

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Autorenverzeichnis	VI
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis.....	XVII

Teil 1 Rechtsprechung und Liste der zusammengefassten Entscheide auf iusNet IP von Januar 2022 bis Dezember 2023

Kapitel 1: Rechtsprechung Markenrecht	3
I. Verwechslungsgefahr	3
II. Unterscheidungskraft	31
III. Verkehrsdurchsetzung	57
IV. Nichtgebrauch	63
V. Verkehrsbekanntheit / berühmte Marke	78
VI. Namens-, Firmen- und Lauterkeitsrecht	88
Kapitel 2: Rechtsprechung Urheberrecht	96
I. Zweckübertragungstheorie / Aktivlegitimation	96
II. Werkbegriff / Werk zweiter Hand	97
III. Übertragbarkeit / Urheberrechtsverletzungen	100
IV. Werk der angewandten Kunst / Individualität / Designrecht	109
V. Parodie: Urheber- und Markenrecht	112
Kapitel 3: Rechtsprechung Designrecht	116
Kapitel 4: Rechtsprechung Patentrecht	118
I. Vorläufiger Schutz / Aktivlegitimation	118
II. Erfinder / künstliche Intelligenz	124
III. Reverse-Engineering	127

Kapitel 5: Liste der zusammengefassten Entscheide iusNet IP von Januar 2022 bis Dezember 2023	129
I. Markenrecht	129
II. Urheberrecht	132
III. Designrecht	134
IV. Patentrecht	134
Teil 2 Kommentierungen	135
Kapitel 1: Markenrecht	137
I. Verwechslungsgefahr	137
II. Unterscheidungskraft	176
III. Freihaltebedürftigkeit	201
IV. Gebrauchsverbot	211
V. Ernsthafter Gebrauch / Markennutzung	221
Kapitel 2: Urheberrecht / Designrecht	231
Werk der angewandten Kunst / Individualität / Eigenart: Urheber- und Designrecht	231
Kapitel 3: Patentrecht	240
I. Rechtsbeständigkeit	240
II. Patentgesetzrevision	256
Teil 3 Fachbeiträge	263
I. Markenrecht	265
II. Urheberrecht	276
III. Patentrecht	293
Abbildungsverzeichnis	315
Stichwortverzeichnis	329

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorenverzeichnis	VI
Inhaltsübersicht.....	VII
Abkürzungsverzeichnis.....	XVII

Teil 1 Rechtsprechung und Liste der zusammengefassten Entscheide auf iusNet IP von Januar 2022 bis Dezember 2023

Kapitel 1: Rechtsprechung Markenrecht	3
I. Verwechslungsgefahr	3
A. Rechtsprechung des Bundesgerichts	3
1. Verwechslungsgefahr zwischen vier Marken mit dem Element «Reine(s)» und «La Cuvée des Reines»; alle (u.a.) für Weinprodukte 4A_161/2022 v. 5.6.2023	3
B. Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts	4
2. Die Widerspruchsmarke «YT» setzt sich gegen «EYT» für Fahrräder etc. durch B-1306/2021 v. 1.2.2022	4
3. «TX group (fig.)» setzt sich gegen «TX GROUP AG» durch B-3808/2021 v. 24.5.2022	7
4. «ELLE» setzt sich gegen «StrukturELLE (fig.)» für gewisse Produkte durch B-1808/2021 v. 20.6.2022	10
5. «Ägeribier» setzt sich gegen «ÄGERIBIER (fig.)» nicht durch B-3464/2020 v. 8.7.2022	14
6. Die Widerspruchsmarke «Kris (fig.)» setzt sich gegen «KISS» trotz Produkteähnlichkeit nicht durch B-1105/2021 v. 15.8.2022	17
7. «Zwei Kreise (fig.)» von Mastercard setzt sich gegenüber «Savl (fig.)» nicht durch B-429/2022 v. 12.12.2022	19
8. «VYQUELVO» setzt sich gegen «FYDENVO» nicht durch B-4103/2021 v. 17.3.2023	21
9. «acara» setzt sich gegen «AICARE (fig.)» nicht durch B-2473/2022 v. 5.4.2023	23
10. Die Widerspruchsmarke «CREED (fig.)» setzt sich gegen «FREED» sowie «FREED (fig.)» durch B-293/2022 v. 25.4.2023	26
11. «You See Augenlaser» setzt sich gegen «EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)» nicht durch B-4246/2022 v. 5.7.2023	29

