

Juli/August 2015

Kennzeichenrecht: Entscheide

swissix SWISS INTERNET EXCHANGE (fig.) / IX SWISS

Wirkungsbereich von Nizza-Oberbegriffen

BVGer vom 5.6.2015
(B-203/2014)

Anders als nach der Praxis der EU-Markenbehörden decken laut der aktuellen Schweizer Praxis Nizza-Oberbegriffe nicht alle in einer Klasse vorkommenden Waren und Dienstleistungen ab, sondern nur jene, die auch tatsächlich einem Oberbegriff zugeordnet werden können. Das IGE hält in seinen gegenwärtigen Richtlinien in Markensachen ausdrücklich an dieser Praxis fest.

In einem Entscheid aus dem Jahre 2013 schrieb das Bundesverwaltungsgericht, die Schweizer Praxis "möglichlicherweise" überprüfen zu wollen (sic! 2013, 544; INGRES NEWS 6/2013, 1). In seinem neusten Entscheid verzichtet das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich auf eine Angleichung an die EU-Praxis: *"Das Verteidigungsinteresse der Anmelder, die Waren oder Dienstleistungen einer Klasse mit ihrer Marke gesamthaft und hermetisch abzudecken, hat vor dem Rechtssicherheitsinteresse der Konkurrenten und übrigen Verkehrsteilnehmenden, den durch die Marke vorbehaltenen Gebrauch genau zu kennen, (...) zurückzutreten. Welche Waren bzw. Dienstleistungen eine Klasse abschliessend umfasst, ist für den Verkehr nämlich nicht transparent, sondern setzt differenzierte Abgrenzungen und eine Würdigung im Einzelfall voraus (...). Eine Angleichung an die europäische Praxis drängt sich somit nicht auf."*

Telekommunikationsdienstleistungen und das "Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken" (Klasse 38) werden heute über dieselben Vertriebskanäle und sogar teilweise als Leistungspaket erbracht. Folglich ist von Gleichartigkeit auszugehen, teils sogar von Dienstleistungsgleichheit.

CARPE DIEM / carpe noctem

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.5.2015
(B-6099/2013)

Zwischen den für (alkoholische bzw. nicht alkoholische) Getränke (Klassen 33 bzw. 32) beanspruchten Marken CARPE DIEM und "carpe noctem" besteht zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr: Es ist *"insgesamt eher unwahrscheinlich, dass die relevanten Verkehrskreise einer direkten Verwechslungsgefahr unterliegen. Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedlichen Herstellern zugeordnet werden (...). Vorliegend stehen sich zwei Marken mit jeweils zwei Wortelementen gegenüber, deren erstes Wortelement carpe ist. Dies kann als ein gemeinsames Stammelement der Marken und als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (...). Hinzu kommt, dass es sich bei den vorliegend strittigen Waren um Getränke handelt. Die relevanten Verkehrskreise könnten daher der Auffassung sein, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine geschmackliche Variante der Widerspruchsmarke handle (...)."*

INDIAN MOTORCYCLE; Indian (fig.)

Teilweise geografische Irreführungsgefahr

BVGer vom 3.6.2015
(B-5120/2013)

Nicht rechtskräftig!



Das Zeichen "Indian (fig.)" ist für nicht aus Indien stammende Motorräder (Klasse 12) und Kleider (Klasse 25) irreführend; das Zeichen INDIAN MOTORCYCLE hingegen nur in Bezug auf Motorräder, nicht aber in Bezug auf Kleider: *"En lien avec les produits 'vêtements (...)', le signe INDIAN MOTORCYCLE fait certes également référence à l'Inde. Toutefois, si l'utilisation de ce signe laisse entendre que les motos proviennent d'Inde, elle n'implique pas obligatoirement que les vêtements aient une telle provenance. Dès lors, même si les vêtements en question sont spécifiquement conçus pour les besoins des motards, le signe INDIAN MOTORCYCLE ne crée pas d'attente particulière en ce qui concerne la provenance des vêtements, bien qu'il fasse référence à une 'moto indienne'".* INDIAN MOTORCYCLE ist im Zusammenhang mit Kleidern auch originär unterscheidungskräftig.

