

März 2013

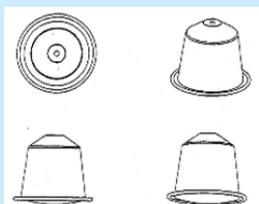
## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Nespresso

#### Aufrechterhaltung eines vorsorglich ausgesprochenen Verkaufsverbots

BGer vom 9.1.2013  
(4A\_508/2012)

Massnahmeverfahren!



Das Waadtländer Kantonsgericht verbot der Ethical Coffee Company (ECC) vorsorglich, Kaffeekapseln zu verkaufen, welche mit Nespresso-Kaffeemaschinen kompatibel sind. Auf Beschwerde hin entschied das Bundesgericht, dass das Kantonsgericht zur Frage der technischen Notwendigkeit der streitgegenständlichen Formmarke ein Gutachten einzuholen habe (vgl. sic! 2012, 632). Das Kantonsgericht verfügte darauf, dass bis zum Vorliegen des Gutachtens das vorsorglich ausgesprochene Verkaufsverbot weiter gelte. Gegen diesen Entscheid erhob ECC erfolglos Beschwerde.

Steht in einem Massnahmeverfahren die Gültigkeit einer registrierten Marke zur Frage, ist es nicht willkürlich, wenn der Massnahmerichter prima facie von deren Gültigkeit ausgeht: "*L'enregistrement d'une marque n'intervient que si l'IFPI n'a constaté aucun motif de nullité formel ou matériel (...). Il n'est pas arbitraire d'en déduire que la marque est, de prime abord et à défaut d'autres éléments, vraisemblablement valable (...).*" Es obliegt jener Partei, welche die Nichtigkeit der Marke geltend macht, die Nichtigkeit glaubhaft zu machen. Der Umstand, dass in anderen Massnahmeverfahren, die Nespresso gegen andere Parteien angestrengt hat, kein vorsorgliches Verkaufsverbot verfügt wurde, bedeutet für sich nicht, dass das vorliegend ausgesprochene Verkaufsverbot willkürlich ist: "*le fait que des décisions divergentes aient pu être rendues dans des procédures similaires impliquant d'autres parties, au surplus pour des motifs inconnus, n'impliquerait pas que le grief d'arbitraire soit fondé.*"

## DIE POST

### Teilweises absolutes Freihaltebedürfnis

BVGer vom 22.2.2013  
(B-2999/2011)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE verweigerte dem Zeichen DIE POST für eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen die Eintragung. Das Bundesverwaltungsgericht lässt nun die Eintragung für einen grossen Teil dieser Waren und Dienstleistungen zu (so etwa für Datenverarbeitungsanlagen [Klasse 9], Geschäftsführung [Klasse 35], Finanzwesen [Klasse 36], Telekommunikation [Klasse 38] und Informatikdienstleistungen [Klasse 42]). Das Gericht verweigert dem Zeichen jedoch unter anderem die Eintragung für Verpackungsmaterial (Klassen 20 und 22) und für die meisten Dienstleistungen der Klasse 39, d.h. für postalische Kerndienstleistungen (Beförderung von Gütern).

Der Bundesgerichtsentscheid POST (sic! 2009, 167) kann nicht ohne Weiteres auf DIE POST übertragen werden: Entgegen der Ansicht des IGE kommt dem bestimmten Artikel DIE eine individualisierende Funktion zu. Es dürfte *"als gerichtsnotorische Tatsache anerkannt werden, dass mit dem Zeichen DIE POST von allen betroffenen Verkehrskreisen nur ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Schweizerische Post, und nicht irgendein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen (wieder)erkannt wird. Dass die Schweizerische Post diesen Zuordnungseffekt zumindest auch teilweise einer jahrzehntelangen Monopolstellung zu verdanken hat, muss aus markenrechtlicher Sicht unbeachtlich bleiben. Zwar ist es Aufgabe der absoluten Ausschlussgründe, eine überschüssende Zeichenmonopolisierung pro futuro zu verhindern, jedoch kann es Gegebenheiten wie den soeben beschriebenen Zuordnungseffekt, der unter anderem aus einer früheren Monopolstellung herrühren mag, nicht ungeschehen machen. (...) Das Zeichen DIE POST verweist insofern auf das Unternehmen Die Schweizerische Post und nicht zugleich auf andere Postfirmen (...)."*

