

Juni 2013

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE

#### Rechtserhaltender Gebrauch für Nizza-Oberbegriffe

BVGer vom 9.4.2013  
(B-1686/2012)

Nach aktueller Schweizer Gerichtspraxis decken Nizza-Oberbegriffe nicht alle in einer Klasse vorkommenden Waren und Dienstleistungen ab, sondern nur diejenigen, welche auch tatsächlich einem Oberbegriff zugeordnet werden können. Wird daher eine Marke für alle Oberbegriffe einer Klasse beansprucht, sodann aber nur für eine Ware oder Dienstleistung gebraucht, welche nicht unter einen der Oberbegriffe fällt, liegt auch kein rechtserhaltender Gebrauch für einen der beanspruchten Oberbegriffe vor. Demgegenüber ist gemäss neuer Praxis des EuGH (vgl. sic! 2012, 830) zu differenzieren: Wenn ein Markenanmelder im Moment der Markenhinterlegung zum Ausdruck bringt, dass er mit der Beanspruchung aller Oberbegriffe einer Klasse alle in dieser Klasse enthaltenen Waren oder Dienstleistungen beanspruchen will, so erstreckt sich der Schutz auch auf alle diese Waren/Dienstleistungen. Nach der Praxis der EU-Markenbehörden wird entsprechend davon ausgegangen, dass ein Markenhinterleger, der alle Oberbegriffe in einer Klasse beansprucht, sämtliche Waren oder Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse geschützt haben will. Angesichts dieser EU-Praxis ist gemäss Bundesverwaltungsgericht *"die Rechtswirkung der Eintragung einer Marke für sämtliche Oberbegriffe einer Waren- oder Dienstleistungsklasse der Nizza-Klassifikation möglicherweise auch in der Schweiz zu überprüfen. Angesichts der grossen Zahl betroffener Marken und des Einflusses der Unionspraxis auf das Anmeldeverhalten von Inhabern internationaler Marken könnte es (...) geboten erscheinen, die Schutzwirkung der betroffenen Zeichen breiter als bisher auszulegen (...)"*. Die Frage musste vom Bundesverwaltungsgericht jedoch nicht beantwortet werden.

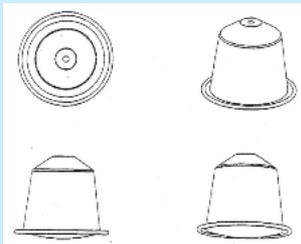
## Nespresso

### Fehlende Verwechslungsgefahr

HGer SG vom 21.5.2013  
(HG.2011.199)

Massnahmeverfahren!  
Nicht rechtskräftig!

Nespresso-Formmarke:



Streitgegenständliche Denner-Kapsel:



Nach der Rückweisung der Sache an das Handelsgericht St. Gallen (vgl. BGE 137 III 324) und der Verpflichtung zur Einholung eines Sachverständigengutachtens hat der Handelsgerichtspräsident entschieden, dass zwischen den Nespresso-Kapseln und denjenigen, welche Denner Ende 2010 auf den Markt gebracht hatte, keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.

Gestützt auf das eingeholte Sachverständigengutachten ist glaubhaft, dass bei der Nespresso-Kapsel nur der Flansch (= Überstülpung) technisch notwendig ist, nicht jedoch die konische Form mit dem Kegelstumpf.

Die Nespresso-Kapsel weist gemäss Gericht "durchaus charakteristische Merkmale" auf, die sie "vom einfachen Kegelstumpf unterscheiden" und sie als "eigenständige Kapsel" erscheinen lassen. Es ist daher nicht glaubhaft, dass der Gültigkeit der Formmarke ein absoluter Ausschlussgrund entgegensteht.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Kapselformen besteht aus markenrechtlicher Sicht keine Verwechslungsgefahr, da sich die Kapseln vor allem im "Hut" (= kegelförmiger Aufsatz bzw. Abschluss der Kapsel) genügend unterscheiden.

Die von der Klägerin ins Recht gelegte Umfrage, gemäss welcher zwischen 50% bis 66% (je nach Fragestellung) der Befragten die Denner-Kapsel irrtümlicherweise Nespresso zuordnen, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern: "Mit den Studienergebnissen allein lässt sich (...) die Gefahr einer tatsächlichen Verwechslung im vorliegenden Fall nicht glaubhaft darlegen. Zum einen ist die Gesuchstellerin (...) unbestrittenermassen Marktführerin im Bereich von mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Kaffeekapseln. Es liegt deshalb nahe, dass ein grosser Teil des Publikums praktisch jegliche kegelförmige Kaffeekapsel als Nespresso-Kapsel bezeichnen würde. Dies gilt umso mehr, wenn die Form [von Denner] dem Publikum die Botschaft aussenden soll, mit Nespresso-Maschinen kompatibel zu sein. Zum anderen wurden die Personen in einem Zeitpunkt befragt, als die Denner-Kapsel noch praktisch unbekannt war. Das Publikum war mit anderen Worten auf die Unterscheidung der beiden Formen nicht sensibilisiert. Dies dürfte sich durch das Medieninteresse, das die zu beurteilende Streitigkeit geweckt hat, wesentlich geändert haben."

