

November 2016

Kennzeichenrecht: Entscheide

HAVANA CLUB (fig.) / CANA CLUB (fig.)

Anforderungen an demoskopische Umfrage

BVGer vom 14.9.2016
(B-5653/2015)

Widerspruchsmarke:

HAVANA CLUB

Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens reichte die Widersprechende, die Inhaberin der für Rum registrierten Marke "HAVANA CLUB (fig.)", die Ergebnisse einer demoskopischen Umfrage ein, die einen hohen derivativen Kennzeichnungsgrad der Widerspruchsmarke aufzeigen sollten. Laut dem Bundesverwaltungsgericht eignet sich die Umfrage aber nicht, um hinreichende Aussagen über die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu liefern.

In der Umfrage wird zuerst gefragt: "*Parmi les boissons alcoolisées suivantes, veuillez indiquer, pour chacune d'elles, la dernière fois que vous l'avez consommée quel que soit le lieu: chez vous, chez des amis, dans un bar, un restaurant... [Antwortauswahl: Rhum, Vin mousseux, Vodka, Apéritif amer, Whisky, Liqueur, Spiritueux anisés, Champagne]*".

Die zweite Frage wurde sodann nur noch den Rumkonsumentierenden vorgelegt: "*Der Frage nach der Bekanntheit wurde damit eine Selektionsfrage vorgelagert, die eine Filterung nach Rumkonsumenten erlaubt (...). Im Anschluss daran wurde die Markenbekanntheit ausschliesslich aus der Rum konsumierenden Teilgruppe errechnet (...). Bei der Ermittlung der Kennzeichnungskraft darf indessen kein Basiswechsel auftreten. Der Kennzeichnungsgrad ist als Prozentanteil aller befragten Personen auszuweisen und nicht nur der kleineren Filtergruppe (...). Die für die Bestimmung der derivativen Kennzeichnungskraft massgeblichen Verkehrskreise setzen sich nicht nur aus den effektiven Rumkonsumenten zusammen, sondern sie umfassen auch die potenziellen Nachfrager (...).*"

MEISSEN

Durchgesetzte Marke

BVGer vom 8.7.2016
(B-6363/2014)

Die Marke MEISSEN ist für Waren aus Porzellan nicht originär unterscheidungskräftig, weil die deutsche Stadt Meissen in der Schweiz eine gewisse Bekanntheit genießt. Dabei ist unerheblich, dass die Stadt zu einem grossen Teil genau wegen der Markeninhaberin, also der Herstellerin des bekannten Meissener-Porzellans, in der Schweiz bekannt ist: *"Ein Markeninhaber muss sich die Bekanntheit einer Herkunftsangabe in der Schweiz auch entgegenhalten lassen, wenn die damit bezeichnete, ausländische Ortschaft bei den hiesigen Verkehrskreisen wohl nur seines eigenen Geschäftserfolgs wegen bekannt ist, die Herkunftserwartung also auf seine eigene Verkehrsgeltung zurückgeht."*

Bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung einer Marke ist ein Gebrauch im Ausland *"im Grunde unerheblich. Bei internationaler Vermarktung kann die Situation im Ausland aber im Rahmen der Beweiswürdigung als Indiz für eine vergleichbare Zeichenrezeption in der Schweiz gelten."*

Der vom IGE angewandte Grundsatz, wonach ein zehnjähriger Markengebrauch grundsätzlich auf eine Verkehrsdurchsetzung schliessen lässt, darf nicht dazu führen, dass ältere Gebrauchsnachweise nicht berücksichtigt werden: *"Es besteht (...) kein vernünftiger Grund, Belege, die zeitlich vor der Zehnjahresperiode liegen, von der Beweiswürdigung auszuschliessen und abschliessend auf Belege der Jahre 1998-2007 abzustellen, wie die Vorinstanz es getan hat. Sie verwendete damit einen fiktiven und zu formalistischen Begriff der Verkehrsdurchsetzung, der nicht dem gesetzlichen entspricht."*

In casu erübrigen sich *"spezifische Belege aus französisch- und italienischsprachigen Teilen der Schweiz, wo sich eine hinreichende Verbreitung und Bekanntheit aus dem hervorragenden, jahrhundertealten internationalen Ruf der Beschwerdeführerin und ihrer praktisch ununterbrochen bestehenden Marktpräsenz (...) glaubhaft folgern lässt."*

