

November 2014

Kennzeichenrecht: Entscheide

SC STUDIO COLLETTI (fig.)

Gegen das NZSchG verstossende Marke

BVGer vom 2.9.2014
(B-2768/2013)



Das für Kleider und Schmuckwaren (Klassen 14, 18, 25) hinterlegte Zeichen "SC STUDIO COLLETTI (fig.)" verstösst gegen das NZSchG. Der Markenbestandteil "SC" (= Sigel für das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe) ist in Alleinstellung klar erkennbar; ihm kommt im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens keine vom Sigel abweichende, eigenständige Bedeutung zu.

"Der Schutz des NZSchG geht deutlich weiter als derjenige von PVÜ 6^{ter} (...). Das NZSchG verbietet die Nachahmung schlechthin, nicht nur die Nachahmung 'im heraldischen Sinn'. Sodann untersagt es die Verwendung der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken und Geschäftsfirmen. Und schliesslich setzt es für ein Verbot keine Verwechslungsgefahr voraus. (...) Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten Kennzeichens, sei es, dass dieses alleine oder als Teil eines Ganzen verwendet wird. Von diesem Verbot des Gebrauchs besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen 'untergeht' (...) oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung (...) zukommt." In casu "ist der Zusammenhang zwischen der Buchstabenfolge 'SC' und dem Namen 'Studio Coletti' zu lose, um der Buchstabenfolge 'SC' als Abkürzung für 'Studio Coletti' eine – neben dem geschützten Sigel – weitere eigenständige Bedeutung zukommen zu lassen."

SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY

Teilweise beschreibende Marke

BVGer vom 13.8.2014
(B-4822/2013)

Das IGE verweigerte der für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 beanspruchten Wortmarke SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY die Markenregistereintragung. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt grösstenteils, lässt aber die Eintragung für wenige Dienstleistungen der Klasse 35 zu.

"Slogans sind unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, weder in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen erschöpft, die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisenden Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird, insbesondere wenn sie nur den Unternehmenszweck oder die Art der angebotenen Waren und Dienstleistungen beschreiben (...)."

Der streitgegenständliche Slogan orientiert *"absichtslos offen und spielerisch (...)* über das Geschäftsfeld 'Geldangelegenheiten' (...). Es handelt sich um einen ungewöhnlichen, da nicht direkt anpreisenden Slogan, weil die Frageform kein Garantieverprechen ausdrückt, wie es bei Slogans sonst oft der Fall ist (...)."

Dennoch ist der Slogan für Dienstleistungen im Finanzbereich nicht unterscheidungskräftig:

"Auch wenn der Slogan die gekennzeichneten Dienstleistungen weder näher beschreibt noch anpreist, sondern durch die 'ich'-Form des Adressaten spielerisch wirkt, lässt er ohne Weiteres ein begriffsnahes Angebot von Investmentgeschäften; Finanzverwaltungs- und Finanzberatungsdienstleistungen (...) erwarten, für welche die Marke deshalb nicht unterscheidungskräftig wirken kann (...). Ebenso naheliegend ist der Slogan für die an Geldanlage angrenzenden Dienstleistungen Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich konjunktureller Marktdaten (Marktforschungsdienstleistungen); (...). Anderes gilt für die Dienstleistungen Erbringen von Unternehmensdienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Berichterstattung (...) in Klasse 35, die mit Dienstleistungen der Geldanlage in keinen direkten Sinnzusammenhang gebracht werden. Hier reicht es für die Annahme einer beschreibenden Wirkung nicht aus, dass solche Dienstleistungen gegen Entgelt erbracht werden."

COMPANIONS

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 22.7.2014
(B-5484/2013)

Das Wortzeichen COMPANIONS ist für Ausbildungsdienstleistungen im Gesundheitsbereich (Klasse 41) und für medizinische Dienstleistungen und Informationen im Bereich Neurologie (Klasse 44) nicht unterscheidungskräftig, ja sogar freihaltebedürftig.

Wird das Zeichen COMPANIONS mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 in Verbindung gebracht, *"erwarten die Verkehrskreise ohne Zuhilfenahme der Fantasie, dass sie bei den entsprechenden Aus- und Weiterbildungen begleitet werden. Dies trifft sowohl für Fachleute zu, also auch für Patienten und andere Interessierte. Hierbei vermittelt das Zeichen den Eindruck einer besonders intensiven Betreuung (...)."*

"Companion diagnostics" ist eine Diagnostikmethode, die Vorhersagen erlaubt, wie ein Patient auf einen spezifischen Wirkstoff anspricht oder wie das geeignete Wirkstoffdesign auszusehen hätte. Mitbewerber der Markenhinterlegerin dürfen in Bezug auf die Verwendung des Begriffs "Companion diagnostics" nicht eingeschränkt werden. Dem wäre aber so, würde eine COMPANIONS-Marke für diesen Dienstleistungsbereich geschützt. COMPANIONS ist im vorliegenden Zusammenhang daher freihaltebedürftig.