Inhaltsverzeichnis

II.	Unterscheidungskraft	31
A.	Rechtsprechung des Bundesgerichtes	31
12.	Die Darstellung eines A ohne Querbalken ist schutzfähig und der Eintrag war nicht missbräuchlich 4A_227/2022 v. 8.9.2022	31
13.	Die Apple-Icons u.a. für Tablets und Podcast-Applikationen bleiben Gemeingut 4A_492/2022 v. 13.3.2023	33
14.	«AI Brain» wirkt für die streitigen Produkte beschreibend und ist insoweit Gemeingut 4A_500/2022 v. 28.3.2023	36
15.	«TRUEDEPTH» ist für gewisse Produkte (z.B. Computer als Oberbegriff) nicht eintragungsfähig 4A_178/2023 v. 8.8.2023	38
B.	Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts	39
16.	Fehlende Unterscheidungskraft von «FACTFULNESS» für Produkte aus dem Bildungsbereich B-5789/2020 v. 22.12.2021	39
17.	Das Zeichen «[Flaschenform] (fig.)» bzw. «Nemiroff (3D)» ist markenschutzfähig B-3981/2021 v. 6.4.2022	41
18.	«Shavette» gehört mit Bezug auf gewisse Rasurprodukte zum Gemeingut B-1015/2021 v. 31.10.2022	43
19.	«Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Blindenführhunde Assistenzhunde Autismusbegleithunde Sozialhunde (fig.)» ist schutzfähig B-2418/2022 v. 25.10.2023	44
20.	«FACE ID» ist für die beanspruchten Produkte wegen Gemeingutcharakters nicht markenschutzfähig B-4839/2022 v. 5.10.2023	46
C.	Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union	48
21.	Dem Zeichen als dreidimensionale Darstellung von Aprés-Ski-Stiefeln fehlt die nötige Unterscheidungskraft T-483/20 v. 19.1.2022	48
22.	Das Zeichen «EMMENTALER» für «Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung «Emmentaler»» ist keine zulässige Unionsmarke T-2/21 v. 24.5.2023	50
23.	Ein dreidimensionales Zeichen mit besonderer technisch-orientierter Flaschenform ist nicht markenschutzfähig T-10/22 v. 5.7.2023	51
D.	Rechtsprechung des England and Wales High Court	53
24.	Die Farbe violett kann für Cadbury-Produkte auch ohne Hinweis auf konkrete Anwendungen geschützt sein [2022] EWHC 1671 (Ch) v. 5.7.2022	53
E.	Kantonale Rechtsprechungen	55
25.	«Sola» setzt sich gegen «Solex» für Essbestecke nicht durch HSU.2023.29/SB v. 17.10.2023	55
III.	Verkehrsdurchsetzung	57
A.	Rechtsprechung des Bundesgerichts	57
26.	Die Lidl-Osterhasen schaffen im Vergleich zu den Lindt-Osterhasen eine Verwechslungsgefahr 4A_587/2021 v. 30.8.2022	57
B.	Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts	61
27.	Die «SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG» erweist sich nicht als durchgesetzte Marke B-2461/2020 v. 12.5.2023	61

