

März 2017

Kennzeichenrecht: Entscheide

Rote Damenschuhsohle

Fehlende Unterscheidungskraft eines Positionszeichens

BGer vom 7.2.2017
(4A_363/2016)



Das nebenstehend abgebildete, für hochhackige Damenschuhe (Klasse 25) beanspruchte Positionszeichen ("rote (Pantone No 18.1663TP) Damenschuhsohle (Positions-marke)") ist nicht unterscheidungskräftig.

Um als Marke geschützt zu werden, muss eine Position *"auch tatsächlich ein Verständnis als Herkunftshinweis vermitteln; das positionierte Zeichen muss im Gegensatz zu seinem unpositionierten Gegenstück ein Rätsel aufgeben, das nicht anders gelöst werden kann als durch die Zuordnung der Bedeutung als Herkunftshinweis (...). Besteht auf dem betreffenden Warengbiet eine Kennzeichnungsgewohnheit, dürften die dieser Gewohnheit entsprechenden Positionen leichter als Herkunftshinweise verstanden werden."*

"Die Eigenart des zu beurteilenden Zeichens besteht weder in einer charakteristischen Form noch in einer für sich betrachtet auffälligen Gestaltung, sondern beschränkt sich auf die Wahl einer bestimmten Farbe für einen funktional unabdingbaren und flächenmässig bedeutsamen Teil der beanspruchten Ware. Dass diese Farbe (...) für Damenschuhe mit hohen Absätzen nicht gebräuchlich ist, reicht nicht aus, um dem Zeichen in der Gesamtbetrachtung Unterscheidungskraft zu verleihen. (...) Die Modebranche zeichnet sich auch bezüglich der beanspruchten Damenschuhe mit hohen Absätzen durch eine grosse Gestaltungsvielfalt aus und schöpferische Entwicklungen werden geradezu erwartet, weshalb die blosse Einfärbung eines Teils der Produktoberfläche in Form der Aussensohle von den angesprochenen Abnehmern der Ware zugeschlagen und nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird."

Online-Shop

Fehlende Zuständigkeit

BGer vom 12.1.2017
(4A_360/2016)

Eine ausländische Gesellschaft verklagte eine andere ausländische Gesellschaft in einer Marken- und UWG-Streitigkeit beim Handelsgericht des Kantons Aargau. Das Bundesgericht hatte die Frage der Zuständigkeit des Gerichts zu klären, welche von der Beklagten bestritten wurde.

LugÜ 5 III sieht eine besondere Zuständigkeit der Gerichte an dem Ort vor, wo bei unerlaubten Handlungen das schädigende Ereignis eintritt oder einzutreten droht. Die Klägerin begründete die Zuständigkeit des aargauischen Gerichts damit, die Beklagte liefere über einen Online-Shop markenrechts- und UWG-verletzende Waren in die Schweiz. Die Lieferung der Waren in die Schweiz schliesse auch Lieferungen in den Kanton Aargau ein. Die Klägerin konnte jedoch nicht nachweisen, dass die Beklagte Waren mit den streitgegenständlichen Marken bzw. Zeichen tatsächlich in den Kanton Aargau geliefert hatte. Hinreichende und konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende derartige Lieferung konnte die Klägerin ebenfalls nicht vorbringen. Das Bundesgericht verneint im Einklang mit dem Entscheid des Handelsgerichts das Vorliegen eines Handlungs- und Erfolgsortes im Kanton Aargau. Die Ansicht des Handelsgerichts, wonach die bloss (unbestimmte) Möglichkeit, dass eine Lieferung erfolgen könnte, nicht genüge, um eine drohende Schädigung nachweisen zu können, ist nicht zu beanstanden.

IPAD MINI

Knapp unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 20.12.2016
(B-7046/2015)

In Abweichung zur Ansicht des IGE erachtet das Bundesverwaltungsgericht die Marke IPAD MINI für Waren der Klasse 9 als *"knapp unterscheidungskräftig"*: *"Während die Markenbestandteile 'IP' und 'AD' für die elektronischen Waren (...) kaum in einem beschreibenden Sinn verstanden werden, wirken sowohl 'mini' (...) als auch 'PAD' (...) kennzeichnungsschwach. 'IPAD' unterscheidet sich von 'PAD' zudem nur durch den zusätzlichen Anfangsbuchstaben 'I'. Diese Erweiterung um einen Vokal (...) fällt allerdings insofern ins Gewicht, als sie am Anfang des Wortes steht und ein verhältnismässig kurzes Restwort wesentlich verändert. Als englische Vokabel ist 'PAD' zudem weniger verständlich und für Tablet-Computer daher nicht so beschreibend wie das Wort 'Tablet' selbst. Im Gesamteindruck der beiden kurzen Markennörter IPAD MINI erweist sich das mehrgliedrige Zeichen damit als sinngelaltlich eher unklar (...)"*.

