

Oktober 2013

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### PUR

#### Nicht unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 6.6.2013  
(B-1198/2012)

Das für Konfiserie- und Schokoladewaren (Klasse 30) beanspruchte Zeichen PUR gehört zum Gemeingut. PUR wird im Lebensmittelbereich als "rein", "unverfälscht", "unvermisch" verstanden und ist in diesem Sinne anpreisend: *"Im Kontext mit den vorliegend beanspruchten Nahrungsmitteln (...) erscheint die (...) vermittelte Aussage 'pur' ohne Weiteres als ein Versprechen, nichts anderes als das mittels 'pur' Gekennzeichnete in seiner reinsten bzw. besten Form zu bekommen. Die strittige Marke wirkt insofern auch anpreisend."*

### FUCIDIN / Fusiderm

#### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 12.8.2013  
(B-6375/2011)

Der Gebrauch einer Marke für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze zur Behandlung von Hautinfektionen und Verbrennungen" kann nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Produkte" (Klasse 5) gelten, jedoch für den Unterbegriff "verschreibungspflichtige Dermatika".

Zwischen den beiden für gleichartige Waren (Klasse 5) beanspruchten Marken FUCIDIN und Fusiderm besteht keine Verwechslungsgefahr, da der Widerspruchsmarke FUCIDIN wegen ihrer sinngehaltenlichen Anlehnung an den Inhaltsstoff "Fusidinsäure" nur ein schwacher Schutzzumfang zukommt. Vor diesem Hintergrund vermag die Endung "derm" der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

## LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS

### Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

BVGer vom 4.7.2013  
(B-2630/2012)

Zwischen Zigarren (Klasse 34) und "exploitation d'un salon de cigares" (Klasse 43) besteht Gleichartigkeit: *"S'il est vrai que les produits et le service en cause relèvent de secteurs économiques différents, ils présentent de nombreux points communs. Ils impliquent en effet un savoir-faire qui se recoupe, notamment en ce qui concerne la manipulation et la conservation de produits du tabac. Comme les cigares, un salon de cigares s'adresse avant tout au fumeur à qui il offre justement la possibilité de consommer de tels produits. En outre, tant un produit du tabac qu'un salon de cigares a pour but le divertissement de son destinataire et répond ainsi au même besoin. Même s'ils ne sont pas substituables l'un à l'autre (...), les produits et le service en cause entretiennent un rapport étroit de complémentarité. Un salon de cigares dépend en effet de l'existence de cigares et d'autres produits du tabac. À l'inverse, un salon de cigares peut être, pour l'industrie du tabac, un excellent moyen de faire de la publicité pour ses produits et de les vendre; il constitue ainsi l'un des canaux de distribution des produits du tabac."*

## küngsauna (fig.) / SAUNAKING

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 21.8.2013  
(B-1139/2012)

Widerspruchsmarke:



Anders als das IGE erkennt das Bundesverwaltungsgericht zwischen den beiden für Saunas (Klasse 11) beanspruchten Marken "küngsauna (fig.)" und SAUNAKING Verwechslungsgefahr.

Semantisch enthalten die sich gegenüberstehenden Marken keine unmittelbar übereinstimmenden Sinnaussagen. In klanglicher und insbesondere in visueller Hinsicht sind sie jedoch ähnlich: *"Die beiden dreisilbigen Zeichen 'Küngsauna' und 'Saunaking' verfügen über die fast identischen Wortbestandteile (...) und weichen nur durch die Inversion der Wortbestandteile sowie minimale Unterschiede in der Aussprache der Worte 'Küng' und 'King' [voneinander] ab, wobei die beiden mit hoher Zungenlage vorne gesprochenen Selbstlaute 'ü' und 'i' akustisch und phonologisch nahe beieinander liegen (...). Einzig bei der Betonung können Unterschiede festgestellt werden (...)." Da die sich gegenüberstehenden Marken für identische Waren beansprucht werden, ist ein strenger Beurteilungsmassstab anzulegen. Daher vermag auch die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke eine grafische Gestaltung aufweist, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht zu verhindern.*

## MC (fig.) / MC<sup>2</sup> (fig.)

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 12.8.2013  
(B-4772/2012)

Widerspruchsmarke:

**Mc**

Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für Verpflegungsdienstleistungen (Klasse 43) beanspruchten Zeichen "MC (fig.)" und "MC<sup>2</sup> (fig.)" besteht entgegen der Ansicht des IGE Verwechslungsgefahr.