IV.	Nichtgebrauch	63
A.	Rechtsprechung des Bundesgerichts	63
28.	Der Zeichengebrauch in der Schweiz vor der konkreten Fünfjahresfrist ist für den Exportgebrauch nicht schädlich 4A_509/2021 v. 3.11.2022	63
29.	Die Löschung wegen fehlenden Zeichengebrauchs war gerechtfertigt; die Argumente dagegen waren zu vage 4A_464/2022 v. 3.1.2023	64
B.	Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts	66
30.	Ein Nichtigkeitsbegehren gegen die Marke «TRILLIUM» setzt sich infolge belegten Nichtgebrauchs durch B-605/2021 v. 14.09.2022	66
31.	Das Zeichen «VISARTIS» war wegen Nichtgebrauchs für die streitigen Produkte zu löschen B-65/2021 v. 4.1.2022	67
32.	Das Zeichen «SWISSVOICE» war wegen Nichtgebrauchs für einen Teil seiner Produkte zu löschen B-2153/2020 v. 2.5.2022	68
33.	IR «JUVEDERM» setzt sich gegen CH «JUVEDERM» wegen Nichtgebrauchs nur teilweise durch B-6287/2020 v. 14.6.2022	72
34.	Ein Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs geht zeitlich der Behandlung eines Widerspruchs vor B-622/2021 v. 25.7.2022	74
35.	Löschung von «LA HISPANO-SUIZA» sowie «Hispano Suiza (fig.)» wegen Nichtgebrauchs B-1137/2022 v. 17.5.2023 sowie analog dazu B-1139/2022 v. 22.5.2023 ...	75
36.	Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs B-1958/2022 v. 30.11.2023	77
V.	Verkehrsbekanntheit / berühmte Marke	78
A.	Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts	78
37.	«GRANINI» setzt sich gegen «GRANISLUSH» insbes. wegen Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke durch B-2068/2021 v. 13.10.2022	78
B.	Kantonale Rechtsprechungen	80
38.	Die bekannten Uhrenmarken der A.__ SA wurden durch die B.__ SA widerrechtlich für Abänderungen der Originalprodukte verwendet ACJC/188/2023 v. 9.2.2023	80
C.	Rechtsprechung des Gerichtshofs des Europäischen Union	82
39.	Zwei Rolex-Marken mit der Rolex-Krone setzen sich gegen eine jüngere Marke mit Krone nicht durch T-726/21 v. 18.1.2023	82
D.	Rechtsprechung des England and Wales High Court	85
40.	Verstoss von zwei Tesco-Zeichen gegen Markenrechte von Lidl sowie Urheberrechtsverletzung betr. Lidl-Marke mit Schriftzug [2023] EWHC 873 (Ch) – APPROVED JUDGMENT 19 April 2023	85
VI.	Namens-, Firmen- und Lauterkeitsrecht	88
A.	Rechtsprechung des Bundesgerichts	88
41.	Der Domain-Name «rspsa» einer Konkurrentin ist im Verhältnis zur Firma «RSP Rail Service Partner SA» namens-, firmen- sowie lauterkeitsrechtlich zulässig 4A_375/2021 v. 3.1.2022	88
42.	«BAULOG» ist mit Bezug auf «LOGBAU» als Firma, Domainname und Logo widerrechtlich 4A_617/2021 v. 23.8.2022	90

Inhaltsverzeichnis

B. Kantonale Rechtsprechungen	93
43. Das Zeichen «A._» ist infolge Markenanmassung des Beklagten auf die Klägerin zu übertragen Z2 2922 24 vom 23.9.2022	93
Kapitel 2: Rechtsprechung Urheberrecht	96
I. Zweckübertragungstheorie / Aktivlegitimation	96
Rechtsprechung des Bundesgerichts	96
44. Mangels Substantierung von unbekannter Urheberschaft oder Rechteabtretungen fehlt eine Aktivlegitimation aus URG 4A_527/2021 v. 17.2.2022	96
II. Werkbegriff/ Werk zweiter Hand	97
A. Kantonale Rechtsprechungen	97
45. Der Artikel «500 Hotels suchen Käufer» ist wegen Urheberrechtsverletzung im Internetauftritt der Beklagten und auf www.blick.ch zu löschen HG 210105-O v. 25.1.2022	97
B. Rechtsprechung des England and Wales High Court	99
46. Die Passage «oh I» wurde nicht rechtswidrig aus «Oh Why» in «Shape of You» kopiert EWHC 2022 827 (Ch) v. 6.4.2022	99
III. Übertragbarkeit / Urheberrechtsverletzungen	100
A. Rechtsprechung des Bundesgerichts	100
47. Die durch eine Uni-Assistentin geschaffene Software im Zusammenhang mit ihren Arbeitszielen gehört zu den Urheberrechten der Uni 4A_317/2022 v. 22.11.2022	100
48. Ausgleichsansprüche nach Art. 42 Abs. 2 OR wegen Urheberrechtsverletzungen müssen konkret begründet und belegt werden 4A_168/2023 v. 21.4.2023	102
B. Kantonale Rechtsprechungen	103
49. Der fragliche Abtretungsvertrag wurde zu Unrecht per Internet als unrechtmässig bezeichnet ACJC/841/2022 v. 15.6.2022	103
50. Die RapidShare AG und ihre Verantwortlichen verstießen mit ihrem Geschäftsmodell gegen das URG S 2021 49 v. 24.10.2022	105
C. Rechtsprechung des United States District Court for the district of Columbia	107
51. Produkte aus künstlicher Intelligenz sind nicht urheberechtlich geschützt 1:22-cv-01564-BAH v. 18.8.2023	107
IV. Werk der angewandten Kunst / Individualität / Designrecht	109
Rechtsprechung des Landgerichts Köln (D)	109
52. Die Darstellung eines angebissenen Pizzastücks wird urheber- und damit auch marken- sowie designrechtlich geschützt 14 O 283/20 v. 9.6.2022	109