CALIDA / CALYANA

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 20.5.2015
(B-6732/2014)

Zwischen den für Kleider (Klasse 25) beanspruchten Marken CALIDA und CALYANA besteht Verwechslungsgefahr. CALIDA verfügt im Bereich Nacht- und Unterwäsche über eine hohe Bekanntheit und damit über eine gestärkte Kennzeichnungskraft. Ob CALIDA auch für andere Bekleidungsstücke bekannt ist, wird offen gelassen.

FROSCHKÖNIG

Unterscheidungskräftige, nicht freihaltebedürftige Marke

BVGer vom 9.6.2015
(B-5996/2013)

Das IGE verweigerte der Wortmarke FROSCHKÖNIG die Eintragung für Schokolade, Konditorwaren und Speiseeis (Klasse 30); für Kakao (Klasse 30) liess es die Eintragung dagegen zu. Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung gänzlich zu: *"FROSCHKÖNIG kann als Gestaltungsmotiv für die Form, Verpackung und Ausstattung von Schokolade, Pralinen, feinen Backwaren, Konditorwaren und Speiseeis dienen und auf die Märchengestalt hinweisen. Der Begriff hat jedoch weder aufgrund seiner verbalen Bestandteile noch aus dem Märcheninhalt einen direkten Bezug zu den Waren (...). Auch die Form, Verpackung oder Ausstattung des Froschkönigs (...) ist nicht eindeutig bestimmt. Im Gegenteil liegt das Wort von typischen Sinnbezügen zu Schokolade, Pralinen, feinen Backwaren, Konditorwaren und Speiseeis oder im allgemeinen Sinnzusammenhang von Süssigkeiten, Geschenken und Belohnungen für Kinder so weit entfernt, dass es unbestimmt wirkt (...)."*

FROSCHKÖNIG ist im vorliegenden Zusammenhang auch nicht freihaltebedürftig: *"FROSCHKÖNIG verweist auf keine der häufigen, trivialen Formen von Schokolade, Pralinen, feinen Backwaren, Konditorwaren und Speiseeis, die von der Konsistenz der Waren und ihrem Gebrauchszweck her geboten sind, z.B. auf die Tafel-, Riegel-, Kugel- oder typische Pralinenform (...). Die Marke bezeichnet auch keine Form, die durch traditionelle, kulturelle Zusammenhänge und Gebrauchskonvention geboten ist, wie z.B. das Herzmotiv (...). (...) Schliesslich dient die zu prüfende Marke auch nicht dazu, (...) ein Ausschliesslichkeitsrecht an einer allgemein bekannten fiktiven Figur, einem Märchen aus dem Volksgut oder an dessen Titel einzuräumen (Titelschutz), da das Kennzeichen nicht für Märchenerzählungen und entsprechende Medien, sondern für Süsswaren der Klasse 30 begehrt wird."*

TEDDY / TA DI (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 25.6.2015
(B-3488/2014)



Angegriffene Marke

Zwischen den Marken TEDDY und "TA DI (fig.)" besteht selbst in Bezug auf gleichartige Waren (Klasse 30) keine Verwechslungsgefahr: *"Die aus vier Buchstaben bestehende angefochtene Marke übernimmt zwar jeweils den ersten Buchstaben beider Silben der Widerspruchsmarke, nicht aber deren auffälliges, doppeltes 'D' noch die nachfolgenden Vokale. Zudem schreibt sie die beiden Wörter TA und DI übereinander und versieht sie mit einem markanten Rahmen (...). Die angefochtene Marke nimmt auch nicht am Sinngehalt der Widerspruchsmarke teil (...)."*

Videospot SRG

Unzulässige vergleichende Werbung

BGer vom 15.4.2015
(4A_647/2014)

Die SRG verglich in einem über das Internet veröffentlichten Werbespot den Jahresbeitrag für die Radio- und Fernsehgebühren mit den Kosten für Zeitungsabonnemente und behauptete, die Kosten für das tägliche Fernsehen seien tiefer als jene für die tägliche Zeitungslektüre. Die SRG verwies dabei unter anderem auf die Abonnementskosten des "Tagesanzeigers", der "Sonntags-Zeitung" und des "Le Matin", die alle zur Tamedia gehören. Das Zürcher Medienunternehmen verlangte vor dem Handelsgericht Zürich erfolgreich ein Verbot der weiteren Verbreitung des SRG-Spots. Das Bundesgericht bestätigt.

