

März 2014

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Mischgeräte (3D)

#### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 5.2.2014  
(B-1165/2012)

Nicht rechtskräftig!

Streitgegenständliche Marken:



Die beiden für "Mischgeräte zur Verwendung mit Abgabeeinrichtungen für Zweikomponentenmischungen für zahnmedizinische Zwecke" (Klasse 10) hinterlegten Formmarken (vgl. nebenstehende Abbildungen) sind nicht unterscheidungskräftig, da die beanspruchten Formen im massgeblichen Warenbereich üblich sind. Daran vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass die Formmarken mit dem Farbanspruch "Gelb" bzw. "Rot" hinterlegt sind.

Bei der Beurteilung der Formenvielfalt sind weder der Zeitrang der Gebrauchsaufnahme der hinterlegten Formmarken noch Aspekte des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes bedeutsam. Daher sind Nachahmungen, welche zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheids bereits auf dem Markt erhältlich sind, als auffindbare Formen, welche zum allgemeinen Formenschutz gehören, zu berücksichtigen.

Im Gesamteindruck dienen die kombinierten Farb-/Formzeichen der Unterscheidung von anderen Produkten im relevanten Warenausgang. Als betriebliche Herkunftshinweise werden sie aber nicht wahrgenommen, da sie sich zu wenig vom Erwarteten, d.h. vom banalen Formschatz, unterscheiden. Die Kombination von Form und Farbgestaltung führt zu keinem markenmässigen Verständnis der Zeichen.

Die Anforderungen an die lauterkeitsrechtliche Unterscheidungskraft sind nicht übereinstimmend mit jenen im Markenrecht, zumal *"in der Schweiz die Unterscheidungskraft gemäss Art. 3 lit. d UWG auch bejaht werden kann, wenn die Schutzvoraussetzungen unter dem Markenschutzgesetz nicht gegeben sind (...)."*

## VZ (fig.) / SVZ

### Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 20.12.2013  
(B-6426/2012)



Zwischen den beiden für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen beanspruchten Marken "VZ (fig.)" und SVZ besteht keine Verwechslungsgefahr: *"Es muss vorliegend (...) beachtet werden, dass die strittigen Zeichen Akronyme sind. Die Rechtsprechung hat diesbezüglich festgehalten, dass solche Kurzwörter akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich leichter einprägen als längere Wörter, wodurch Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens seltener vorkommen (...). Weiter muss berücksichtigt werden, dass die vorliegend strittigen Zeichen mit zwei bzw. drei Buchstaben wohl die kürzeste Form von Akronymen oder Kurzzeichen überhaupt darstellen und diese daher umso einprägsamer sind. (...) Zusätzlich muss bedacht werden, dass vorliegend die Zeichen lediglich entfernt ähnlich sind; insbesondere verfügt die Widerspruchsmarke über ein Bildelement, welches zwar nur schwach prägend ist, aber dennoch zur unterschiedlichen Wahrnehmung der Zeichen beiträgt."*

## BETONHÜLSE

### Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 16.12.2013  
(B-4763/2012)

Das Wortzeichen BETONHÜLSE ist für Dübel (Klassen 6 und 20) nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig: *"Wird die Bezeichnung 'Betonhülse' für Dübel verwendet, ist mithin nach allgemeinem Sprachverständnis davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise darunter ohne besondere Denkarbeit eine Verankerungsmöglichkeit im Zusammenhang mit Beton verstehen. Das Zeichen beschreibt damit eine mögliche Art und Zweckbestimmung der bezeichneten Waren unmittelbar."*

## AIR-FLOW / AIR FLOSS

### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 2.12.2013  
(B-1493/2013)

Zwischen den Marken AIR-FLOW und AIR FLOSS besteht keine Verwechslungsgefahr, da unter anderem zu berücksichtigen ist, dass bei geringer Zeichenähnlichkeit zwischen den durch die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren (Klassen 5 und 10) und den durch die angegriffene Marke beanspruchten Waren (Klasse 21) nur entfernte Gleichartigkeit besteht und die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte (zahnmedizinische Geräte und Produkte für Zahnärzte) von Fachleuten mit erhöhter Sorgfalt gekauft werden.

## ARTELIER / ARTELIER

### Fehlender Markengebrauch

BVGer vom 20.1.2014  
(B-2910/2012)

Undatierte Webseiten-Auszüge vermögen keinen rechtserhaltenden Gebrauch aufzuzeigen. Zudem stellt die bloße Registrierung eines Domainnamens, der mit einer registrierten Marke (quasi-)identisch ist, als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Webseite keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Webseite von den Verkehrskreisen konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind.