*"Ausnahmsweise kann (...) der Fall eintreten, bei welchem sich zwei Zeichen sehr ähneln, eine Zeichenähnlichkeit aber dennoch aufgrund eines unterschiedlichen Sinngehalts der Marken nicht gegeben ist (...). Dies setzt allerdings voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird (...)." Dies ist in casu nicht der Fall.*

Entgegen der Ansicht des IGE, das davon ausging, dass in der angegriffenen Marke eine chemische oder mathematische Formel erkannt würde, *"erscheint die Auffassung, dass ein durchschnittlicher Konsument eine zur Buchstabenkombination MC hochgestellte Ziffer 2 als Potenzierung ebendieser Buchstabenkombination MC versteht – ganz im Sinne einer werbenden Anpreisung von MC multipliziert mit MC – eher glaubhaft. Damit einher geht auch, dass die prägenden Elemente der Widerspruchsmarke, nämlich die Buchstabenkombination MC, wiederum dominieren, was zur Folge hat, dass die angefochtene Marke kaum über einen neuen und eigenständigen Sinngehalt verfügt. In Anbetracht dieser erheblichen Einwände kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angefochtene Marke über einen eigenen, sich von der Widerspruchsmarke deutlich abhebenden Sinngehalt verfügt (...)." Dies ist in casu nicht der Fall.*

## APRIL / APIL - Assurance Pour Impayés de Loyer

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 22.7.2013  
(B-2681/2012)

Zwischen den für gleichartige Dienstleistungen der Klasse 36 beanspruchten Marken APRIL und "APIL - Assurance Pour Impayés de Loyer" besteht Verwechslungsgefahr. Der in der angegriffenen Marke enthaltene Zusatz "Assurance Pour Impayés de Loyer" gehört für den Bereich Finanz- und Versicherungswesen dem Gemeingut an. Die Widerspruchsmarke APRIL entspricht zwar einem Monatsnamen, im Zusammenhang mit den vorliegend zu würdigenden Dienstleistungen kommt der Marke aber kein Sinngehalt zu, so dass sowohl APRIL als auch APIL als Fantasiezeichen aufgefasst werden.

## Lauterkeitsrecht: Entscheide

### Noir Mat

#### Unlautere Registrierung von Firma, Marke und Domains

BGer vom 10.7.2013  
(4A\_100/2013)

Ein Einzelunternehmer gab aus gesundheitlichen Gründen sein Geschäft auf und liess seine Firma aus dem Handelsregister löschen. Er blieb jedoch Inhaber diverser Domainnamen. Als der Einzelunternehmer nach einer gewissen Zeit seine Tätigkeit wieder aufnahm, wurde er durch ein Konkurrenzunternehmen eingeklagt, das in der Zwischenzeit eine Firma, eine Marke und diverse Domainnamen hatte registrieren lassen, die einen kennzeichnungskräftigen Bestandteil der ehemaligen Einzelfirma enthielten. Auf Widerklage hin kam das Kantonsgericht Waadt zum Schluss, dass die Klägerin ihre Kennzeichen bösgläubig eintragen liess. Das Bundesgericht bestätigt.

Mit unlauterer Absicht hinterlegte Marken können für nichtig erklärt werden. *"Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits (...). Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque (...). Savoir qu'elle était l'intention de la recourante au moment du dépôt de la marque en Suisse est une question de fait, et non de droit (...). Le même raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis s'agissant de son intention lors de la réquisition d'inscription d'une raison de commerce."*

## Patentrecht: Entscheide

### Dunstabzugshaube

#### Schriftenwechsel im Massnahmeverfahren

BPatGer vom 7.8.2013  
(S2013\_006)

Massnahmeverfahren!

