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

September 2025

Kennzeichenrecht: Entscheide

S SKINS (fig.)

Ungenügender Recherchebericht

BVGer vom 20.05.2025
(B-6389/2023)

Ob innerhalb eines Markenlöschungsverfahrens gemäss MSchG 35a die Gesuchstellerin den Nichtgebrauch der angegriffenen Marke einzig durch Vorlage eines durch einen spezialisierten Dienstleister erstellten Recherchenberichts glaubhaft machen kann, hängt vom Inhalt und den im Bericht untersuchten Fragen und Sachverhaltselementen ab.

Behandelt ein Recherchebericht die Frage, für welche Waren eine angegriffene Marke tatsächlich benutzt wird, so ist dieser Bericht von vornherein nicht geeignet, den Nichtgebrauch (der anderen Waren) glaubhaft zu machen: *"L'autorité inférieure doit être suivie lorsqu'elle affirme que ce n'est pas parce que la marque est utilisée en relation avec un produit (…) spécifique (…) qu'il faut en déduire qu'elle n'est pas utilisée en lien avec tous les autres produits (…) enregistrés".*

Die Tatsache, dass ein Markeninhaber im Konkurs ist, sagt nichts über die Markengebrauchsfrage aus: *"la faillite d'un titulaire de la marque ne dit rien de concluant sur l'usage de cette marque (...). Cela ne signifie nullement que la marque n'a pas été utilisée. Elle peut l'avoir été suffisamment avant la faillite (…); elle peut l'avoir été par un tiers autorisé (...)."*

ECOSOURCE

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 16.06.2025
(B-6054/2024)

ECOSOURCE ist für Baumaterialien (Klasse 19) nicht unterscheidungskräftig: *"Der Sinngehalt des Zeichens ECOSOURCE beschreibt (…) die beanspruchten Baumaterialien (…) direkt."* Das Zeichen *"wirkt zudem anpreisend."*

VARIOBEND

Kein Vertrauensschutz

BVGer vom 14.05.2025
(B-1774/2023)

Heisst das IGE in inkohärenter Weise ein Markeneintragungsgesuch für eine Ware gut, aber für eine andere, verwandte Ware nicht, kann daraus der Markenanmelder nichts zu seinen Gunsten ableiten, da Vertrauensschutz im Sinne von BV 9 eine Voreintragung voraussetzt. Eine solche liegt jedoch in einem solchen Fall nicht vor: *"Durch die teilweise Rechtskraft der angefochtenen Verfügung wird aus der strittigen Marke auch insoweit keine Voreintragung."*

SEAT LEON / Sea Lion

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 09.05.2025
(B-4947/2023)

Zwischen den beiden u.a. für Autos (Klasse 12) beanspruchten Marken SEAT LEON und "Sea Lion" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Der Automarke SEAT kann Bekanntheit zuerkannt werden, dies bedeutet jedoch nicht, dass deshalb auch der Marke SEAT LEON Bekanntheit zukommt.

Trotz visueller und klanglicher Übereinstimmungen ist vorliegend aufgrund des sich unterscheidenden konzeptionellen Aufbaus der sich gegenüberstehenden Marken vom Fehlen einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Pro Schweiz, Pro Suisse, Pro Svizzera et al.

Fehlende Beschwerdelegitimation

BVGer vom 01.05.2025
(B-865/2024)

Eine Privatperson reichte eine Reihe von Markeneintragungsgesuchen ein (u.a. für die Zeichen Pro Schweiz, Pro Suisse, Pro Svizzera), die vom IGE allesamt zurückgewiesen wurden. Gegen diese Zurückweisungsentscheide reichte der "Verein Pro Schweiz" Beschwerden ein, auf die das Bundesverwaltungsgericht nicht eintritt, da der Verein nicht beschwerdeberechtigt ist.

