

März 2016

Kennzeichenrecht: Entscheide

STREET-ONE / STREETBELT.CH

Freihaltebedürftiger Markenbestandteil

BVGer vom 1.12.2015
(B-5389/2014)

Zwischen den für Kleider (Klasse 25) beanspruchten Marken STREET-ONE und STREETBELT.CH besteht keine Verwechslungsgefahr, da sie nur im für den Bekleidungsbereich freihaltebedürftigen Bestandteil STREET übereinstimmen.

Für Fachkreise im Bereich Bekleidung ist der Begriff "Street" in Kombination mit weiteren, austauschbaren Zusätzen wie "Wear", "Style" oder "Fashion" für die Vermarktung von sportlichen, jugendlichen Freizeitkleidern und Schuhen geläufig. Ferner wird der Begriff "Street" von Schuhanbietern verwendet, um sportliche Schuhe mit strassentauglicher Aussensohle von spezifisch für den Hallensport bestimmten Schuhen abzugrenzen. Durch die rasante Verbreitung und zunehmende Popularität von Mode-Blogs auf dem Internet hat mittlerweile auch der "Street Style" Eingang in die kommerzielle Vermarktung von Produkten gefunden. Traditionelle Modezeitschriften, die durch die fortlaufend aktualisierten Blogs ihr Monopol, über aktuelle Trends zu berichten, verloren haben, verfügen mittlerweile über eigene "Street Style"-Rubriken.

"Aus alledem folgt auch unter Berücksichtigung der künftigen Marktentwicklung, dass Anbieter von Waren der Klasse 25 auf die Verwendung des Begriffs 'Street' angewiesen sind, um ihre Produkte zu vermarkten und deren Strassentauglichkeit zu demonstrieren. Der Bestandteil 'Street' ist somit freihaltebedürftig und dem Gemeingut zuzurechnen."

RAINER MARIA RILKE WEIN / Rilke Weine

Bestehende Verwechslungsgefahr

KGer VS vom 16.12.2016
(CC1 10 141)

Der Inhaber der für Wein (Klasse 33) registrierten Marke RAINER MARIA RILKE WEIN verlangte, dass einem Konkurrenten verboten werde, Weine zu verkaufen, "welche in irgendeiner Form die Bezeichnung 'Rilke' tragen". Das Kantonsgericht Wallis heisst das Unterlassungsbegehren gut, weist dagegen das Schadenersatz- und das Auskunftsbeghären ab.

Namen von historischen Persönlichkeiten, wie hier Rainer Maria Rilke, sind in der Regel als Marken eintragbar, sofern sie nicht täuschend sind.

"Bei der (...) Kombination des allgemeinen Begriffes 'Wein' verbunden mit dem im Wallis beigesetzten 'Rainer Maria Rilke' handelt es sich zweifellos um eine schwache Marke, denn bei Rainer Maria Rilke handelt es sich um eine historische Persönlichkeit." Die Marke RAINER MARIA RILKE WEIN kann weder als besonders fantasievoll bezeichnet werden, noch geniesst sie aufgrund eines intensiven Gebrauchs einen überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad.

Bei Wein ist "von einem niedrigeren Unterscheidungsvermögen der Endverbraucher auszugehen".

"Die Produkte der Beklagten können ohne Weiteres mit den Produkten des Klägers verwechselt werden. Dies zum einen, weil die Weinkonsumenten die Produkte, so wie sie insbesondere bei den Internetauftritten und auf den Weinkarten angepriesen werden, nicht hinreichend auseinanderhalten können und so die Waren dem falschen Markeninhaber zurechnen und zum anderen, wenn sie die Bezeichnungen Rilke-Weine und Rainer Maria Rilke Wein noch unterscheiden können, dennoch die Gefahr besteht, dass sie falsche Rückschlüsse ziehen, z.B. dass sie die Produkte der gleichen Serie zuordnen, mithin als verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens ansehen oder der Meinung sind, dass es eine gewisse unternehmerische Verbindung zwischen den Herstellern der vertriebenen Produkte gibt. Dies vor allem auch, weil es sich beim Oberwallis doch um ein relativ beschränktes Einzugsgebiet handelt."

Unterlässt es ein Kläger, sowohl einen Schaden zu behaupten als auch einen Schaden zu beziffern, so kann er nicht über den Umweg von OR 42 II das richterliche Ermessen anrufen. Die Schadensbestimmung nach richterlichem Ermessen stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie ist nur zulässig, wenn eine zahlenmässige, auf realen Daten gestützte Berechnung für den Geschädigten nicht möglich oder unzumutbar ist.

