INGRES
Postfach 1162
8021 Zürich
Fon +41 (0) 58 220 37 07
Fax +41 (0) 58 220 37 01
www.ingres.ch
info@ingres.ch

Redaktion
RA Dr. Christoph Gasser
Fspr. Dr. Stephan Beutler
Fspr. Dr. Robert M. Stutz
Fspr. Muriel Künzi

news INGRES Institut für gewerblichen Rechtsschutz

Juli/August 2025

Kennzeichenrecht: Entscheide

Stéroïdes anabolisants

Klageberechtigung des IGE im Rahmen des WSchG

Cour de Justice GE vom 15.10.2024
(C/11943/2024 - ACJC/1278/2024)

Gestützt auf WSchG 23 i.V.m. WSchG 20 darf das IGE auch gegenüber Privatpersonen, die gegen das Wappenschutzgesetz verstossende Produkte in die Schweiz einführen lassen (hier zwei Büchsen Nahrungsergänzungsmittel), auf Unterlassung, Einziehung und Vernichtung klagen: *"En important en Suisse des produits muni des signes publics protégés par la LPAP, le défendeur a participé à un emploi illicite de ceux-ci. Le fait qu'il ait importé cette marchandise à des fins privées n'empêche pas le demandeur d'agir civilement à son encontre pour protéger ces signes publics."*

Werden gegen das WSchG verstossende Produkte eingezogen und vernichtet, kann im Einzelfall darauf verzichtet werden, den gutgeheissenen Unterlassungsanspruch mit der Strafandrohung gemäss StGB 292 zu verbinden.

LA FABRIQUE (fig.) / LA FABRIK BOUTIQUE EXPÉRIENCE (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 27.03.2025
(B-5338/2023)

Zwischen den für identische und gleichartige Waren der Klasse 30 beanspruchten Marken "LA FABRIQUE (fig.)" (Farbanspruch: orange, bordeaux) und "LA FABRIK BOUTIQUE EXPÉRIENCE (fig.)" (Farbanspruch: rot, goldig). besteht keine Verwechslungsgefahr.

"Au final, il reste en présence deux marques qui se rejoignent sur un élément ('LA FABRIQUE'/LA FABRIK'), qui est faible, car descriptif (...). (…) Bien que le degré d'attention des consommateurs soit faible, la somme des différences graphiques entre les deux marques, de même que leur partie verbale faiblement distinctive, excluent tout risque, direct ou indirect, de confusion."

NIVACHRON / OW NAVICHRON

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 24.04.2025
(B-2958/2023)

Zwischen den für gleichartige Waren (u.a. Uhren der Klasse 14) beanspruchten Marken NIVACHRON und OW NAVICHRON besteht Verwechslungsgefahr: *"En effet, le mot NAVICHRON ne se distingue pas beaucoup d'un point de vue sonore et graphique du mot NIVACHRON. (…) Quant à l'élément OW, le public visé, même plus attentif que la moyenne, ne lui donnera pas un sens reconnaissable au point de modifier l'impression d'ensemble."*

[M / drei Striche] (fig.) / CODICE CITRA (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr – fehlender Motivschutz

BVGer vom 29.04.2025
(B-4641/2023)

Widerspruchsmarken:

Angegriffene Marke:

Zwischen den nebenstehend abgebildeten figurativen Marken und der Wort-/Bildmarke "CODICE CITRA (fig.)", welche für verschiedene Getränke (Klassen 32 und 33) Schutz beanspruchen, besteht keine Verwechslungsgefahr.

"L'élément dominant de la marque attaquée se situe définitivement dans sa partie verbale CODICE CITRA. Sa partie graphique apparaît plus comme une décoration ou une mise en évidence de la partie verbale."

"Le seul point de contact se situe dans la présence de trois traces. Encore faut-il souligner que ces traces sont très différentes graphiquement de part et d'autre. Leur taille varie plus du côté de la marque attaquée que de celui des marques opposantes, le découpage de leurs bords est différent (lisses et déchirés), tout comme leur surface."