Apotheken Cockpit

Unterscheidungskraft abhängig vom betroffenen Abnehmerkreis

BVGer vom 16.12.2016
(B-4697/2014)

Ausländische Internetseiten dürfen zur Beurteilung des Sprachverständnisses herangezogen werden, sofern sie für die massgeblichen schweizerischen Verkehrskreise eine zugängliche Informationsquelle darstellen und Hinweise auf den tatsächlichen Sprachgebrauch liefern. Die Heranziehung ausländischer Informationsquellen für die Bestimmung der Zeichenüblichkeit oder der Verkehrswahrnehmung steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die abgerufenen Internetseiten in einer der schweizerischen Landessprachen oder in Englisch abgefasst sind.

Die Feststellung der Schutzzfähigkeit eines Zeichens kann nicht davon abhängen, ob der strittige Begriff in Wörterbüchern verzeichnet ist. Ebenso wenig schliessen neuartige, ungewohnte oder fremdsprachige Ausdrücke den beschreibenden Charakter einer Marke aus. Ein Wort, das noch keinen Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden hat, kann dem Gemeingut zugehören, sofern dessen Sinn für die angesprochenen Verkehrskreise auf der Hand liegt. Auch grammatikalische Regelwidrigkeiten schliessen nicht aus, dass das Zeichen von den Abnehmern als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden kann.

Im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 41 und 42 erkennen Verkehrskreise, die keine betriebswirtschaftliche oder informatikbezogene Fachkenntnisse aufweisen, in "Apotheken Cockpit" eine sprachliche Neuschöpfung. Markenadressaten, die über Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung und EDV verfügen und der Marke mit einer erhöhten Aufmerksamkeit begegnen, erkennen dagegen bei abstrakter Betrachtung im Zeichen ein softwarebasiertes Informations-, Analyse- oder Managementinstrument für den Betrieb von Apotheken.

MOTO; MOTO X / MOTOMA (fig.)

Warengleichartigkeit

BVGer vom 14.11.2016
(B-3756/2015)



Zwischen den für Waren der Klasse 9 hinterlegten Marken MOTO bzw. MOTO X und "MOTOMA (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr.

Da ein Mobiltelefon zwangsläufig mit einem Ladegerät und einer integrierten Batterie erworben werden muss, bilden diese Waren ein einheitliches Leistungspaket, sodass Gleichartigkeit zwischen diesen Waren vorliegt

SENSOREADY / Sensigo

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 8.12.2016
(B-6927/2015)

Zwischen den beiden für Erzeugnisse der Klasse 10 (Injektoren im medizinischen Bereich) beanspruchten Marken SENSOREADY und "Sensigo" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Im Widerspruchsverfahren ist ein zweiter Schriftenwechsel nicht ausgeschlossen; ein solcher sollte jedoch im Interesse der Prozessökonomie die Ausnahme bilden.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt nicht, dass die verfahrensbeteiligte Partei die Gelegenheit erhalten muss, sich zu jedem möglichen Ergebnis zu äussern, das von der entscheidenden Behörde ins Auge gefasst wird. Die Behörde hat in diesem Sinne nicht ihre Begründung den Parteien vorweg zur Stellungnahme zu unterbreiten.

Da sich die Widersprechende bereits in der Widerspruchschrift zum Thema Kennzeichnungskraft geäussert hatte und die Überlegungen des IGE zu diesem Thema "*nicht überraschend*" waren, konnte das IGE auf die Einholung einer Stellungnahme der Widersprechenden verzichten.

sensationail (fig.) / SENSATIONAIL

Rechtserhaltender Markengebrauch

BVGer vom 10.10.2016
(B-6637/2014)

Widerspruchsmarke:



Zwischen den für kosmetische Produkte (Klasse 3) beanspruchten Marken "sensationail (fig.)" und SENSATIONAIL besteht Verwechslungsgefahr.

Ein Verkauf von 132 kosmetischen Produkten für einen Gesamtpreis von CHF 1'643 stellt kein sehr beträchtliches Umsatzvolumen dar, wenn es darum geht, den rechtserhaltenden Markengebrauch zu beurteilen. Da aus den Gebrauchsbelegen jedoch hervorgeht, dass ein steter Verkauf an einen grösseren Kreis von Kundinnen stattfand, kann nicht nur von einem sporadischen Gebrauch ausgegangen werden.

"En l'espèce, il doit être admis que, aux yeux des consommateurs déterminants (...), l'utilisation de la marque opposante en lien avec des produits cosmétiques pour les ongles rend probable son utilisation dans le domaine des produits cosmétiques en général (...)."