Von Roll Hydro / Von Roll Water

Vertragsauslegung

BGer vom 13.1.2016
(4A_467/2015)

Teilweise Rückweisung an
Vorinstanz bezüglich Kosten- und
Entschädigungsfragen

Nach der Aufteilung der Von Roll-Gruppe kam es zwischen einzelnen Unternehmen der aufgeteilten Gruppe zu Unstimmigkeiten in Bezug auf die Berechtigung zur Verwendung diverser Kennzeichen (Marken, Domain, Firmen). Nach einem langjährigen Rechtsstreit (vgl. bereits sic! 2015, 386; INGRES NEWS 4/2015, 4) hat nun das Bundesgericht diverse Fragen letztinstanzlich geklärt.

Wird einer Unternehmensgruppe vertraglich zugestanden, das Kennzeichen "vonRoll" mit dem Zusatz "hydro" verwenden zu dürfen, so liegt eine durch die Gegenpartei begangene Vertragsverletzung vor, wenn Letztere die Marke "VON ROLL WATER" bzw. die Firma "Von Roll Water Holding AG" verwendet. Die bloße Übersetzung eines vertraglich zugestandenen Kennzeichenzusatzes (in casu "hydro") führt zu keiner – vertraglich ebenfalls zugesicherten – genügenden Unterscheidbarkeit.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

EU: Neue Markenverordnung

Europäische Parlament und Rat
der Europäischen Union
EU-Verordnung 2015/2424

Am 23. März 2016 sind gestützt auf die EU-Verordnung 2015/2424 Änderungen in Bezug auf das EU-Markenrecht in Kraft getreten.

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) heisst neu Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO). Die Gemeinschaftsmarke heisst neu Unionsmarke. Eingeführt wird zudem eine Unionsgewährleistungsmarke. Weiter wird das Gebührenmodell angepasst: Neu wird eine Gebühr pro Klasse verlangt (bisher galt bis zu drei Klassen eine Einheitsgebühr).

Umgesetzt wird in der neuen Verordnung auch die IP-Translator-Regel, wonach Oberbegriffe der Klassenüberschriften wörtlich auszulegen sind (EuGH vom 19. Juni 2012 - Az. C-307/10). Für nach altem Regime angemeldete Marken gibt es die Möglichkeit, bis zum 23. September 2016 eine Erklärung abzugeben, wonach die Marke umfassenden Schutz beanspruchen soll.

Nach der neuen Verordnung ist Dritten auch die unerlaubte Benutzung einer Unionsmarke als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung bzw. als Bestandteil davon ausdrücklich untersagt.

Urinalventil

Beurteilung der Frage der Nachahmung im Patentrecht

BPatGer vom 25.1.2016
(O2014_002)

Nicht rechtskräftig!

Ausführungsform der Beklagten:



Damit mangelnde Ausführbarkeit einer patentierten Erfindung erfolgreich geltend gemacht werden kann, "genügt es nicht, pauschal zu behaupten, der Fachmann werde vor angeblich unlösbare Probleme gestellt. Es muss entweder an einem konkreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen Resultaten) oder wenigstens auf Basis von detailliert substantiierten und plausiblen konkreten Beispielen aufgezeigt werden, dass die erfindungsgemässe Aufgabe vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht über den gesamten Anspruchsbereich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden kann."

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine widerrechtliche Nachahmung einer patentierten Erfindung vorliegt, ist laut dem Bundespatentgericht zu prüfen, ob Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit gegeben sind (vgl. Urteil S2013_001 vom 21. März 2013). "Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob Auffindbarkeit gegeben ist, ist nicht der allgemeine Stand der Technik, sondern das Klagepatent, und zu beurteilen ist damit auch nicht, ob die ausgetauschten Merkmale im Lichte des Standes der Technik erfinderisch sind. Zu beurteilen ist, ob, wenn die Merkmale ausgetauscht sind, die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung unter Berücksichtigung der Lehre des Patents offensichtlich ist." Für die Frage der Gleichwertigkeit ist zu prüfen, "ob der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte. Dies bedeutet im konkreten Fall, ob angesichts der ausdrücklichen Forderung im Merkmal 1.3 des Anspruchs, den Streifen separat von der Komponente auszubilden, der Fachmann bei Orientierung an diesem Anspruchswortlaut erkennen konnte, dass auch eine nicht separate Ausbildung (...) vom Anspruch erfasst sein dürfte. Die (...) Frage der Gleichwertigkeit im Rahmen der Prüfung auf Äquivalenz dient vor allem der Gewährleistung der Rechtssicherheit Dritter. Dritte müssen bei Orientierung am im Lichte der Beschreibung ausgelegten Anspruchswortlaut erkennen können, was vom Schutzzumfang erfasst sein soll, und was nicht. Damit Gleichwertigkeit in der vorliegenden Situation gegeben wäre, müsste also substantiiert behauptet und auf dieser Basis erkennbar sein, dass der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut konkrete Hinweise hatte, von der unter Schutz gestellten Lehre der separaten Ausbildung gegebenenfalls abzuweichen (...)."

