11 | 2025

Berichte | Rapports

Carla Bölsterli | Jennifer Watts

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Bericht über die INGRES-Tagung vom 1. Juli 2025

Am 1. Juli 2025 versammelten sich im Lake Side in Zürich rund 200 Fachpersonen aus Wissenschaft, Justiz, Verwaltung, Industrie und Anwaltschaft. Diese Veranstaltung, die traditionsgemäss im Anschluss an die Mitgliederversammlung stattfand, wurde erneut von Michael Ritscher konzipiert und geleitet und von Christoph Gasser organisiert. In bewährtem Rahmen bot die Tagung eine Plattform für den Austausch über aktuelle Entwicklungen und praxisrelevante Fragen des schweizerischen Immaterialgüterrechts. Abgerundet wurde der Anlass durch einen geselligen Apéro an Bord eines Schiffs der Zürichsee-Flotte.

Le 41 juillet 2025, environs 200 experts issus des milieux scientifiques, judiciaires, administratifs, industriels et juridiques se sont réunis au Lake Side à Zurich. Cet événement, qui se tient traditionnellement à l'issue de l'assemblée générale, a été conçu et dirigé par Michael Ritscher et organisé par Christoph Gasser. Dans un cadre éprouvé, la conférence a offert une plateforme d'échange sur les développements actuels et les questions pratiques du droit suisse de la propriété intellectuelle. L'événement s'est terminé par un apéritif convivial à bord d'un bateau de la flotte du lac de Zurich.

Carla Bölsterli,

Master of Law in Economics, Substitutin, Zürich.

Jennifer Watts,

LL.M., Substitutin, Zürich.

I. Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Dr. Zacharias Stelzer, Patentanwalt, referierte über die jüngste Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatGer) sowie über die Entscheidung G 1/24 der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA), mit besonderem Fokus auf die erfinderische Tätigkeit. Er leitete seine Ausführungen mit einem kurzen Exkurs in die Thematik der Geschäftsgeheimnisse ein. Der Fall «Schutzsystem für Geldautomaten» (S2024_001) bot hierbei interessante Einblicke in den gerichtlichen Umgang mit Geschäfts- und Patentgeheimnissen. Besonders hervorzuheben ist, dass im Urteil grosser Wert auf die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen gelegt wurde. Die Beklagte erhielt die Möglichkeit, das Urteil einzusehen und relevante Passagen, gestützt auf Art. 68 Abs. 1 PatG, zu schwärzen.

Anschliessend wandte sich Stelzer dem Hauptthema seines Vortrags, der erfinderischen Tätigkeit, zu. Im ersten Fall O2023_007(Rivaroxaban) stand ein blutverdünnendes Medikament im Zentrum. Gegen das Patent, welches dessen Wirkstoff abdeckte wurde erfolgreich eine Nichtigkeitsklage erhoben. In einem ersten Schritt wurde der Stand der

Quelle: www.legalis.ch | Gedruckt von: ‹ZHAW - Hochschulbibliothek (E-Medien)› am 14.11.2025 | © 2025 Helbing Lichtenhahn

Technik bestimmt, wobei das Bundespatentgericht ein Konferenzposter mitsamt Abstract als ein einziges Dokument betrachtete. Dies, da eine Fachperson, die an den Ergebnissen einer Studie interessiert ist, beide Quellen gemeinsam konsultieren würde. In einem zweiten Schritt wurde die objektive technische Aufgabe herausgearbeitet. Erstmals stellte das Bundespatentgericht klar, dass Unterscheidungsmerkmale ohne nachweisbare technische Wirkung keine erfinderische Tätigkeit begründen können (E. 43). Stelzer betonte, dass zunächst Unsicherheit über die Tragweite dieses neuen Ansatzes herrschte, diese jedoch durch das Urteil O2023_010 (Tourbillon central) umgehend bestätigt wurde. In der dritten Phase war zu prüfen, ob es für eine Fachperson naheliegend gewesen wäre, eine einmal tägliche Verabreichung von Rivaroxaban in Form einer schnell freisetzenden Tablette – wie sie für die klinische Phase-II-Studie vorgesehen war – in Betracht zu ziehen. Angesichts der Resultate der klinischen Phase-I-Studie wurde dies bejaht. Somit wurde die beanspruchte Erfindung als nicht erfinderisch eingestuft.

Im Fall O2023_012 (Lawinenverschüttetensuchgerät) wurde die Integration einer Sprachnachricht, bei der das akustische Suchsignal während der Sprachausgabe gedämpft wird, ebenfalls als nicht erfinderisch anerkannt. Das Gericht stellte fest, dass sowohl die Kombination von Sprach- und Tonsignalen als auch deren Dämpfung bereits Stand der Technik seien. Zudem sei es naheliegend, dass akustische Signale die Verständlichkeit einer Sprachnachricht nicht beeinträchtigen sollten. Besonders interessant waren Stelzers Ausführungen, wonach eine rein softwareseitige Deaktivierung einer patentverletzenden Funktion nicht genüge, wenn diese durch Nutzer, beispielsweise im Ausland, wieder aktiviert werden könne.