In Summarverfahren ist ein doppelter Schriftenwechsel in der Regel nicht vorgesehen. Auch aus ZPO 53 oder aus der EMRK lässt sich kein genereller Anspruch auf einen solchen ableiten. Eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs liegt jedoch dann vor, wenn das Gesuch aufgrund neuer Parteivorbringen in der Stellungnahme des Gesuchsgegners abgewiesen wird, ohne zuvor dem Gesuchsteller Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme zu geben.

## Häufung von Eingaben

### Unbedingtes Replikrecht

BPatGer vom 24.7.2013  
(O2012\_001)

Im Rahmen des vom Bundesgericht bestätigten unbedingten Replikrechts (BGE 138 III 252) steht es einer klagenden Partei frei, zu einer von der Beklagten eingereichten Duplik Stellung zu nehmen. Eine Stellungnahme muss gemäss Bundesgericht aber "*umgehend*" eingereicht werden. Die Einreichung einer Stellungnahme mehr als zwei Monate nach der Zustellung der Duplik ist demnach "*klar verspätet*".

Das unbedingte Replikrecht gibt ausschliesslich die Berechtigung, zu "*neuen Behauptungen*" der Gegenpartei Stellung zu nehmen.

## Diverses: Entscheide

## Massenverbrechen

### Keine Verleumdung

BGer vom 25.4.2013  
(6B\_412/2012; 6B\_422/2012)

Der Tierschutzaktivist Erwin Kessler veröffentlichte auf der Webseite des Vereins gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) zwei Artikel. Darin bezichtigte er den ehemaligen Novartis-CEO Daniel Vasella unter anderem der "Massenverbrechen" an Tieren. Nachdem Erwin Kessler vom Bezirksgericht Bülach der Verleumdung für schuldig befunden worden war, hob das Obergericht Zürich die Verurteilung teilweise auf. Das Bundesgericht hebt die verbliebenen Schuldsprüche ebenso auf.

Die Notwendigkeit von Tierexperimenten sowie die Anforderungen an die Zulässigkeit und Durchführung solcher Versuche werden in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Eine solche Diskussion muss möglich sein: "*In einer Demokratie ist es von zentraler Bedeutung, dass auch Standpunkte vertreten werden können, die einer Mehrheit missfallen. Kritik muss dabei in einer gewissen Breite und bisweilen auch in überspitzter Form zulässig sein.*" Zahlreiche offene Fragen im Zusammenhang mit Tierversuchen „*führen nicht nur zu einer kontrovers, sondern oftmals auch zu einer emotional geführten Diskussion. In dieser rechnet das Publikum mit Übertreibungen und scharfen Formulierungen.*" Die Verwendung des Begriffs "*Massenverbrechen*" ist zwar "*sehr provokativ und pointiert*", im vorliegenden Zusammenhang jedoch nicht verleumdend.

## Selbstsüchtige Motive?

### Keine üble Nachrede

BGer vom 13.5.2013  
(6B\_202/2013)

In den Räumen der Sterbehilfeorganisation Dignitas setzten eine Mutter und ihre Tochter den Plan eines gewählten Freitodes um. Vor ihrem Tod überwiesen sie der Dignitas einen Betrag, der höher war als der effektiv geschuldete. Nachdem die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung zur Abklärung der Todesfälle eröffnet hatte, gelangte Dignitas mit verschiedenen Beschwerden an das Bundesgericht (vgl. 1B\_354/2010; 1B\_516/2011). In seinem letzten Entscheid hielt das Bundesgericht fest, es liege ein hinreichender Verdacht auf einen Verstoss gegen StGB 115 (Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord) vor. Darauf verfasste ein Journalist unter dem Titel "Lässt Minelli aus selbstsüchtigen Motiven sterben?" einen Artikel mit Ausführungen zum Verdacht des Eigennutzes. Dignitas stellte Strafantrag wegen übler Nachrede. Das Zürcher Bezirks- und das Obergericht sprachen den Journalisten frei. Das Bundesgericht bestätigt.