Gleichwohl ist das Zeichen DIE POST mehrdeutig: Neben der beschriebenen unternehmensbezogenen Bedeutung hat es auch die Bedeutung "befördertes Gut (Briefe, Pakete etc.)". Es ist deshalb zu untersuchen, welche der beiden Bedeutungen in Bezug auf konkrete Waren und Dienstleistungen im Vordergrund steht.

Bei postalischen Kerndienstleistungen (Beförderung von Gütern [Klasse 39]) steht die Sachbedeutung "befördertes Gut" im Vordergrund. Für diese Dienstleistungen ist auch von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen. Die Tatsache, dass kraft des Bundesgerichtsurteils in Sachen POST der Begriff POST frei genutzt werden darf, schliesst ein absolutes Freihaltebedürfnis an DIE POST nicht aus.

## QATAR AIRWAYS

### Kein regulatorischer Sonderfall

BVGer vom 23.11.2012  
(B-5786/2011)

Beispiel für tatsächlichen Gebrauch:



Das IGE wies die Wortmarke QATAR AIRWAYS für Transportdienstleistungen (Klasse 39) und für Papier, Unterrichtsmittel und Druckereierzeugnisse (Klasse 16) zurück. Für andere Waren der Klasse 16, wie Schreibwaren, Büroartikel, Klebstoffe, liess es dagegen die Eintragung zu. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Allein die Tatsache, dass eine Marke das Thema inhaltsbezogener Waren (in casu Unterrichtsmittel und Druckereierzeugnisse) beschreibt, führt nicht zwingend dazu, dass die Marke nicht geschützt werden kann: *"Vielmehr ist Markenschutz zu gewähren für reine Fantasiezeichen, über welche erst die damit gekennzeichneten inhaltsbezogenen Waren selbst näher Aufschluss geben. Dasselbe gilt für Marken, die zwar eine mögliche Inhaltsangabe mit einschliessen, aber schlagwortartig und einprägsam gebildet sind und die Absicht erkennen lassen zur Unterscheidbarkeit von anderen Waren und Dienstleistungen beizutragen (...). Im vorliegenden Fall handelt es sich weder um ein Fantasiezeichen noch ist eine in der beschriebenen Weise schlagwortartige und einprägsame Zeichenbildung erkennbar, die über die reine (mögliche) Inhaltsangabe, dass die beanspruchten Waren von einer Airline aus Katar handeln, hinausginge."*

Nicht unterscheidungskräftige, freihaltebedürftige Marken können als Sonderfall dann eingetragen werden, wenn die Markenhinterlegerin *"aufgrund faktischer oder regulatorischer Gegebenheiten die einzige Erbringerin entsprechender Dienstleistungen oder die einzige Produzentin oder Vertreiberin bestimmter Waren ist[,] mithin als einzige Anspruch auf die Verwendung eines bestimmten Zeichens hat (...). Die Anforderungen an das Vorliegen einer solchen (Sonder-)Konstellation sind allerdings relativ hoch (...). Der alleinige Hinweis der Beschwerdeführerin darauf, dass es sich bei ihr um die Nationalfluggesellschaft Katars handle, vermag diesen Anforderungen nicht zu genügen."*

Werden zwei an sich absolut freihaltebedürftige Markenelemente kombiniert, so kann im Einzelfall an der zusammengesetzten Marke ein absolutes Freihaltebedürfnis entfallen.

QATAR AIRWAYS ist nicht absolut freihaltebedürftig. Eine Verkehrsdurchsetzung ist möglich. Die eingereichten Belege vermögen jedoch die Durchsetzung des Zeichens nicht aufzuzeigen, unter anderem weil auf den eingereichten Belegen das Zeichen QATAR AIRWAYS mit anderen, prägenden Bestandteilen gebraucht wird.