Mit der Entscheidung G 1/24 vom 18. Juni 2025 (Heated aerosol) hat die Grosse Beschwerdekammer des EPA nun klargestellt, dass bei der Auslegung von Patentansprüchen immer auch die Beschreibung und Zeichnungen zu berücksichtigen sind, somit auch im Rahmen der Prüfung der Patentierbarkeit nach Art. 52–57 EPÜ. Damit [Seite 637] wird eine bislang bestehende Divergenz in der Rechtsprechung aufgehoben. Die Kammer betont zwar, dass der Anspruch weiterhin Ausgangspunkt bleibe. Dieser dürfe jedoch nie isoliert gelesen werden. In der Praxis bedeutet dies ein verstärktes Augenmerk auf präzise formulierte Ansprüche und eine konsistente Beschreibung.

Peter Bigler, Projektleiter der PatV-Revision, und Simon Strässle, Co-Leiter der Patentabteilung, beide am IGE, präsentierten ein Update zum Stand der Totalrevision der Patentverordnung (PatV), die gemeinsam mit der Revision des Patentgesetzes (PatG) am 1. Juli 2026 in Kraft treten soll. Ausgangspunkt der Reform war die Kritik, dass das Schweizer Patentsystem zu wenig prüfe – so Strässle: «Man könne hier auch das Rad neu patentieren lassen». Zentrales Element der Reform ist die Einführung eines zweistufigen Prüfmodells. Die Teilprüfung bleibt Standard, wobei das IGE weiterhin keine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit vornimmt. Neu ist jedoch, dass sowohl Anmeldende als auch Dritte eine Vollprüfung beantragen können. Dabei wird geprüft, ob die Erfindung neu und erfinderisch ist.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die obligatorische Recherche für sämtliche Anmeldungen. Das IGE erstellt hierzu eine Stellungnahme, welche die relevanten Erkenntnisse aus der Recherche widerspiegelt. Auch sprachlich bringt die Reform eine Liberalisierung: Technische Unterlagen können neu in jeder Sprache eingereicht werden, insbesondere auch in Englisch. Eine Übersetzung ist nicht mehr zwingend, aber innerhalb von drei Monaten freiwillig möglich. Die Veröffentlichung erfolgt konsequent nach 18 Monaten.

Der bisherige Einspruch wird abgeschafft und durch eine Beschwerde an das Bundespatentgericht ersetzt. Diese steht Dritten offen, allerdings mit differenzierter Legitimation je nach Beschwerdegrund. Weitere Änderungen betreffen den Teilverzicht: Neu kann dabei auch die Beschreibung angepasst werden, wodurch die bisherige «Schweizer Note» entfällt. Zudem wird die Struktur der Verordnung sprachlich und systematisch überarbeitet, um die Digitalisierung zu erleichtern. Für laufende Anmeldungen gelten Übergangsregelungen. Grundsätzlich kommt das neue Recht zur

Anwendung, es sei denn, die Prüfungsgebühr wurde bereits bezahlt. Ein Opt-in in das neue System ist möglich.

Den letzten Vortrag des ersten Blocks bestritt Mark Schweizer, Präsident des Bundespatentgerichts. Der aktuelle Geschäftsbericht des Bundespatentgerichts zeigt: Die Zahl der Patentprozesse bleibt seit Jahren grundsätzlich stabil, sowohl bei ordentlichen als auch bei summarischen Verfahren. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Anzahl in der Schweiz in Kraft stehender Patente kontinuierlich sinkt. Die Gründe hierfür bleiben spekulativ, ein Wachstumsmarkt sieht jedenfalls anders aus. Auffällig ist hingegen die zunehmende Komplexität der Verfahren. Der Umfang der Rechtsschriften sowie die Länge der Urteile nehmen stetig zu. Statistische Auswertungen zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen dem Umfang der Klageschrift, der Klageantwort und letztlich auch der Urteilslänge. Besonders deutlich wird dies bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, die in der Schweiz deutlich ausführlicher behandelt wird als etwa vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG).

Schweizer stellte zudem ein Working Paper von Sibille H. Lehmann-Hasenmeyer und Alexander Morell vor, welches eine quantitative Analyse zu deutschen Patentstreitigkeiten präsentiert. Die Analyse von Verfahren vor deutschen Gerichten zwischen 2010 und 2015 zeigt: Kläger wählen ihren Gerichtsstand primär nach der Bearbeitungsgeschwindigkeit. Besonders gefragt sind Düsseldorf, München und Mannheim – die drei zentralen Standorte für solche Verfahren.