Das Markenrecht kennt keinen Motivschutz: *"Il n'y a donc en principe de similitude juridiquement pertinente que si les signes mettent en œuvre le même motif de manière visuellement similaire (...). Ce qui est déterminant, c'est de savoir si le signe concurrent peut être reconnu comme une création autonome ou si celui-ci se présente au public comme une simple variation ou adaptation de la marque antérieure".*

Pretzel Pete / PRETZELIZED

Fehlender Anspruch auf Kostenersatz

BVGer vom 02.06.2025
(B-1219/2025)

Beteiligt sich eine Widerspruchsgegnerin nicht aktiv an einem Widerspruchsverfahren und reicht sie keine Stellungnahme zum Widerspruch ein, so steht ihr (im Umfang ihres allfälligen Obsiegens) auch kein Anspruch auf Ersatz von (Partei-)Kosten zu.

Patentrecht: Entscheide

Rivaroxaban

Aufwandsentschädigung für das Verfassen einer Schutzschrift

BPatGer vom 12.06.2025 (S2025_001)

Nicht rechtskräftig!

Massnahmeverfahren!

Vgl. die in dieser Sache ergangenen Vorentscheide: BPatGer S2024_003: INGRES NEWS 9/2024, 5; BGer 4A_418/2024: sic! 2025, 351; INGRES NEWS 2/2025, 3.

Der Aufwand für die Erarbeitung einer Schutzschrift ist, falls die einreichende Gesuchsgegnerin im Massnahmeverfahren obsiegt, zu entschädigen: Eine Schutzschrift wird *"mit dem Eingang des Gesuchs um superprovisorische Massnahmen zu einer Rechtsschrift im Massnahmeverfahren, weshalb in der Lehre vertreten wird, dass die Hinterlegerin einer Schutzschrift – bei entsprechendem Antrag – für den Aufwand zu entschädigen ist. Diese Auffassung verdient Zustimmung (…). Umfasst die Schutzschrift auch Argumente zum angeblichen Verfügungsanspruch und zum angeblichen Verfügungsgrund, dürfte sich der Aufwand für deren Erstellung von der Grössenordnung her regelmässig im Bereich einer Massnahmeantwort bewegen. Zwar wird die Gesuchgegnerin bei der Ausarbeitung der Massnahmeantwort häufig von der Schutzschrift profitieren können. Trotzdem ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die Schutzschrift eine Art 'Verteidigung ins Blaue' ist und darin nicht alle mit dem Massnahmegesuch vorgetragenen Argumente vorhergesehen werden können oder darüber hinausgehend weitere Argumente vorsorglich vorgetragen werden müssen. Es rechtfertigt sich daher, die Aufwände für die Schutzschrift bei der Entschädigung für berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung zu berücksichtigen und diese um einen Drittel zu erhöhen."*

Tourbillon central

Abschliessende Aufzählung der Nichtigkeitsgründe

BPatGer vom 23.05.2025 (O2023_010)

PatG 26 zählt die Nichtigkeitsgründe abschliessend auf. Folglich stellt die in PatG 26 nicht erwähnte Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents im Sinne von EPÜ 123 III keinen Nichtigkeitsgrund dar. Mit dem Inkrafttreten der laufenden Patentgesetzrevision wird PatG 26 ergänzt werden; mit der Einführung von revPatG 26 I c^{bis} wird der bis heute fehlende Nichtigkeitsgrund neu ins Patentgesetz aufgenommen. Die rechtlichen Voraussetzungen, um die neue Bestimmung im Sinne einer *"positiven Vorwirkung"* bereits in casu anzuwenden, sind nicht erfüllt: *"Si un effet anticipé est exceptionnellement accepté, il doit dans tous les cas reposer sur une base légale. Une telle base légale n'est pas évidente pour un effet anticipé de la modification de l'art. 26 al. 1 LBI. (…) L'extension des motifs d'invalidité d'un brevet va au-delà d'une concrétisation du droit."*

Asphaltaufbereitung

Voraussetzungen für das Vorliegen einer Aufgabenerfindung

BPatGer vom 28.05.2025 (O2023_002; Widerklage: O2023_008)

Zum Massnahmeverfahren vgl. BPatGer S2023_001: INGRES NEWS 5/2023, 5.

"Aus der Nennung als Miterfinder in einer Patentanmeldung durch eine andere Person, die nicht vom genannten Miterfinder beherrscht wird, folgt gemäss Rechtsprechung die natürliche Vermutung, dass die als Miterfinderin bezeichnete Person eine der Erfinder/innen der offenbarten technischen Lehren ist. (…) Diese natürliche Vermutung kann nicht greifen, wenn der Anmelder sich selber oder eine natürliche Person, die den Anmelder beherrscht, als Erfinder nennt. (…) Der Anmelder soll nicht durch selbst geschaffene Tatsachen von einer natürlichen Vermutung profitieren können."