TRILEPTAL / Desileptal

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 3.10.2014
(B-3138/2013)

Zwischen den für hochgradig gleichartige pharmazeutische Erzeugnisse (Klasse 5) beanspruchten Marken TRILEPTAL und "Desileptal" besteht keine Verwechslungsgefahr: *"Die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken ist grundsätzlich gegeben, weil beide Zeichen die Silben 'leptal' enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wesentliche Unterschiede in Bezug auf den Wortanfang bestehen. Diese Unterschiede dürften vom massgebenden Verkehrskreis, der sich aus medizinisch geschulten Fachpersonen zusammensetzt, erkannt werden. Aufgrund der Aufmerksamkeit des massgebenden Verkehrskreises sind die Wortanfänge 'TRI(-LEPTAL)' und 'Desi(-leptal)' derart unterschiedlich, dass eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Die unterschiedlichen Wortanfänge der beiden Marken bleiben stark in Erinnerung, weshalb selbst dann keine Verwechslungsgefahr drohen würde, wenn von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen würde."*

MILLESIMA / MILLEZIMUS

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 6.8.2014
(B-5530/2013)



Für den rechtserhaltenden Gebrauch von Fabrik- und von Handelsmarken gelten dieselben Anforderungen.

Der Gebrauch der Wortmarke MILLESIMA mit einer konkaven Unterstreichung und einem "accent aigu" über dem Buchstaben E (vgl. Abbildung) stellt keinen vom Registereintrag abweichenden Gebrauch dar.

Zwischen Wein (Klasse 33) und Betrieb einer Weinbar (Klasse 43) besteht Gleichartigkeit.

Zwischen den beiden für identische bzw. gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klasse 33 und 43) beanspruchten Marken MILLESIMA und MILLEZIMUS besteht keine Verwechslungsgefahr.

Drossara / DROSIOLA

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 8.8.2014
(B-4511/2012)

Im Unterschied zum IGE erachtet das Bundesverwaltungsgericht die beiden für pharmazeutische Erzeugnisse (Klasse 5) hinterlegten Wortmarken "Drossara" und DROSIOLA trotz Zeichenähnlichkeit als nicht verwechselbar ähnlich: *"Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist davon auszugehen, dass die Abnehmer die beiden Marken aufgrund der unterschiedlichen Mittel- und Endsilben voneinander unterscheiden (...)."*

EMC / EMIC

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.7.2014
(B-597/2013; B-601/2013; B-602/2013)

Zwischen den beiden Wortmarken EMC und EMIC besteht Verwechslungsgefahr, soweit als gleichartige bzw. identische Waren und Dienstleistungen betroffen sind (Klassen 9, 16, 35, 42). Der einzige Unterschied zwischen den Marken ist der Buchstabe I der angefochtenen Marke. Diese Abweichung vermag eine erhebliche Zeichenähnlichkeit nicht aufzuheben.

COURONNÉ

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 15.8.2014
(B-4848/2013)

Dem Wortzeichen COURONNÉ, beansprucht für Käse (Klasse 29), fehlt es an originärer Unterscheidungskraft, weil sich der Sinngehalt des Zeichens zumindest für den frankophonen Abnehmer unmittelbar und ohne Gedanken-aufwand in der Anpreisung der damit gekennzeichneten Ware erschöpft.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Teilweise Löschung – Einschränkung von WDLs

IGE im Oktober 2014
www.ige.ch

Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse eingetragener Marken können eingeschränkt werden (teilweise Löschung). Die konkrete Ausformulierung solcher Einschränkungen erweist sich in der Praxis oft als schwierig. Aus diesem Grund bietet das IGE die Möglichkeit einer vorgängigen informellen Konsultation an. Anfragen können an die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch gerichtet werden. Bei der anschliessenden Einreichung des Antrags auf Einschränkung ist auf die vorgängige Konsultation hinzuweisen.

Patentrecht: Entscheide

Recht von Hong Kong

Anwendbares Recht

BGer vom 8.9.2014
(4A_256/2014)

Zwei Unternehmen führten in Hongkong u.a. Verhandlungen über die Abtretung von Patentanmeldungen. Später entbrannte ein Streit über den Inhalt dieser Gespräche.

Ist zwischen Parteien strittig, ob überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist und gegebenenfalls mit welchem Inhalt, greift das Vertragsstatut nach IPRG 122 und nicht das Immaterialgüterstatut nach IPRG 110. Vom anwendbaren Recht gemäss IPRG 122 kann gestützt auf IPRG 15 bzw. 117 nur abgewichen werden, wenn die Streitgegenständliche Vereinbarung einen *"eindeutig engeren Zusammenhang"* zu einem anderen anwendbaren Recht aufweist.

