

iusNet DOSSIER

Intellectual Property  
Rückblick 2022/2023

Bearbeitet von  
Inge Hochreutener

unter Mitwirkung von  
Maxime Corpataux und  
Christophe Gösken

Schulthess § 2024

# Inhaltsverzeichnis

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

<b>Teil 1</b>	<b>Rechtsprechung und Liste der zusammengefassten Entscheide auf iusNet IP von Januar 2022 bis Dezember 2023</b>	<b>1</b>
---------------	--	----------

<b>Kapitel 1: Rechtsprechung Markenrecht .....</b>	<b>3</b>
--	----------

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 Après-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 Lösungsverfahren 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 Nicht- gebrauchs 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 «rpspsa» 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
<b>Kapitel 2: Rechtsprechung Urheberrecht</b>		<b>96</b>
I.	Zweckübertragungstheorie / Aktivlegitimation	96
	Rechtsprechung des Bundesgerichts	96
44.	Mangels Substantiierung 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 2 022 827 (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 urheberrechtsfähig 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. 38 165 Anno 2002 v. 30.12.2022 .....	114
	<b>Kapitel 3: Rechtsprechung Designrecht .....</b>	<b>116</b>
	Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs .....	116
	55. Ausführungen zu technisch bedingten Erscheinungsmerkmalen von Geschmacksmustern C-684/21 v. 2.3.2023 .....	116
	<b>Kapitel 4: Rechtsprechung Patentrecht .....</b>	<b>118</b>
I.	Vorläufiger Schutz / Aktivlegitimation .....	118
	Rechtsprechung des Bundespatentsgerichts .....	118
	56. Kein vorläufiger Patentschutz im Schweizer Recht S02 021_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

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel 5: Liste der zusammengefassten Entscheide iusNet IP von Januar 2022 bis Dezember 2023</b>	129
I. Markenrecht	129
A. Verwechslungsgefahr	129
B. Unterscheidungskraft	129
C. Verkehrsdurchsetzung	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
<b>Teil 2 Kommentierungen</b>	135
<b>Kapitel 1: Markenrecht</b>	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's 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
<b>II. Unterscheidungskraft .....</b>	<b>176</b>
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 Fussrist 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
<b>III. Freihaltebedürftigkeit .....</b>	<b>201</b>
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
<b>IV. Gebrauchsverbot .....</b>	<b>211</b>
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
<b>V. Ernsthafter Gebrauch / Markennutzung .....</b>	<b>221</b>
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
<b>Kapitel 2: Urheberrecht / Designrecht .....</b>	<b>231</b>
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

# Stichwortverzeichnis

<b>Kapitel 3: Patentrecht</b> .....	240
<b>I. Rechtsbeständigkeit</b> .....	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
<b>II. Patentgesetzrevision</b> .....	256
78. BRIGITTE BIELER, Patentgesetzrevision .....	256
<b>Teil 3 Fachbeiträge</b> .....	263
<b>I. Markenrecht</b> .....	265
79. URSULA IN-ALBON, Die Marke Schweiz inbes. im Lichte des Revivals von zwei alten berühmten Zeichen .....	265
80. URSULA IN-ALBON, Markenschutz in der virtuellen Welt .....	270
<b>II. Urheberrecht</b> .....	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
<b>III. Patentrecht</b> .....	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
<b>Abbildungsverzeichnis</b> .....	315
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	329