Ein Telefonbucheintrag stellt als solcher keinen rechtserhaltenden Gebrauch einer Marke dar, da jedenfalls der redaktionelle Teil eines Telefonbuchs dem Zweck dient, die Teilnehmer des Telefonnetzes in einem bestimmten Gebiet aufzulisten und ihre Erreichbarkeit unter einer bestimmten Nummer zu ermöglichen.

## Patentrecht: Entscheide

### Aussichtsloser Fall

#### Kein Ausstandsgrund

BPatGer vom 29.1.2014  
(S2013\_009)

Nicht rechtskräftig!

Die Mitwirkung eines Richters in einem früheren Verfahren bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund. Als massgebendes Kriterium für die Beurteilung einer möglichen Vorbefassung ist im Einzelfall erforderlich, dass sich die Gerichtsperson durch ihre Mitwirkung an einer früheren Entscheidung in einzelnen Punkten bereits in einem Mass festgelegt hat, die sie nicht mehr als unvoreingenommen und dementsprechend das Verfahren als nicht mehr offen erscheinen lassen. Der Umstand, dass einem Verfahrensbeteiligten der Verlauf und das Ergebnis eines solchen früheren Verfahrens nicht genehm sind, bildet für sich allein keinen Grund für den Ausstand einer Gerichtsperson, die in jenem Verfahren mitgewirkt hat.

*"Ein Richter kann nicht frei darüber entscheiden, welchen Fall er behandeln will und welchen nicht, solange kein objektiver Grund für den Anschein einer Befangenheit besteht. Es besteht vielmehr eine Pflicht des Richters, die ihm zugewiesenen Fälle zu beurteilen, solange kein Ausstandsgrund besteht."*

## Thermodiffusion

### Beweismass bei der patentrechtlichen Abtretungsklage

BPatGer vom 6.12.2013  
(O2012\_001)

Nicht rechtskräftig!

Verlangt eine Klägerin die Abtretung einer Patentanmeldung, so hat sie für den Bestreitungsfall u.a. zu beweisen, wer konkret Erfinder welcher technischen Lehre war. Es sind die konkret erfundene technische Lehre und im Fall einer Miturheberschaft der konkrete Erfindungsbeitrag einer bestimmten Person oder mehrerer bestimmter Personen darzulegen. *"Ein Verweis auf die streitgegenständliche Anmeldung kann dabei offensichtlich nicht genügen, denn es ist ja gerade Aufgabe des Gerichts, festzustellen, inwiefern einerseits eine technische Übereinstimmung zwischen der vom angeblich Berechtigten erfundenen technischen Lehre und der in der Anmeldung beschriebenen und beanspruchten besteht, und ob andererseits ein Transfer dieser technischen Lehre vom angeblich Berechtigten auf den Anmelder stattgefunden hat."*

In einem Unterlassungsbegehren ist gemäss ständiger Rechtsprechung konkret und genau anzugeben, was zu unterlassen ist. Die Formulierung, wonach *"das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren"* zu unterlassen seien, kann in ihrer unbestimmten Breite diesem Erfordernis nicht gerecht werden.

Zur Begründung der Aktivlegitimation nach UWG 9 kann auch eine bloss indirekte und mittelbare Beeinträchtigung genügen, sofern nur eigene wirtschaftliche Interessen betroffen sind.

Entgegen der früheren Rechtsprechung folgt das Bundesgericht nicht mehr der sogenannten Umwegtheorie, wonach nicht auf dem Umweg über das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden darf, was nach den Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes zulässig ist. Eine Patentverletzung kann somit zugleich eine Lauterkeitsrechtsverletzung darstellen. Da kein stellvertretender Schutz besteht, kann die Übernahme einer nach Patentrecht nicht geschützten technischen Lehre jedoch nur dann unlauter im Sinne des UWG sein, wenn zusätzlich vom UWG erfasste Unlauterkeitsmerkmale vorliegen.

Es kann nicht unlauter im Sinne von UWG 6 sein, ein bereits lange vor Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung bekanntes Verfahren einzusetzen.

## Couronne dentée

### Behauptungslast einer Nichtigkeitsklägerin

BPatGer vom 30.1.2014  
(O2012\_033)

Nicht rechtskräftig!