Ein bemerkenswerter Befund ist, dass Gerichte aktiv miteinander konkurrieren: Wird an einem Standort eine zusätzliche Kammer mit drei Richtern eingeführt, reagieren die anderen mit einer Beschleunigung ihrer Verfahren, man sieht also: «speed matters». Dies deutet auf echten Wettbewerb hin. Die Verfahrenszeiten lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Die Phasen betreffen die Fristenläufe der Parteien, hier passiert erfahrungsgemäss wenig, und die Zeiträume betreffen die internen Abläufe des Gerichts. Schweizer stellte die beiden bereits erwähnten Verfahren zur Lawinenverschüttetensuche – BPatGer 02023_012 und EPG CFL16/2024 – einander gegenüber. Dabei wurde eindrucksvoll deutlich, wie viel zügiger die deutschen Verletzungsgerichte im Vergleich zum Schweizer Bundespatentgericht arbeiten. Nach Abschluss des Schriftenwechsels lässt sich das Verfahren kaum noch beschleunigen. Zwar ist ein Zeitraum von etwa einem Monat für das Verfassen und Zirkulieren des Urteils akzeptabel, doch zeigt sich im Vergleich zum EPG, dass dieses deutlich schneller arbeitet. Schweizer Urteile sind zudem nicht nur umfangreicher, sondern auch inhaltlich tiefergehend. Sie behandeln wesentlich mehr prozessuale Aspekte und widmen sich insbesondere der erfinderischen Tätigkeit und der Neuheit ausführlicher und, nach Ansicht von Schweizer, im Resultat überzeugender. Ein praktischer Hinweis des Referenten aus der Rechtsprechung betraf das Massnahmeverfahren. Hier sind Hilfsanträge unzulässig, da sie dem Zweck des raschen Rechtsschutzes widersprechen.

Ritscher macht einen Nachtrag zur Prozessdauer und weist darauf hin, dass sich Unternehmen in der Praxis vor allem Rechtssicherheit und Planbarkeit wünschen – häufig ist ein rasches Urteil wichtiger als ein gutes.

II. Lizenzvertrags-, Urheber- und IT-Recht

Amalie Wijesundera, Rechtsanwältin, widmete sich der komplexen und zunehmend praxisrelevanten Schnittstelle zwischen dem Immaterialgüterrecht und dem Kartellrecht. Im Zentrum ihres Referats stand Art. 3 Abs. 2 KG, dessen Funktion als Koordinationsnorm in der Praxis häufig mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Während die Diskussion in der Schweiz bislang stark durch die Problematik der Parallelimporte geprägt war, verdeutlichte die Referentin, dass die Thematik deutlich breiter zu fassen ist.

Zu Beginn stellte Wijesundera die unterschiedlichen Auslegungsansätze, die sich in der schweizerischen Praxis [Seite 638] und Lehre herausgebildet haben, dar. Nach Auffassung der WEKO ist Art. 3 Abs. 2 KG lediglich als deklaratorische Norm zu verstehen, die die notwendige Koordination der beiden Rechtsordnungen verdeutlicht. Demgegenüber hebt

das Bundesgericht die Rolle des Kartellrechts als korrektives Instrument hervor, das dann eingreift, wenn die Geltendmachung eines Immaterialgüterrechts zu einer unzulässigen Wettbewerbsverzerrung führt. Das Kartellgesetz sei dabei als Element der ganzheitlichen Wirtschaft zu verstehen. Nach herrschender Lehre geht der kartellrechtliche Schutz sogar noch einen Schritt weiter: Das Kartellrecht sei im Kontext vom Immaterialgüterrecht in vollem Umfang anzuwenden. Entscheidend sei nicht der Rechtstitel als solcher, sondern die konkrete Marktwirkung der Ausübung geistiger Eigentumsrechte.

Anhand konkreter Fallgruppen illustrierte Wijesundera die kartellrechtlichen Risiken im Umgang mit Immaterialgüterrechten in der Praxis. Als besonders problematisch stufte sie horizontale Preisabsprachen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Art. 5 KG) oder den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (Art. 7 KG) ein. Durch solche Absprachen kann es beispielsweise zu Verweigerungen bzw. Einschränkungen von Lizenzvergaben oder zur Offerierung von missbräuchlichen Lizenzgebühren kommen. Besonders praxisrelevant sind Fälle, in denen Lizenzverträge bewusst so ausgestaltet werden, dass sie Marktzutrittsschranken für Wettbewerber errichten. Solche Konstellationen sind kartellrechtlich besonders heikel, insbesondere wenn ein Unternehmen über eine marktbeherrschende Stellung verfügt und die Lizenzvergabe strategisch einschränkt. Bereits bei der Registrierung von Immaterialgüterrechten oder deren Lizenzierung könnten kartellrechtlich bedenkliche Situationen auftreten, etwa bei unzulässigen Ausschliesslichkeitsbindungen oder beim Verbot der Drittintegration in Softwareverträgen (vgl. BGer vom 23. Januar 2025, 2C_244/2022).

