

November 2013

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### SCHWEIZER FERNSEHEN

#### Fehlende Verkehrsdurchsetzung

BVGer vom 28.8.2013  
(B-2609/2012)

Aufgrund institutsnotorisch bekannter Verkehrsdurchsetzung trug das IGE die Wortmarke SCHWEIZER FERNSEHEN u.a. für die Ausstrahlung von Fernseh- und Radiosendungen (Klasse 38) sowie Unterhaltung (Klasse 41) in das Markenregister ein. Für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten" (Klasse 41) verweigerte das IGE jedoch die Eintragung. Diese Dienstleistungen gehörten nicht zu den Haupttätigkeiten der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRF), weshalb eine Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft sei. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Das Zeichen SCHWEIZER FERNSEHEN gehört für die strittigen Dienstleistungen der Klasse 41 zum Gemeingut.

*"Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Beweisofferte der Beschwerdeführerin nur belegt, dass im Schweizer Fernsehen in Form von Sendungen über bestimmte Anlässe berichtet wird. Das Ausstrahlen von Sendungen und Berichten von und über Programme und Aktivitäten mit erzieherischen und bildenden Inhalten sowie die Übertragung von kulturellen und sportlichen Anlässen dient aber vornehmlich der Unterhaltung, der Ausbildung indes höchstens in Ausnahmefällen (Schulfernsehen) und der Erziehung nie. Gerade sportliche und kulturelle Aktivitäten ermöglichen ihren Kunden vor allem, das jeweilige Ereignis vor Ort miterleben oder persönlich und unmittelbar daran teilnehmen zu können. Dies gilt analog für bildende und erzieherische Angebote. Bildende Sendungen im Fernsehen sind, da der Adressatenkreis unbekannt ist, keine Ausbildungen (...)." Eine Durchsetzung der Marke für die strittigen Dienstleistungen ist daher nicht glaubhaft.*

## M-Watch

### Anforderungen an den rechtserhaltenden Gebrauch

BGer vom 30.9.2013  
(4A\_128/2013)

Abbildung 1:



Abbildung 2:



Seit Jahren streiten die Migros und die Uhrenherstellerin Montaine Watch um die Rechte am Zeichen M-Watch (vgl. etwa BGE 4A\_165/2011). Montaine hatte von 1983 bis 2010 für die Migros Uhren hergestellt, welche Letztere unter dem Kennzeichen M-Watch verkaufte. Anfangs 2013 kam das Zürcher Handelsgericht zum Schluss, dass allfällige Abwehrrechte der Migros verwirkt seien und Montaine bessere Rechte am Kennzeichen M-Watch habe. Das Bundesgericht hebt nun diesen Entscheid auf und weist die Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurück.

Nach MSchG 4 verdienen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach dem Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Die Bestimmung bezweckt den Schutz des Markeninhabers gegenüber einem Nutzungsberechtigten, der bloss zum Gebrauch der Marke ermächtigt ist. MSchG 4 setzt einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassen Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht. Erforderlich ist ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke enthält. In casu wurde die Vertragsfrage nicht geprüft. Die Vorinstanz hat dies nachzuholen.

Der Migros kann weiter nicht vorgeworfen werden, ihre Abwehrrechte verwirkt zu haben. Der Verzicht auf die Geltendmachung von markenrechtlichen Abwehrensprüchen während einer laufenden Geschäftsbeziehung führt nicht ohne weiteres zur Verwirkung derselben.

Die Wort-/Bildmarke "MOWATCH (fig.)" von Montaine (vgl. Abbildung 1) wird durch die Verwendung des Wortzeichens "M-WATCH" nicht rechtserhaltend gebraucht, da die Wortbestandteile "M" und "WATCH" für Uhren "kaum kennzeichnungskräftig" sind und weil "durch den Verzicht auf das einprägsame grafische Element in Form eines unausgefüllten Kreises (...) der allgemeine Markeneindruck auffällig verändert" wird. Da der unausgefüllte Kreis im Vordergrund steht, vermögen "bereits kleine Veränderungen dieses Markenbestandteils" den kennzeichnenden Charakter der Marke zu verändern. Ein rechtserhaltender Gebrauch kann somit vorliegend nur bejaht werden, wenn der Gebrauch "in nahezu identischer Form erfolgt." Aus diesem Grund stellt auch der Gebrauch des Zeichens mit Schweizer Kreuz (vgl. Abbildung 2) keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke "MOWATCH (fig.)" dar.

