (...) qu'une entreprise ne peut être sanctionnée de manière immédiate en raison d'un accord illicite en matière de concurrence que si elle participe à ce que l'on appelle communément un 'cartel dur' (...). Dans les autres cas, soit lorsqu'une entreprise prend part à un accord qui, sans être visé par l'art. 5 al. 3 et 4 LCart, restreint néanmoins notablement la concurrence sans motif d'efficacité économique (...), seul le prononcé d'une mesure administrative entre en ligne de compte (...): ce n'est qu'en cas de récidive – à savoir en cas de non-respect de la mesure prononcée – que l'entreprise peut éventuellement se voir infliger une sanction, en application de l'art. 50 LCart (...)."*

## Literatur

### Digitaler Geschäftsverkehr

Elektronische Signaturen unter  
Schweizer Recht

Dominic Wyss /  
Manuel Blätter (Hg.)

Stämpfli Verlag, Bern 2022,  
XII + 149 Seiten, ca. CHF 98;  
ISBN 978-3-7272-3532-0

Das von den Herausgebern sowie weiteren Mitautoren geschriebene Buch widmet sich ausführlich der Behandlung elektronischer Signaturen im digitalen Geschäftsverkehr. Die Verfasser würdigen in sechs Kapiteln unter anderem die technischen und rechtlichen Grundlagen elektronischer Signaturen sowie das Unterschriftswesen nach dem ZertES. Ferner werden Alternativen zur qualifizierten elektronischen Unterschrift besprochen und wird erörtert, wie sich sektorenspezifische Regeln auf den Einsatz elektronischer Unterschriften auswirken. Abschliessend wird der Gebrauch elektronischer Unterschriften im internationalen Geschäftsverkehr gewürdigt. Das Werk eignet sich bestens für die Praxis, um sich einen hilfreichen Überblick zu verschaffen.

### URG

Kommentar

Manfred Rehbinder /  
Lorenz Haas /  
Kai-Peter Uhlig

Orell Füssli Verlag, Zürich 2022,  
4. Aufl., 655 Seiten, CHF 148;  
ISBN 978-3-280-07349-0

Der vierzehn Jahre nach der letzten Ausgabe, nun in der vierten Auflage erschienene Kommentar bietet eine bestens verständliche, praxisnahe Besprechung des Urheberrechtsgesetzes unter Berücksichtigung der jüngsten Gesetzesrevision vom 1. April 2020 sowie der Entwicklungen in der Praxis der Gerichte und der kollektiven Verwertung. Das mit reichlich Fachwissen und Erfahrung verfasste Werk bietet einen wertvollen, tiefgründigen Einblick und eignet sich mit seiner ausgezeichneten Handlichkeit sowohl für die Advokatur, die Gerichte und die Verwaltung als auch für das Studium.

### Œuvreschutz durch Urheberrecht?

Schriften zum Kunst- und  
Kulturrecht, Bd. 38

Sandra Sykora

Nomos Verlagsgesellschaft,  
Baden-Baden 2022,  
234 Seiten, CHF 72;  
ISBN 978-3-03891-496-9

Die mit dem Untertitel "Zuschreibung und Abschreibung von Werken der bildenden Kunst durch ihre Urheber und Eigentümer" an der Universität Basel verfasste Dissertation widmet sich nach einer Einführung eingehend der Frage, ob das Urheberrecht dem Schöpfer eines Werks auch die Möglichkeit bietet, sich von einem Werk oder von ganzen Werkgruppen zu distanzieren und das Œuvre nach eigenem Gutdünken zu gestalten, was zu innovativen Gedankengängen der Autorin führt. Abschliessend werden eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie Handlungsempfehlungen vorgelegt.

## Tagungsbericht

### Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

26.-27. August 2022 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Der Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit etwa 40 Personen und dem Tagungstitel "Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Gesetz, Rechtsprechung, Erfahrungssätzen, Dogmatik und Wirklichkeit" bot am ersten Halbtage nach einer Einleitung (Michael Ritscher), einer Auslegung (Jürg Simon) und der Vorstellung ihrer diesbezüglichen empirischen Studie (Florent Thouvenin, Daniel Gerber) Vorträge hauptsächlich zur Massgeblichkeit der Verkehrskreise von Raphael Nusser (Theorie und Praxis, insbesondere aus Schweizer Sicht), Senta Bingener (Verkehrskreise in der digitalen Welt), Alexander von Mühlendahl (EU) sowie Matthias Leemann und Daniel Schwander (Schweizer Gerichte). Am Folgemorgen sprach Olivier Veluz zur Sicht des IGE, worauf eine ausführliche Diskussion unter der Leitung von Michael Ritscher die Veranstaltung abrundete. Ein ausführlicher Tagungsbericht folgt in der sic!.

## Veranstaltungen

### GRUR-Jahrestagung 2022

5.-7. Oktober 2022, Dresden

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) veranstaltet ihre diesjährige Jahrestagung vom 5. bis 7. Oktober 2022 in Dresden. Die GRUR-Jahrestagung bietet Gelegenheit zu fachlichem Austausch und persönlicher Begegnung. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Kolloquien werden aktuelle Fragestellungen des Immaterialgüter-, Lauterkeits-, Kartellrechts sowie des Rechts der Daten behandelt. Krönender Tagungsabschluss ist der traditionelle Festabend im Taschenbergpalais im Herzen der Stadt. Auch INGRES-Mitglieder sind herzlich willkommen. Angaben zum Programm und den Anmeldemodalitäten finden sich unter [www.grur2022.org](http://www.grur2022.org).

### Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

30. Januar 2023, Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet voraussichtlich am 30. Januar 2023 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint 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).