Gemäss UWG 3 I e ist insbesondere zu beachten, dass nur wirklich Vergleichbares miteinander in Beziehung gebracht werden darf: Die SRG *"stellt auch vor Bundesgericht nicht in Abrede, dass sie im strittigen Preisvergleich zwei verschiedene Produkte einander gegenüberstellt, die nicht vergleichbar sind. (...) Ihr Einwand, der Preisvergleich sei dennoch zulässig, weil die mangelnde Vergleichbarkeit von jedermann sofort erkennbar sei, überzeugt nicht. (...) Von einem bloss symbolischen bzw. plakativen Vergleich, der gerade wegen seiner Übertreibung vom Konsumenten offensichtlich als solcher erkennbar wäre und daher keine Irreführung zu bewirken vermag, kann keine Rede sein."*

Das Vorbringen der SRG, *"es handle sich beim fraglichen Spot um reine Imagewerbung ohne jeglichen Einfluss auf den Markt, erscheint (...) nicht stichhaltig. So bringt sie selber vor, der Werbespot sei darauf angelegt, Konsumenten zu motivieren, die Empfangsgebühr zu bezahlen. Wenn sie im gleichen Zusammenhang ausführt, es werde lediglich die Steigerung der 'Zahlungsmoral' der Inhaber von Empfangsgeräten angestrebt, so kann damit nur gemeint sein, dass Konsumenten veranlasst werden sollen, sich als zahlende Kunden zu registrieren (...), und nicht etwa bloss ohnehin ausgestellte Rechnungen zu begleichen. Die Beschwerdeführerin geht damit (...) selber davon aus, dass ihr Werbespot (...) objektiv geeignet ist, bei Konsumenten entsprechende Entscheidungen mit finanziellen Folgen (in Form von Gebührenrechnungen) zu bewirken. (...) Entsprechend ergibt sich aus dem fraglichen Preisvergleich (...) die sinn gemässe Aussage, der Konsument fahre mit einem Zeitungsabonnement der Beschwerdegegnerinnen angesichts der höheren Abonnementsgebühr schlechter, als wenn er die Empfangsgebühren bezahlt und die Leistungen der Beschwerdeführerin beansprucht."*

Carl Hirschmann

Anforderungen an ein Unterlassungsbegehren

BGer vom 6.5.2015
(5A_658/2014)

Teilweise Rückweisung an die Vorinstanz

In der "Causa" Carl Hirschmann beschäftigte sich das Handelsgericht Zürich mit der Medienberichterstattung der Tamedia-Gruppe. Es wies eine Klage von Carl Hirschmann grösstenteils ab und bejahte nur bezüglich vereinzelter Artikel das Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung. Das Bundesgericht heisst eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde teilweise gut und weist den Fall bezüglich einzelner Fragen an das Handelsgericht zurück.

Im Persönlichkeitsrecht dürfen an die Formulierung von Unterlassungsbegehren keine überhöhten Anforderungen gestellt werden. Die Unterlassungsklage ist *"ihrer Natur nach auf Verhaltensweisen gerichtet, die in der Zukunft liegen. Dreht sich der Streit um ein Verbot künftiger Medienmitteilungen, kann vom Kläger nicht verlangt werden, in seinem Begehren in allen Einzelheiten den Text vorherzusehen und auszuformulieren, mit dem das beklagte Medienunternehmen seine Persönlichkeit zu verletzen droht und dessen Verbreitung der Richter verbieten soll. Der Kläger muss das erwartete rechtswidrige Verhalten also nur der Gattung nach, das heisst in einer Weise umschreiben, die inhaltlich eine bestimmte Bandbreite an verbotenen Ausdrucksweisen und Formulierungen erfasst und trotzdem keinen Zweifel daran lässt, worin die befürchtete Persönlichkeitsverletzung besteht."* Die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Rechtsbegehrens sind demnach erfüllt, wenn eine Vielzahl konkreter Aussagen aufgelistet und sodann verlangt wird, dass die aufgezählten Aussagen *"in diesen Formulierungen oder in ähnlichen Formulierungen mit gleichem Sinngehalt"* zu verbieten seien.

Carl Hirschmann lässt sich *"kaum den Kategorien von Personen der Zeitgeschichte zuordnen"*, welche Lehre und Rechtsprechung entwickelt haben. Er ist weder eine absolute noch eine relative Person der Zeitgeschichte. Aus der blossen Erkenntnis, dass Carl Hirschmann nicht in das entwickelte Schema passt, folgt jedoch nicht zwingend, dass er keine Person des öffentlichen Interesses ist und grundsätzlich Anonymität beanspruchen kann. Dem Handelsgericht kann keine Rechtsverletzung vorgeworfen werden, wenn es Carl Hirschmann als Person öffentlichen Interesses qualifiziert, dessen Privatsphäre enger zu bemessen ist als diejenige eines *"unbekannten Zeitgenossen"*.