"Der blosse Umstand, dass der Beschwerdeführer die Bezeichnung 'Pro Schweiz' im Vereinsnamen trägt und damit gleich bzw. ähnlich wie die strittigen Markenanmeldungen lautet, reicht für eine materielle Beschwer nicht aus". Auch die Tatsache, dass der *"Rechtsvertreter zugleich Vertreter des Markenanmelders war und im vorinstanzlichen Verfahren den Beschwerdeführer ausdrücklich als Gesuchsteller bezeichnete (...), vermag daran nichts zu ändern."*

VISIONCOAT / VISIONPACK

Fehlende Warengleichartigkeit

BVGer vom 09.07.2025 (B-2490/2025)

Nicht alle in der Klasse 7 klassierten Maschinen sind zueinander gleichartig. So sind etwa Maschinen, die der Hertellung von Verpackungen und Etiketten dienen, nicht gleichartig zu Maschinen, die dazu dienen, bereits fertige Verpackungen zu befüllen und zu verschliessen.

Patentrecht: Entscheide

Lisdexamphetamine (Massnahme)

Fehlende Glaubhaftmachung der Voraussetzungen für den Erlass einer Sicherheitsleistung

BPatGer vom 12.06.2025 (S2024_008)

Massnahmeverfahren!

Nicht rechtskräftig!

Zum vorausgegangenen superprovisorischen Verfahren (BPatGer S2024_008) siehe sic! 2025, 234, und INGRES NEWS 12/2024, 3.

Zum als Reaktion auf das eingeleitete Massnahmeverfahren anhängig gemachten Patentnichtigkeitsverfahren siehe unten S. 5 (BPatGer O2023_017).

Handelt es sich bei einem Wirkstoff um eine Prodrug so ist dieser Stoff der gemäss PatG 140a relevante Wirkstoff: *"Lisdexamphetamin hat (…) eine eigenständige pharmakologische Wirkung i.S.v. PatG 140a I^{bis}. (…). Daran ändert auch nichts, dass Lisdexamphetamin eine Prodrug ist, die im Körper zu D-Amphetamin metabolisiert wird. Die Verstoffwechslung führt zur pharmakologischen Wirkung von Lisdexamphetamin, aber sie ändert nichts daran, dass es Lisdexamphetamin ist, das bei Verabreichung an Menschen diese Wirkung erzielt."*

Verlangt eine Massnahmegesuchsgegnerin die richterliche Verfügung einer Sicherheitsleistung im Sinne von ZPO 264, so hat sie das Schadenspotential und die Höhe eines allfälligen Schadens *"im Sinne der allgemeinen Vorschriften von ZPO 261"* glaubhaft zu machen: *"Die Beklagte erleidet durch den Erlass des vorsorglichen Vertriebsverbots (…) zweifellos einen finanziellen Schaden, dessen Nachweis ähnlich schwierig ist wie der Nachweis des finanziellen Schadens der Klägerin. Die Beklagte wird aber nicht von ihrer Behauptungs- und Substanziierungslast zur Höhe des Schadens enthoben. Es genügt folglich nicht, wenn die Beklagte ausführt, dass sie einen Schaden erleide und dieser Schaden mutmasslich CHF 1 Mio. betrage. Vielmehr muss die Beklagte gewisse Anhaltspunkte liefern, damit das Gericht die Höhe der angemessenen Sicherheitsleistung schätzen kann. Wo es, wie im vorliegenden Fall, darum geht, den Markteintritt der Beklagten vorsorglich zu verhindern, wäre es für die Beklagte möglich gewesen, anhand der voraussichtlichen Dauer des ordentlichen Verfahrens, des Marktvolumens von Elvanse®, des durchschnittlichen Marktanteils von Generika nach Markteintritt sowie ihrer auf dem Verkauf von Lisdexamphetamin Spirig HC Hartkapseln erzielten Gewinnmarge ihren entgangenen Gewinn zu schätzen."*

Rivaroxaban (Sandoz vs. Bayer)

Verspätete Begründung von Hilfsansprüchen

BGer vom 23.05.2025 (4A_91/2025)

Zum vorinstanzlichen Urteil des BPatGer vom 17.01.2025 (O2023_007) siehe INGRES NEWS 2/2025, 2.

"In der dritten Phase des 'Aufgabe-Lösungs-Ansatzes' gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird".

