

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Bericht über die INGRES-Tagung vom 5. Juli 2012 in Zürich

ANNATINA MENN*

- I. **Patentrecht**
 - 1. Vorsorgliche Beweisführung
 - 2. Erfinderische Tätigkeit
 - 3. Patentanwaltsausbildung
 - 4. Die Krux mit dem Rechtsbegehren im Patentverletzungsprozess
- II. **Urheberrecht und Designrecht**
 - 1. ACTA
 - 2. BGE 136 III 225, «Guide Orange»
- III. **Kennzeichenrecht**
 - 1. Die Lego-Saga und Yallo gegen Yello
 - 2. Slogans – Gleichbehandlungsanspruch – derelinquierte Marken
 - 3. Aktuelles aus dem IGE

Die diesjährige Tagung zur Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz fand im Lake Side Casino Zürichhorn im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) statt. Die Veranstaltung wurde von RA Dr. CHRISTOPH GASSER, Geschäftsführer des Instituts, organisiert und von RA Dr. MICHAEL RITSCHER, Präsident von INGRES, geleitet.

Wie gewohnt war die Veranstaltung in drei Blöcke aufgeteilt: Patentrecht, Urheber- und Designrecht sowie Kennzeichenrecht. Auch dieses Jahr konnten für jedes Rechtsgebiet ausgezeichnete Kenner der Materie gewonnen werden, welche kürzlich ergangene Entscheide vorstellten und auf aktuelle Entwicklungen in den jeweiligen Rechtsgebieten hinwiesen.

I. Patentrecht

Die neuesten Entwicklungen im Patentrecht wurden von RA Dr. MARK SCHWEI-

ZER, LL.M., SILVAN LATSCHA (dipl. Ing. ETH, Schweizer und Europäischer Patentanwalt), Dr. PETER WALSER (dipl. Phys. ETH, Schweizer und Europäischer Patentanwalt sowie Präsident des Verbandes der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte VESPA) und Dr. DIETER BRÄNDLE (Präsident des Bundespatentgerichts) präsentiert.

1. Vorsorgliche Beweisführung

SCHWEIZER behandelte in seinem Referat den Massnahmeentscheid des BGer vom 31. Januar 2012 (BGE 138 III 76, «Schlammzuführung»), in welchem sich das Gericht mit den Voraussetzungen einer vorsorglichen Beweisführung im Sinne von Art. 158 ZPO auseinandersetzte. Beim HGer AG hatte die Patentinhaberin die Durchführung eines gerichtlichen Augenscheins zur Abklärung der Beweis- und Prozessaussichten für einen allfälligen Patentverletzungsprozess gegen die Gesuchsgegnerin wegen Teilnahme an einer Patentverletzung beantragt.

Das BGer hielt zunächst (entgegen der Ansicht der Vorinstanz) fest, dass Art. 77 PatG und Art. 158 ZPO nicht in einem Verhältnis von *lex specialis* zu *lex generalis* stehen. Überdies hielt das BGer fest, dass zur Glaubhaftmachung eines schutzwürdigen Interesses an der vorsorglichen Beweisführung die Behauptung nicht genüge, die Beweis- und Prozesschancen abklären zu wollen. Vielmehr muss der Gesuchsteller auch glaubhaft machen, dass ihm ein materiellrechtlicher Anspruch gegen den Gesuchsgegner zusteht, zu dessen Be-

weis die vorsorglich abzunehmenden Beweismittel dienen können. Stellt das abzunehmende Beweismittel jedoch das einzige dar, mit welchem der Anspruch bewiesen werden könne, so müsse es genügen, dass das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich substantiiert behauptet werde (BGE 138 III 76 E. 2.4.2). Ansonsten werde der Zweck von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO vereitelt, wie das BGer präzisiert.

Im Ergebnis stimmte SCHWEIZER dem BGer zu, er übte jedoch Kritik an dessen Auffassung, beim Entscheid der Vorinstanz handle es sich um einen Entscheid im Sinne von Art. 98 BGG. Aufgrund der beschränkten Kognition des BGer könnten sich leicht unterschiedliche kantonale Usanzen etablieren, welche mit der Einführung der eidgenössischen ZPO eigentlich hätten abgeschafft werden sollen (siehe auch: SCHWEIZER, sic! 5/2012, 330 ff.).