## YOU

### Freihaltebedürftiges Zeichen

BGer vom 7.3.2013  
(4A\_619/2012)

Zwei für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 (Mittel und Dienstleistungen zur Körper- und Schönheitspflege) registrierte Wortmarken YOU wurden vom Handelsgericht Zürich zu Recht für nichtig erklärt: Beim englischen Personalpronomen "you" handelt es sich *"um ein elementares Wort der englischen Umgangssprache"*. Der Ausdruck gehört *"zum trivialsten Grundwortschatz und ist in seiner Bedeutung (...) in der Schweiz durchwegs bekannt. Als elementarster Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs muss er für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden. (...) Ebenso ist die englisch durchsetzte Werbesprache auf diesen Ausdruck angewiesen, der sich in seiner Bedeutung als persönliche Anrede der potentiellen Konsumenten nicht substituieren lässt."*

## DERMACYTE

### Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 18.4.2013  
(B-418/2012)

Die Marke DERMACYTE ist – entgegen der Ansicht des IGE – für Waren der Klasse 5 (pharmazeutische Erzeugnisse) unterscheidungskräftig.

*"Entgegen der Darstellung in der angefochtenen Verfügung lässt sich nicht pauschal sagen, die relevanten Fachkreise kennen die Begriffe DERMA und CYTE aus der Medizin. Angesichts seiner Heterogenität hat das Fachpublikum im vorliegenden Fall nämlich ein sehr uneinheitliches Wissen bezüglich Sprache und Marktverhältnissen. Nur relativ wenige Fachspezialisten, insbesondere solche mit klassisch-humanistischer Bildung bzw. Absolventen eines Medizin- oder Pharmaziestudiums, werden den Sinngehalt von DERMACYTE verstehen."*

*"Anders als in der vorinstanzlichen Verfügung dargelegt, bedeutet die Feststellung, ein Zeichen sei bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus der Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben sei, nicht, dass die Eintragung einer Marke jeder noch so kleinen Gruppe intimer Sprach- oder Marktkenner zuliebe verhindert werden muss (...)." Folglich ist "das uneinheitliche Wissen der massgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der griechisch geprägten Kennzeichenbestandteile und der Marktverhältnisse angemessen zu gewichten."*

## OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS

### Rechtserhaltender Gebrauch, aber nicht für Oberbegriff

BVGer vom 7.3.2013  
(B-2678/2012)

Gebrauchsbeleg:



Die Verwendung der für pharmazeutische Produkte (Klasse 5) beanspruchten Wortmarke OMIX auf einer Medikamentenverpackung ist als rechtserhaltend zu qualifizieren, auch wenn auf der Verpackung noch andere Wort-, Bild- und Farbelemente aufgedruckt sind (vgl. nebenstehende Abbildung). Ob ein rechtserhaltender Gebrauch vorliegt, ist aus der Sicht der Ärzteschaft zu beurteilen, da es um ein rezeptpflichtiges Medikament geht: *"il convient (...) de tenir compte de la perception de la marque dans sa forme utilisée par celui à qui le produit, commercialisé sous ladite forme, est effectivement destiné. Ainsi, lorsque la décision de se procurer un produit ou un service n'appartient pas au consommateur final mais à un cercle différent d'acquéreurs, c'est sur la compréhension de ce cercle là qu'il convient de s'appuyer."*

Der Gebrauch einer Marke für ein urologisches Medikament stellt keinen rechtserhaltenden Gebrauch für den Oberbegriff der pharmazeutischen Produkte dar: *"Une marque utilisée pour un produit particulier appartenant à une catégorie générale ("Oberbegriff") revendiquée dans l'enregistrement est propre à maintenir la validité de cet enregistrement pour ladite catégorie. Il faut toutefois que le produit concerné soit typique de la catégorie et que cette catégorie ne comprenne pas des sous-catégories essentiellement différentes. Les médicaments pour le domaine de l'urologie se rapportent à ce type particulier de traitement. L'usage de la marque opposante a en l'espèce été rendu vraisemblable pour un médicament particulier pour le domaine de l'urologie. Partant, elle est protégée pour, et uniquement, l'ensemble des médicaments pour le domaine de l'urologie."*

Für gleichartige Waren besteht zwischen den Marken OMIX und ONYX PHARMACEUTICALS Verwechslungsgefahr.

