

März 2019

Kennzeichenrecht: Entscheide

WILD HEERBRUGG

Missbräuchliche Markeneintragung

BGer vom 28.11.2018
(BGer 4A_234/2018)

In einem Markenrechtsstreit stützt das Bundesgericht einen Entscheid des Berner Handelsgerichts, das die Nichtigkeit der Schweizer Marke WILD HEERBRUGG wegen Rechtsmissbrauchs festgestellt hatte. Das Handelsgericht schloss, dass der Markeninhaber die Marke ohne Gebrauchsabsicht hinterlegte, *"sondern in der Absicht, bestehende Marken mit diesen Bestandteilen anzugreifen und für die Beilegung von Markenstreitigkeiten Geld zu verlangen."*

Bei der Feststellung der fehlenden Gebrauchsabsicht trägt jene Partei die Beweislast, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft. Im Rahmen der Mitwirkungspflicht darf von der Gegenseite aber verlangt werden, *"dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen."*

Unbegründet ist der Vorwurf des Markeninhabers, das Berner Handelsgericht habe den Umfang seiner Mitwirkungspflicht überdehnt und ihn damit die Folgen der Beweislosigkeit tragen lassen. Er verkennt zudem, *"dass die Beweislastverteilung gegenstandslos wird, wenn das Gericht – wie im konkreten Fall – in Würdigung der Beweise zum Schluss gelangt, eine Tatsachenbehauptung sei erwiesen (...)."*

MERCI / Merci (fig.)

Fehlende Warengleichartigkeit

BVGer vom 04.12.2018
(B-7562/2016)

Zeichengebrauch
Widersprechende:



Angefochtene Marke:



Die Wortmarke MERCI wird in der nebenstehend abgebildeter Form (Abbildung 1) rechtserhaltend gebraucht: *"Die Widerspruchsmarke bleibt in dieser Version klar erkennbar und ihr kennzeichnungskräftiger Kern wird gewahrt (...)."*

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokolade wirkt auch rechtserhaltend für "sucreries", jedoch nicht für "cacao" (alle Klasse 30).

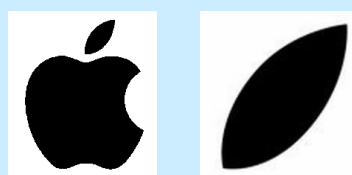
Zwischen "chocolat" und "sucreries" (Klasse 30) einerseits und "Pflanzen und Früchte aller Arten" (Klasse 31) andererseits liegt keine Warengleichartigkeit vor, weshalb der gestützt auf die Marke MERCI gegen die Marke "Merci (fig.)" eingereichte Widerspruch abzuweisen ist.

(apple) [fig.]; (leaf) [fig.] / (j) [fig.]

Differenzierung zwischen Anlehnung und Verwechslungsgefahr

BVGer vom 10.01.2019
(B-1176/2017)

Widerspruchsmarken Apple
(Abbildungen 1 und 2):



Angefochtene Marke (Abb. 3):



Apple erhob gestützt auf zwei Bildmarken (vgl. nebenstehende Abbildungen 1 und 2) Widersprüche gegen eine andere Bildmarke (vgl. Abbildung 3). IGE und Bundesverwaltungsgericht verneinen – soweit überhaupt Warengleichartigkeit (Klasse 9) gegeben ist – das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und weisen die beiden Widersprüche ab:

"Das Fehlen des massgeblichen Bildelements – des Apfels – führt dazu, dass sich die angefochtene Marke in Sinngelalt und Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke 1 unterscheidet. Auch wenn eine Anspielung der angefochtenen Marke an die Widerspruchsmarke 1, deren Bekanntheit zufolge, erkennbar bliebe, würde sie keine Verwechslungsgefahr bewirken, sondern wäre dies in einem Zivil- oder Strafverfahren unter MSchG 15 oder UWG 3 I e zu prüfen (...). Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke ist auch im Vergleich mit der Widerspruchsmarke 2 unterschiedlich, obwohl die Widerspruchsmarke 2, als banale Figur mit schwacher originärer Kennzeichnungskraft, integral in die angefochtene Marke übernommen wurde. Damit ist eine Verwechslungsgefahr, wie die Vorinstanz im Ergebnis richtig erkannt hat, zu verneinen. Die Beschwerde ist abzuweisen und der angefochtenen Marke der Schutz für die Schweiz zu gewähren."

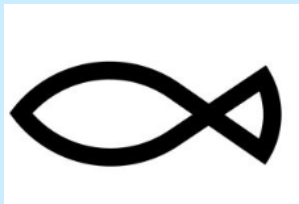
[Fisch] (fig.)

Keine gegen die guten Sitten verstossende Marke

BVGer vom 12.12.2018
(B-4729/2018)

Nicht rechtskräftig!

