

Mai 2015

Kennzeichenrecht: Entscheide

Strela

Fehlende geografische Irreführungsgefahr

BVGer vom 18.2.2015
(B-5024/2013)

Die für Waren der Klassen 14, 18 und 25 hinterlegte Wortmarke "Strela" kann auch für Waren nicht schweizerischer Herkunft eingetragen werden, obwohl "Strela" der Name eines Berges und der dazugehörigen Alp im Kanton Graubünden ist sowie im Namen Strelapass vorkommt.

Die geografische Bezeichnung Strela stellt eine direkte Herkunftsangabe dar. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnung keine Herkunftserwartung weckt, da sie auf einen Ort hindeutet, der offensichtlich keinerlei Industriequalität aufweist und als Fabrikationsort für die beanspruchten Waren nicht geeignet ist.

"Strela" stellt auch keine indirekte Herkunftsangabe dar: Ein Berg kann zwar als indirekte Herkunftsangabe für ein Land (hier die Schweiz) dienen, doch genügt es nicht, dass der Berg den relevanten Verkehrskreisen lediglich bekannt ist. *"Vielmehr muss es sich um ein allgemein bekanntes oder typisches Wahrzeichen handeln, welches eine spezifische Herkunft repräsentiert (...). Eine allfällige Bekanntheit des Berges Strela, welcher für eine (bekannte) direkte Herkunftsangabe relevant wäre (...), kann für sich genommen noch nicht genügen, um auch als eine indirekte Herkunftsangabe für die Schweiz zu qualifizieren. Diese Auffassung steht auch im Einklang mit der Yukon-Rechtsprechung des Bundesgerichts. Würde jede direkte geografische Angabe auch gleichzeitig eine indirekte Herkunftsangabe für das entsprechende Land sein, aus welchem sie stammt, würde der Ausnahmetatbestand, wonach keine Herkunftsangabe vorliegt, wenn der fragliche Ort nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort in Frage kommt, seinem Regelungsumfang wohl gänzlich beraubt."*

KEYTRADER

Lauterkeitsrechtlicher Schutz trotz nichtigen Markenschutzes

HGer AG vom 19.1.2015
(HOR.2010.20)

Mit KEYTRADER verwechselbare Zeichen der Beklagten:



Über Jahre stritten sich zwei Finanzinstitute in mehreren Rechtsstreitigkeiten unter firmen-, marken- und lauterkeitsrechtlichen Aspekten unter anderem über die Verwendung der Bezeichnungen KEYTRADER und KEYTRADE (vgl. sic! 2012, 816; INGRES NEWS 10/2012, 2). Zuletzt entschied das Bundesgericht (BGE 140 III 297; INGRES NEWS 10/2014, 3), dass dem Zeichen KEYTRADER für den Finanzbereich keine Unterscheidungskraft und damit kein Markenschutz zukommt. In Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Seite des Falles kommt nun das Handelsgericht Aargau zum Schluss, dass sich das Zeichen KEYTRADER im Finanzbereich durchgesetzt hat und entsprechend als kennzeichnungskräftiges Zeichen lauterkeitsrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen kann. Gestützt auf diese Feststellung urteilt das Gericht, dass eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen KEYTRADER und den folgenden Zeichen besteht: (a) KEYTRADE in Alleinstellung, (b) KEYTRADE mit den Zusätzen BANK und/oder PRO, ID bzw. MOBILESITE und (c) KEYTRADE in Kombination mit gewissen Grafik- und Wortelementen (vgl. nebenstehende Abbildungen). Keine Verwechslungsgefahr besteht dagegen gegenüber der Firma "STRATEO, Genève, Succursale de Keytrade Bank SA, Bruxelles", da in dieser Firma der Bestandteil STRATEO hervorsteht.

Aus der Tatsache eines ungültigen Markenschutzes darf nicht direkt auf fehlenden UWG-Schutz geschlossen werden: *"Der Richter hat im Einzelfall zu untersuchen, ob die Interessen, deren Berücksichtigung zu einem fehlenden Immaterialgüterrechtsschutz geführt haben, auch unter lauterkeitsrechtlichem Blickwinkel vorzugswürdig sind."*

Ein Gericht ist im Rahmen seiner Beweiswürdigung nicht an die Ergebnisse einer demoskopischen Umfrage gebunden. *"Vielmehr ist es seine Aufgabe, die Eignung des Gutachtens zu prüfen (...). Aber selbst die korrekt erhobene Umfrage nimmt dem Gericht nicht die Aufgabe der Entscheidungsfindung ab; ein gewisses Mass an wertender Entscheidung verbleibt immer. In diesem Zusammenhang ist (...) zu beachten, dass bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens nicht auf das Erreichen starrer Prozentgrenzen abzustellen ist, sondern die im Einzelfall konkreten Umstände bezüglich der Bekanntheit in einem bedeutenden Teil des massgebenden Publikums relevant sind."*

Ist eine demoskopische Umfrage innerhalb eines überaus spezialisierten Verkehrskreises durchzuführen, kann eine Stichprobengrösse von rund hundert Interviews eine hinreichende Grundlage bilden.