2. Erfinderische Tätigkeit

Patentanwalt LATSCHA nahm BGE 138 III 111, «induktive Heizvorrichtung» zum Anlass, um auf die unterschiedlichen Methoden zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hinzuweisen, welche das BGer einerseits und das Europäische Patentamt (EPA) andererseits anwenden. Gegenstand des mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents ist ein Kochgerät mit einer induktiven Heizvorrichtung. Im Verlaufe des Verfahrens vor dem HGer SG schränkte der Patentinhaber in einem Eventualbegehren seine Patentansprüche ein. Gestützt auf ein Gutachten kam

* Dr. iur., Rechtsanwältin, Zürich.

das HGer zum Schluss, dass das Streitpatent in der eingeschränkten Fassung gültig sei. Die Klägerin rügte vor BGer im Wesentlichen, das HGer sei wie der Gutachter bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von einem falschen nächsten Stand der Technik ausgegangen, da die dem Gutachten zugrunde liegende Veröffentlichung nicht dem nächstliegenden Stand der Technik entspreche. Das BGer wies diese Rüge ab.

In seinem Entscheid erläutert das BGer seine Methode zur Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit. Gemäss BGer handelt es sich beim vom EPA angewendeten Aufgabe/Lösungs-Ansatz nicht um eine ausschliesslich vorgeschriebene Methode, «sondern um eine der möglichen Arten des Vorgehens, um auf nachvollziehbare Weise die Schritte zu ermitteln, welche die Fachperson aufgrund des massgebenden Standes der Technik machen musste, um zur technischen Lösung zu gelangen, welche im Patent beansprucht wurde» (BGE 138 III 111 E. 2.2). In jedem Fall sei der (qualitative) Abstand der beanspruchten Lösung vom entgegengehaltenen Stand der Technik massgebend. Bei korrektem Vorgehen sollte es jedoch nicht wesentlich sein, so das BGer weiter, «welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu eines schöpferischen Aufwandes bedarf» (BGE 138 III 111 E. 2.2).

Diesen Ausführungen des BGer stellte LATSCHA die Methode des EPA gegenüber. Nach dem vom EPA angewendeten Aufgabe/Lösungs-Ansatz wird immer zuerst der nächstliegende Stand der Technik ermittelt. Gesucht wird mithin das erfolgversprechendste Sprungbrett, das dem Fachmann zur Verfügung stand, denn je nach gewähl-

tem Stand der Technik könne die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unterschiedlich ausfallen. Von diesem so ermittelten nächstliegenden Stand der Technik wird dann nach dem «Could-Would-Ansatz» danach gefragt, ob der Fachmann die Erfindung nicht nur gemacht haben könnte, sondern ob er sie auch gemacht haben würde. Das BGer fragt demgegenüber danach, was ein Fachmann mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann – und nicht auch, ob er dies tun würde.

Derzeit sei nicht zu erkennen, dass das BGer seinen methodischen Ansatz zugunsten des vom EPA angewendeten Aufgabe/Lösungs-Ansatzes aufgeben werde, stellte LATSCHA fest.

3. Patentanwaltsausbildung

Nachdem WALSER im Vorjahr ausführlich das neu in Kraft getretene Patentanwaltsgesetz vorgestellt hatte, fokusierte er sich in diesem Jahr auf die Patentanwaltsausbildung. Die Tätigkeit des Schweizer Patentanwalts geht vielfach über das Patentrecht hinaus und erfasst namentlich auch andere Teilgebiete des Immaterialgüterrechts. Folglich werden an der Eidgenössischen Patentanwaltsprüfung – anders als an der Europäischen Eignungsprüfung (EEP) – nicht nur Patentrecht geprüft, sondern zusätzlich auch Marken- und Designrecht sowie weitere zivilrechtliche Grundlagen. Dies bedingt folglich auch eine breitere Ausrichtung im Rahmen der Ausbildung zum Patentanwalt. Diese erfolgt mehrheitlich «on the job» auf der Basis eines natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Studiums. Seit September 2011 wird von den verschiedenen Patentanwaltsverbänden zusammen mit dem IGE zusätzlich auch ein berufsbegleitender Lehrgang als Vorbereitung für die Patentanwaltsprüfung durchgeführt, der insbesondere auch die nicht patentrechtlichen Prüfungsmodule abdeckt.