Auch bei durchgesetzten Zeichen ist eine geografische Täuschungsgefahr zu beachten: *"Dass die Herkunftsangabe als Zeichen einer bestimmten betrieblichen Herkunft verstanden wird, schliesst nämlich die gleichzeitige geografische Herkunftserwartung nicht in allen Fällen aus. Vorliegend wird die Qualitätserwartung des Meiss(e)ner Porzellans insbesondere auch aufgrund der langjährigen Tradition geprägt, während der die Beschwerdeführerin stets in Meissen, Sachsen (Deutschland)[,] ansässig geblieben ist. Es rechtfertigt sich darum, das Warenverzeichnis der Marke entsprechend dieser Herkunftserwartung auf Produkte einzuschränken, die aus dem bezeichneten Gebiet stammen."*

ELUAGE / YALUAGE; YALUAGE (fig.)

Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Gebrauchs

BVGer vom 2.6.2016
(B-6986/2014)

Wird eine Marke ausschliesslich konzernintern verwendet, genügt dies nicht, um einen rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen: *"Mit anderen Worten hat die mit der Marke versehene Ware die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlassen bzw. liegt ein rechtserhaltender Markengebrauch in der Regel nur vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzerngesellschaften erhältlich sind und die Sphäre der Konzerntochter verlassen (...)."* Entsprechend kann von einem rechtserhaltenden Gebrauch nur ausgegangen werden, wenn nicht nur die Lieferung an eine Konzerntochter, sondern auch mittels Belegen die Weiterveräusserung an Dritte glaubhaft gemacht wird. Dies gilt selbst dann, wenn aus der Zweckbestimmung der Konzerntochter die Weiterveräusserung an Dritte nicht ausgeschlossen werden kann.

CADDY / Top Caddy (fig.)

Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke

BVGer vom 10.6.2016
(B-7536/2015)

Zwischen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" einerseits und "véhicules automobiles" (Klasse 12) andererseits besteht nicht Warengleichartigkeit: *"Daran vermag der Umstand, dass gewisse Auto-Hersteller unter ihrer Marke auch Flugzeuge oder Motorboote produzieren und anbieten, nichts zu ändern, zumal die jeweiligen Firmen diese Sparten in der Regel klar zu trennen pflegen (...)."*

Macht eine Widersprechende in einem Widerspruchsverfahren nicht geltend, ihre Marke besitze als Folge der Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ist Letztere nur aufgrund ihrer originären Kennzeichnungskraft zu prüfen.

KALISAN / Kalisil

Differenziert zu beurteilende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 9.6.2016
(B-626/2015)

Für Waren der Klasse 2, welche Kalium enthalten (können), ist die Marke KALISAN nur schwach kennzeichnungskräftig, weshalb in diesem Warenbereich auch keine Verwechslungsgefahr mit der Marke "Kalisil" besteht. Eine Verwechslungsgefahr ist dagegen in Bezug auf andere Waren der Klasse 2 zu bejahen.

Urheberrecht: Entscheide

Food Photography

Fehlender Auskunftsanspruch

BGer vom 25.4.2016
(4A_1/2016)

"Schon aus dem Wortlaut von URG 62 ergibt sich, dass die Verletzung oder Gefährdung eines Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechtes Voraussetzung bildet für die in dieser Norm aufgeführten Ansprüche. Die (nachgewiesene) Verletzung oder Gefährdung des Urheberrechts bildet nicht nur Voraussetzung der Ansprüche nach lit. a und lit. b dieser Norm, sondern auch für die Auskunftsansprüche nach lit. c von URG 62 I." Das Auskunftsrecht dient entsprechend "nicht dazu, Auskunft über (...) vermutete Urheberrechtsverletzungen zu erhalten."

Patentrecht: Entscheide

Pharmazeutische Formulierung

Pflicht der Gesuchstellerin eines Massnahmebegehrens zur Darlegung eines vollständigen Sachverhalts

BPatGer vom 10.8.2016
(S2016_007)

Massnahmeverfahren!

Ist in einem superprovisorischen Massnahmeverfahren, in welchem gestützt auf ein Patent Unterlassung verlangt wird, die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents unklar, so hat die Klägerin den Sachverhalt vollständig darzulegen.