Streitgegenständliche Marke:



Im Unterschied zum IGE verfügt das Bundesverwaltungsgericht die Eintragung der nebenstehend abgebildeten, für Uhren (Klasse 14) beanspruchten Marke. Das IGE hatte ausgeführt, bei der Marke handle es sich um ein religiöses Zeichen, dessen kommerzielle Verwendung die religiösen Gefühle von Christen verletzen könne.

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts wird das streitgegenständliche Zeichen als christliches Symbol wahrgenommen, und es *"ist zweifellos religiös konnotiert. Im Vergleich mit den bisher wegen Verletzung des religiösen Empfindens als sittenwidrig erachteten Zeichen kommt der strittigen Marke jedoch kein wichtiger religiöser Sinngehalt zu. Sicherlich trifft zu, dass das Fischsymbol im Frühchristentum eine wesentliche Bedeutung hatte, es kam aber schon damals in sehr unterschiedlichen Ausprägungen vor. Das aus zwei gekrümmten Linien bestehende Symbol verschwand danach fast zwei Jahrtausende von der Bildfläche. Erst in den 1970er Jahren wurde es in der vorliegenden Ausprägung wieder neu entdeckt. Als Symbol für Jesus ist das Zeichen dagegen eher nachrangig. Zentrales Zeichen des Christentums ist und bleibt das Kreuz."*

Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht ist der *"Sinngehalt des Zeichens (...) auch nicht vergleichbar mit dem Stellenwert der Mutter Jesu, die intensiv verehrt wird, weshalb ihr auch eine zentrale Rolle zukommt. (...) Das Symbol wird namentlich nicht eingesetzt bei religiösen Riten, wird weder verehrt noch angebetet. Dass es nicht zentral ist, zeigt sich auch daran, dass es über beinahe zwei Jahrtausende nicht mehr in Erscheinung trat. Der Sinngehalt des Symbols teilt somit das Schicksal zahlreicher christlicher Zeichen, die religiös konnotiert sind, aber keine zentrale Bedeutung in der Religionsgemeinschaft oder in der religiösen Symbolik einnehmen (...). Vor diesem Hintergrund lässt sich nicht annehmen, dass die Kommerzialisierung des Zeichens (...) geeignet ist, das religiöse Empfinden des durchschnittlichen Angehörigen des Christentums zu verletzen (...). Hinzu kommt, dass (...) zahlreiche Voreintragungen von Marken bestehen, die das strittige Ichthys-Symbol deutlich erkennen lassen (...). Ähnliche Zeichen werden im Wirtschaftsverkehr bereits seit längerer Zeit verwendet, ohne dass eine Verletzung des religiösen Empfindens ersichtlich ist. (...) Zumindest in Bezug auf die vorliegend beanspruchten Waren verstösst das Zeichen nicht gegen die guten Sitten (...)."*

1800 CRISTALINO (fig.)

Bestehende Unterscheidungskraft

BVGer vom 16.11.2018
(B-6201/2017)



Das Bundesverwaltungsgericht verfügt in Gutheissung einer Beschwerde gegen einen Entscheid des IGE die Eintragung der nebenstehend abgebildeten, für Waren der Klassen 32 und 33 (u.a. Spirituosen) hinterlegten Marke.

Zwar ist das dem Abnehmer ins Auge stechende, unter der Zahl "1800" stehende Schriftelement "CRISTALINO" ("kristallklar" auf Spanisch, Mutilation zum italienischen Pendant "cristallino") für sich allein, im Sinne einer Farbangabe bezüglich der in der Flasche enthaltenen Flüssigkeit, nicht unterscheidungskräftig. Die Zahl "1800" ist aber *"aufgrund ihrer Gestaltung und Platzierung und in Kombination mit dem Begriff 'CRISTALINO' im Gesamteindruck prägend"*.

"1800" "hat im betreffenden Warenssegment keine besondere bzw. beschreibende Bedeutung. Auch kann nicht die Rede davon sein, die blanke Zahl an sich sei ein Synonym für 'alt, bewährt', sodass selbst wenn in dieser Jahreszahl ein Hinweis auf das angebliche Gründungsjahr der Markeninhaberin verstanden würde, es mehrerer Gedankenschritte bedarf, um darin sogleich eine Qualitätsangabe zu erkennen."

Zur Parteientschädigung hält das Gericht fest, dass ein pauschaler Antrag auf Parteientschädigung für die Beratung der Klientschaft sowie die Vorbereitung und Einreichung der Beschwerde ohne Angabe zu Aufwand und Stundenansatz nicht den Anforderungen an eine detaillierte Kostennote entspricht. Damit liegt keine Kostennote vor, weshalb das Gericht die Parteientschädigung auf Grund der Akten festlegt.