4. Die Krux mit dem Rechtsbegehren im Patentverletzungsprozess

BRÄNDLES Referat stand unter dem Titel «Das Rechtsbegehren im Patentverletzungsprozess». Als Grundlage für seinen Vortrag diente dem Referenten BGE 131 III 70. Mit diesem Urteil bestätigte das BGer den Entscheid der Vorinstanz, wonach mangels ausreichend präziser Formulierung des Verletzungsgegenstandes nicht auf die Unterlassungsklage einzutreten sei. Ein Unterlassungsbegehren ist so zu formulieren, dass die verpflichtete Partei ebenso wie die Vollstreckungs- und Strafbehörden genau wissen, was die verpflichtete Partei nicht mehr tun darf bzw. welche Handlungen zu verhindern oder mit Strafe zu belegen sind. Dabei «kann die sinngemässe Aufnahme der Patentansprüche in das Unterlassungsbegehren zwar zur Klärung des Verletzungsgegenstands erforderlich sein, sie ist aber zur Identifizierung der zu verbotenden Handlung ebenso wenig ausreichend wie etwa die Angabe der Typennummer eines Erzeugnisses [...]» (BGE 131 III 70 E. 3.3). Im Hinblick auf das Vollstreckungsverfahren ist die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform vielmehr «als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf» (BGE 131 III 70 E. 3.4).

Was in der Theorie relativ einfach klingt, bereitet dem praktizierenden Anwalt mitunter einiges Kopfzerbrechen. Um hier Abhilfe zu schaffen, schlägt BRÄNDLE ein zweistufiges Vorgehen vor: Zunächst soll eine detaillierte Merkmalanalyse des Patentanspruchs, auf den sich das Begehren stützt, vorgenommen werden. In einem zweiten Schritt wird dann die konkrete technische Umsetzung jedes einzelnen Merkmals des Anspruchs in der angegriffenen Ausführungsform festgestellt und ins Rechtsbegehren übernommen.

Der Referent weist darauf hin, dass das BPatGer dem Kläger bei ungenügend konkretisiertem Rechtsbegehren entweder in einer separaten Verfügung oder anlässlich der Instruktionsverhandlung eine einmalige Gelegenheit zur Verbesserung einräumt. BRÄNDLE betonte zudem, dass es Aufgabe des Gerichts sei, bei der Beurteilung der Formulierung des Rechtsbegehrens ein gesundes Augenmass zu wahren, er machte aber auch deutlich, dass das BPatGer einzig die vom BGer formulierten Anforderungen an das Rechtsbegehren als verbindlich erachte und ausländische Praxis und Gepflogenheiten hierzu unberücksichtigt lasse.

II. Urheberrecht und Designrecht

Mangels Aktualitäten auf dem Gebiet des Designrechts im vergangenen Jahr widmeten sich die beiden Referenten des zweiten Blocks ausschliesslich urheberrechtlichen Themen. Fürsprecherin Dr. DONATELLA FIALA berichtete schwerpunktmässig über das internationale Abkommen zur Bekämpfung von Produkte- und Markenpiraterie, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). RA Dr. CHRISTIAN LAUX, LL.M., konfrontierte das Publikum mit einer kritischen Würdigung von BGE 136 III 225, «Guide Orange».

1. ACTA

Einleitend erläuterte FIALA die von weltweiten Protesten begleitete Entstehungsgeschichte von ACTA, welches seit Abschluss der Verhandlungen im Oktober 2010 bis am 1. Mai 2013 zur Unterzeichnung aufliegt. Eine Ratifizierung von ACTA hätte keine Anpassung des URG zur Folge. Nachdem das EU-Parlament am Tag vor der INGRES-Tagung beschlossen hatte, das umstrittene Abkommen abzulehnen, darf man nun gespannt sein, ob der Bundesrat den

Staatsvertrag trotz des Ausscheidens der EU und seiner Mitgliedstaaten unterzeichnen wird.

Inhaltlich gehe ACTA nur punktuell über das TRIPS-Abkommen hinaus, es verstärke aber namentlich die internationale Zusammenarbeit und den Informationsaustausch bei der Bekämpfung der oftmals mafia-ähnlich organisierten Produkte- und Markenpiraterie, so FIALA. Anders als fälschlicherweise oftmals kolportiert, seien jedoch zahlreiche Bestimmungen wie etwa Internetsperren oder eine verschärfte Haftung für Internetprovider, welche u. a. die ursprünglichen Proteste gegen das Abkommen ausgelöst hätten, in der Endfassung nicht mehr enthalten.