Spidering

Widerrechtliche Übernahme von Inseraten aus dem Internet

KGer FR vom 22.8.2016
(102 2015 189)

In BGE 131 III 384 aus dem Jahre 2005 (sic! 2005, 593; INGRES NEWS 5/2005, 5) wurde das sog. "Spidering" lauterkeitsrechtlich beurteilt. "Spidering" bezeichnet die Tätigkeit des Absuchens von Webseiten nach bestimmten Inhalten mittels Suchrobotern, wobei die Inhalte kopiert und in eine eigene Webseite integriert werden. Im Ergebnis stellte das Bundesgericht damals fest, seitens des Übernehmers von Inhalten bzw. des Übernehmers fremder Daten werde ein genügender eigener Aufwand getätigt, so dass der Vorgang des "Spidering" nicht als unlauter im Sinne von UWG 5 c zu qualifizieren sei.

In einem Verfahren vor dem Kantonsgericht Freiburg machte eine Klägerin, deren online geschalteten Inserate von der Beklagten in grossem Umfang mittels Suchrobotern kopiert worden waren, geltend, seit dem Bundesgerichtsentscheid des Jahres 2005 seien wesentliche technische Entwicklungen erreicht worden. Deshalb sei "Spidering" heute mit (praktisch) keinem Aufwand mehr verbunden. "Spidering" sei folglich lauterkeitsrechtlich neu zu beurteilen.

Das Kantonsgericht Freiburg stellt fest, *"dass es das Spidering heutzutage erlaubt, Daten ohne eigentliche Programmierung des Systems von fremden Webseiten tel quel zu übernehmen und dass sich der Zweitkonkurrent damit ersparte. Das Spidering ist damit durchaus mit einem herkömmlichen Scan- oder Kopiervorgang vergleichbar, so dass ohne weitere Ausführungen von einem technischen Reproduktionsverfahren auszugehen ist."*

Nach UWG 5 c muss ein marktreifes Arbeitsergebnis *"unmittelbar übernommen und verwertet werden"*. Massgebend für die Unlauterkeit des Verhaltens ist demnach, dass bei der Übernahme des fremden Arbeitsergebnisses durch technische Reproduktion kein angemessener eigener Aufwand betrieben wird. Laut dem Kantonsgericht ist das Tatbestandsmerkmal der unmittelbaren Übernahme durch den Vorgang des "Spidering" nach dem heutigen Stand der Technik erfüllt, da sich die Beklagte *"die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Akquisition der Inserate, deren Entgegennahme sowie deren Formatierung"* erspart.

Patentrecht: Entscheide

Taxol

Voraussetzungen für Erteilung eines ESZ

BVGer vom 21.12.2016
(B-3026/2015)

Ein ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) bezweckt den Ausgleich der Wartezeit vom Anmeldetag des Patents bis zur behördlichen Genehmigung eines darunter fallenden Wirkstoffs oder einer Wirkstoffzusammensetzung als Arznei- oder Pflanzenschutzmittel, da das Patent während dieser Zeitspanne nicht dafür genutzt werden kann, sich aus dem Vertrieb des Mittels für die Entwicklungskosten der Erfindung bezahlt zu machen. Es besteht aber kein Anspruch auf Erteilung eines ESZ, wenn die erste behördliche Genehmigung des Erzeugnisses als Arzneimittel noch vor der Anmeldung des Patents erteilt wurde. Nach PatG 140b II gibt allein das Datum der ersten und ältesten Genehmigung den Ausschlag, während allenfalls später erteilte Zulassungen unbeachtlich bleiben.

Urheberrecht: Aktuelles

AGUR12 II

AGUR / EJPD im März 2017
www.ige.ch

Die Arbeitsgruppe zum Urheberrecht AGUR12 II hat anfangs März 2017 ihre Arbeit beendet und sich in verschiedenen Punkten auf einen Kompromiss geeinigt. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) wird die Ergebnisse der AGUR12 II in seine Überlegungen für eine Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) einfließen lassen und dem Bundesrat bis im Juli 2017 einen Antrag zum weiteren Vorgehen stellen.

Ein Kompromiss konnte insbesondere beim Thema Pirateriebekämpfung erzielt werden. Schweizer Hosting Provider sollen keine Piraterieplattformen beherbergen und bei Urheberrechtsverletzungen über ihre Server die betroffenen Inhalte rasch entfernen. Im Vordergrund steht die Selbstregulierung. Schafft der Hosting Provider indes eine besondere Gefahr von Urheberrechtsverletzungen, muss er dafür sorgen, dass einmal beseitigte Urheberrechtsverletzungen auch beseitigt bleiben. Zudem soll ausdrücklich festgehalten werden, dass eine Datenbearbeitung zur strafrechtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen zulässig ist. Nicht im Kompromisspaket enthalten sind z.B. Blocking-Massnahmen durch Access Provider (sog. Netzsperrern).