*"Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz ist eine Tatsachenbehauptung in der Presse nur unwahr und persönlichkeitsverletzend, wenn sie in wesentlichen Punkten nicht zutrifft und die betroffene Person dergestalt in einem falschen Licht zeigt beziehungsweise ein spürbar verfälschtes Bild von ihr zeichnet, das sie im Ansehen der Mitmenschen (...) empfindlich herabsetzt (...). Entsprechendes muss konsequenterweise auch für den strafrechtlichen Ehrenschutz gelten (...). Der Wahrheitsbeweis bei einem Vorwurf strafbaren Verhaltens kann – von Ausnahmen abgesehen – grundsätzlich nur mit einer Verurteilung erbracht werden (...). Soweit aber über ein hängiges Strafverfahren wegen des Verdachts auf eine strafbare Handlung berichtet wird, muss es für die Erbringung des Wahrheitsbeweises genügen, dass ein Vorverfahren eröffnet wurde. (...) Bei Berichterstattungen über hängige Strafverfahren ist dem Grundgedanken der Unschuldsvermutung Rechnung zu tragen. Bei der Schilderung einer nicht rechtskräftig beurteilten Straftat kann nur eine Formulierung zulässig sein, die hinreichend deutlich macht, dass es sich einstweilen nur um einen Verdacht handelt und die Entscheidung des zuständigen Strafgerichts noch offen ist (...)." Die Eröffnung einer Strafuntersuchung wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord ist unbestritten, und der Verdacht auf "selbstsüchtige Beweggründe" bildete eine unerlässliche Voraussetzung für die Einleitung der Untersuchung, da es sich um ein gesetzliches Tatbestandsmerkmal von StGB 115 handelt. Da die Dignitas national bekannt ist, besteht auch ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung.*

---

## Literatur

---

### **Die urheberrechtliche Erschöpfung und ihre Bedeutung im digitalen Umfeld**

Horst Böttcher

SMI Bd. 98

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,  
XXXIX + 260 Seiten, CHF 82;  
ISBN 978-3-7272-1897-2

Die an der Universität Bern verfasste Dissertation nimmt sich des in der analogen Welt entwickelten urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes an und wendet diesen auf die vielfältigen digitalen Sachverhalte an. Nach Schweizer Recht und mit zahlreichen rechtsvergleichenden Hinweisen werden etwa Online-Überlassungen, Handel mit digitalen Gütern (Gebrauchsoftware, eBooks, Musikstücke u.a.) und vertragliche Weitergabeverbote wie auch das Unterlaufen des Erschöpfungsgrundsatzes durch technische Schutzmassnahmen (DRM u.a.) eingehend untersucht.

### **Die Panoramafreiheit**

Claudio G. Chirco

Düsseldorfer Rechtswissenschaftliche Schriften Bd. 98

Nomos Verlagsgesellschaft,  
Baden-Baden 2013,  
220 Seiten, CHF 94.90;  
ISBN 978-3-8329-7685-9

Die Düsseldorfer Doktorarbeit zur Panoramafreiheit, die sich naturgemäss vorab mit § 59 DE-UrhG beschäftigt und die diesbezüglichen Tatbestandsvoraussetzungen unter Würdigung ihrer Vereinbarkeit mit den europa- und staatsvertragsrechtlichen Grundlagen fundiert und praxisnah bespricht, verdient für die Schweiz besondere Erwähnung, da bislang eine Monographie zum in weiten Teilen analogen Art. 27 CH-URG fehlt und bei dessen Auslegung das vorliegende Buch gerade auch bei neueren Sachverhalten (Drohnen, "Google-Earth" u.a.) eine wertvolle Hilfe darstellt.