## LOTUS (fig.) / LOTUSMAN (fig.)

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 7.5.2013  
(B-2642/2012)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den für Waren der Klasse 14 (Juwelierwaren, Uhren) beanspruchten Marken "LOTUS (fig.)" und "LOTUSMAN (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr. Entgegen der Ansicht des IGE, welches der Widerspruchsmarke für Schmuckwaren nur eine schwache Kennzeichnungskraft zugestanden hatte, weil Schmuckwaren die Form einer Lotusblüte bzw. einen Lotus als schmückendes Motiv aufweisen könnten, gesteht das Bundesverwaltungsgericht der Marke mindestens eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu: *"In der Tat ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass beispielsweise Schmuck und Juwelierwaren in Form von Lotusblumen hergestellt werden und das Wort Lotus hernach für diese Waren beschreibend wirken kann. Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, sämtliche Wörter, die Schmuck- und Juwelierwaren als Form dienen könnten, auch als für Schmuck- und Juwelierwaren beschreibend anzusehen. Die Folge davon wäre, dass für diese Art Waren nur noch Begriffe als kennzeichnungskräftige Marken dienen könnten, welche sich nicht gegenständlich darstellen lassen. Dies stellte eine überbordende Ausbreitung der Sphäre des Gemeingutes dar. (...) So können nur Begriffe als beschreibend gelten, bei welchen zwischen der Marke und der äusseren Aufmachung der Ware eine sachliche Beziehung besteht, die ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist (...)."*

## Raclette du Valais

### Fehlende Einsprachelegitimation gegen GUB-Pflichtenheft

BVGer vom 20.8.2013  
(B-4337/2012)

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) trug "Raclette du Valais" als geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB) ein. Knapp zehn Jahre später stellte die Sortenorganisation Raclette du Valais (SOR) Antrag auf Abänderungen des Pflichtenhefts. Die Abänderungen wurden im SHAB veröffentlicht. In der Folge erhob ein Walliser Käsehersteller beim BLW Einsprache. Er bemängelte Normen im Original-Pflichtenheft und machte geltend, dass im Wallis damals niemand von diesem Pflichtenheft gewusst habe. BLW und Bundesverwaltungsgericht weisen die Einsprache ab.

Bei einer Abänderung eines Pflichtenhefts ist nur Einsprache in Bezug auf die abgeänderten, nicht aber bezüglich der schon in Kraft stehenden Bestimmungen möglich. Durch die SHAB-Publikation des Entscheides, "Raclette du Valais" als GUB zuzulassen, wurde die Vermutung begründet, dass Adressaten vom Entscheid Kenntnis genommen haben.

## Antibabypille

### Unmittelbares Erzeugnis

BGer vom 21.8.2013  
(4A\_160/2013)

Das Bundesgericht bestätigt seine Praxis, wonach superprovisorische Entscheide gemäss ZPO 265 nicht anfechtbar sind. Anfechtbar sind daran anschliessende Massnahmeentscheide: *"An der fehlenden Anfechtbarkeit vermag auch der Umstand, dass die superprovisorische Massnahme gegebenenfalls im Umfang der Aufhebung des vorsorglichen Massnahmeentscheids wieder aufleben kann, nichts zu ändern (...). Eine solche Wirkung ergibt sich – im Falle der Gutheissung der Beschwerde – erst aus der Aufhebung des angefochtenen Massnahmeentscheids durch das Bundesgericht unter Rückweisung der Sache an das Massnahmegesuchgericht, mit der das Verfahren in den Stand vor Erlass des aufgehobenen Massnahmeentscheids zurückversetzt wird (...). In einem solchen Fall hat die Vorinstanz im Rahmen des Rückweisungsentscheids unverzüglich nochmals über das Massnahmegesuch zu befinden und – falls dies nicht innert kurzer Zeit möglich ist – vorgängig über die Aufrechterhaltung, die Abänderung oder die Aufhebung der superprovisorisch erlassenen Massnahmen während der Dauer des Massnahmeverfahrens zu entscheiden (...). Die (...) Befürchtung, durch das Wiederaufleben infolge einer erfolgreichen Anfechtung des verfahrensabschliessenden Entscheids könnten die superprovisorischen Massnahmen womöglich noch über Monate, wenn nicht sogar Jahre ohne Gewährleistung des rechtlichen Gehörs in Kraft stehen, ist daher unbegründet."*