Im dritten Teil ihres Referats warf FIALA schliesslich noch einen Blick über die Grenzen nach Frankreich und in das Vereinigte Königreich und stellte die in diesen Ländern umgesetzten Massnahmen zur Eindämmung von Urheberrechtsverletzungen im Internet vor. Das in Frankreich umstrittene sogenannte HADOPI-Gesetz (Loi no. 2009-669 vom 12. Juni 2009; HADOPI = haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet), durch welches ein sogenanntes Three-Strikes-Verfahren (Graduated Response) eingeführt wurde, soll auf Anweisung des neuen französischen Präsidenten HOLLANDE allerdings bis Ende 2012 überprüft werden. Als Alternative ist eine Kultur-Flatrate im Gespräch. Im Vereinigten Königreich sieht der Digital Economy Act 2010 (DEA) wie HADOPI ein Graduated Response-Verfahren vor, das jedoch ohne Zwischenschaltung einer staatlichen Behörde auskommt, sondern direkt durch die Internet-Provider geführt wird.

2. BGE 136 III 225, «Guide Orange»

Unter dem Titel «Informationsschutz über das Urheberrecht?» stellte LAUX BGE 136 III 225, «Guide Orange» vor.

Der sogenannte Guide Orange ist ein Informationshandbuch für Hilfskräfte von Feuerwehr und Rettungssambulanzen über typische Gefahren und gefährliche Substanzen, die ihnen im Rahmen ihrer Arbeit begegnen können. Die Angaben technisch-chemischer Natur sind in systematischer Weise jeweils auf einer Seite übersichtsartig dargestellt. Zusammengestellt wurde der Guide Orange während Jahren massgeblich von einem Mitarbeiter der Stadt Genf, der nach Auseinandersetzungen mit seinem Arbeitgeber seine (Mit-)Urheberschaft am Guide Orange gerichtlich feststellen liess. Die Werkqualität des Guide Orange im Sinne von Art. 2 Abs. 1 URG wurde von beiden Parteien anerkannt und auch vom BGer bestätigt. Anders als die Vorinstanz entschied das BGer jedoch, dass der Mitarbeiter neben seinem damaligen Vorgesetzten als Miturheber des Guide Orange anzuerkennen sei. Das BGer hat die Werk-Individualität mit folgender Begründung bejaht: «[E]lle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tier confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique» (BGE 136 III 225 E. 4.2).

LAUX bemerkte, dass er dem Guide Orange die Werkqualität intuitiv wohl abgesprochen hätte. Er verwies dabei unter anderem auf die Entscheide OGer Zürich, SMI 1993, 331 ff., «Eurotax», BGer, sic! 2005, 593 ff., «Such-Spider» und BGer, sic! 2008, 462 ff., «Arzneimittel Kompendium II» und stellte fest, dass es nicht leicht vorzusagen sei, wie sich Gerichte entscheiden, wenn sie mit der Frage nach der urheberrechtlichen Werkqualität von Informations- und Datensammlungen konfrontiert seien. Dies mache insbesondere die Beratung von Klienten, welche sich nach dem Schutz bzw. den Schutzmöglichkeiten ihrer Datensammlungen erkundigen, relativ schwierig. Ein Blick über die Grenzen zeige, dass andere Länder

diesbezüglich unterschiedliche Schutzkonzepte umgesetzt haben.

Die Frage nach den Schutzkonzepten aufgreifend wurde im Anschluss an den Vortrag zunächst auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz von Arbeitsergebnissen verwiesen, wodurch nicht Inhalte, wohl aber deren konkrete Präsentation geschützt werde, sowie die Frage aufgeworfen, ob allenfalls ein gesetzlicher Schutz analog zur Datenbankrichtlinie der Europäischen Union für mehr Rechtssicherheit sorgen würde. Den Titel des Referats aufgreifend unterstrich ein anderer Tagungsteilnehmer, dass der Entscheid nicht dahingehend interpretiert werden sollte, dass auch die im Guide Orange enthaltenen Informationen geschützt seien. Vielmehr habe das BGer einzig die konkrete Form der Darstellung als urheberrechtlich schutzwürdig erachtet.

