

Juni 2018

Kennzeichenrecht: Entscheide

NORMA (fig.)

Unterscheidungskraft wegen grafischer Gestaltung

BVGer vom 27.03.2018
(B-2102/2016)

Streitgegenständliche Marke:



Das IGE verweigerte der für unterschiedlichste Waren und Dienstleistungen (Klassen 3-5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39, 43) beanspruchten und mit einem Farbanspruch (weiss, gelb, orange, rot) versehenen Marke "NORMA (fig.)" wegen fehlender Unterscheidungskraft die Eintragung. Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung wegen der grafischen Ausgestaltung der Marke zu.

Ein mit dem Worтеlement NORMA gekennzeichnetes Produkt bzw. eine so angepriesene Dienstleistung gibt "dem Konsumenten zu verstehen, dass e[r] ein der Norm bzw. dem Standard entsprechendes Produkt bzw. eine entsprechende Dienstleistung erhält. Da die Konsumenten von jedem Warenproduzenten und Dienstleistungserbringer erwarten, dass sie der Norm entsprechende Waren und Dienstleistungen liefern respektive erbringen, werden sie in 'NORMA' weniger einen betrieblichen Herkunftshinweis, als vielmehr ohne speziellen Gedankenaufwand eine Ware oder Dienstleistung erkennen, die mit den einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt. Somit beschreibt 'NORMA' eine Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung, weshalb dem strittigen [Wort-]Zeichen keine Unterscheidungskraft zukommt".

Die Marke ist "aufgrund der Mehrfachkombination auffälliger Farben besonders einprägsam, was die Bedeutung des gemeinfreien Worтеlements (...) relativiert und entscheidend zur Unterscheidungskraft des Zeichens beiträgt. Die grafische Ausgestaltung kann gleichzeitig auch nicht als etikettenhafte Gestaltung bezeichnet werden."

7seven (fig.) / SEVENFRIDAY

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 04.05.2018
(B-7057/2016)

Widerspruchsmarke:



Bemerkung:
Parallelentscheid in einem zweiten Widerspruchsverfahren in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 35; vgl. BVGer vom 04.05.2018 – B-2864/2017.

Der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit dem Verkauf von 1'286 Rucksäcken, 211 Schulmappen und 46 Umhängetaschen über einen Zeitraum von fünf Jahren stellt einen rechterhaltenden Gebrauch für diese Waren dar: *"Erstens wurden die Rucksäcke, Schulmappen und Umhängetaschen (...) mit einer gewissen Regelmässigkeit während dem ganzen relevanten Zeitraum verkauft. Zweitens handelt es sich bei den in Klasse 18 beanspruchten Waren (...) im Wesentlichen um Produkte, welche sich grundsätzlich an das allgemeine Publikum richten, von den Abnehmern zwar mit einer gewissen Regelmässigkeit am Markt nachgefragt, aber nicht tagtäglich erworben werden, wie dies bei Esswaren oder Kleidungsstücken der Fall ist (...). Von Massenprodukten oder Produkten für den Massenkonsum kann also nicht die Rede sein. Und drittens (...) ist bei der Frage des ernsthaften Gebrauchs noch zu beachten, dass auf dem Markt für Taschen und Rucksäcke eine grosse Anzahl Anbieter aktiv ist (...) und dass einige wenige Hersteller einen beachtlichen Anteil des Marktes abdecken und den vielen kleineren Anbietern hingegen eher geringe Marktanteile zukommen dürften. Diese Aspekte können nicht völlig unberücksichtigt bleiben."*

Der Widerspruchsmarke "7seven (fig.)" kommt ein normaler Schutzzumfang zu: *"Aus dem Umstand allein, dass weitere registrierte Marken das Zahlenwort 'seven' beinhalten, kann nicht auf die Verwässerung des Zeichenelements geschlossen werden, da grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (...). Vielmehr muss die Verwässerung in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (...). Hierzu bedarf es aber mehr als blosser Registerrecherchen (...)."*

Soweit gleiche oder gleichartige Waren der Klasse 18 betroffen sind, besteht zwischen den beiden Zeichen "7seven (fig.)" und SEVENFRIDAY Verwechslungsgefahr: *"Zwar bedeuten 'seven' und SEVENFRIDAY nicht dasselbe. Die Kombination SEVEN und FRIDAY ergibt allerdings keinen derart neuen Sinngehalt, dass sich die wörtliche Bedeutung der einzelnen Elemente nicht mehr ableiten liesse oder die Einzellelemente als solche nicht mehr wahrnehmbar wären. Demnach verfügt die angefochtene Marke nicht über einen neuen Sinngehalt, welcher den Gesamteindruck nachhaltig verändern könnte."*

Gem (fig.) / Gem (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

Cour de Justice GE vom
14.11.2017
(C/20925/2017-1 /
ACJC/1457/2017)

Massnahmeverfahren!
Nicht rechtskräftig!