Die Darstellung der europäischen Entwicklungen, insbesondere jene des EuGH, macht deutlich, dass die Schweiz gut beraten ist, diese auch hierzulande zu berücksichtigen. Abschliessend betonte Wijesundera, dass kartellrechtliche Aspekte in sämtlichen Phasen des Immaterialgüterrechtsschutzes berücksichtigt werden müssen. Dabei betonte sie die Bedeutung einer sorgfältigen Vertragsgestaltung im Spannungsfeld dieser beiden Rechtsmaterien. Auch die Rolle der WEKO bei der Auslegung kartellrechtlicher Normen sei in den letzten Jahren bedeutsamer geworden, insbesondere bei komplexen Software- und Technologietransaktionen. Dabei legte Wijesundera ein besonderes Augenmerk auf das Zusammenspiel mit der europäischen Praxis. Sie regte an, dass Schweizer Unternehmen die europäische Rechtsprechung und die Leitlinien der EU-Kommission verstärkt berücksichtigen sollten, um rechtliche Risiken zu minimieren.

Martina Braun, Rechtsanwältin, widmete sich in ihrem Vortrag den aktuellen Entwicklungen im Lizenzvertragsrecht mit besonderem Augenmerk auf die Herausforderungen und Fragestellungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Als Ausgangspunkt diente ihr das Bundesgerichtsurteil BGer 4A_135/2024 vom 16. Juli 2024 («Softwareklau»), das grundlegende Fragen zur urheberrechtlichen Einordnung von Software und zur vertraglichen Übertragung von Nutzungsrechten behandelte.

Im Zentrum des Rechtsstreits stand eine CAD-Software, an der urheberrechtliche Nutzungsrechte streitig waren. Das Bundesgericht bestätigte die Vorinstanz und bekräftigte die etablierten Grundsätze zur Rechtsinhaberschaft an urheberrechtlich geschützten Werken. In seinen Erwägungen stellte das Gericht fest, dass Software dem urheberrechtlichen Werkbegriff unterliegt und als individuelle geistige Schöpfung Schutz nach URG geniesst. Das Bundesgericht betonte dabei die Relevanz des Schöpfungsprinzips. Anders als im US-amerikanischen «work for hire»-Modell, bei dem das Urheberrecht automatisch beim Arbeitgeber entsteht, steht im schweizerischen Recht die natürliche Person im Zentrum. Urheberrechte entstehen originär bei der schaffenden Person und können nur durch ausdrückliche und präzise vertragliche Regelung auf eine juristische Person übertragen werden. Das Urteil verdeutlicht, dass Unternehmen bei der Entwicklung von Software und anderen kreativen Leistungen auf eine klare vertragliche Ausgestaltung der Nutzungsrechte angewiesen sind. Wer sich als Rechteinhaber auf eine Verletzung berufen will, muss im Streitfall nicht nur die Verletzungshandlung, sondern auch seine materielle Rechtsinhaberschaft oder zumindest den derivativen Rechtserwerb

substantiiert darlegen und nachweisen können. Damit unterstreicht das Bundesgericht einmal mehr die Bedeutung der vertraglichen Präzision beim Rechteübergang, insbesondere in arbeitsteiligen oder projektbezogenen Zusammenarbeitsformen, wie sie gerade im Bereich von Softwareentwicklung und KI typischerweise vorkommen.