CLINIQUE / DERMACLINIQUE BEAUTY FARM (fig.)

Vorliegen einer Verwechslungsgefahr

BVGer vom 25.2.2015
(B-6821/2013)

Angefochtene Marke mit Farban-
spruch "blau":



Zwischen der durchgesetzten Marke CLINIQUE und der Marke "DERMACLINIQUE BEAUTY FARM (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr, soweit als identische bzw. gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 3 und 44) betroffen sind. Zu beachten ist, dass sich das Zeichen CLINIQUE im Verkehr durchgesetzt hat und dem Zeichen entsprechend Schutz zuzusprechen ist. Die Begründung des IGE, wonach keine Verwechslungsgefahr vorliege, weil das Markenelement "DERMACLINIQUE" Gemeingut sei, verfängt nicht: *"Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist zwar der Schutzzumfang einer Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (...). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Elemente einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenvergleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (...). Eine derart unmittelbare und ausschliesslich beschreibende Wirkung hat der Bestandteil 'Clinique' beziehungsweise 'Dermaclinique' der angefochtenen Marke für die hier in Frage stehenden Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 nicht."*

Zwischen Kosmetikprodukten (Klasse 3) und Schönheitssalons (Klasse 44) besteht Gleichartigkeit. Nicht hingegen zwischen Kosmetikprodukten und dem Betrieb einer Sauna oder eines Solariums (Klasse 44).

OMEGA / OU MI JIA (fig.)

Fehlende Zeichenähnlichkeit

BVGer vom 17.2.2015
(B-4864/2013)

OU MI JIA

Zwischen den beiden Marken OMEGA und "OU MI JIA" besteht keine Zeichenähnlichkeit. Das Argument der Widersprechenden, wonach Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr bestehe, wenn "OU MI JIA" auf Chinesisch ausgesprochen werde, ist unbehelflich, da vorliegend auf Schweizer Verkehrskreise abzustellen ist.

AQUATERRA Travel (fig.) / Aqua-terra Travel

Bestehende Verwechslungsgefahr

KGer LU vom 9.1.2015
(DOK 000 006 302)

Marke der Klägerin:



Die Verwendung der Bezeichnung "Aqua-terra Travel" als Google-Adword und als Titel der Google-Anzeige verletzt die Rechte an der Wort/Bildmarke "AQUATERRA Travel (fig.)", da die Parteien in der gleichen Branche und im gleichen Marktsegment tätig sind.

Bei Leistungsklagen nach MSchG 55 unterliegen Organe einer juristischen Person (Verwaltungsräte, Direktoren, Prokuristen usw.) den gleichen Ansprüchen wie die juristische Person selbst. Leistungsklagen können entsprechend sowohl gegen die Organe allein als auch in passiver Streitgenossenschaft mit der juristischen Person erhoben werden.

Patentrecht: Entscheide

Kombinationstherapie

Begründung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils

BPatGer vom 4.2.2015
(S2014_008)

Vorsorgliche Massnahme!

Ein Abtretungsklägerin reichte beim Bundespatentgericht in derselben Sache gleichzeitig eine Abtretungsklage und ein Massnahmegesuch ein. Im Massnahmebegehren verwies die Klägerin in Bezug auf den Sachverhalt auf die Ausführungen in der Klage und erklärte diese Ausführungen zur Vermeidung von Wiederholungen zum integralen Bestandteil des Massnahmebegehrens. Das Bundespatentgericht erachtet dieses Vorgehen als zulässig: *"Behauptungen müssen (...) so konkret formuliert sein, dass der Gegenseite eine substantiierte Bestreitung möglich ist. Das schliesst pauschale Verweise auf andere Aktenstücke in der Regel aus, aber hier, wo der das Massnahmebegehren begründende Sachverhalt mit dem der Klagebegründung identisch ist, sind die Behauptungen klar ersichtlich, und es wäre überspitzter Formalismus, diesbezüglich eine Wiederholung im Massnahmebegehren zu verlangen."*

Die von der Gesuchstellerin unterbreitete Darlegung des spezifischen, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, dessen Eintritt mit einer bestimmten beantragten Massnahme verhindert werden soll, gehört zum Fundament eines Massnahmebegehrens. Diesbezügliche Ausführungen sind deshalb in der Massnahmebegründung vorzubringen und können nicht in einer Stellungnahme zur Massnahmeantwort, d.h. mittels des unbedingten Replikrechts, nachgeliefert werden.