In einem namens- und markenrechtlichen Streit schützte die Genfer Cour de Justice ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen eines Westschweizer Interessenvereins multinationaler Unternehmen gegen eine politische Partei mit Sitz in Genf. Letztere verwendete zu ihrer Bezeichnung wie auch als Bestandteil ihrer Domainadresse ein Akronym, welches mit dem Namen und der Marke der Gesuchstellerin teilweise identisch war. Das Gericht bejahte eine Verwechslungsgefahr der streitgegenständlichen Zeichen, untersagte der Gesuchsgegnerin unter Strafandrohung deren Verwendung und hielt u.a. fest, dass *"les parties sont actives dans le même domaine, à savoir la politique, et s'adressent, du moins en partie, aux mêmes personnes, soit notamment au public, aux partis politiques et aux autorités législatives et exécutives cantonales, notamment genevoises, ainsi que fédérales. (...) Le fait que le cercle de leurs membres ne soit pas identique et que la requérante, contrairement à la citée, ne vise pas à faire nommer l'un ou l'autre de ses membres à des fonctions électives n'est pas relevant. Comme le relève à juste titre la requérante, les deux parties partagent le même objectif, à savoir participer au débat politique."*

HAMILTON

Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 24.05.2018
(B-4532/2017)

Das IGE wies die für unterschiedlichste Waren und Dienstleistungen (Klassen 1, 5, 7, 9, 10, 16, 20, 37, 39, 41, 42) hinterlegte Marke HAMILTON namentlich wegen absoluter Freihaltebedürftigkeit zurück, da Hamilton der Name von verschiedenen Städten in Kanada, Neuseeland, Schottland und den Bermuda-Inseln sei. Das Bundesverwaltungsgericht kommt zum Schluss, dass über diese Städte in der Schweiz kaum je berichtet wird und die Schweizer Verkehrskreise daher kaum Gelegenheit haben, von diesen Städten zu hören. Entsprechend fassen die Verkehrskreise die Marke *"nicht als Hinweis auf eine bestimmte geographische Herkunft der Waren und Dienstleistungen auf (...), sondern als Name oder Fantasiebezeichnung."*

"Direkte Herkunftsangaben sind grundsätzlich Freihaltebedürftig, da es jedem (aktuellen und künftigen) Konkurrenten möglich sein muss, auf die geographische Herkunft seiner Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Steht hingegen fest, dass ein geographischer Name nicht als Herkunftsangabe verstanden wird, besteht kein Freihaltebedürfnis."

MINT INFUSION

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 12.03.2018
(B-5633/2016)

Das IGE trug die Wortmarke MINT INFUSION u.a. für Zigaretten-Etuis (Klasse 34) ein, wies aber die Eintragung u.a. für Tabak und Tabakprodukte (Klasse 34) zurück. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Zurückweisung.

Das Anreichern von Tabak mit verschiedenen Geschmäckern oder Aromen ist üblich. Die Wortkombination MINT INFUSION wird daher im Zusammenhang mit Tabak(-waren) als *"Eingabe, Beigabe von Minze"* verstanden und stellt damit eine Angabe über die Qualität dieser Waren dar.

Sibirica

Irreführende Herkunftsangabe

BVGer vom 30.01.2018
(B-3660/2016)

Die für Matratzen und Bettzeug (Klassen 10, 20, 24) beanspruchte Wortmarke "Sibirica" ist für nicht aus Sibirien bzw. Russland stammende Waren irreführend: *"Zwar wird 'sibirica' soweit ersichtlich nur im Zusammenhang mit biologischen Artnamen verwendet und ist kein Begriff einer der schweizerischen Landessprachen. Doch die klanglich ähnlichen Übersetzungen in die deutsche und italienische Sprache (sibirisch / siberiano, siberiana) gehören zum Grundwortschatz. Daher ist 'sibirica' geeignet, eine Ideenverbindung zu Sibirien hervorzurufen."*

RUCOCOLOR / roda color (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 10.04.2018
(B-355/2016)

Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für identische Waren (Farben, Lacke; Klasse 2) beanspruchten Marken "RUCOCOLOR" und "roda color (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Das Zeichenelement "color" ist in Bezug auf die beanspruchten Waren direkt beschreibend und somit wenig prägend, weshalb die beiden strittigen Zeichen in erster Linie durch die Wortelemente RUCO und "roda" geprägt werden, welche sehr kurz sind und damit leichter eingepägt und erfasst werden können. Dies führt dazu, dass die Unterschiede einen genügenden Abstand zwischen den Marken gewährleisten – auch in Würdigung des Umstands, dass die angegriffene Marke ein Bildelement enthält, das die Wortbestandteile auf trennt.