Braun nutzte diesen Fall, um die anschliessenden Herausforderungen im Spannungsfeld von Urheberrecht, Lizenzen und automatisierten Systemen zu illustrieren. Dabei ging sie über den konkreten Entscheid hinaus und leitete zur Frage über, wie bestehende Lizenzierungsmodelle mit den technischen und rechtlichen Eigenheiten von KI-Anwendungen vereinbar sind. Bislang fehlt es in der Schweiz an einer kohärenten gesetzlichen Regelung zum Einsatz von KI. Zwar wurde vom Bundesrat eine Vernehmlassung zur Regulierung von KI in Auftrag gegeben, doch ist deren Publikation frühestens im Jahr 2026 zu erwarten. Ein Inkrafttreten entsprechender Normen dürfte nicht vor 2029 realistisch sein. Vor diesem Hintergrund wies Braun eindringlich auf die zahlreichen offenen Rechtsfragen hin, die sich bereits heute im praktischen Umgang mit KI-Technologien stellen. Ein zentrales Problem betrifft das Training von KI-Systemen mit urheberrechtlich geschütztem Material. Obwohl die Lehre einen Eingriff in das Urheberrecht bereits bei der Datenanalyse bejaht, ist dies im geltenden Recht nicht explizit geregelt. Braun forderte vor diesem Hintergrund eine rasche und klare gesetzliche Grundlage, idealerweise im Rahmen einer international koordinierten Regulierung, die sowohl die Interessen der Rechteinhaber als auch die Innovationsfreiheit berücksichtigt. Ebenso umstritten [Seite 639] ist der urheberrechtliche Schutz von KI-generierten Outputs. Unklar bleibt, ob der Output lizenziert werden kann, wer dazu berechtigt wäre und ob dieser ggf. Rechte Dritter verletzt. Braun plädierte für klare vertragliche Regelungen und eine kollektive Lösung, die sowohl die Interessen der Tech-Industrie als auch der Urheber schützt. Die anschliessende Diskussion verdeutlichte die Spannungsfelder zwischen Fair-Use-Modellen, wie sie im US-amerikanischen Recht bekannt sind, und dem schweizerischen Ansatz der Interessensabwägung mit klaren Vergütungsregelungen. Zudem wurde auf mögliche datenschutzrechtliche Implikationen hingewiesen, insbesondere hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit von Trainingsdaten. Generell plädierten Stimmen des Publikums für mehr Transparenzpflichten im Umgang mit KI-Systemen und deren Output, sowie ausgewogene Lösungsansätze, im Interesse aller involvierten Parteien.

Anschliessend präsentierte Fabian Wigger, Rechtsanwalt, eine Auswahl aktueller Rechtsprechung im Bereich des Urheberrechts. Im Fokus standen zwei praxisrelevante Urteile, die unterschiedliche Facetten des urheberrechtlichen Schutzes thematisieren.

Im ersten Fall (Handelsgericht Bern vom 2. Juli 2024, HG 20 117; BGer vom 18. Februar 2025, 4A_466/2024) wurde die Schutzfähigkeit der Form eines Musikinstruments unter dem Blickwinkel des Werkbegriffs im Sinne von Art. 2 URG geprüft. Konkret ging es um das – entsprechend dem Wort für «Hand» aus dem Berner Dialekt – sogenannte «Hang», ein von der Firma PANArt entwickeltes und international vermarktetes Schlaginstrument. PANArt hatte mehrere Abmahnschreiben an Händler in der Schweiz und im Ausland verschickt, welche ähnliche Instrumente vertrieben. Daraufhin reichten die betroffenen Unternehmen mehrere negative Feststellungsklagen beim Handelsgericht Bern ein. Sie beantragten primär die Feststellung, dass dem «Hang» kein urheberrechtlicher Schutz zukomme. Eventualiter solle festgestellt werden, dass der Vertrieb ähnlicher Instrumente keine Verletzung bestehender Urheberrechte darstelle. Angesichts der prozessualen Verflechtung vereinte das Handelsgericht sämtliche Klagen. Die Komplexität des Verfahrens wurde durch die Einbeziehung mehrerer ausländischer Rechtsordnungen (namentlich des deutschen, des niederländischen und des Unionsrechts) noch verstärkt. Das Handelsgericht beschränkte sich in der Folge auf die zentrale Vorfrage, ob das «Hang» als schutzfähiges Werk im Sinne des URG qualifiziert werden könne. Es bejahte dies mit Blick auf die originäre Gestaltung und die Eigenart des Instruments. Wigger hob hervor, dass es sich dabei soweit ersichtlich um die weltweit erstmalige gerichtliche Anerkennung des urheberrechtlichen Schutzes für ein Musikinstrument handle. Die Vorinstanz trat auf Teile der Klage wegen fehlenden Feststellungsinteresses nicht ein. Die dagegen erhobene

Beschwerde wurde vom Bundesgericht als unzulässig erklärt, da es sich um keinen selbständig anfechtbaren Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG handelte und die Kläger die für die selbstständige Anfechtung eines solchen Entscheides bestehenden Voraussetzungen nicht dargelegt hatte. Wigger verwies in seiner Analyse auf die mögliche Signalwirkung dieses Entscheids für andere Bereiche der angewandten Kunst. Er betonte, dass das Urteil, sollte es rechtskräftig werden, nicht nur dogmatisch bedeutsam sei, sondern auch die Reichweite des urheberrechtlichen Schutzes in der Schweiz neu konturiere.