III. Kennzeichenrecht

Als Referenten für den kennzeichenrechtlichen Teil konnten dieses Jahr RA Dr. ROMAN BAECHLER, Dr. DAVID ASCHMANN, Richter an der Abteilung II des BVGer, sowie Dr. ERIC MEIER, Leiter der Markenabteilung und Vizedirektor des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE), gewonnen werden.

1. Die Lego-Saga und Yallo gegen Yello

BAECHLER stellte im ersten Teil seines Referats den Entscheid des HGer Zürich vom 23. November 2011 zur Formmarke «Lego» vor. Nach einer kurzen Einführung zu den Parteien und dem Klemmbaustein als Streitgegenstand zeichnete der Referent zunächst die langjährige Prozessgeschichte nach. Das HGer Zürich hatte zuletzt im Wesentlichen zu überprüfen, ob die fraglichen Formen der Klemmbausteine technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG

seien und, falls nicht, ob sich die dem Gemeingut zugehörenden Formen als Unterscheidungsmerkmale für die Spielbausteine im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG durchgesetzt hätten. Das HGer prüfte, ob mindestens eine der 50 von der Beklagten angerufenen kompatiblen und nicht kompatiblen Alternativformen eine ebenso praktische, solide und nicht mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführung darstellt. Alle Alternativformen scheiterten jedoch bereits am Kostenkriterium. Alle angebotenen Alternativformen sind in ihrer Herstellung teurer. Das HGer erklärte daher die streitgegenständlichen Formmarken für nichtig. BAECHLER verriet zum Schluss, dass er just am Tag der INGRES-Tagung erfahren habe, dass das BGer diesen Entscheid bestätigt habe. In der anschliessenden Diskussion wurde von einzelnen Teilnehmern u.a. dafür plädiert, dass sich die Schweizer Gerichte in ihrer Methodik zur Überprüfung von Formmarken der europäischen Praxis angleichen sollten. So könnten nicht nur sich widersprechende Entscheide, sondern v.a. auch hohe Gutachterkosten vermieden werden. Diese seien im vorliegenden Verfahren derart hoch ausgefallen, sodass fraglich sei, ob ein solches Verfahren noch mit der Rechtsweggarantie zu vereinbaren sei, wie ein Tagungsteilnehmer bemerkte.

Im zweiten Teil seines Vortrages äusserte sich BAECHLER zum Entscheid des BGer vom 23. Februar 2012 zur Defensivmarke «Yello» (BGer, 4A_429/2011 und 4A_435/2011). Das BGer bestätigte auf Beschwerde beider Parteien hin den Entscheid des HGer ZH vom 27. April 2011. Das BGer erkannte insbesondere, dass die Indizien für eine fehlende Gebrauchsabsicht vorliegend allesamt erfüllt seien, so namentlich die Beanspruchung für marketingmässig inkompatible Waren, Neuanmeldungen vor Ablauf der Schonfrist, ausufernder Hinterlegungsumfang sowie die teilweise Unmöglichkeit der Benutzung.

Ferner habe die Beklagte auch nicht darlegen können, dass trotz des überschüssigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zumindest im «Kernbereich» eine Gebrauchsabsicht bestand. Auch sei das bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland vom 13. April 1892 auf die Frage der Gebrauchsabsicht im jeweils anderen Land nicht anwendbar. Was die Rüge der Klägerin anbelangt, der Verkauf einzelner Waren durch die Musikgruppe «Yello» sei nicht für den gesamten jeweiligen Oberbegriff rechtserhaltend, erkannte das BGer, dass die Benutzung einer für den Oberbegriff typischen Warengattung bzw. die Zurechnung aller unter den Oberbegriff fallenden Waren zum Sortiment des Markeninhabers für einen rechtserhaltenden Gebrauch spreche.