## RODOLPHE / Rodolphe (fig.)

### Verwechslungsgefahr

BVGer vom 11.3.2013  
(B-3310/2012)



Zwischen den beiden für Uhren (Klasse 14) beanspruchten Marken RODOLPHE und "Rodolphe (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr. In der angegriffenen Wort-/Bildmarke dominiert trotz der auffallenden grafischen Gestaltungselemente der Wortbestandteil "Rodolphe": *"Vu (...) la prédominance de l'élément 'Rodolphe' sur le plan visuel, c'est également cet élément qui est appelé à marquer l'effet sonore. Sur le marché, il est en effet pratiquement exclu que la marque attaquée soit désignée oralement par l'ensemble des éléments verbaux qu'elle contient (...)."*

## INTEL INSIDE; "intel inside (fig.)" / GALDAT INSIDE

### Teilweise Verwechslungsgefahr

BVGer vom 17.4.2013  
(B-3663/2011)



Den Widerspruchsmarken INTEL INSIDE und "intel inside (fig.)" kommt im Zusammenhang mit Prozessoren und Chips (Klasse 9) eine notorisch bekannte erhöhte Verkehrsgeltung zu. Diese erhöhte Verkehrsgeltung kann jedoch nicht automatisch auf andere Waren und Dienstleistungen übertragen werden: *"selbst wenn den Widerspruchsmarken (...) eine Bekanntheit zugesprochen wird, bedeutet dies nicht, dass sie im Widerspruchsverfahren einen erhöhten Schutz im Sinne einer berühmten Marke beanspruchen können. Der Schutz der berühmten Marke im Sinne von MSchG 15 findet im Widerspruchsverfahren keine Beachtung (...). Entsprechend ist eine Ausdehnung der erhöhten Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken – wenn überhaupt – nur gegenüber Waren und Dienstleistungen zu bejahen, für welche eine enge Gleichartigkeit besteht. In casu sind dies die Waren 'elektronische, magnetische und optische Datenträger' (Klasse 9) und die Dienstleistungen 'Entwurf und Entwicklung von Computerhardware' (Klasse 42), da in diesen Waren Chips oder Prozessoren enthalten sein können und die Dienstleistungen u.a. die Entwicklungen von Chips und Prozessoren zum Inhalt haben."* In Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen besteht aufgrund des grösseren Schutzzumfangs eine Verwechslungsgefahr zur angegriffenen Marke.

Zwischen der Dienstleistung "Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer" (Klasse 35) einerseits und Computer und damit zusammenhängende Waren der Klasse 9 andererseits besteht keine Gleichartigkeit. Grundsätzlich handelt es sich bei der Datenverwaltung um keine computerspezifische, sondern um eine kaufmännische Dienstleistung, selbst wenn diese mittels Computer erbracht wird. Zu beachten ist, dass unterschiedlichste Dienstleistungen heutzutage mit Einsatz eines Computers erbracht werden und damit eine stärkere Durchdringung vieler Dienstleistungen mit IT stattgefunden hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dadurch all diese Dienstleistungen zu IT-Dienstleistungen geworden sind.

## CONNECT / CITRÖEN BUSINESS CONNECTED

### Teilweise Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.4.2013  
(B-4753/2012)

Zwischen den beiden Marken CONNECT und CITRÖEN BUSINESS CONNECTED besteht nur insoweit Verwechslungsgefahr, als hochgradig gleichartige Dienstleistungen (solche der Klasse 39) betroffen sind. Für andere Dienstleistungen besteht keine Verwechslungsgefahr.

## Kennzeichenrecht: Aktuelles

### IGE-Gebührenerhöhung

Bundesrat im Mai 2013

Auf den 1. Januar 2014 erhöht sich die Gebühr für die Verlängerung von Schweizer Marken von CHF 550 auf neu CHF 700. Die neue Gebühr gilt für alle Marken, deren Schutzperiode am 1. Januar 2014 oder später abläuft. Das Institut stellt die neue Gebühr bereits mit den Erinnerungsschreiben vom 1. Juli 2013 an in Rechnung.

## Diverses: Entscheide

### Bilderrahmen silber Aluminium

#### Keine Irreführung

BGer vom 1.3.2013  
(2C\_1008/2012)

Gestützt auf das Edelmetallkontrollgesetz verweigerte die Eidgenössische Zollverwaltung der Migros die Einfuhr von 5000 Aluminium-Bilderrahmen in die Schweiz. Die Bezeichnungen "silber, argenté, argento" auf den Produktetiketten sei für Konsumenten irreführend, da diese davon ausgehen könnten, die Aluminiumrahmen seien aus echtem Silber. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte das Einfuhrverbot. Das Bundesgericht bezeichnet die Vorinstanzen als "etwas realitätsfern" und lässt die Einfuhr zu.