Die vom Bundesgericht als Voraussetzung einer Aufgabenerfindung verlangte *"activité inventive"* ist *"nicht mit der erfinderischen Tätigkeit zu verwechseln, die Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung ist (...). Es genügt, wenn der Arbeitnehmer vertraglich verpflichtet ist, technische Handlungsanweisungen hervorzubringen, sei es alleine oder zusammen mit anderen Mitarbeitern. Es bedarf keiner Verpflichtung, patentierbare technische Handlungsanweisungen hervorzubringen."*

Die in einem Arbeitsvertrag enthaltene *"Bezeichnung 'technischer Angestellter' könnte zwar ein Indiz für eine implizit erwartete Entwicklungstätigkeit sein, enthält aber keine explizite Verpflichtung dazu."* Ob es zur vertraglichen (Neben-) Pflicht eines Aussendienstmitarbeiters gehört, technische Handlungsanweisungen hervorzubringen, ist einzelfallgerecht zu entscheiden und in casu zu bejahen. Unerheblich für die Annahme einer Aufgabenerfindung ist, *"ob der Aussendienstmitarbeiter im Einzelfall eine patentierbare Erfindung schafft oder lediglich naheliegende technische Handlungsanweisungen hervorbringt. Massgeblich ist einzig, dass es zur vertraglichen (Neben-)Pflicht des Aussendienstmitarbeiters gehört, technische Handlungsanweisungen hervorzubringen und sei dies bloss im Rahmen seiner Verkaufsberatung."*

"Es rechtfertigt sich, eine Eventualwiderklage, die wegen Abweisung der Hauptklage nicht geprüft wird, hinsichtlich der Kostenfolgen wie ein nicht geprüftes Eventualbegehren zu behandeln. D.h., die Eventualwiderklage hat keinen Einfluss auf den Streitwert (…) und keinen Einfluss auf die Kostenverteilung, d.h. die Beklagte gilt in dem Fall, dass die Eventualwiderklage nicht geprüft wird, nicht als teilweise unterliegend. Im Dispositiv findet die Eventualwiderklage, wenn sie infolge Abweisung der Hauptklage 'hinfällig' geworden ist, keine Erwähnung, da auf sie weder nicht eingetreten wird noch sie abgewiesen wird."

Lebensmittelbehälter

Eine künstliche Intelligenz (KI) ist nicht Erfinderin

BVGer vom 26.06.2025
(B-2532/2024)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE wies eine Patentanmeldung zurück, die bei der Erfindernennung folgenden Vermerk enthielt: *"DABUS, die Erfindung wurde durch eine künstliche Intelligenz autonom generiert."* Das IGE machte geltend, eine Erfindung mit einer künstlichen Intelligenz als Erfindernennung könne nicht im Register eingetragen werden. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Das IGE ist befugt, eine in einer PCT-Anmeldung enthaltene Erfindernennung zu prüfen, und muss eine solche nicht ohne Weiteres akzeptieren.

Eine Patentanmeldung hat zwingend eine Erfindernennung zu enthalten (PatG 5 I): *"Der Erfinder kann zwar auf die Nennung im Patentregister, in der Veröffentlichung des Patentgesuchs und der Patenterteilung sowie in der Patentschrift verzichten (PatG 6 I, PatG 5 II). Dies bedeutet aber nicht, dass in der Anmeldung kein Erfinder genannt werden muss."*

Eine Gesetzesauslegung ergibt, *"dass ein KI-System nicht als Erfinder eingetragen (…) werden kann."*

"Eine natürliche Person kommt durch einen Beitrag im Datenverarbeitungsprozess einer KI, die zu einer KI-generierten Erfindung führt (...), als (Mit-)Erfinder in Frage." In casu ist dem Beschwerdeführer (Mit-)Erfinderqualität zuzuerkennen, weshalb er als Erfinder eingetragen und die Patentanmeldung akzeptiert werden kann: *"Vorliegend war der Beschwerdeführer zumindest beim Datenbereitstellen und Trainieren von DABUS involviert, hat die fertigen Lösungen entgegengenommen und erkannt, dass es sich dabei um eine schutzfähige Erfindung handelt. Somit hat er insgesamt genügend auf DABUS eingewirkt, um als Erfinder zu gelten (...)."*