"Die Prüfung des Naheliegens erfasst folgende Aspekte: Einen Anlass und eine begründete Erfolgserwartung: Dass die Fachperson die erfindungsgemässe Lösung effektiv finden würde, gilt als gezeigt, wenn aus dem Stand der Technik ersichtlich ist, dass sie einen Anlass ('motivation') hatte, zur erfindungsgemässen Lösung zu kommen, und eine begründete Erfolgserwartung, dass die Lösung funktioniert ('reasonable expectation of success'). Die beiden Aspekte fallen insofern ineinander, als eine begründete Erfolgserwartung regelmässig den Anlass bildet, den Stand der Technik so zu verändern, dass sich der Erfolg verwirklicht".

Begründet eine Patentinhaberin nach Aktenschluss, nämlich erst in ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum, warum eingeschränkte Fassungen des Patentanspruchs gemäss gestellten Hilfsanträgen auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, so haben diese Begründungen als verspätet eingereicht zu gelten: *"Wie die Beschwerdeführerin selbst ausführt, brachte sie die Hilfsanträge als Reaktion auf die Nichtigkeitsangriffe der Beschwerdegegnerin ein. Gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (…) bestritt die Beschwerdegegnerin die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents ausschliesslich wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit und mangelnder Offenbarung, was sie in der Klage und Replik entsprechend substantiiert vortrug. Wenn die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge als Reaktion auf diese beiden Nichtigkeitsgründe einbrachte, hätte sie bereits mit dem Einbringen der Hilfsanträge in der Duplik substantiiert darlegen müssen, weshalb die eingeschränkten Fassungen diesen beiden von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsargumenten standhalten können, konkret, inwiefern die eingeschränkten Fassungen des Anspruchs gemäss den Hilfsanträgen über den erteilten Anspruch hinaus auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Bei dieser Sachlage ist der Schluss der Vorinstanz, mangels erfinderischer Tätigkeit seien auch die Fassungen gemäss den Hilfsanträgen nicht rechtsbeständig, bundesrechtlich nicht zu beanstanden. "*

Lisdexamphetamine (Ordentlich)

Prüfung eines Prioritätsanspruchs

BPatGer vom 12.06.2025 (O2023_017)

Der massgebliche Fachmann *"bestimmt sich nach dem technischen Gebiet der Aufgabe, nicht dem Gebiet, auf dem sich die Lösung findet."*

"Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag einer Prioritätsunterlage zukommt, ist – was das Erfordernis der 'gleichen Erfindung' angeht – identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 II EPÜ erfüllt. Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritätstag materiell nur gültig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist (...)."

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Baxter

Massgeblicher Verkehrskreis im Lauterkeitsrecht

BGer vom 20.06.2025 (4A_57/2025)

Der italienische Möbelhersteller Baxter S.r.l. klagte erfolglos gegen die Verwendung des Begriffs BAXTER als Name eines in der Schweiz gelegenen und mit Baxter-Möbeln ausgestatteten 3-Sterne-Hotels.

Bei Gästen eines 3-Sternehotels handelt es sich um ein sehr breites Publikum. Es ist daher nicht willkürlich anzunehmen, dass im Rahmen der Beurteilung der vorliegend zur Diskussion stehenden UWG-Tatbestände von einem massgebenden Verkehrskreis bestehend aus *"durchschnittlichen Hotelgästen eines 3-Sterne-Hotels"* auszugehen ist, und nicht gesondert auch designaffine Hotelgäste, die nur einen kleinen Anteil der massgelichen Verkehrskreise ausmachen, zu berücksichtigen sind. Es ist zwar im Bereich des Lauterkeitsrechts durchaus so, *"dass abhängig von den konkreten Wettbewerbshandlungen mehrere relevante Verkehrskreise unabhängig voneinander angesprochen werden können und gegebenenfalls eine Irreführungs- oder Verwechslungsgefahr hinsichtlich der konkreten Umstände für diese relevanten Kreise gesondert zu prüfen ist".* Dass vorliegend durch die Vorinstanz keine solche gesonderte Prüfung insbesondere in Bezug designaffine Hotelgäste erfolgte, ist nicht zu beanstanden.