Urheberrecht: Entscheide

Tarif A Fernsehen

Synchronisation mittels Handelstonträger

BVGer vom 30.3.2015
(B-1298/2014)

Nicht rechtskräftig!

Wird ein Handelstonträger mit Bildern synchronisiert, welche später gesendet werden, ist die Synchronisierung nicht von URG 35 miterfasst. Das synchronisierende Sendeunternehmen hat daher die Zustimmung der Urheber- und Leistungsschutzberechtigten einzuholen. Auch URG 24b entbindet das Sendeunternehmen nicht von der Einholung der Zustimmung.

Unter URG 35 und URG 24b fallen auch mit Handelstonträgern synchronisierte Eigenproduktionen von Sendeunternehmen.

Literatur

Droit d'auteur et technologies de l'information et de la communication

Vincent Salvadé

Schulthess Verlag AG,
Zürich 2015, XXIV + 180 Seiten,
CHF 37; ISBN 978-3-7255-8537-3

Das in der Reihe "quid iuris" herausgegebene Werk nimmt sich der Entwicklung des Urheberrechts und durchaus aus dem diesem entgegengebrachten Misstrauen in der Informationsgesellschaft an. Nach einer kurzen Einführung in das Urheberrecht beleuchtet Vincent Salvadé eingehend die Werknutzung im Internet, einschliesslich der Verantwortlichkeiten und der Piraterie, und unterbreitet insbesondere anhand der Überlegungen der AGUR12 eigene Vorschläge zur Ergänzung der Urheberrechtsgesetzgebung.

Entwicklungen 2012-2014

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

Urheberrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2015,
XXVII + 183 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7272-8139-2

Der Band "Urheberrecht", vom am Bundesverwaltungsgericht als Gerichtsschreiber tätigen Salim Rizvi verfasst, ist als Teilband der von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen Zusammenfassungen von Vorjahresentwicklungen in bestimmten Rechtsgebieten erschienen. Das sich mit den Jahren 2012 bis 2014 beschäftigende Buch gliedert sich nach den Kapiteln "Einleitung", "Rechtssetzung" (mitsamt Vorstössen zur Gesetzesänderung), "Rechtsprechung", "Literatur" und "Sachregister/Index" und vermittelt einen Überblick über die Geschehnisse während der Berichtsperiode in der Schweiz und in der EU.

Kontrolle von Konsumenten-AGB unter besonderer Berücksichtigung der Inhaltskontrolle nach Art. 8 UWG

Nadia Walker

Dike Verlag AG, Zürich et al.
2015, LVII + 225 Seiten, CHF 76;
ISBN 978-3-03751-701-7

Mit der St. Galler Doktorarbeit von Nadia Walker ist eine weitere ausführliche Untersuchung der revidierten Bestimmung von UWG 8 und der sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen veröffentlicht worden, gerade auch in Bezug auf die Kontrollen von Konsumenten-AGB durch OR, VAG, KIG und KG. Die Autorin hält den neuen Wortlaut von UWG 8 aufgrund seiner wenig klaren Formulierung für nicht anwenderfreundlich, vermittelt aber in ihrer Untersuchung beachtliche Ansätze, der jungen Gesetzesnorm gleichwohl praxisnahe Strukturen zu verschaffen.

Veranstaltungen

Schweizer Patent: Fit für die Zukunft?

1. Juni 2015,
Metropol, Fraumünsterstrasse 12,
Zürich

Am 1. Juni 2015 führen die Patentanwaltsverbände VESPA, VIPS und VSP gemeinsam mit INGRES eine halbtägige Veranstaltung mit dem Titel "Schweizer Patent: Fit für die Zukunft?" durch. Dabei gehen Referierende aus dem In- und Ausland der Frage nach, ob das Schweizer Patentsystem den sich international abzeichnenden Veränderungen gewachsen ist bzw. ob im Hinblick darauf Reformbedarf besteht. Die Einladung lag den INGRES NEWS 3/2015 bei.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

1. Juli 2015,
Lake Side, Zürich

Am 1. Juli 2015 organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht in der Schweiz, gefolgt von der Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Tagung wird die INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung wurde zusammen mit den INGRES NEWS 4/2015 versandt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

28. / 29. August 2015 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld am 28. / 29. August 2015. Die Einzelheiten zum Programm (voraussichtlich zu Tat- und Rechtsfragen im Markenrecht) sowie die Einladung folgen.