Mit dem Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen ist ein schwerer Eingriff in die Rechtsstellung der Beklagten verbunden. Gestützt auf Literatur und Rechtsprechung (vgl. BGE 131 III 473) ist daher zu fordern, dass die Klägerin den Sachverhalt vollständig aufzuzeigen hat. Die *"Unterdrückung einer (...) wichtigen Urkunde"*, vorliegend das Nichtvorlegen einer für die Klägerin negativen vorläufigen Einschätzung des deutschen Bundespatentgerichts, wiegt daher gegen die Klägerin und ist bei der vorzunehmenden Interessenabwägung entsprechend zu werten: *"Die verlangte superprovisorische Anordnung würde für die Beklagte einen ganz gravierenden Einschnitt darstellen, weil sie ein neu auf den Markt gebrachtes Medikament zurückziehen müsste, mit entsprechender Einbusse ihres Renommees. Demgegenüber geht es für die Klägerin lediglich um die Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Schadensberechnung. Von daher könnte die verlangte superprovisorische Anordnung nur getroffen werden, wenn die von der Klägerin behauptete ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes gegeben wäre. Dies ist (...) eindeutig nicht der Fall."*

Beschriftungsmaschine für konische Teile

Beweislastausmass einer Nichtigkeitsklägerin

BPatGer vom 11.8.2016
(O2015_017)

Blieben in einem Patentnichtigkeitsverfahren die Behauptungen der Nichtigkeitsklägerin unbestritten, so obliegt dieser grundsätzlich keine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast: *"Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien in ihrem Tatsachenvortrag in allgemeiner Weise sämtliche Tatsachen in den Grundzügen aber immerhin genügend detailliert benennen, dass sie unter die ihr Begehren stützenden Normen subsumiert werden können. Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die angebehrte Rechtsfolge zulässt. Bestreitet der Prozessgegner einen derartigen schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, so greift eine über diese Behauptungslast hinausgehende erweiterte Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann. Ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen genügt den Anforderungen an Behauptung und Substantiierung nicht."*

Medienrecht: Entscheide

PUK-Bericht

Widerrechtliche Vorveröffentlichung

BGer vom 25.5.2016
(6B_1267/2015)

Rückweisung an Vorinstanz!

Ein Journalist veröffentlichte in zwei Zeitungsartikeln Zitate aus einem noch nicht veröffentlichten PUK-Bericht. Das Obergericht des Kantons Zürich sah in diesem Verhalten keine Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (StGB 293). Das Bundesgericht hebt den Freispruch auf und weist die Sache an das Obergericht zurück.

StGB 293 geht von einem formellen – und nicht von einem materiellen – Geheimnisbegriff aus.

Es ist nicht ersichtlich, inwieweit die Vorveröffentlichung von Teilen des – zu einem späteren Zeitpunkt ohnehin der Allgemeinheit zugänglich gemachten – PUK-Berichts von öffentlichem Interesse ist. Das Interesse eines Journalisten, *"einen Primeur zu platzieren"*, ist bei der Abwägung der im Raum stehenden Interessen nicht erheblich.

Literatur

Entwicklungen 2015

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

Kennzeichenrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2016,
XVIII + 50 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7272-8173-0

Im Rahmen der Bände "Entwicklungen 2015", herausgegeben von Hans-Ueli Vogt, ist das Buch "Kennzeichenrecht" von Barbara K. Müller und Mark Schweizer erschienen. Diese erörtern anschaulich, übersichtlich und fundiert die kennzeichenrechtlichen Entwicklungen des Jahres 2015 in der Schweiz. Das Werk gliedert sich einmal mehr in die Kapitel "Einleitung", "Rechtssetzung" (namentlich zur "Swissness"-Vorlage), "Rechtsprechung" (Firmen-, Marken-, Namensrecht, Domainnamen, UWG u.a.) und "Literatur".

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

30. Januar 2017,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 30. Januar 2017 führt INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Ereignisse des Jahres 2016 und die künftigen Entwicklungen aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 29. Januar 2017 findet im Skigebiet Arosa-Lenzerheide der INGRES-Skitag statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 9/2016 bei und findet sich auch über www.ingres.ch.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2017,
Lake Side, Zürich

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017, veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

25. / 26. August 2017 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES organisiert seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld am 25. / 26. August 2017. Voraussichtlich wird sich die Tagung in erster Linie mit der berühmten Marke beschäftigen. Die Einladung folgt.