Im zweiten Fall (Handelsgericht Zürich vom 2. Juli 2024) stand die urheberrechtliche Reichweite des Verbreitungsrechts bei fotografischen Werken im Fokus. Ein Fotograf hatte gegen einen Kunsthändler geklagt, der signierte Abzüge seiner Fotografien ohne Zustimmung ausstellte und zum Verkauf anbot. Der Kläger machte eine Verletzung seines Verbreitungsrechts im Sinne von Art. 10 Abs. 1 lit. b URG geltend und verlangte neben Unterlassung und Auskunft auch die Herausgabe der betreffenden Abzüge.

Zunächst bestätigte das Handelsgericht, dass sowohl beim Drücken des Auslösers als auch beim Erstellen der Abzüge ein fotografisches Werk entstehen kann. Sowohl das ursprüngliche Negativ als auch die davon hergestellten Abzüge können eigenständige Werkexemplare darstellen, sofern sie eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des URG verkörpern. Wigger würdigte die Auslegung des Handelsgerichts als sachgerecht. Strittig war insbesondere, welche Handlungen unter das Verbreitungsrecht fallen und ob das blosse Lagern oder Ausstellen urheberrechtlich relevanter Abzüge eine Verbreitung im Sinne von Art. 10 URG darstellt. Das Gericht differenzierte zwischen Angebot zum Verkauf, Einfuhr, Verleih, Ausstellung und Lagerung, wobei die beiden Letzteren nicht unter das Verbreitungsrecht subsumiert wurden. Das Handelsgericht bejahte teilweise das Auskunftsbegehren, verneinte jedoch den Anspruch auf Herausgabe der Fotoabzüge mit der Begründung, dass Art. 63 URG auf Vernichtung und nicht auf Wiederverwertung ziele. Wigger betonte in seiner Würdigung insbesondere, dass der Entscheid wichtige Leitlinien für die Praxis, etwa im Umgang mit Ausstellungstätigkeiten von Galerien und Kunsthändlern vorgebe.

III. Kennzeichenrecht

Ladina Adank, Rechtsanwältin, präsentierte vier aktuelle Urteile aus dem Bereich des Kennzeichenrechts.

Im Fall «ALPSTEIN» (BVGer B-4612/2023) wurde die Eintragung der gleichnamigen Wortmarke für die Klassen 29 und 30 verweigert. Das Bundesverwaltungsgericht qualifizierte «Alpstein» als direkte geografische Herkunftsangabe im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG. Die Entscheidung unterstreicht die strenge Praxis im Umgang mit geografischen Begriffen: Ein Markenschutz ist nur unter engen Voraussetzungen möglich, dies insbesondere zum Schutz der Konsumenten und zur Verbindung der Monopolisierung geografischer Herkunftsbezeichnungen durch einzelne Unternehmen.

Im Fall «OXYCARE» (BVGer B-5637/2023) stufte das Bundesverwaltungsgericht die Marke als beschreibend und nicht unterscheidungskräftig ein. Der Begriff wurde als Hinweis auf eine Sauerstoffversorgung verstanden, oxy = Sauerstoff und care = Pflege/Versorgung. Die Entscheidung bestätigt die neue Praxis des Instituts für Geistiges Eigentum **[Seite 640]** (IGE), wonach Zeichen mit thematischem Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen nur dann schutzfähig sind, wenn ein enger inhaltlicher Zusammenhang besteht.

Im Fall «MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.)» (BVGer B-1493/2023) hiess das Gericht die Beschwerde gut. Trotz beschreibender Wortelemente wurde die Marke aufgrund ihrer individuellen, comicartigen grafischen Gestaltung als unterscheidungskräftig anerkannt. Die Entscheidung zeigt, dass auch funktionale Abbildungen markenrechtlich geschützt werden können, sofern sie stilistisch genügend individuell ausgestaltet sind.

Im Fall «(fig.) [Muster]» (BVGer B-4026/2022, bestätigt durch BGer 4A_588/2024) wurde die Eintragung eines stilisierten Kornblumenmusters verweigert. Das Gericht stellte fest, dass

sich das betreffende Muster nicht ausreichend von üblichen Dekorationselementen abhebe. Selbst wenn einzelne Elemente für sich genommen unterscheidungskräftig seien, können sie in einem repetitiven Muster ihre Eigenständigkeit verlieren.

In der Diskussion zur Schutzfähigkeit von Mustern als Marken äusserten sich mehrere Fachpersonen kritisch und differenziert. Stimmen aus dem Publikum zeigten sich überrascht über den Entscheid zum stilisierten Kornblumenmuster. Ihrer Ansicht nach könne es nicht sein, dass der Inhaber einer einzelnen Blumenmarke, etwa bei deren Verwendung auf Taschen, nicht dagegen vorgehen könne. Andere hingegen bewerteten den Entscheid als konsequent. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass gewisse Fragen noch nicht abschliessend geklärt seien: Zwar werde gesagt, dass die Grössenverhältnisse keine Rolle spielten, doch selbst bei einem endlosen Muster könne man die einzelne Blume wiedererkennen. Genau darin liege der offene Punkt in der rechtlichen Bewertung. Es kam die Frage auf, ob der Schutz anders beurteilt würde, wenn man das Muster in vergrösserter Form nochmals anmelden würde. Grundsätzlich sei es abhängig vom konkreten Prüfungsschema und der Darstellung der Abbildung.