Kaltermilchschäumer

Anforderungen an die Glaubhaftmachung von Vorbenutzungen

BPatGer vom 6.10.2014
(S2014_006)

Massnahmeverfahren!

Macht in einem Massnahmeverfahren betreffend Patentverletzung die Beklagte geltend, das Streitpatent sei wegen offenkundiger Vorbenutzung nichtig, so hat eine in diesem Zusammenhang zu Beweis Zwecken eingereichte eidesstattliche Erklärung strengen Massstäben zu genügen: *"Auch im Rahmen eines Massnahmeverfahrens muss gerade bei der Geltendmachung von offenkundigen Vorbenutzungen, die schon längere Zeit her sind, ein strenger Massstab angelegt werden, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob tatsächlich genau der geltend gemachte technische Gegenstand damals der Öffentlichkeit verfügbar gemacht wurde."* Eine eidesstattliche Erklärung, *"die sich auf einen Sachverhalt bezieht, der mehr als zehn Jahre zurückliegt, kann, wenn überhaupt, nur mit grösster Zurückhaltung berücksichtigt werden, insbesondere wenn keine weiteren Dokumente wie bspw. technische Zeichnungen oder Fotografien von damals verfügbar sind, und sich die Erklärung allein auf das Gedächtnis abstützt."*

Das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils kann in casu mit der Begründung, dass sich ein eventueller Vermögensschaden später allenfalls nicht mehr oder nur schwer ermitteln liesse, bejaht werden: *"Auch wenn der Markt in Bezug auf das im Streit liegende Produkt überschaubar ist, so sind unbestritten mehrere Anbieter für ein vergleichbares Produkt auf dem Markt und die Klägerinnen haben tatsächlich keine Monopolstellung inne. Insofern trifft es zu, dass es für die Klägerinnen schwierig werden würde, einen kausal durch die Beklagte verursachten Schaden im Nachhinein nachzuweisen."*

Den Klägerinnen lässt sich nicht vorwerfen, dass sie das Massnahmegesuch erst einreichten, nachdem das beim EPA gegen das eine Streitpatent laufende Einspruchsverfahren abgeschlossen war: *"Dass die Klägerinnen sorgfältigerweise den Verlauf des Einspruchsverfahrens abwarten wollten, kann ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden und kurz nachdem das EPA entschieden hatte, haben die Klägerinnen das vorliegende Massnahmebegehren im Juni 2014 eingereicht. Damit ist im Hinblick auf die Voraussetzung der Dringlichkeit das Recht der Klägerinnen auf Durchführung des vorliegenden Massnahmeverfahrens nicht verwirkt."*

Da die Beklagte mehrmals betonte, die streitgegenständliche Kaffeemaschine werde nicht mehr vertrieben, kann ihr durch den Erlass eines Herstellungs- bzw. Verkaufsverbot kein Schaden entstehen. Damit ist auch keine Sicherheitsleistung geschuldet.

Literatur

Markenrecht

Heidelberger Kommentar, Band 1

Friedrich L. Ekey / Achim Bender / Georg Fuchs-Wissemann

C.F. Müller Verlag, 3. Aufl., Heidelberg et al. 2014, XXII + 1843 Seiten, CHF 256; ISBN 978-3-8114-4218-4

Der erste Band des bestens bewährten Heidelberger Kommentars zum Markenrecht liegt in seiner dritten Auflage vor. Nach einer Einleitung in die Geschichte des Markenrechts und dessen Stellung in der Rechtsordnung kommentiert zunächst ein dreizehnköpfiges Autorenkollegium auf rund 1000 Seiten das deutsche Markengesetz ausgewogen, praxisnah und stetig mit Hinweisen insbesondere auf die Rechtsprechung Deutschlands und der EU. Im zweiten Teil des Buches fassen lokale Experten die Markenrechtsordnungen von 31 europäischen Staaten sowie von China, Indien, Japan, der Türkei und den USA zusammen, darunter Demian Stauber für die Schweiz vorbildlich prägnant auf 18 Seiten. Beachtlich sind ferner die Anhänge mit Rechtstexten sowie das ausführliche Fallverzeichnis, das die praktische und wissenschaftliche Arbeit wesentlich zu erleichtern vermag. Der zweite Band des Kommentars, jener zur Gemeinschaftsmarkenverordnung, folgt im Jahr 2015.