V.	Parodie: Urheber- und Markenrecht	112
	Ausländische Rechtsprechungen	112
	53. «Vape» ist eine Parodie von «Grease» und markenrechtlich war die Nennung von «Grease» auf Seite von «Vape» zulässig United States District Court Southern District of New York 19-CV-7470-LTS-VF v. 12.5.2022	112
	54. Die Parodie auf eine Zorro-Figur zu Werbezwecken könnte Urheber- sowie Markenrechte verletzt haben Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 38165 Anno 2002 v. 30.12.2022	114
	Kapitel 3: Rechtsprechung Designrecht	116
	Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs	116
	55. Ausführungen zu technisch bedingten Erscheinungsmerkmalen von Geschmacksmustern C-684/21 v. 2.3.2023	116
	Kapitel 4: Rechtsprechung Patentrecht	118
I.	Vorläufiger Schutz / Aktivlegitimation	118
	Rechtsprechung des Bundespatentsgerichts	118
	56. Kein vorläufiger Patentschutz im Schweizer Recht S02021_007 v. 04.01.2022	118
	57. Durch eine Marktzulassungsanmeldung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) droht nicht zwingend ein Verletzungs-Risiko von Rechten des geistigen Eigentums, das die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme möglich macht S2022_003 v. 3.1.2023	120
II.	Erfinder / künstliche Intelligenz	124
	Ausländische Rechtsprechungen	124
	58. Künstliche Intelligenz (KI) kann nicht als Erfinder gelten Bundespatentgericht (D), 11 W (pat) 5/21 v. 11.11.2021	124
	59. Maschinen im Bereich künstlicher Intelligenz kommen in den USA als Patentinhaberinnen nicht in Betracht, US Court of Appeals for the Federal Circuit Case 21-23471:20-cv-00903-LMBTCB vom 5.08.2022	125
III.	Reverse-Engineering	127
	Rechtsprechung des Bundespatentsgerichts	127
	60. iMessage: Poaching- und reverse-Engineering-Risiko bedeutet nicht unbedingt Geschäftsgeheimnis O2020_014 v. 04.01.2022	127

Kapitel 5: Liste der zusammengefassten Entscheide iusNet IP von Januar 2022 bis Dezember 2023	129
I. Markenrecht	129
A. Verwechslungsgefahr	129
B. Unterscheidungskraft	129
C. Verkehrs durchsetzung	131
D. Nichtgebrauch	131
E. Verkehrsbekanntheit/berühmte Marke	131
F. Namens-, Firmen- und Lauterkeitsrecht	132
II. Urheberrecht	132
A. Zweckübertragungstheorie / Aktivlegitimation	132
B. Werkbegriff / Werk zweiter Hand	132
C. Übertragbarkeit / Urheberrechtsverletzungen	133
D. Werk der angewandten Kunst / Individualität / Designrecht	133
E. Parodie: Urheber- und Markenrecht	133
III. Designrecht	134
IV. Patentrecht	134
A. Vorläufiger Schutz / Aktivlegitimation	134
B. Erfinder / künstliche Intelligenz	134
C. Reverse-Engineering	134
Teil 2 Kommentierungen	135
Kapitel 1: Markenrecht	137
I. Verwechslungsgefahr	137
61. LUCAS AEBERSOLD, Warenidentität und Zeichenähnlichkeit im Widerspruchsverfahren, aber Fehlzurechnungen aus Sicht der Abnehmer werden ausgeschlossen B-4849/2020	137
62. FABIO VERSOLATTO, Der Schutzbereich von durchgesetztem Gemeingut (z.B. Ortsbezeichnung «Valser» für Mineralwasser) kann sich bei ungenügender Zeichen-Unterscheidbarkeit auch auf gleichartige, nicht durchgesetzte Waren (wie z.B. Bier) erstrecken B-361/2021 v. 17.2.2022	142