Die Diskussion zeigt, dass die Schutzfähigkeit von Mustern als Marken nach wie vor mit vielen offenen Fragen behaftet ist, insbesondere was die Wiedererkennbarkeit einzelner Elemente und deren rechtliche Relevanz betrifft.

Adrienne Hennemann, Rechtsanwältin, beleuchtete zwei aktuelle Fälle aus zivilrechtlicher Perspektive.

Einführend beschrieb Hennemann den «Sockenfall» (HGer vom 2. Oktober 2023, 190167, und BGer vom 26. März 2023, 4A_540/2023; HGer vom 15. Juli 2024, HG240063, und BGer vom 24. Januar 2025, 4A_480/2024), wobei eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht, später jedoch vom Bundesgericht verneint wurde. Die geometrischen Zeichen haben gemäss dem Bundesgericht eine schwache Kennzeichnungskraft wonach die markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Die Kläger versuchten sodann den Weg über den unlauteren Wettbewerb, doch auch hierbei unterliegen sie vor Bundesgericht. Das Bundesgericht stellte klar, dass dem Zeichen weder eine gesteigerte Bekanntheit zukomme noch der Marktauftritt des Beklagten zu einer Verwechslungsgefahr führe.

Im «Plüschtierfall» (BGE 150 III 83 ff.) wurde die Frage einer sogenannten Agentenmarke im Kontext einer langjährigen Vertriebsbeziehung thematisiert. Im Zentrum stand die Eintragung einer Marke durch eine dem ursprünglichen Vertriebspartner nahestehende Person. Die Beklagten hatten während der Vertriebsbeziehung mit der Klägerin Plüschtiere unter der Bezeichnung «Glubschi» vertrieben und später eine gleichnamige Linie selbst auf den Markt gebracht. In rechtlicher Hinsicht wurde Art. 4 MSchG auf die Eintragung durch nahestehende Dritte angewendet. Entscheidend war, ob ein vorbestehendes besseres Recht des Klägers an der Marke bestand. Hennemann ging dabei auf die einzelnen Voraussetzungen für das Bestehen einer Agentenmarke ein. Voraussetzungen sind unter anderem ein vorbestehendes besseres Recht an der Marke sowie ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn und die Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat. Das Bundesgericht verneinte das Vorliegen eines vorbestehenden besseren Rechts der Klägerin und damit auch die Annahme einer Agentenmarke. Laut Bundesgericht genügt der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht, um ein vorbestehendes Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu begründen. Es handele sich dabei eher um eine Zweitmarke, deren Herkunft aus der Vertriebsbeziehung allein kein prioritäres Nutzungsrecht vermittle. Auch eine unnötige Anlehnung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG wurde im konkreten Fall verneint. Ein erforderlicher Imagetransfer sei nicht gegeben, wenn die übernommenen Markenelemente rein beschreibend sind.

Im Anschluss bot Hennemann einen Ausblick auf ein jüngstes Verfahren vor dem Handelsgericht Aargau (HSU.2024.50) betreffend der Lindt Schokoladenkugeln. Im Dezember 2024 entschied das Handelsgericht des Kantons Aargau zugunsten von Lindt & Sprüngli in einem Rechtsstreit gegen Aldi Suisse und verbot Aldi vorsorglich den Vertrieb

von Schokokugeln in der Schweiz, die vom Gericht als unlautere Anlehnung an die Lindor-Kugeln von Lindt taxiert wurden. Lindt argumentierte erfolgreich, dass die von Aldi unter der Marke «Moser Roth» verkauften Schokoladekugeln eine unlautere Nachahmung bzw. Rufausbeutung der Lindor-Kugeln von Lindt darstellen. Eine Umfrage zeigte, dass ein relevanter Teil der Befragten die Aldi-Kugeln mit den Lindor-Kugeln assoziiere, bzw. diese als Nachahmungen der Lindor-Kugeln wahrnimmt. Damit konnte eine unnötige Anlehnung glaubhaft gemacht werden. Während markenrechtliche Ansprüche und Ansprüche aus Art. 3 Abs. 1 offenblieben, wurde die unnötige Anlehnung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG, sowie das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gutgeheissen.