Immaterialgüterrecht (in a nutshell)

Markus Kaiser / David Rüetschi

Dike Verlag AG, 2. Aufl., Zürich et al. 2014, XXII + 234 Seiten, CHF 39; ISBN 978-3-03751-454-2

Die Autoren legen "in a nutshell" die 2. Auflage ihrer Einführung in das schweizerische Immaterialgüterrecht vor, die weiterhin leicht verständlich und gut aufgebaut, neu neben der jüngsten Rechtsprechung insbesondere die schweizerische Zivilprozessordnung und das Patentgerichtsgesetz berücksichtigt. Das im Taschenbuchformat herausgegebene Werk eignet sich nicht nur für die Studentenschaft, sondern auch für erfahrene Praktiker, welche sich oder auch immaterialgüterrechtlich nicht spezialisierten Mitarbeitern einen raschen Einblick in das Immaterialgüterrecht sowie verwandte Rechtsgebiete zu ermöglichen wünschen.

Urheberrecht

Friedrich Karl Fromm / Wilhelm Nordemann

Verlag W. Kohlhammer, 11. Aufl., Stuttgart 2014, XXXI + 2870 Seiten, CHF 260; ISBN 978-3-17-025533-3

Der älteste, fundamentale Kommentar zum deutschen Urheberrechtsgesetz ist in seiner elften Auflage erschienen. Der "Fromm/Nordemann", nun von Axel Nordemann und Jan Bernd Nordemann herausgegeben und von diesen sowie neun weiteren Autorinnen und Autoren bearbeitet, bespricht erneut in beeindruckender Gründlichkeit das Urheberrechts-, das Verlagsgesetz sowie das Urheberwahrnehmungsgesetz Deutschlands. Die zunehmende Regelungsdichte, zuletzt mit den Bestimmungen zur Schutzschriftenverlängerung, zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger, zu verwaisten und vergriffenen Werken sowie zur urheberrechtlichen Abmahnung, liess auch den Kommentar wachsen, ohne an Klarheit einzubüssen. Seine hohe Bedeutung für die Rechtsanwendung wie auch für die urheberrechtliche Wissenschaft, selbstredend auch jene in der Schweiz, bleibt unverändert.

Inhaltskontrolle nach revidierten Art. 8 UWG

Marius Jenny

Dike Verlag AG,
Zürich et al. 2014,
XXXIII + 85 Seiten, CHF 42;
ISBN 978-3-03751-590-7

Die unter dem Untertitel "Folgerungen für die Ausgestaltung Allgemeiner Versicherungsbedingungen (AVB)" an der Universität Zürich verfasste und dort preisgekrönte Masterarbeit nimmt sich der offenen, am 1. Juli 2012 in Kraft getretenen Fassung von Art. 8 UWG an und legt die dort vorgesehene Inhaltskontrolle insbesondere mit dem Ziel aus, in Würdigung der allgemeinen Auslegungsgrundsätze und der Judikatur des In- und Auslands sowie mit anschaulichen Beispielen zum Verfassen rechtmässiger AVB zu verhelfen.

Handbuch zum schweizerischen Lotterien- und Wettrecht

Urs Scherrer /
Remus Muresan

Dike Verlag AG,
Zürich et al. 2014,
XXIII + 278 Seiten, CHF 72;
ISBN 978-3-03751-594-5

Das unter der Mitwirkung von Veronika Egger und Martin Ziegler verfasste Handbuch schliesst eine literarische Lücke. Zu diesem zunehmend wichtigen Gebiet wurde bislang kaum geschrieben. Entsprechend willkommen ist das gerade für die Praxis hilfreiche Werk zu den Lotterien, "lotterienähnlichen Unternehmungen", Wetten und Sportwettenmärkten der Schweiz, bereichert durch Hinweise zur Rechtslage in der EU, ein die vielfältigen Begriffe der "Wettszene" erläuterndes Glossar und einen Anhang mit Rechtstexten.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

26. Januar 2015,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 26. Januar 2015 führt INGRES auf dem Zürichberg seine Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Entwicklungen des Jahres 2014 aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst die Ganztagesveranstaltung ab. Am 25. Januar 2015 findet der INGRES-Skitag im Skigebiet Wangs-Pizol statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2014 bei und findet sich auch auf www.ingres.ch.

JDPI 2015 Le droit du design / Design Law

5. Februar 2015,
Universität Genf

Am 5. Februar 2015 organisiert die Rechtsfakultät der Universität Genf zusammen mit INGRES die nächste "Journée de droit de la propriété intellectuelle" ("JDPI"). Die Tagung befasst sich mit aktuellen Themen des Designrechts, die unter verschiedenen Aspekten beleuchtet werden. Neben Referierenden aus der WIPO, dem HABM, der Wissenschaft sowie der ausländischen und schweizerischen Praxis wird Michael Ritscher als INGRES-Vertreter vortragen. Die Einladung liegt bei und ist auch über www.jdpi.ch erhältlich.