Wärmetauscherelement

Miterfinderschaft

BPatGer vom 21.03.2018
(O2015_009)

Nicht rechtskräftig!

Der Antrag, es sei festzustellen, dass der Kläger alleinberechtigt an einem Patent oder an einer Patentanmeldung sei, umfasst a maiore minus auch den Antrag, dass der Kläger nicht allein, sondern zusammen mit anderen am Patent bzw. der Anmeldung berechtigt sei.

Der Begriff des Erfinders im Sinne von EPÜ 60 *"ist vertragsautonom zu bestimmen. Erfinder im Sinne des EPÜ ist der Mensch, der Urheber der beanspruchten Erfindung ist, d.h. den Erfindungsgedanken erkannt und in schöpferischer Tätigkeit zu einer Anweisung zum technischen Handeln entwickelt hat. Dies unterscheidet sich nicht vom Erfinderbegriff des schweizerischen Rechts."*

Wer behauptet, alleiniger Erfinder der in einer Patentanmeldung offenbarten Lehre zu sein, muss darlegen, *"dass er der geistige Urheber aller darin der Fachperson unmittelbar und eindeutig offenbarten Lehren ist, soweit es sich bei den offenbarten technischen Details nicht um untergeordnete, bloss handwerkliche Beiträge handelt. (...) Was den Beweis der fehlenden Übertragung an einen Dritten anbelangt, so handelt es sich dabei allerdings um den Beweis einer unbestimmten negativen Tatsache. Die nicht beweisbelastete Partei ist verpflichtet, substantiiert zu behaupten, weshalb die Rechte an sie oder an eine Drittpartei übergegangen sind, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, die Rechte lägen nicht mehr beim ursprünglichen Inhaber."*

"Aus der Nennung des Klägers als einzigem Erfinder in den (...) Patentanmeldungen (...) folgt (...) eine natürliche Vermutung, dass der Kläger einer der Erfinder der offenbarten technischen Lehren ist. Dies folgt aus dem Erfahrungssatz, dass Anmelder kaum je jemanden als Erfinder nennen, (...) der nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen hat. (...) Aus der Nennung des Klägers als einzigem Erfinder folgt jedoch keine natürliche Vermutung, dass er der einzige Erfinder der in den streitgegenständlichen Anmeldungen offenbarten Lehren ist."

Das Verfassen der Entwürfe zu einer Patentanmeldung beweist keine Erfindereigenschaft.

"Mangels Beweises, dass die eine oder andere Partei einen überwiegenden Beitrag zu den Erfindungen geleistet hat, ist der Anteil jeder Partei im Innenverhältnis der gleiche; jeder Partei steht also im Innenverhältnis eine Quote von 50% zu."

Kartellrecht: Entscheide

Forum Running – Feststellungsinteresse

Schweizer Zuständigkeit für negative Feststellungsklage

BGer vom 14.03.2018
(4A_417/2017)

Rückweisung an die Vorinstanz!

In Abkehr von ihrer strengen bisherigen Praxis bejaht das Bundesgericht die mögliche Zuständigkeit schweizerischer Gerichte in einem Kartellfall, in welchem die Swatch Group in der Schweiz eine negative Feststellungsklage einreichte, um einen englischen Gerichtsstand zu umgehen: *"Es ist (...) nicht zu übersehen, dass mit der bisherigen restriktiven Rechtsprechung zum forum running in der Schweiz klagewillige Parteien im internationalen Verhältnis benachteiligt wurden, weil ihnen so eine Klagemöglichkeit in der Schweiz verwehrt wurde, während im Ausland von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden konnte (...). (...) Das tatsächliche Interesse, einen Prozess in diesem und nicht in jenem Staat zu führen, und damit daran, eine negative Feststellungsklage in der Schweiz erheben zu können, kann erheblich sein, allein wegen der unterschiedlichen Verfahrensrechte, der unterschiedlichen Verfahrenssprache, Dauer und Kosten der Verfahren etc. (...)."*

Vorbehaltlich des Rechtsmissbrauchsverbots ist festzuhalten, *"dass jedenfalls im internationalen Verhältnis das Interesse einer Partei, bei einem bevorstehenden Gerichtsverfahren einen ihr genehmen Gerichtsstand zu sichern, als genügendes Feststellungsinteresse zu qualifizieren ist."*

"Da die schweizerische Justiz nicht für überlange Verfahren bekannt ist, ist nicht zu befürchten, dass die Zulässigkeit solcher Klagen als Folge des vorliegenden Entscheids für die Erhebung von Torpedo-Klagen missbraucht werden könnte."