Diverses: Aktuelles

IGE: Neue Direktorin

IGE / Bundesrat im Juli 2015

Nachdem der bisherige Direktor des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum altershalber zurückgetreten ist, hat der Bundesrat Catherine Chammartin zur neuen Direktorin ernannt. Der Vorstand des INGRES freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Direktorin, die am 1. November 2015 ihre neue Stelle antreten wird.

Revidierte PBV

WBF / Bundesrat im Juli 2015

Auf den 1. Juli 2015 ist der revidierte Artikel 11a^{bis} der Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV) in Kraft getreten. Bezüglich Preisbekanntgabe von über das Internet angebotenen Dienstleistungen sind strengere Anforderungen zu erfüllen: Preise müssen gut sichtbar und deutlich lesbar sein, z.B. in dem sie auf der Schaltfläche, welche die Annahme des Angebots ermöglicht, angebracht sind (sog. "Button"-Lösung).

Literatur

Individualarbeitsrecht und UWG

Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht, Heft 78

Sonja Leibinger

Stämpfli Verlag AG, Bern 2015, XXXI + 143 Seiten, CHF 67; ISBN 978-3-7272-0709-9

Die Zürcher Doktorarbeit mit dem Untertitel "Eine Schnittstellenanalyse unter besonderer Berücksichtigung der Art. 4 lit. c, Art. 4a, Art. 7 und Art. 11 UWG" bietet eine beachtliche Untersuchung dieser teils arbeitsrechtlichen Normen des UWG, gerade der neuen bzw. noch wenig beachteten Regeln zur privaten Bestechung, der Nichteinhaltung von Arbeitsbedingungen und der Klagen gegen den Geschäftsherrn. Eine Würdigung des Verhaltens der dem UWG ihrerseits unterstehenden Gewerkschaften rundet das Buch ab.

Entwicklungen 2014

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

Kennzeichenrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2015, XIX + 77 Seiten, CHF 58; ISBN 978-3-7272-8158-2

Im Rahmen der von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen Erörterungen von Entwicklungen des Vorjahres in wichtigen Rechtsgebieten ist für das Jahr 2014 der Band "Kennzeichenrecht" von Barbara K. Müller und Mark Schweizer erschienen. Das Werk, erneut gegliedert nach den Kapiteln "Einleitung", "Rechtssetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur", unterbreitet insbesondere einen schnellen, gut einprägsamen Überblick zu den Geschehnissen des Vorjahres in der Schweiz.

Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht

ASR, Bd. 809

Raphael Nusser

Stämpfli Verlag AG, Bern 2014, XLVII + 395 Seiten, CHF 119; ISBN 978-3-7272-0347-3

Die an der Universität Bern verfasste Dissertation mit dem Untertitel "Unter besonderer Berücksichtigung der Feststellung der Verkehrsauffassung von Endabnehmern anhand des europäischen Verbraucherleitbildes" enthält eine beeindruckend ausführliche Untersuchung des für die Praxis höchst bedeutsamen Begriffs der massgeblichen (und auch der "unmassgeblichen") Verkehrskreise im Markenrecht. Zuletzt wird in fünf Schritten ein Schlüssel zur Bestimmung der Verkehrskreise und der Verkehrsauffassung vorgelegt.

Die Durchsetzung des Urheberrechts im Internet

SMI, Bd. 101

Marc Wullschlegler

Stämpfli Verlag AG, Bern 2015, LXXXIII + 244 Seiten, CHF 80; ISBN 978-3-7272-1900-9

Die Berner Doktorarbeit zu den vielfältigen und zu hoher Bedeutung gekommenen Fragen der Urheberrechtsdurchsetzung im Internet erörtert im ersten Teil eingehend die gegenwärtigen Durchsetzungsmethoden gegenüber unmittelbar verletzenden Internetnutzern wie auch gegenüber teilnehmenden Intermediären und unterbreitet im zweiten Teil nach einem Blick auf die internationalen Bestrebungen alternative, für den Rechtsalltag geschneiderte Rechtsdurchsetzungs- und Vergütungsmöglichkeiten.