*"Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme geltend macht (ZPO 49), verwirkt seine spätere Anrufung (...). Gleiches gilt in Bezug auf Mängel in der Besetzung oder Bestellung der Richterbank. Es würde gegen Treu und Glauben verstossen, wenn eine Partei einen ihr bekannten Mangel nicht unverzüglich vorbringt, sondern zuwartet, um ihn allenfalls erst im Anschluss an ein für sie ungünstiges Urteil des betreffenden Gerichts geltend zu machen (...)."*

Es ist nicht willkürlich, wenn das Bundespatentgericht mit Berufung auf BGE 70 I 194 den Begriff "unmittelbares Erzeugnis" gemäss PatG 8a in dem Sinne auslegt, dass ein Erzeugnis auch dann patentverletzend ist, wenn es nebst dem aus dem patentierten Herstellungsverfahren hervorgegangenen Wirkstoff (in casu Drospirenon), der für das Wesen des Erzeugnisses (in casu eine Antibabypille) ausschlaggebend ist, auch einen weiteren essenziellen Wirkstoff (in casu Ethinylestradiol) enthält.

## Muffenautomat

### Vorsorgliche Beweissicherung

BPatGer vom 30.8.2013  
(S2013\_008)

Massnahmeverfahren!

Ein Patentinhaber verlangte, dass im Sinne von PatG 77 bei einem Konkurrenten eine Beschreibung eines angeblich patentverletzenden Verfahrens vorzunehmen sei. Aufgrund bestehender Verdunkelungsgefahr sei die Beschreibung ohne Anhörung des Konkurrenten anzuordnen. Das Bundespatentgericht heisst das Gesuch gut, schliesst den Kläger jedoch von der Teilnahme an der Beweissicherung aus.

Da die Beweissicherung beim Beklagten überraschend zu erfolgen hat, kann dieser keine Massnahmen treffen, damit der Kläger nicht über den Streitgegenstand hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse erhält. Entsprechend ist der Kläger von der Teilnahme an der Beweissicherung auszuschliessen: *"Ein Ausschluss des Rechtsanwaltes und des Patentanwaltes des Klägers erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter respektive -berater gegenüber dem Kläger zur Verschwiegenheit gegenüber all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Beschreibung an den Kläger endet, und zwar nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung dem Kläger offen legt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen."*

---

### Urheberrecht: Entscheide

---

## Zuwendung an Fürsorge-Stiftung

### Verwendung des Verwertungserlöses von Verwertungsgesellschaften

BVGer vom 4.9.2013  
(B-6104/2012)

Nicht rechtskräftig!

Gemäss URG 48 II können Verwertungsgesellschaften Teile des Verwertungserlöses zum Zwecke der Sozialvorsorge und einer angemessenen Kulturförderung verwenden. Das Gesetz statuiert keine Obergrenze für eine solche Verwendung des Verwertungserlöses. In der Praxis hat sich jedoch eine Obergrenze von 10% der Netto-Einnahmen eingebürgert (Sozialvorsorge und Kulturförderung zusammen). Gewisse Autoren gehen davon aus, dass mangels gesetzlich statuerter Angemessenheitsvorgabe in Bezug auf Gelder für die Sozialvorsorge auch Zuwendungen von über 10% zulässig sein können. Das Bundesverwaltungsgericht pflichtet bei und erachtet eine einmalige, ausserordentliche Zuwendung von 13.8% der Nettoeinnahmen in eine Fürsorge-Stiftung mit den gesetzlichen Bestimmungen als grundsätzlich vereinbar.