Auch Laura Rikardsen, Gerichtsschreiberin am Bundesverwaltungsgericht, stellte drei Entscheidungen des BVGer vor. Diese befassten sich mit der Ablehnung einer Markeneintragung sowie mit zwei Widerspruchsverfahren. Im Fall «Appenzeller» (B-4751/2023) wurde die Eintragung einer Wortmarke mit direkter Herkunftsangabe abgelehnt. Gemäss Art. 2 lit. a MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es sich um Gemeingut han [Seite 641] delt. Eine Ausnahme von dieser Regelung besteht nur, wenn sich die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat. Zwar stellt Art. 2 lit. a MSchG das Zeichen «Appenzeller» generell unter das Freihaltebedürfnis, doch schloss das Gericht eine Verkehrsdurchsetzung nicht kategorisch aus. Als Beispiel nannte das Gericht die «Zürich Versicherung», bei der ebenfalls eine direkte Herkunftsangabe vorläge. Eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt jeweils auf Antrag. Eine Einschränkung des Warenverzeichnisses von Amtes wegen besteht nicht. Die Verkehrsverletzung muss gemäss Gericht vom Markeninhaber stets belegt und glaubhaft gemacht werden. Die Beschwerdeführerin hatte die Verkehrsdurchsetzung jedoch nur für eine einzelne Ware, nämlich den Kräuterlikör, glaubhaft gemacht, ohne das Verzeichnis der beanspruchten Waren entsprechend einzugrenzen. Das Gericht ist der Meinung, dass die Gesuchsgegnerin dies entsprechend hätte beantragen müssen. Dies führte zu einem formellen Fehler und somit zur Abweisung.

In einem weiteren Verfahren befasst sich das BVGer mit dem Fall «Klarna/Klarpay» (B-2236/2022). Die zentrale Frage im Verfahren lautete, worauf zu achten sei, wenn Marken in schwachen Elementen übereinstimmen. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise bei Finanzdienstleistungen und des schwachen Schutzumfangs des Elements «Klar» bejahte das Gericht die Verwechslungsgefahr. Dabei zog das Gericht die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen sowie die Zeichenähnlichkeit, den Wortklang und den Sinngehalt der Marken in Betracht. Bei den beiden Zeichen handle es sich um eine Übereinstimmung im Zeichenanfang sowie eine ähnliche Zeichenlänge. Unterschiede bestünden hingegen im Ende beider Zeichen sowie in der Aussprache und dem Wortklang. Im Gesamteindruck führte die ähnliche Anzahl Buchstaben und die Übereinstimmung im relativ schwachen Zeichenelement «Klar» laut dem Bundesverwaltungsgericht zur Zeichenähnlichkeit. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise bejahte das BVGer auch die Verwechslungsgefahr. Entscheidend war, dass sowohl das übereinstimmende schwache Zeichenelement «Klar» als auch die übrigen Zeichenelemente als schwach eingestuft wurden. Somit besassen auch die übrigen Zeichenelemente keine ausreichende Unterscheidungskraft. Folglich ist die Kennzeichnungskraft der weiteren Elemente ausschlaggebend für den Schutzumfang der älteren Marke und für die Beantwortung der Frage, worauf bei Marken, die in schwachen Elementen übereinstimmen, zu achten ist. Eine Verwechslungsgefahr ist nur dann ausgeschlossen, wenn das schwache Element mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden wird.

Abschliessend stellte Rikardsen das Widerspruchsverfahren vor dem BVGer «Seat Leon/Sea Lion» (B-4947/2023) vor. Die zentrale Frage dabei war, wie sich die notorische Bekanntheit einer Marke auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auswirkt. Trotz gewisser schriftbildlicher Ähnlichkeit, Warengleichartigkeit und einer entfernten klanglichen Nähe verneinte das Gericht in Gesamtbetrachtung die Verwechslungsgefahr. Der

Schutzumfang der älteren Marke «SEAT LEON» wurde als durchschnittlich eingestuft. Das Zeichenelement «Seat» sei zwar aus dem Englischen «Sitz» übersetzt schwach und ursprünglich beschreibend, doch habe die Marke an Bekanntheit gewonnen. Zusätzlich erzeugen die Marken bei den relevanten Verkehrskreisen einen unterschiedlichen Sinngehalt. Die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und der fehlende sinngehaltliche Zusammenhang zwischen den Zeichen gaben den Ausschlag dafür, die Verwechslungsgefahr zu verneinen. Gemäss dem BVGer-Entscheid kann festgehalten werden, dass die Bekanntheit einer Marke einen Einfluss auf den Wortklang der Marke sowie deren Sinngehalt hat und sich demnach auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auswirkt.

Quelle: www.legalis.ch | Gedruckt von: ‹ZHAW - Hochschulbibliothek (E-Medien)› am 14.11.2025 | © 2025 Helbing Lichtenhahn