Ein auf Unterlassung einer Patentverletzung gerichtetes Rechtsbegehren muss eine genaue Beschreibung des angegriffenen Verhaltens enthalten. Diese Beschreibung muss genügend konkret sein, so dass eine rein tatsächliche Überprüfung genügt, um festzustellen, ob ein untersagtes Verhalten vorliegt. Eine Beschreibung, die eine rechtliche Qualifikation oder eine Interpretation von mehrdeutigen technischen Begriffen erfordert, ist ungenügend. Deshalb kann sich ein Rechtsbegehren nur dann darauf beschränken, den Anspruchswortlaut eines Patents wiederzugeben, wenn dieser Anspruchswortlaut selbst schon diese Anforderungen erfüllt: *"Lorsque l'énoncé de la revendication est spécifique au point qu'un examen purement factuel permet sans autre de constater si on est en présence d'une forme d'exécution prohibée et que cet énoncé ne nécessite aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambigus, la désignation concrète des caractéristiques techniques concrètes du mode d'exécution peut se confondre avec l'énoncé de la revendication qui fonde l'interdiction."*

Macht eine Partei einen Nichtigkeitsgrund geltend, bei dessen Beurteilung auf den Fachmann und seine Kenntnisse zurückgegriffen werden muss, so trägt sie die entsprechende Behauptungslast, d.h. sie muss den Fachmann (definiert nach seiner Ausbildung und/oder seinem Beruf) und seine Kenntnisse (insbesondere den Umfang der bei ihm als bekannt vorauszusetzenden technischen Kenntnisse zum massgeblichen Zeitpunkt) konkret benennen: *"La défenderesse présente l'homme du métier de la façon suivante: 'praticien d'un domaine technologique normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné et qui est censé avoir eu accès à tous les éléments de l'état de la technique'. Une telle présentation de l'homme du métier n'identifie pas directement l'homme du métier et encore moins le contenu et l'étendue de ses connaissances à la date pertinente. Il s'agit plus d'une invitation présentée au juge d'aller chercher lui-même l'information factuelle nécessaire pour trancher la question. Une telle démarche est contraire à la maxime de disposition (...)."*

Das Dahinfallen der Wirkung eines Schweizer Patents wegen des Bestehens eines Europäischen Patents für die "gleiche Erfindung" mit gleichem effektivem Datum im Sinne von Art. 125 Abs. 1 PatG setzt voraus, dass in beiden Patenten in den Patentansprüchen die gleiche Lehre zum technischen Handeln geschützt wird.

---

## Literatur

---

### **Kunst & Recht**

Schriftenreihe Kultur & Recht 4

Peter Mosimann /  
Beat Schönenberger

Stämpfli Verlag AG, Bern 2014  
107 Seiten, CHF 52;  
ISBN 978-3-7272-7982-9

Das als vierter Band der Schriftenreihe "Kultur & Recht" herausgegebene Buch enthält die Niederschriften der an der von der Juristischen Fakultät der Universität Basel am 14. Juni 2013 organisierten Tagung "Kunst & Recht". Die vier Mitautoren äussern sich zu den Themen "The Conservation of the Art Collection in Inheritance" (Xavier Oberson), "Beuys-Aktion 1964 – Aspekte zum Urheberrechtsschutz bei multimedialen Werken" (Gernot Schulze), "The Risk Calculus of Art Loans" (Stephen D. Brodie) und "Bildende Kunst & Politik" (Yves Fischer). Die Folgetagung findet am 20. Juni 2014 im Kongresszentrum Basel statt.

---

## Veranstaltungen

---

### **Facebook & Co. – Aktuelle rechtliche Entwicklungen und Ausblick im Bereich Social Media**

7. April 2014, 18.15 Uhr, Haus der Wirtschaft, Saal "Mannheim", Willi-Bleicher-Strasse 19, Stuttgart

Die GRUR-Bezirksgruppe Südwest lädt zum von Yvonne Draheim gehaltenen Vortrag zum Thema "Facebook & Co. – Aktuelle rechtliche Entwicklungen und Ausblick im Bereich Social Media" ein. Unter <http://www.grur.org/de/grur-kalender/bezirksgruppen.html> finden sich die Einzelheiten.

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

25. Juni 2014,  
Lake Side, Zürich

Am 25. Juni 2014 veranstaltet INGRES in Zürich mit Referenten aus der Advokatur, dem Bundespatentgericht, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und dem Bundesverwaltungsgericht seine beliebte Tagung zu den bedeutendsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, gefolgt vom traditionellen Aperitif auf dem Zürichsee. Zuvor wird die jährliche Mitgliederversammlung des INGRES durchgeführt. Das Programm und die Einladung liegen bei und sind auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) zugänglich.

### **Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht**

5. / 6. September 2014 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen am 5. und 6. September 2014 (voraussichtlich zum Thema der Freihaltebedürftigkeit). Die Einzelheiten zum Programm sowie die Einladung folgen.