## Mise au point

### Kompetenzabgrenzung im Radio-/TV-Bereich

BGer vom 20.8.2013  
(2C\_402/2013)

Die Aufsicht des BAKOM gemäss RTVG 86 beschränkt sich darauf, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Normen im Radio- und TV-Bereich zu überwachen. Die Einhaltung anderer Rechtsnormen wird von den ordentlichen Gerichten beurteilt: *"Selon la jurisprudence constante, c'est exclusivement le respect des règles en matière de radiodiffusion qui fait objet de la surveillance de l'Autorité de plainte. La violation des autres normes juridiques relève de la compétence des tribunaux civils et pénaux ordinaires. La surveillance des programmes a pour but d'assurer que le public puisse se forger son opinion librement. En revanche, elle ne concerne pas le respect des intérêts des particuliers. Certes, les diffuseurs doivent veiller au respect des droits fondamentaux et notamment des droits de la personnalité. Cependant, ces principes ne relèvent des règles en matière de radiodiffusion que dans la mesure où ils permettent d'assurer la protection de la pertinence et des objectifs en relation avec les programmes (...). Lorsque ce n'est plus la protection du public qui est au centre, mais les droits personnels ou patrimoniaux d'un individu ou d'une entreprise, on ne se trouve plus vraiment dans le champ d'application de la surveillance des programmes au sens des art. 86 ss LRTV."*

Begehren um Gegendarstellung (ZGB 28g ff.) unterscheiden sich in ihrer Zielsetzung von Beanstandungen an den Ombudsmann (RTVG 92): *"En effet, le droit de réponse des art. 28g ss CC vise la satisfaction directe de la personne qui s'estime lésée par une émission – à savoir la diffusion d'une rectification – alors que l'intervention du médiateur et de l'Autorité de plainte ne permet pas d'obtenir ce résultat (...)."* Will eine Partei, welche ein Begehren um Gegendarstellung einreicht, sich auch die Möglichkeit der Einreichung einer Beanstandung an den Ombudsmann für den Fall offen halten, dass das Gegendarstellungsbegehren abgelehnt wird, so muss sie parallel zum Begehren eine Beanstandung einreichen: *"Enfin, dans la mesure où la recourante entendait se réserver la possibilité d'emprunter la voie de la réclamation au sens des art. 92 ss LRTV dans l'hypothèse où elle n'obtenait pas satisfaction par le biais de sa demande de droit de réponse selon les art. 28g ss CC, il lui appartenait de déposer une telle réclamation parallèlement à sa demande de droit de réponse afin de sauvegarder le délai péremptoire de l'art. 92 al. 1 LRTV."*

---

## Literatur

---

### **Patentrecherche und Internet**

Ernst Bendl / Georg Weber

Carl Heymanns Verlag, 4. Aufl.,  
Köln 2013,  
XI + 227 Seiten, CHF 120;  
ISBN 978-3-452-27913-2

Das in seiner vierten Auflage aufgrund der raschen technischen Entwicklung erheblich überarbeitete Buch richtet sich ausdrücklich an "Patentrechercheure" und "Patentexperten", daneben aber auch an die gesamte Patentrechtsgemeinde. Neben einer Vielzahl von amtlichen und sonstigen Datenbanken werden die "Recherchenwerkzeuge" für das Internet, "Strategien zur erfolgreichen Patentrecherche" sowie gewisse "Spezialrecherchen" vorgestellt, um ein möglichst systematisches, nachvollziehbares, kritisches und damit erfolgreiches Vorgehen zu ermöglichen.