Designrecht: Aktuelles

Haager Musterabkommen

OMPI im Juni 2018
www.ompi.org

Mit dem Vereinigten Königreich ist ein weiterer wichtiger Staat mit Wirkung seit dem 13. Juni 2018 der 1999er Fassung des Haager Muster-Abkommens beigetreten. Damit sind nun 54 Staaten Mitglieder des HMA 1999.

Literatur

Urheberrecht

Salim Rizvi

Entwicklungen 2015-2017
 Stämpfli Verlag AG, Bern 2018,
 XXI + 173 Seiten, CHF 58;
 ISBN 978-3-7272-4495-7

Der Autor beschreibt in diesem unter Mitarbeit von Beat Lenel und Simona Risi verfassten Buch die Entwicklungen der Gesetzgebung und der Gerichtsentscheide der Schweiz (auf kantonaler und Bundesebene), der EU sowie in Einzelfällen anderer Staaten in den Jahren 2015 bis 2017 und widmet sich anschliessend einlässlich der während der Berichtsperiode ergangenen urheberrechtlichen Literatur der Schweiz sowie ausgewählter ausländischer Doktrin aus diesem Rechtsgebiet.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2018,
 Lake Side, Zürich

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 3/2018 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich. Anmeldungen werden auch noch kurzfristig angenommen.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

31. August / 1. September 2018
 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 31. August und 1. September 2018 zum Thema "Markenkategorien" (insbesondere zu "neuen Markenformen"). Die Einladung lag den INGRES NEWS 5/2018 bei und ist auch über www.ingres.ch verfügbar.

GRUR Jahrestagung – "Digitale Zukunft"

26.-29. September 2018, Hotel
 InterContinental, Berlin

Die Bezirksgruppe Berlin veranstaltet die Jahrestagung 2018 der GRUR. Erstmals wird die Tagung unter einem Dachthema stehen: Digitale Zukunft. INGRES-Mitglieder sind herzlich ermuntert teilzunehmen. Weitere Angaben zur Online-Registrierung sowie das vollständige Programm liegen bei bzw. sind über www.grur2018.org erhältlich.

Genome Editing - CRISPR als Herausforderung für das Life Sciences-Recht

11. / 12. Oktober 2018 (Donnerstag / Freitag), Zentrum für Life Sciences-Recht (ZLSR), Universität Basel, Pro Iure Auditorium

Die Universität Basel führt eine zweitägige internationale Konferenz im Rahmen des Doktoratsprogramms "Recht im Wandel" zur Weiterentwicklung des "Genome Editing" durch die "Genschere" CRISPR durch. Die regulatorischen und insbesondere biopatentrechtlichen Fragen werden von einem internationalen Referentenpanel erörtert. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Die Angaben zur Tagung, welche sich sehr wohl auch an die Rechtspraxis richtet, sind über <https://ius.unibas.ch/de/aktuelles/events-details/news/genome-editing-crispr-als-herausforderung-fuer-das-life-sciences-recht/> zugänglich.

Zürich IP Retreat 2018 – Injunctions at a junction?

2. / 3. November 2018 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Zunfthaus zur Waag, Zürich

INGRES führt seine zusammen mit der ETHZ im September 2017 begonnene, international ausgerichtete Tagungsreihe in englischer Sprache zum Immaterialgüterrecht weiter. Die zweitägige Veranstaltung beschäftigt sich dieses Jahr vorab mit vorsorglichen Massnahmen und wird am 2. und 3. November 2018 in der Stadt Zürich durchgeführt. Die Einladung liegt bei und lässt sich über www.ingres.ch herunterladen.

Lehrgang: Vorbereitung Patentanwaltsprüfung 2018/2019

14. September 2018 bis 7. Juni 2019 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Bern

Dieser Lehrgang bereitet auf die Teile 3 und 4 der Schweizer Patentanwaltsprüfung vor. Vom IGE zusammen mit den Patentanwaltsverbänden VESPA, VSP und VIPS durchgeführt und auf den schon vorhandenen praktischen und theoretischen Kenntnissen des Patentwesens aufbauend, wird ein vertieftes Wissen über das Schweizer Patentrecht, die diesbezüglichen nationalen und internationalen Verfahren und die übrigen Immaterialgüterrechte (Marken-, Design-, Urheberrecht) sowie das UWG vermittelt. Die internen und externen Dozenten entstammen verschiedenen Fachrichtungen. Wer teilnimmt, kann einen Antrag für Bundesbeiträge stellen. Weitere Angaben finde sich auf <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/weiterbildung-und-kurse/unser-angebot/lehrgang-vorbereitung-patentanwaltspruefung-20172018.html>.