## NOBLEWOOD

### Anpreisendes Zeichen

BVGer vom 13.12.2012  
(B-283/2012)

Das IGE verweigerte dem Zeichen NOBLEWOOD für diverse Waren der Klassen 2, 19 und 27 die Eintragung; für Fliesen für Terrassen (Klasse 19) wurde die Eintragung zugelassen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Ob das englische Wort "noble" zum Grundwortschatz zählt, kann vorliegend offen bleiben. Denn angesichts des gleichlautenden französischen Worts sowie der Nähe zum deutschen Wort "nobel" ist davon auszugehen, dass das englische Wort "noble" in seinen Grundbedeutungen verstanden wird. Bei abstrakter Betrachtung ist das Zeichen NOBLEWOOD mehrdeutig; in Verbindung mit den vorliegend massgeblichen Waren liegt aber der direkt beschreibende Sinn "nobles, edles, prächtiges Holz" ohne weiteres nahe.

## Medienrecht: Entscheide

## Films gore

### Jugendgefährdende TV-Sendung

BGer vom 27.11.2012  
(2C\_738/2012)

Das Schweizer Fernsehen zeigte in einem Tagesschau-Bericht über das Internationale Festival des Fanatischen Films Ausschnitte aus Horror-Filmen. Gemäss UBI waren die im Bericht gezeigten Bilder geeignet, die Entwicklung von Minderjährigen im Sinne von RTVG 5 zu gefährden. Das Bundesgericht bestätigt.

Im TV-Beitrag waren Gewalt, Sadismus und Perversion enthalten. Obwohl damit vom Schweizer Fernsehen keine Gewaltverherrlichung, sondern eine Darstellung eines von extremer Brutalität geprägten, speziellen Film-Genres bezweckt wurde, sind Filmausschnitte dieser Art nicht für ein junges Publikum geeignet. Der Beitrag "*se compose pour l'essentiel d'une succession de scènes de meurtre, d'horreur et de torture, qui dégagent une impression générale de violence de nature à perturber de jeunes enfants (...)*". Der Standpunkt des Schweizer Fernsehens, wonach das Zielpublikum der vorgenannten Sendung Erwachsene seien, ist nicht stichhaltig. "*En l'occurrence, le fait que le reportage ait été diffusé dans le téléjournal de 19.30 heures, soit à une heure de grande écoute où de jeunes enfants ne sont pas forcément couchés, est précisément un facteur qui justifie pour le diffuseur d'être particulièrement attentif au respect de l'art. 5 LRTV*". Es steht zudem fest, dass die Zuschauer vor der Sendung ungenügend gewarnt wurden.

## Machines d'impression

### Vorliegen einer Aufgabenerfindung

BGer vom 6.11.2012  
(4A\_691/2011; 4A\_415/2012)

Eine Aufgabenerfindung im Sinne von OR 332 I liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten eine Erfindung macht. Ist in einem konkreten Fall umstritten, ob das Erfinden zu den vertraglichen Pflichten eines Arbeitnehmers gehört, so sind die Umstände des Einzelfalls zu betrachten. Abzustellen ist etwa darauf, welchen Lohn der Arbeitnehmer bezogen hat oder ob er Arbeitsinstrumente des Arbeitgebers nutzte. Die Waadtländer Gerichte und das Bundesgericht bejahten das Vorliegen einer Aufgabenerfindung, weil der Arbeitnehmer auf die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern zählen durfte, technische Mittel des Arbeitgebers nutzte und ein hohes Einkommen bezog.