63. LUCAS AEBERSOLD, Der feine Unterschied im Sinngehalt macht aus: Bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren setzt sich POPCHIPS gegen POPPIT'S trotz akustischer und phonetischer Ähnlichkeit nicht durch B-5061/2019 v. 10.05.2022	149
64. LUCAS AEBERSOLD, Bei gleichartigen Waren und geringer Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise setzt sich «Capri-Sun» im Widerspruchsverfahren gegen «Prisun» nicht durch B-4104/2021 v. 5.12.2022	152
65. FABIO VERSOLATTO, Farbbezeichnung RED kombiniert mit dem Begriff eines Tiers, ob real oder Fantasie wie z.B. DRAGON, genügen für eine Verwechslungs- gefahr zur bekannten Marke RED BULL B-444/2022 v. 11.1.2023	157
66. BRIGITTE BIELER, Apple gegen «Apfel» erfolglos B-1974/2022 v. 8. März 2023	166
 II. Unterscheidungskraft	176
67. SEBASTIAN SAISSI, FIFA vs. Puma – beide gewonnen und doch verloren ... 4A_518/2021 und 4A_526/2021 v. 6.4.2022	176
68. FABIO VERSOLATTO, Sportsocken mit Gestaltungen am Fussrast bzw. Sockenschaft und Lasche am Schaftende nicht als Warenbildmarke schutzfähig B-4066/2022 v. 20.4.2023	185
69. BRIGITTE BIELER, «Apfel» (fig.) für Waren der Klasse 9 eintragungsfähig B-4493/2022 vom 26. Juli 2023	195
 III. Freihaltebedürftigkeit	201
70. FABIO VERSOLATTO, Das BVGer taxiert das Zeichen ‹Butterfly› als schutzunfähigen Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal für bestimmte Produkte B-1206/2021 v. 21.2.2022	201
 IV. Gebrauchsverbot	211
71. FABIO VERSOLATTO, Ineinandergreifende weinrote (Mond-)Sicheln einer Bildmarke erinnern laut BVGer zu stark an den geschützten Roten Halbmond B-59/2022 v. 20.7.2022	211
 V. Ernsthafter Gebrauch / Markennutzung	221
72. BRIGITTE BIELER, PROSEGUR – Anwendungsbereich des Patent-, Muster- und Markenschutz-Abkommens CH/D sowie Frage des ernsthaften Gebrauchs B-6253/2016 v. 14.7.2021	221
73. BRIGITTE BIELER, Änderungen betreffend Markennutzung im Verhältnis Deutschland–Schweiz ab Juni 2022	227
 Kapitel 2: Urheberrecht / Designrecht	231
 Werk der angewandten Kunst / Individualität / Eigenart: Urheber- und Designrecht	231
74. BRIGITTE BIELER, Feuerring – Ein Holzfeuergrill als Werk der angewandten Kunst 4A_472/2021 / 4A_482/2021 v. 17.6.2022	231

Kapitel 3: Patentrecht	240
I. Rechtsbeständigkeit	240
75. THOMAS KÖRNER, Einrede der mangelnden Rechtsbeständigkeit des schweizerischen Teils eines europäischen Patents – Aufgabe-Lösungs-Ansatz des europäischen Patentamts und dessen Anwendung O2020_008 v. 10.1.2022	240
76. THOMAS KÖRNER, Beschwerde gegen das Urteil O2020_017 des Bundespatentgerichts betr. Verletzung des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 2 455 556 B1 4A_421/2022 v. 11.4.2022	247
77. THOMAS KÖRNER, Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) im patentrechtlichen Verletzungsverfahren – wenn schon, dann konsequent? Urteil O2023_004 des Bundespatentgerichts 12. Oktober 2023 betr. Verletzung des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 2 455 556 B1	252
II. Patentgesetzrevision	256
78. BRIGITTE BIELER, Patentgesetzrevision	256
Teil 3 Fachbeiträge	263
I. Markenrecht	265
79. URSULA IN-ALBON, Die Marke Schweiz insbes. im Lichte des Revivals von zwei alten berühmten Zeichen	265
80. URSULA IN-ALBON, Markenschutz in der virtuellen Welt	270
II. Urheberrecht	276
81. SEBASTIAN SAISSI, NFTs – was genau sind NFTs, wie funktionieren diese und warum sind diese teilweise so wertvoll?	276
82. INGE HOCHREUTENER, Appropriation Art – schützenswerte Kunst oder Plagiat – eine Kunstgattung im Spannungsfeld des Rechtsschutzes	281
III. Patentrecht	293
83. SEBASTIAN SAISSI, Patentbox – wofür steht sie und wer darf sie nutzen?	293
84. PHILIPP MARCHAND, JORNA KALIM, Verwendung von KI- oder ML-generierten Daten in Patenten	299
85. ELIANE KUNZ, Künstliche Intelligenz als patentrechtlicher Erfinder	307
Abbildungsverzeichnis	315
Stichwortverzeichnis	329