2. Slogans – Gleichbehandlungsanspruch – derelinquierte Marken

Basierend auf der Markenrechtsprechung des BVGer des Jahres 2011/12 gliederte ASCHMANN sein Referat nach drei thematischen Schwerpunkten: der Unterscheidungskraft von Slogans, dem Gleichbehandlungsanspruch und der Problematik der Aneignung derelinquierter Marken. Nachdem er die bisherige Rechtsprechung zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit von Slogans in Erinnerung gerufen hatte und kurz darlegte, wie bei der Überprüfung der Unterscheidungskraft von Slogans systematisch vorzugehen ist, stellte ASCHMANN die Entscheide des BVGer, B-8240/2010, «Aus der Region. Für die Region.», B-8557/2010, «We care about eyecare», B-1561/2011, «Together we'll go far» und schliesslich B-2225/2011, «Ein Stück Schweiz» vor.

Im zweiten Teil seines Referats konzentrierte sich ASCHMANN auf den Anspruch auf Gleichbehandlung im Markenrecht. Obwohl sich dieses Argument gebetsmühlenartig in vielen Be-

schweredeschriften wiederfinde, sei es doch sehr selten von Erfolg gekrönt, so namentlich der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht. Voraussetzung für die Anerkennung des Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht ist einerseits, dass eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde besteht und diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt. Sodann müssen die Marken vergleichbar und die Interessen des Hinterlegers grösser sein als die Interessen der Allgemeinheit an der Freihaltebedürftigkeit. Schliesslich greift der Gleichbehandlungsgrundsatz nur gegenüber Dritten, nicht gegenüber sich selbst (vgl. BGer, vom 18. Juni 2012, 4A_62/2012). Überdies muss der Anspruch hinreichend substantiiert worden sein.

Sein Referat schloss ASCHMANN mit einer Besprechung des Entscheides B-3036/2011, «Swissair» ab. Mit seinem Urteil bestätigte das BVGer den Entscheid des IGE, mit welchem dieses die Eintragung der Marke für alle beantragten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme für «Apparate zur Beförderung auf dem Wasser in Klasse 12» verweigert hatte. Es handle sich um eine sachlich irreführende Marke, da über

Geschäftsverhältnisse getäuscht werde. Vom Publikum wurde dieser Entscheid in der nachfolgenden Diskussion kritisiert. Die angebliche Irreführung über Geschäftsverhältnisse beruhe in casu auf einer Kollision eines jüngeren mit einem älteren Kennzeichen. Dies sei ein relativer Ausschlussgrund und daher nicht bereits im Rahmen des Eintragungsverfahrens von Amtes wegen zu prüfen.

3. Aktuelles aus dem IGE

MEIER widmete sich in seinem Referat zunächst dem Thema der Verkehrsdurchsetzung. Jährlich behandle das IGE rund 50 Fälle, in welchen die Frage der Verkehrsdurchsetzung zur Diskussion stehe. Im vergangenen Jahr hatte das IGE fünf demoskopische Meinungsumfragen zu beurteilen, mit welchen versucht wurde, einen direkten Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu erbringen. Eine davon genügte methodischen Anforderungen nicht («Oktoberfest-Bier», vgl. BVGer vom 17. Februar 2012, B-5169/2011), eine andere wies einen ungenügenden Kennzeichnungsgrad von 30% auf, was ebenfalls zur Rückweisung des Eintragungsgesuchs führte. Die Hauptgründe für eine Zurückweisung sind im Übrigen gemäss

MEIER folgende: kein Gebrauch der Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für welche sie angemeldet ist; Gebrauch nur in der deutschen Schweiz (anstatt auch in den übrigen Landesteilen); zu kurze Dauer des Gebrauchs (gefordert werden, Ausnahmen vorbehalten, rund 10 Jahre); fehlender markenmässiger Gebrauch; Gebrauch mit zusätzlichen unterscheidungskräftigen Elementen.

Im zweiten Teil seines Referats stellte der Leiter der Markenabteilung des IGE kurz den aktuellen Stand und die geplanten Aktivitäten bei den Bemühungen um Harmonisierung der Begriffe gemäss Klassifikationshilfe-Datenbank des IGE, dem Goods & Services Managers der WIPO und der Datenbank Euroclass des HABM vor und schloss mit dem Hinweis auf ein soeben lanciertes Projekt: Das IGE baut derzeit eine öffentlich zugängliche Datenbank zur Vorabprüfung der absoluten Ausschlussgründe auf.

Die wie immer perfekt organisierte, interessante und sehr gut besuchte Veranstaltung schloss auch dieses Jahr mit einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Nächstes Jahr wird die Tagung zur Praxis des Immaterialgüterrechts am 3. Juli 2013 stattfinden.