Designrecht: Aktuelles

Bundesrat heisst WIPO-Designrechtsvertrag (DLT) gut

Bundesrat im Juni 2025
www.ige.ch / www.news.admin.ch

Der Bundesrat hat den WIPO-Designvertrag (DLT) gutgeheissen und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) entsprechend beauftragt, bis Ende 2026 eine Vernehmlassungsvorlage zur Genehmigung des DLT vorzulegen. Die Umsetzung des Designrechtsvertrags erfordert keine Gesetzesänderungen in der Schweiz; der Vertrag untersteht jedoch dem fakultativen Referendum.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Ex aequo et bono

Verletzung lauterkeitsrechtlicher Preisbekanntgabevorschriften – strafrechtliche Ersatzforderung

KGer VD vom 28.08.2024
(Jug / 2024 / 483; 275)

Ein Unternehmen, das Preisbekanntgabevorschriften (UWG 24 II) verletzt hatte, wurde gestützt auf StGB 71 i.V.m. StGB 70 V zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat im Umfang von 1.5 Mio. Franken verurteilt. Die Strafkammer des Kantonsgerichts Waadt stützt die Höhe der Ersatzforderung, die *"ex aequo et bono"* auf 4% des EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) festgesetzt worden war: *"S'agissant du calcul du montant de la créance compensatrice, il est évident qu'il n'est pas possible de connaître le nombre de clients que les affichages promotionnels erronés ont permis d'attirer ainsi que le profit indûment réalisé au préjudice des concurrents (…). L'enrichissement illicite de l'appelante doit donc être estimé ex aequo et bono (…). Il est justifié de se fonder sur l'EBITDA comme base de calcul (…). Cet indicateur permet de faire abstractions de déductions d'ordre comptable et ainsi de procéder à un calcul plus réaliste du bénéfice dégagé. (…) Il faut toutefois tenir compte du fait que toute la gamme de produits en promotion n'a pas été affectée et que, pour les produits affectés, une partie des clients n'a pas été influencée dans son processus décisionnel par l'indication erronée de prix. Une créance compensatrice de 1'500'000 fr. correspondant à seulement 4 % de l'EBITDA, tient suffisamment compte de ces éléments et n'est à l'évidence pas disproportionnée. A titre indicatif, ce montant représente 0,29 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par l'appelante (...)."*

Urheberrecht : Aktuelles

URG: Leistungsschutz für Medien - Bundesrat verabschiedet Botschaft

Bundesrat im Juni 2025
www.ige.ch / www.news.admin.ch

Medienunternehmen sollen für die Nutzung ihrer journalistischen Leistungen durch grosse Onlinedienste eine Vergütung erhalten. Der Bundesrat hat die entsprechende Botschaft zum neuen Leistungsschutzrecht für Medienunternehmen ans Parlament überwiesen. Vergütungspflichtig wären ausschliesslich Onlinedienste, die eine durchschnittliche Nutzerzahl von mindestens 10 Prozent der Schweizer Bevölkerung pro Jahr aufweisen (nURG 37a). Die Verwertung der Rechte an den Medieninhalten soll kollektiv über eine Verwertungsgesellschaft erfolgen.

Literatur

UWG

Kommentar

Reto Heizmann /
Leander D. Loacker (Hg.)

DIKE Verlag, 2. Aufl.,
Zürich et al. 2025, LXXVI + 1946 Seiten, CHF 468;
ISBN 978-3-03891-578-2

Der Grosskommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb liegt in der zweiten Auflage vor. Die 36-köpfige, Lehre, Justiz und Advokatur vertretende Autorenschaft bietet eine tiefgründige, gut lesbare und umfassende Erörterung des UWG der Schweiz mit zahlreichen vergleichenden Hinweisen zur Rechtslage im Ausland und Einführungen in das EU- sowie internationale Lauterkeitsrecht. Zusätzlich zur umfangreichen Besprechung der einzelnen Gesetzesartikel weist es immer wieder Bezüge zum Immaterialgüterrecht auf und bietet zudem eine eingehende Einführung in die ökonomischen Grundlagen des UWG und eine Abhandlung seiner historischen Entwicklung. Das Buch eignet sich bestens für die Doktrin wie auch für die Praxis.