### **Die Voraussetzungen des Off-Label Use von Arzneimitteln in der Schweiz**

Heidi Bürgi

Helbing Liechtenhahn Verlag,  
Basel 2013,  
XLII + 207 Seiten, CHF 68;  
ISBN 978-3-7190-3417-7

Die Basler Doktorarbeit bietet die erste umfassende Darstellung des "Off-Label Use" in der Schweiz. Nach einer Übersicht zur Arzneimittelzulassung werden neben verwandten Tatbeständen ("Orphan Drugs", "Compassionate Use" u.a.) insbesondere die Zulässigkeit und die Kostenübernahme beim "Off-Label Use" umschrieben und wird anschliessend die mögliche Haftung der Pharmaunternehmen und Ärzteschaft aufgrund von Rechten und Pflichten zum "Off-Label Use" untersucht. Rechtsvergleichende Hinweise (Deutschland, EU) bereichern das Buch zusätzlich.

### **TRIPs**

Jan Busche / Peter-Tobias Stoll / Andreas Wiebe

Carl Heymanns Verlag, 2. Aufl.,  
Köln 2013,  
XXV + 924 Seiten, CHF 232;  
ISBN 978-3-452-27512-7

Der führende deutschsprachige Kommentar zum TRIPs-Abkommen liegt mit dem Untertitel "Internationales und europäisches Recht zum geistigen Eigentum" in der zweiten Auflage vor. Die vielzählige Autorenschaft aus Advokatur und Wissenschaft stellt die TRIPs-Normen bestens leserlich und mit einer Fülle von Verweisen auf weiterführende Lehre und Rechtsprechung dar. Das Werk dient in seiner Gesamtheit auch dem Verständnis des daraus folgenden nationalen Rechts, so auch der Schweiz, und äussert sich ausführlich zur Umsetzung in der EU und ihren Mitgliedstaaten.

### **Propriété intellectuelle**

Pierre-Emmanuel Ruedin /  
Julien Dubois / Nathalie Tissot

Helbing Liechtenhahn Verlag,  
Basel 2013,  
XXI + 442 + lxxii Seiten, CHF 98;  
ISBN 978-3-7190-3315-6

Die unter dem Titel "Jurisprudence fédérale et cantonale 2007 - 2011" erschienene, beeindruckende Fallsammlung zum Immaterialgüterrecht richtet sich naturgemäss vorab an die französischsprachige Leserschaft. Namentlich dank seiner gut verständlichen, etwa halbseitigen Fallzusammenfassungen mit Fundstellenhinweisen und Abbildungen sowie seinen hilfreichen, schnellen Finden ermöglichenden vier Registern (nach Entscheiddatum, Gesetzesbestimmung, Marke und Schlüsselwort) verdient das Buch sehr wohl auch ausserhalb der Westschweiz Aufmerksamkeit.

### **Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)**

Reto M. Hilty /  
Reto Arpagaus (Hg.)

Helbing Liechtenhahn Verlag,  
Basel 2013,  
XXXVI + 843 Seiten, CHF 348;  
ISBN 978-3-7190-2602-8

Der neue, ausgereifte Basler Kommentar zum UWG präsentiert sich als fundamentales Werk zum schweizerischen Lauterkeitsrecht, das entsprechend hohe Beachtung in Praxis und Wissenschaft erlangen wird. Das von einem prominenten, fünfzehnköpfigen Autorenkollegium verfasste Buch beschäftigt sich gerade auch mit den im Jahre 2012 in Kraft gesetzten Revisionsnormen, einschliesslich jener zum AGB-Recht sowie der Preisbekanntgabeverordnung. Besondere Beachtung verdienen etwa die einlässlichen Ausführungen zum Verhältnis zu Normen anderer Erlasse, etwa des Immaterialgüterrechts, sowie zur Rechtsentwicklung in der EU.

## **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 Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den ganztägigen Anlass ab. Am 26. Januar 2014 wird der INGRES-Skitag im Skigebiet Stoos durchgeführt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2013 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 organisiert INGRES in Zürich seine traditionelle Tagung zu den wesentlichsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, gefolgt vom beliebten Aperitif im Motorschiff Wädenswil auf dem Zürichsee. Zuvor wird die jährliche Mitgliederversammlung des INGRES durchgeführt. Die Einladung folgt.