*"Le recourant était manifestement attiré par la recherche et le développement. Son activité de prédilection était d'améliorer les pièces et composants de machines. Il avait déjà participé à plusieurs inventions et souvent initié des nouveautés de façon spontanée. Il pouvait compter sur la collaboration d'autres employés et sur les moyens techniques de l'employeuse. Son salaire a notablement augmenté lorsque les premières demandes de brevets ont été déposées. Sa rémunération était plus élevée que celle perçue par plusieurs collaborateurs du bureau technique. De l'avis de l'expert judiciaire, l'augmentation de salaire remarquable enregistrée dès les premières demandes de brevet montre que l'employeuse reconnaissait les contributions de l'employé et en tenait compte généreusement dans sa rétribution; le salaire obtenu dans les années 2000-2005 atteignait un niveau tout à fait extraordinaire eu égard à la formation du recourant. Un tel salaire ne se serait jamais justifié si le recourant n'avait pas eu la charge de déployer des contributions inventives et de développement dans le cadre de son contrat de travail. L'on peut inférer de ce qui précède que l'intimée a reconnu le potentiel inventif de l'employé et l'a rémunéré en conséquence, tout en faisant en sorte qu'il puisse exercer au mieux son activité inventive en mettant des moyens à sa disposition."*

## Kartellrecht: Entscheide

### PubliGroupe

#### Busse von CHF 2.5 Mio. angemessen

BGer vom 29.6.2012  
(2C\_484/2010)

KG 7 II b i.V.m mit KG 7 I ist hinreichend bestimmt, um als gesetzliche Grundlage für eine Sanktionierung nach KG 49a zu dienen.

Im Gegensatz zur Praxis in der EU schliesst jene der Schweiz aus einem hohen Marktanteil nicht per se auf eine marktbeherrschende Stellung. Allerdings bildet ein Marktanteil von 50% ein Indiz für eine solche Stellung – und umso mehr ein Marktanteil von 63%.

Bei der Sanktionsbemessung ist zunächst der Basisbetrag anhand des relevanten Marktes, des Umsatzes und der Art und Schwere des Verstosses zu bestimmen. Anschliessend ist aufgrund der Dauer der Widerhandlung der Basisbetrag zu erhöhen. Schliesslich sind mildernde oder erschwerende Umstände einzubeziehen. Als mildernder Umstand gilt etwa ein kooperatives Verhalten des Sanktionierten. In casu ist eine Bussenhöhe von 2,5 Millionen Franken verhältnismässig.

## Diverses: Entscheide

### Handelsgerichtsbarkeit

#### Keine Ausnahme zum Erfordernis des Eintrags ins Handelsregister

HGer ZH vom 11.1.2012  
(HG110221)

ZPO 6 II bestimmt die Voraussetzungen, welche erfüllt sein müssen, damit eine handelsgerichtliche Zuständigkeit gegeben ist. Die in ZPO 6 II genannten Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Damit muss eine beklagte Schweizer Partei zwingend im Handelsregister eingetragen sein. Weder aus dem Gesetzestext noch aus der Botschaft zur ZPO ergeben sich Ausnahmen zu dieser Voraussetzung. Auch in der Literatur lassen sich keine Stützen für das Zulassen einer Ausnahme finden. Entsprechend unterliegt eine schweizerische Körperschaft des öffentlichen Rechts, welche nicht im Handelsregister eingetragen ist, nicht der handelsgerichtlichen Gerichtsbarkeit, auch wenn sie Partei in einer Zivilrechtsstreitigkeit ist.

## Blogs

### Haftung von Webseiten-Betreiber für Blogbeiträge

BGer vom 14.1.2013  
(5A\_792/2011)

Auf der Webseite der Tribune de Genève kann jedermann einen Blog eröffnen. Ein konkreter Blogbeitrag wurde von der Genfer Justiz als persönlichkeitsverletzend eingestuft, und die Tribune de Genève sowie der Schreiber des Beitrages wurden entsprechend zur Entfernung des Beitrages und zur Zahlung einer Parteientschädigung an den Kläger verurteilt. Das Bundesgericht bestätigt die Verurteilung der Tribune de Genève.