Gemäss Bundesgericht ist die ältere (strafrechtliche) Rechtsprechung, welche generell von einer "unerfahrenen Käuferschaft" ausgeht, "nicht mehr zeitgemäss". Aufgrund von Internet oder von Konsumentensendungen in Radio und Fernsehen können Konsumenten heute einen Kauf anders angehen als früher. Generell gilt es, die "durchschnittliche Kundschaft" zu schützen und nicht "jeden noch so unerfahrenen Konsumenten". Die durchschnittliche Kundschaft wird beim Kauf eines Bilderrahmens für CHF 20 verstehen, dass es sich dabei nicht um einen Bilderrahmen aus echtem Silber handelt, dies um so mehr, als auf der Produktetikette auch die Bezeichnung Aluminium steht: „Im Gesamtzusammenhang – üblicher Verwendungszweck, Art der Verpackung, Preisgestaltung, Erscheinungsbild – kann kein ernsthafter Anlass zur Annahme bestehen, die Warenbezeichnung sei geeignet, in Verbindung mit dem silberfarbenen Ton der Ware eine Täuschung oder Irreführung über die Beschaffenheit herbeizuführen. (...) Auch bei einem laienhaften Auge, das bei der durchschnittlichen Kundschaft vorausgesetzt werden kann, muss sich mühelos die Auffassung einstellen, der Bilderrahmen sei aus nichts anderem als Aluminium zusammengesetzt.“

---

## Patentrecht: Entscheide

---

### Androgene Alopezie

#### Abgewiesenes Ausstandsbegehren

BPatGer vom 16.1.2013  
(O2012\_022)

Ein Ausstandsbegehren kann nicht mit einem Sachverhalt begründet werden, der sich noch nicht verwirklicht hat und von dem nicht feststeht, ob er sich je verwirklichen wird.

---

## Literatur

---

#### Entwicklungen 2012

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

##### Pharmarecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,  
XIX + 67 Seiten, CHF 58;  
ISBN 978-3-7272-8124-9

##### Telekommunikationsrecht – Recht der audiovisuellen Medien –

**Stromversorgungsrecht**  
Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,  
XXVII + 226 Seiten, CHF 58;  
ISBN 978-3-7272-8124-2

Als Beiträge zur von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen Reihe von Erläuterungen der im Vorjahr ausgemachten Entwicklungen in ausgewählten Rechtsgebieten sind die Bände "Pharmarecht" von Peter Hettich und Stefan Kohler (unter Mitarbeit von Manuel Blättler und Roxane Schmidgall) und "Telekommunikationsrecht – Recht der audiovisuellen Medien – Stromversorgungsrecht" von Peter Hettich, Claudia Keller und Stefan Rechsteiner (unter Mitarbeit von Jana Bieli, Giannina Spescha und Dominic Wyss) erschienen. Die Bände gliedern sich jeweils nach einer kurzen Einleitung in die Kapitel "Rechtsetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur". Die mittels durchaus kritischer Bemerkungen ergänzten Zusammenfassungen erlauben, umgehend einen leicht verständlichen und doch fundierten Überblick über das Geschehen im Jahre 2012 zu gewinnen.

---

## Veranstaltungen

---

#### 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 lag den INGRES NEWS 4/2013 bei und ist auch über [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch) abrufbar.

**Die Marke zwischen  
Registereintrag und  
Benutzung –  
Ittinger Workshop zum  
Kennzeichenrecht**

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

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen am 30. und 31. August 2013. Die Einzelheiten zum Programm mit markenrechtlichem Schwerpunkt, namentlich den unterschiedlichen Tatbeständen der Benutzung der Marke, sowie die Einladung lagen den INGRES NEWS 5/2013 bei.

**GRUR-Jahrestagung 2013**

25.-28. September 2013, Erfurt

Die diesjährige GRUR-Jahrestagung in Erfurt widmet ihre Schwerpunkte namentlich dem Einfluss des Internets auf das Immaterialgüter-, Persönlichkeits- und Datenschutzrecht, der Modernisierung des Designrechts, dem Missbrauch marktbeherrschender Stellungen durch Patentinhaber, dem Geheimnisschutz sowie in "Sonderforen" – ganz aktuell – dem neuen EU-Patent und dem Gemeinsamen Patentgericht sowie den Vorschlägen der EU-Kommission zur Änderung der Markenrichtlinie und Markenverordnung der EU. Weitere Angaben finden sich auf [www.grur.org](http://www.grur.org).

**Der Immaterialgüter-  
rechtsprozess**

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 folgt.

**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-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den ganztägigen Anlass ab. Am 26. Januar 2014 wird der INGRES-Skitag im Skigebiet Stoos durchgeführt. Die Einladung folgt