Tagungsberichte

Mitgliederversammlung des INGRES

1. Juli 2015, Lake Side, Zürich

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Ritscher berichtete der Geschäftsführer Christoph Gasser zu den vergangenen und kommenden INGRES-Tagungen. Die Mitgliederversammlung genehmigte die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2014 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach Verlesung des Revisionsberichts (J. David Meisser), dankte dem zurücktretenden Vorstandsmitglied Hans-Ueli Vogt für die geleisteten Dienste, wählte Meinrad Vetter zum neuen Vorstandsmitglied und ernannte Alexandra Frei und J. David Meisser zu INGRES-Ehrenmitgliedern.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

1. Juli 2015, Lake Side, Zürich

Die von rund 160 Teilnehmern besuchte Tagung ermöglichte erneut einen Rückblick auf die wesentlichste Rechtsprechung der Ämter und Gerichte. In Erläuterung der Fälle insbesondere der letzten zwölf Monate sowie künftiger Rechtsentwicklungen referierten Prisca von Ballmoos, Lara Dorigo und Dieter Brändle zum Patentrecht, Nathalie Tissot zum Designrecht, Reinhard Oertli zum Urheberrecht sowie Eric Meier, Lukas Abegg und Barbara Abegg zum Kennzeichenrecht. Die beliebte Schifffahrt auf dem Zürichsee schloss bei schönem Wetter die Veranstaltung ab.

Die nächste Tagung "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz" findet am 5. Juli 2016 gleichenorts statt.

Veranstaltungen

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Tat- und Rechtsfragen im Markenrecht

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

INGRES führt seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld am 28. / 29. August 2015 durch. An seinem 30. Geburtstag wird INGRES erneut das Verhältnis zwischen Tat- und Rechtsfragen aufgreifen – stets rechtsvergleichend anhand der jüngsten Rechtsprechung und der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Einzelheiten zum Programm sowie die Einladung wurden mit den INGRES NEWS 6/2015 versandt und stehen auch über www.ingres.ch zur Verfügung.

GRUR-Jahrestagung

23.-26. September 2015, Konzerthaus Freiburg, Freiburg im Breisgau

Die GRUR-Jahrestagung wird dieses Jahr in Freiburg im Breisgau veranstaltet, wobei INGRES eingeladen ist, im Rahmen eines "INGRES Special" einen "Workshop" zum Thema "Das 'Einheitliche Patentgericht' der Schweiz – wie wir dazu kamen, und wie es sich bewährt" durchzuführen. Michael Ritscher leitet die Sitzung, Dieter Brändle und Tobias Bremi tragen vor. Die Einladung lag den INGRES NEWS 6/2015 bei. Weitere Angaben sowie das Programm sind über www.grur.org zugänglich.

VIPS/VESPA-Herbstseminar

30. Oktober 2015, Novartis Campus, Basel

Das von den Verbänden VESPA und VIPS veranstaltete Seminar widmet sich dieses Jahr dem Thema "Tücken in zweiseitigen Verfahren beim EPA und beim USPTO". Einerseits werden einige wichtige Fragen beleuchtet, die sich in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem EPA häufig stellen. Andererseits wird über erste Erfahrungen mit den neuen Möglichkeiten berichtet, die der "America Invents Act" bereitstellt, um gegen störende Drittpatente vorzugehen. Weitere Angaben und Anmeldeunterlagen finden sich unter www.chepat.ch und www.acbis.org.

Der Immaterialgüterrechtsprozess: Vorsorgliche Massnahmen

2. Dezember 2015, Bundesverwaltungsgericht, St. Gallen

Die diesjährige INGRES-Prozessrechtstagung, organisiert zusammen mit dem Verband der Richter in Handelssachen, widmet sich dem zentralen Thema der vorsorglichen Massnahmen. Angestrebt wird eine eingehende, praxisnahe Behandlung des Stoffes und ein fruchtbarer Austausch zwischen Vertretern der Anwaltschaft, der Judikatur und der Lehre. Die Einladung folgt.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

25. Januar 2016, Hotel Zürichberg, Zürich

Am 25. Januar 2016 führt INGRES seine jährliche Veranstaltung zu den Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Geschehnisse des Jahres 2015 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den Ganztagesanlass ab. Am 24. Januar 2016 findet der INGRES-Skitag statt. Die Einladung folgt.