Divers: Entscheide

Gewalt gegenüber Kindern und Frauen

Schwere Persönlichkeitsverletzung – Genugtuung

KGer SZ vom 23.09.2024
(ZK1 2023 40)

Wird über diverse Webseiten und "Social Media"-Kanäle zu Unrecht behauptet, ein Unternehmen sowie zwei namentlich genannte (und mit Foto gezeigte) Mitarbeiter des Unternehmens hätten (im Rahmen der Zwangsräumung einer Liegenschaft) unter anderem Gewalt gegenüber Kindern und Frauen angewendet, so handelt es sich dabei um eine schwere Verletzung der Persönlichkeit der zu Unrecht angegriffenen Betroffenen, die sowohl nach ZGB 28 als auch nach UWG 3 I a zu verbieten ist: *"Die öffentliche, mehrfache Bezichtigung (…) der Gewalt gegenüber Frauen und Kinder[n] (…) ist keine blosse Beleidigung, die zu kurzem Ärger führt, sondern vielmehr eine schwer zu überbietende Rufschädigung, die zudem oft längere Zeit am Bezichtigten haften bleibt."*

Liegt eine schwere Persönlichkeitsverletzung vor, kann eine Urteilspublikation den Betroffenen keine genügende Genugtuung verschaffen. Vielmehr ist in einem solchen Fall den Betroffenen eine Geldsumme als Genugtuung zuzusprechen: *"Eine andere Art der Genugtuung als die Leistung einer Geldsumme i.S.v. Art. 49 Abs. 2 OR kommt nicht in Betracht, weil eine Urteilspublikation, eine öffentliche Richtigstellung oder ähnliche Massnahmen (...) die Verletzungen durch die Internetkampagne und die mithin weltweit abrufbaren Inhalte nicht angemessen ausgleichen können, zumal sie den Adressatenkreis der Internetkampagne nicht in ähnlichem Umfang zu erreichen vermögen."*

Genugtuungssummen sind *"nicht schematisch (d.h. nach festen Tarifen) festzusetzen (…). Der Entscheid ist nach Ermessen bzw. Billigkeit zu treffen. Im Interesse der Rechtssicherheit ist jedoch eine Objektivierung angebracht, bei der Präjudizien als Anhaltspunkte dienen"*. In casu erachtet das Gericht eine Genugtuungssumme von CHF 15'000.-- für jeden von der Persönlichkeits- bzw. UWG-Verletzung Betroffenen als angemessen.

Als Teil des sogenannten Marktverwirrungsschadens sind auch nachgewiesene *"Aufwendungen für konkrete Marktentwirrungsmassnahmen (sog. Rettungsaufwand)"* zu entschädigen. *"Zum Rettungsaufwand zählen insbesondere Rechtsverfolgungskosten, erhöhter Werbe- und Marketingaufwand sowie weitere Aufwendungen zur Marktentwirrung, wie insbesondere Kosten für Mehrarbeit des Personals."*

Literatur

Wettbewerbsrecht I

Kommentar

Jürg Borer /
Laura Borer

Orell Füssli, Zürich 2025,
502 Seiten, CHF 128;
ISBN 978-3-280-07453-4

Die vierte Auflage des Kurzkommentars bestätigt seine Rolle als bedeutende Stimme zum Schweizer Kartellgesetz. Das Buch überzeugt mit seiner klaren Darstellung der wesentlichen Grundsätze im Lichte der aktuellen Praxis der Wettbewerbsbehörden und Gerichte. Berücksichtigt werden die Revision von 2022 – insbesondere im Zusammenhang mit dem Gegenvorschlag zur "Fair-Preis-Initiative" – und laufende Reformvorhaben wie die Modernisierung der Zusammenschlusskontrolle. Praxisgerecht ist auch die Einfügung von Ausführungserlassen, Bekanntmachungen, Merkblättern und Meldeformularen. Ein ausführliches Stichwortverzeichnis erleichtert die Suche und rundet das Werk ab.