Nachträgliche Eingaben

Ergänzung von Schutzschriften

BPatGer vom 9.2.2016
(D2015_035)

Die Ergänzung von eingereichten und vom Gericht akzeptierten Schutzschriften ist nur eingeschränkt möglich: *"Ändern sich während laufender Beachtungsdauer einer Schutzschrift die tatsächlichen Verhältnisse, so sind entsprechende Ergänzungseingaben möglich. Das heisst, es ist zulässig, echte oder unechte Noven (im Sinne von ZPO 229) nachzureichen. Dies scheint sachdienlich, da eine Schutzschrift ihren Zweck nur erreichen kann, wenn sie auf dem neuesten Stand ist.*

Nicht zulässig ist es hingegen, eine Schutzschrift mit weiteren Eingaben einfach nachzubessern, ohne dass zulässige Noven vorlägen. Wenn ein superprovisorisches Massnahmebegehren gestellt wird, ist eine schnelle Entscheidung der Richterin oder des Richters gefragt. Eine Schutzschrift muss für sie oder ihn deshalb von ihrem Inhalt her sofort erfassbar sein. Dafür, dass sich die Richterin oder der Richter mit beliebigen Eingaben befasst, in denen irgendwelche Sachverhalte und Argumente portionenweise und womöglich widersprüchlich vorgebracht werden, ist kein Raum.

Deshalb müssen Ergänzungen zu Schutzschriften strikte auf echte und unechte Noven begrenzt werden (...). Auch solche erlaubterweise nachgereichten Sachverhalte müssen aber die Vorgaben erfüllen, die an eine Klageschrift und entsprechend auch an eine Schutzschrift zu richten sind. Das bedeutet etwa, dass verfügbare Urkunden, die als Beweismittel dienen sollen, einzureichen sind."

Literatur

UWG

Lothar Wiltschek /
Michael Horak

Manz'sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung,
8. Aufl., Wien 2016,
XXXVII + 1572 Seiten, CHF 357;
ISBN 978-3-214-01469-8

Zwölf Jahre nach seiner letzten Fassung liegt der fundamentale "Judikaturkommentar" zum österreichischen UWG von Lothar Wiltschek und neu von Michael Horak in seiner achten, umfassend überarbeiteten Auflage in gedruckter wie auch elektronischer Form vor. Im ersten Teil des Werks wird das UWG Österreichs anschaulich und tiefgründig kommentiert, worauf im zweiten Teil in mehr als 12'500 Leitsätzen die Rechtsprechung der österreichischen Gerichte sowie des EuGH wiedergegeben wird. Hilfreich sind auch das Judikaturverzeichnis sowie die Konkordanztabelle zum deutschen Recht, was wiederum zur Rechtsvergleichung gerade auch aus schweizerischer Sicht anregt.

Das Vorbenutzungsrecht

Katja Brzezinski

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht Bd. 105, Mohr Siebeck, Tübingen 2015, XVIII + 285 Seiten, CHF 89.30; ISBN 978-3-16-153828-5

Die unter dem Untertitel "Geschichte, Legitimation, Funktion im Patentsystem" an der Universität Bayreuth verfasste Doktorarbeit bietet eine umfassende Analyse des Vorbenutzungsrechts nach dem deutschen Patentrecht, namentlich einschliesslich seiner Voraussetzungen wie auch seiner Reichweite in persönlicher und sachlicher Hinsicht. Das so dann die Harmonisierung auf der internationalen Ebene ansprechende Werk ist sehr wohl auch zur Würdigung des entsprechenden Mitbenützensrechts nach dem Schweizer Patentgesetz beachtenswert.

Immaterialgüterrecht

Martin Steiger /
Nicolas Birkhäuser /
David Aschmann (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag, 5. Aufl., 2015, XV + 1180 Seiten, CHF 78; ISBN 978-3-7190-3712-3

Die in der aktualisierten fünften Auflage herausgegebene, in der Praxis beliebte Textausgabe zum Immaterialgüterrecht enthält 42 nationale, europäische und internationale Erlasse zum Urheber-, Kennzeichen-, Patent-, Design- und Lauterkeitsrecht sowie drei Anhänge (zu geschützten Abkürzungen, Namen und Zeichen) und ein ausführliches Sachregister, welches das Suchen in den zahlreichen Gesetzgebungswerken erheblich erleichtert.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2016,
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 5. Juli 2016, organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im schweizerischen Immaterialgüterrecht, gefolgt von der beliebten Schifffahrt mit Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung folgt mit den INGRES NEWS 4/2016.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Kohärenz im Kennzeichenrecht

26. / 27. August 2016 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld am 26. / 27. August 2016. Die Tagung wird sich der Frage der Kohärenz im Kennzeichenrecht widmen. Die Einladung folgt.