Tagungsberichte

Das Immaterialgüterstrafrecht

24. Juni 2025,
Zunfthaus zur Zimmerleuten,
Zürich

Nach der Einleitung durch Michael Ritscher eröffnete Gerhard Fiolka die Vorträge mit einem Überblick zum Immaterialgüterstrafrecht. Anschliessend vermittelten Christoph Gasser den Strafrechtlern das Immaterialgüter- und Zivilprozessrecht und Marc Thommen den Immaterialgüterrechtlern das Straf- und Strafprozessrecht, gefolgt von einer gemeinsamen Diskussion. Am Nachmittag wurden Erfahrungen aus der Warte der Privatklägerschaft (Omar Abo Youssef), der Staatsanwaltschaft (Karin Eisenring Hiestand) und der Verteidigung (Adrian Wyss) präsentiert. Danach beleuchtete Meinrad Vetter die Schnittstelle zu den Zivilgerichten, worauf eine Schlussbesprechung folgte. Der anschliessende Apéro riche bot nochmals Gelegenheit zum Austausch und vervollständigte die Tagung stilvoll.

Mitgliederversammlung des INGRES

1. Juli 2025,
Lake Side, Zürich

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Ritscher zur Mitgliederversammlung berichtete der Geschäftsführer Christoph Gasser zu den jüngsten INGRES-Tagungen, worauf Michael Ritscher die nächsten INGRES-Veranstaltungen vorstellte. Die Mitgliederversammlung genehmigte die Bilanz und Erfolgsrechnung 2024 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach der Verlesung des Revisionsberichts, beliess den Mitgliederbeitrag bei CHF 270 (bzw. CHF 20 für Studierende) und bestätigte den Vorstand in unveränderter Zusammensetzung.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

1. Juli 2025,
Lake Side, Zürich

Die von knapp 160 Personen besuchte Tagung ermöglichte erneut einen Rückblick auf die jüngste Praxis im Immaterialgüterrecht und einen Ausblick auf wichtige Ereignisse. In Erörterung der Fälle sowie kommender Rechtsentwicklungen wirkten Zacharias Stelzer, Peter Bigler, Simon Strässle und Mark Schweizer zum Patentrecht mit, Martina Braun, Amalie Wijesundera und Fabian Wigger zum Lizenzvertrags-, Urheber- und IT-Recht sowie Ladina Adank, Adrienne Hennemann und Laura Rikardsen zum Kennzeichenrecht. Der Aperitif bei sommerlichen Temperaturen auf dem Zürichseeschiff rundete die Veranstaltung ab. Die nächste Tagung "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz" folgt am Dienstag, 30. Juni 2026, im Lake Side in Zürich.

Veranstaltungen

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die rechtserhaltende Benutzung von Marken

29./30. August 2025,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 29. und 30. August 2025 in der malerischen Kartause Ittingen durchgeführt. Dabei wird die Herausforderung moderner Markenführung im Spannungsfeld traditioneller rechtlicher Herausforderungen beleuchtet. Die Einladung erschien in den INGRES NEWS und ist auf www.ingres.ch abrufbar. Spätanmeldungen sind gerne noch möglich.

IP Retreat 2025 – Small step or giant leap? Requirements and scope of protection in IP law

12./13. September 2025,
Hotel Sonne, Küsnacht ZH

Das zusammen mit der ETHZ organisierte Seminar wird am 12. und 13. September 2025 in Küsnacht (ZH) erneut mit einem internationalen Referentenpanel in englischer Sprache veranstaltet. Die eingehenden Angaben zu Tagungsthema sowie die Einladung erschienen in den INGRES NEWS und sind auf www.ingres.ch abrufbar.

GRUR-Jahrestagung 2025

15. bis 17. Oktober 2025,
Hotel InterContinental, Berlin

Die Bezirksgruppe Berlin der GRUR lädt alle INGRES-Mitglieder herzlich zur diesjährigen Jahrestagung ein. Geboten werden ein spannendes Fachprogramm sowie ein attraktives Rahmen- und Gesellschaftsprogramm im facettenreichen und pulsierenden Berlin. Das Programm und das Anmeldeformular sind über www.grur2025.org zugänglich.

Neuenburger Tag des geistigen Eigentums und der Innovation 2025

26. August 2025,
Universität Neuenburg

Die Tagung widmet sich den Herausforderungen von Lizenzen im digitalen und KI-Zeitalter – gerade mit Blick auf Patente, Daten und Urheberrecht. Der technologische Wandel und ein unklarer Rechtsrahmen bieten Stoff für spannende Gespräche und praxisnahe Analysen. Das Programm (mit Anmeldeformular) findet sich auf www.droitne.ch.