Das Auskunftsrecht im Datenschutzrecht

Kevin Beugger

Schulthess, Zürich 2025,
XX + 75 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7255-9324-8

Die an der Universität Basel verfasste Masterarbeit untersucht unter dem revidierten Datenschutzgesetz, welche Voraussetzungen Betroffene für eine erfolgreiche Durchsetzung des Auskunftsrechts erfüllen müssen und wie sich Verantwortliche gegen (unrechtmässige) Gesuche wehren können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Abgrenzung zu anderen Einsichtsrechten und auf der vertieften Erörterung kollisionsrechtlicher Fragen zum Anwendungsbereich verfahrensrechtlicher Normen. Die Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der praktischen Umsetzung des Auskunftsrechts im Spannungsfeld zwischen Betroffeneninteressen und Rechtssicherheit für Verantwortliche.

Tagungsberichte

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die rechtserhaltende Benutzung von Marken

29./30. August 2025,
Kartause Ittingen

Der Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit über 40 Personen fand unter dem Tagungstitel "Die rechtserhaltende Benutzung von Marken" von Freitag bis Samstag statt. Am ersten Halbtag bot der "Workshop" nach einer Einleitung von Michael Ritscher und Eric Meier Vorträge zu Realitäten moderner Markenführung sowie aktuellen Herausforderungen im Recht der EU sowie im deutschen, österreichischen und Schweizer Recht. Das Abendessen zu Ehren von Alexander von Mühlendahl fand in der beeindruckenden Kornschütte statt. Am Folgemorgen trug Alexander von Mühlendahl vor, worauf über ausgewählte Fragen im Plenum diskutiert wurde. Nach dem Mittagessen wurde die Tagung mit einer Führung durch die Kartause abgeschlossen. Ein ausführlicher Tagungsbericht folgt in der sic!.

Veranstaltungen

IP Litigation – Scenarios between Switzerland and Italy

23. Oktober 2025,
Fondazione San Fedele, Mailand

Am Nachmittag des 23. Oktobers 2025 führt INGRES zusammen mit der italienischen "Camera Avvocati Industrialisti" eine Tagung im Zentrum von Mailand durch. Dabei werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der italienischen und schweizerischen Rechtsordnungen im Immaterialgüterrecht präsentiert und besprochen. Das Programm wie auch das Anmeldeformular erscheinen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Young INGRES Roadshow

30. Oktober 2025,
Pestalozzi Rechtsanwälte AG,
Zürich

Nach dem erfolgreichen Kick-off im April 2025 macht Young INGRES mit seiner "Roadshow" den ersten Halt in Zürich. Vier Kurzvorträge mit anschliessender Diskussion zu aktuellen Fragen an der Schnittstelle von Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, geprägt von den Praxiserfahrungen des ersten "Roadshow-Hosts" Pestalozzi Rechtsanwälte AG, sowie danach ein "BBQ" mit Vernetzung in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den Zürichsee prägen den Abend. Die Einladung mit weiteren Angaben und dem Anmeldeformular liegt bei und findet sich auf www.ingres.ch.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

2. Februar 2026,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am Montag, 2. Februar 2026, auf dem Zürichberg statt. Am Wochenende zuvor (31. Januar und 1. Februar 2026) wird zudem wieder der INGRES-Skiausflug auf dem Flumserberg durchgeführt. Das Programm sowie das Anmeldeformular erscheinen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Das revidierte Schweizer Patentrecht – Fachveranstaltung von IGE und IP-Verbänden

12. März 2026,
Kursaal, Bern

Am 12. März 2026 veranstaltet INGRES zusammen mit anderen Immaterialgüterrechtsverbänden (AIPPI, AROPI, LES, VESPA, VIPS und VSP) unter der Leitung des IGE eine kostenlose Fachveranstaltung zum revidierten Patentrecht. Die Nachmittagsveranstaltung findet im Kursaal in Bern statt und hat die Patentgesetzrevision sowie die vollständig revidierte Patentverordnung als Inhalt. Dabei wird insbesondere über die Rolle des Gesetzgebers, des IGE, der Anmelder und der Vertreter referiert. Die Veranstaltung wird mit einem Apéro vervollständigt. Das Programm sowie weitere Informationen werden demnächst über die Kanäle des IGE sowie der IP-Verbände kommuniziert.