### **Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht**

Adrian P. Wyss

SMI Bd. 97

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,  
XXII + 280 Seiten, CHF 82;  
ISBN 978-3-7272-1896-5

Nach zahlreichen Einzelaufsätzen und reger Erörterung an wissenschaftlichen Tagungen liegt die erste Gesamtdarstellung zur Verkehrsdurchsetzung im Schweizer Markenrecht vor. Die hohe Aufmerksamkeit in der Praxis erwarten lassende Berner Doktorarbeit bespricht nach einer Einführung die rechtlichen Voraussetzungen zur Verkehrsdurchsetzung und deren Nachweis durch die verschiedenen Beweismittel. Erörtert werden zudem die Ausnahmen von der Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung, namentlich das absolute Freihaltebedürfnis, und die Rechtswirkungen der Verkehrsdurchsetzung, insbesondere aus registerrechtlicher Sicht.

### **Medienrecht der Schweiz in a nutshell**

Peter Studer

Dike Verlag AG,  
Zürich et al. 2013,  
XV + 165 Seiten, CHF 39;  
ISBN 978-3-03751-550-1

Das für das Studium wie auch für die Praxis geeignete Buch bietet eine erste Übersicht zum Querschnittsgebiet des Schweizer Medienrechts, mithin namentlich des Verfassungs-, Zivil-, Datenschutz-, Lauterkeits-, Urheber- und Strafrechts, wobei immer wieder weiterführende Hinweise und anschauliche Beispiele eingefügt sind und das Werk mittels eines Überblicks über die Besonderheiten des Schweizer Rundfunkrechts mit seinen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern abgerundet wird.

### **Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr**

Barbara Abegg

SMI Bd. 99

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,  
XLI + 301 Seiten, CHF 85;  
ISBN 978-3-7272-1898-9

Die Berner Doktorarbeit bietet die erste detaillierte Monographie zu den Schranken des Markenrechts in der Schweiz, die im Unterschied zur rechtsvergleichend untersuchten Lage in der EU keinen umfassenden gesetzlichen Schrankenkatalog kennt. Das aus marken- und lauterkeitsrechtlicher Warte verfasste Werk gliedert sich nach der Einführung und einer Beschreibung des massgebenden Beurteilungsmassstabs in die Kapitel "Referenzierende Benutzung", "Produktgestaltender Gebrauch" und "Recht des Gleichnamigen", worin die vielfältigen Sachverhalte wissenschaftlich fundiert und doch mit unmittelbarem Gewinn für die juristische Praxis gewürdigt werden.

## **Veranstaltungen**

### **Beweisrechtliche Besonderheiten des Immaterialgüterrechtsprozesses**

3. Dezember 2013,  
Bundesverwaltungsgericht,  
St. Gallen

Als Folgeanlass zu den Tagungen zum neuen Immaterialgüterrechtsprozess (25. November 2010), zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht (22. November 2011) und zu den ersten Erfahrungen zum Immaterialgüterprozess unter der neuen ZPO (5. Dezember 2012) wird eine weitere prozessrechtliche Veranstaltung durchgeführt, diesmal vornehmlich zu beweisrechtlichen Fragen. Die Einladung lag den INGRES NEWS 9/2013 bei und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

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

27. Januar 2014,  
Hotel Zürichberg, Zürich

INGRES veranstaltet am 27. Januar 2014 auf dem Zürichberg seine Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Experten aus der Schweiz und der EU kommentieren das Jahr 2013 aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, und Kennzeichenrechts. Ein Abendessen schliesst den ganztägigen Anlass ab. Am 26. Januar 2014 wird der INGRES-Skitag im Skigebiet Stoos durchgeführt. Die Einladung liegt bei und findet sich auch auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

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

25. Juni 2014,  
Lake Side, Zürich

Am 25. Juni 2014 veranstaltet INGRES in Zürich seine traditionelle Tagung zu den wesentlichsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, gefolgt vom beliebten Aperitif auf dem Zürichsee. Zuvor wird die jährliche Mitgliederversammlung des INGRES durchgeführt. Die Einladung folgt.