In der Schweiz gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, welche die Verantwortlichkeit von Beherbergern von Blogs beschränkt oder ausschliesst. Zur Anwendung kommen die allgemeinen Regeln über den Persönlichkeitsschutz. Demnach kann bei Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung grundsätzlich jeder belangt werden, der daran mitwirkt. Die Pflicht zur Beseitigung rechtswidriger Blogbeiträge trifft damit auch denjenigen, der die Möglichkeit zur Veröffentlichung solcher Beiträge bietet. Eine Schadenersatzpflicht – welche in diesem Fall nicht zu prüfen war – entsteht aber nur bei Vorliegen eines Verschuldens.

## Literatur

### Handbuch der Patentverletzung

Thomas Kühnen

Carl Heymanns Verlag, 6. Aufl.,  
Köln 2012,  
XXIX + 779 Seiten, CHF 240.30;  
ISBN 978-3-452-27834-0

Das auch für die Schweizer Praxis hilfreiche "Handbuch der Patentverletzung" von Thomas Kühnen, dem Vorsitzenden Richter am OLG Düsseldorf, liegt in der 6. Auflage vor. Das Werk erläutert das deutsche Patentverletzungsverfahren, einschliesslich des Beschwerde- und Vollstreckungsverfahrens sowie der Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten, erneut anschaulich und akkurat und berücksichtigt neu namentlich zahlreiche unveröffentlichte Entscheidungen insbesondere der Verletzungsgerichte in Düsseldorf.

### Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten bei Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts

Peter Picht

Stämpfli Verlag, Bern 2013,  
XXXVIII + 663 Seiten, CHF 128;  
ISBN 978-3-7272-0674-0

In dieser als Band 31 der von Josef Drexel herausgegebenen Münchner Schriften zum Europäischen und Internationalen Kartellrecht erschienenen Dissertation prüft der Autor Industriestandards, die zwar die Interoperabilität der Erzeugnisse unterschiedlicher Anbieter gewährleisten, gleichzeitig aber durch Patente geschützt sind, deren Inhaber geneigt sind, entsprechende Macht gegenüber ihren Wettbewerbern auszuüben. Vor dem Hintergrund der Rechtsentwicklung in den USA zeigt die Arbeit eingehend Wege auf, wie diesen Entwicklungen im EU-Wettbewerbsrecht zu begegnen ist.

---

## Veranstaltungen

---

### **Immaterialgüterrecht unter Beschuss: Urheberrecht – "Filesharing"**

28. Mai 2013,  
Volkshaus, Zürich

Im Rahmen dieser Veranstaltung des SF wird der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes angesichts des Zusammenstosses von Freiheitsidealen und herkömmlichen Geschäftsmodellen anhand des Beispiels des "Filesharing" namentlich unter Beteiligung von Vertretern des IGE, der Verwertungsgesellschaften und der Nutzer eingehend besprochen. Die Einladung findet sich auf [www.sf-fs.ch](http://www.sf-fs.ch).

### **"Spirit of Licensing" – LES Pan European Conference**

23.-25. Juni 2013,  
Davos Congress und  
Morosani Schweizerhof

LES Schweiz ist Gastgeber der "LES Pan European Conference", die vom 23. bis am 25. Juni 2013 in Davos stattfinden wird. Die Konferenz steht unter dem Motto "Spirit of Licensing" und richtet sich an alle, die in einer einmaligen, ungezwungenen Atmosphäre die jüngsten Trends in der Lizenzierung, im Technologietransfer und im Immaterialgüterrecht auf internationalem Parkett erfahren und diskutieren möchten. Die Konferenzsprache ist Englisch. Näheres findet sich auf [www.les-davos2013.org](http://www.les-davos2013.org).

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

3. Juli 2013,  
Lake Side, Zürich

Am 3. Juli 2013 führt INGRES in Zürich seine Tagung über die wesentlichsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz durch, gefolgt vom traditionellen Aperitif auf dem Zürichsee. Vorher findet die jährliche Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt in INGRES NEWS 4/2013.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

30. / 31. August 2013 (Freitag-  
nachmittag / Samstagmorgen),  
Kartaue Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen am 30. und 31. August 2013. Die Einzelheiten zum Programm mit markenrechtlichem Schwerpunkt (namentlich zum Thema der Benützung der Marke) sowie die Einladung folgen.