Literatur

Indications géographiques: Perspectives globales et locales

Propriété intellectuelle –
Intellectual Property, Bd. 9

Jacques de Werra (Hg.)

Schulthess Juristische Medien
AG, Genf et al. 2016,
XVI + 215 Seiten, CHF 59;
ISBN 978-3-7255-8622-6

Der Veranstaltungsband zu der den geografischen Angaben gewidmeten Immaterialgüterrechtstagung der Universität Genf vom 11. Februar 2016 ("Geographical Indications: Global and Local Perspectives") enthält die Niederschriften der Vorträge von Felix Addor und Nicolas Guyot zu den Zielen und Grundsätzen der "Swissness"-Gesetzgebung, von Jürg Simon zur geografischen Marke und zum Schutz ausländischer Herkunftsangaben in der Schweiz sowie von Jacques Larrieu, Olivier Vrins, Irene Calboli und Antony Taubman zur entsprechenden Rechtslage in Frankreich, in der EU und auf der internationalen Ebene.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG

Beck'sche
Kurzkommentare Bd. 13a,

Helmut Köhler /
Joachim Bornkamm /
Jörn Feddersen

Verlag C. H. Beck oHG, 35. Aufl.,
München 2017,
XXIX + 2300 Seiten, CHF 175;
ISBN 978-3-406-69712-8

Der von Adolf Baumbach begründete, von Helmut Köhler, Joachim Bornkamm und Jörn Feddersen weitergeführte Standardkommentar zum deutschen UWG und seinen Nebenerlassen ist in der 35. Auflage erschienen. Das Werk wurde wiederum sorgfältig um die jüngst ergangene Rechtsprechung und Doktrin ergänzt, und die Kommentierung zu § 5 DE-UWG ("Irreführende geschäftliche Handlungen") wurde gar grundlegend überarbeitet. Wertvoll sind erneut die zahlreichen Bezüge zum EU-Recht sowie das Fundstellenverzeichnis zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH sowie das Fälleverzeichnis.

La loi contre la concurrence déloyale

Commentaire Romand

Vincent Martenet /
Pascal Pichonnaz (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basel 2017,
XXXVII + 608 Seiten, CHF 328;
ISBN 978-3-7190-3368-2

Mit dem "Commentaire Romand" zum Schweizer UWG liegt der erste französischsprachige Kommentar zu diesem Erlass vor (mit zahlreichen Bezügen zu seiner Nebengesetzgebung). Er verdient freilich in allen Sprachregionen hohe Beachtung. Das universitär geprägte und rechtsanwaltlich vervollständigte Autorenkollegium bearbeitet den Stoff mit der beim "Commentaire Romand" gewohnten wissenschaftlichen Gründlichkeit, ohne dabei das erreichte Ziel aus den Augen zu verlieren, den Spezialisten wie auch den gelegentlichen Anwendern des UWG ein verlässliches Eingangstor zum revidierten Lauterkeitsrecht zu bieten.

Die dreifache Schadensberechnung

Benjamin Raue

Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2017,
647 Seiten, CHF 161;
ISBN 978-3-8487-3251-7

Die fundamentale Kieler Habilitationsschrift "Untersuchung zum deutschen und europäischen Immaterialgüter-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht" prüft umfassend "Lizenzanalogie", "konkrete Schadensberechnung" und "Herausgabe des Verletzergewinns" im deutschen und im EU-Rechtsumfeld, einschliesslich eines Exkurses zur Schweiz und zur USA. Angestrebt werden eine Rückführung des immaterialgüterrechtlichen in das allgemeine Schadensrecht sowie eine hinreichende Kompensation des Schutzrechtsinhabers, ohne dass dadurch im Grundsatz gesellschaftlich willkommene Aktivitäten im Übermass abgeschreckt werden.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2017,
Lake Side, Zürich

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt mit den INGRES NEWS 4/2017.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

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

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 25. / 26. August 2017. Voraussichtlich wird sich die Tagung mit dem Schutz der Bekanntheit von Zeichen im Markenrecht beschäftigen. Die Einladung folgt.

Zurich IP Retreat 2017 – "The Hindsight Bias in Patent Law"

8. / 9. September 2017 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Küsnacht

INGRES begründet zusammen mit der ETHZ am 8. / 9. September 2017 im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht ZH eine neue, international ausgerichtete Tagungsreihe zum Patentrecht. Schweizer und internationale Experten besprechen dabei ausgewählte Themen des Patentrechts, diesmal vorab zur rückschauenden Betrachtungsweise. Die Einladung folgt.