SKY / SKYFIVE

Teilweise Verwechslungsgefahr

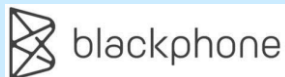
BVGer vom 11.12.2018
(B-2208/2016)

Bei Waren der Klasse 16, die wegen ihres thematischen Inhalts gekauft werden (z.B. Druckereierzeugnisse, Fotografien), ist die Wortmarke SKY nicht unterscheidungskräftig. Folglich verletzt die angefochtene Marke SKYFIVE die Widerspruchsmarke bezüglich dieser Waren nicht. In Verbindung mit den weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 besteht hingegen Verwechslungsgefahr. Die angefochtene Marke *"est en effet appelée à être perçue comme une marque appartenant à une série basée sur la marque opposante 'SKY'"*.

BLACKBERRY / blackphone (fig.)

Teilweise Verwechslungsgefahr

BVGer vom 06.12.2018
(B-720/2017)



Die Widerspruchsmarke BLACKBERRY kann "für die Waren Mobiltelefone, Smartphones, Tabletphones, persönliche digitale Assistenten (PDA's) und ihr Zubehör in Klasse 9 sowie für Instant Messaging Dienstleistungen in Klasse 38 trotz schwindender Marktanteile in der Schweiz" eine erhöhte Bekanntheit in Anspruch nehmen. Insoweit als diese Waren betroffen sind, besteht Verwechslungsgefahr mit der Marke "blackphone (fig.)".

Patentrecht: Entscheide

Instrument d'écriture

Bestimmtheit von Rechtsbegehren

BPatGer vom 15.06.2018
(O2015_018)

Nicht rechtskräftig!

Der Nichtigkeitsgrund von PatG 26 I d "*ne peut être revendiqué que par l'inventeur ou par son ayant droit*".

"Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conclusions en interdiction doivent viser un comportement défini concrètement. La répétition des revendications de brevet dans la conclusion n'est normalement pas suffisante (...). (...) Cette jurisprudence a été critiquée (...). L'exigence selon laquelle la conclusion doit décrire en termes concrets le comportement à interdire est justifiée si les parties ne s'entendent pas sur l'interprétation d'un terme utilisé dans la revendication du brevet."

Wird eine PowerPoint-Präsentation ohne Geheimnisvorbehalt an eine Person verschickt, so bildet deren Inhalt Stand der Technik im Sinne von PatG 7 II.

"La création de plans de construction est une activité artisanale typique qui ne constitue pas une contribution créative à l'enseignement technique et ne fonde pas une co-invention."

"(...) Le Tribunal ne voit pas la nécessité de revoir sa pratique selon laquelle l'art. 66 LBI peut tenir lieu de fondement pour une demande de fourniture d'information également en ce qui concerne les dommages-intérêts. L'approche (...) présente l'avantage de simplifier considérablement la procédure, car les parties n'ont pas besoin de plaider la faute dans la première phase de l'action échelonnée (...)."

Abacavir und Lamivudin

Verletzung eines ESZ

BPatGer vom 22.10.2018
(S2018_004)

Vorsorgliche Massnahme!
Nicht rechtskräftig!

"Gemäss ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamtes begründet eine mehrfache Auswahl Neuheit. (...) Während beim europäischen Patentamt ein strenger Massstab angelegt wird hinsichtlich dessen, was im geltend gemachten Dokument des Standes der Technik für Neuheitsschädlichkeit offenbart sein muss (...), wird gemäss deutscher Rechtsprechung ein grosszügiger Massstab angelegt. D.h. ein Dokument ist gemäss deutscher Rechtsprechung bei Auswählerfindungen eher neuheitsschädlich als gemäss Auffassung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (...). Das Schweizer Bundespatentgericht folgt dem Ansatz der Beschwerdekammern (...)."

Ist die in eine Konzerngruppe integrierte Patentinhaberin nicht selbst für den Vertrieb einer patentierten Wirkstoffkombination verantwortlich, sondern eine andere Konzerngesellschaft, so kann nicht geltend gemacht werden, der Patentinhaberin entstehe durch die Patentverletzung kein nicht wieder gutzumachender Nachteil: *"Es ist offensichtlich und notorisch, dass in derartigen Gruppenkonstellationen von pharmazeutischen Konzernen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil bei der Gruppe anfällt und damit wenigstens indirekt auch bei der formellen Inhaberin des Schutzrechts."*

Klageüberfall

Verteilung von Prozesskosten bei fehlender Abmahnung

BPatGer vom 04.11.2019
(O2018_018)

Nicht rechtskräftig!

Löscht ein nicht abgemahnter Patentinhaber sein Patent, sobald er mit einer Klage auf Feststellung der Patentnichtigkeit konfrontiert wird, so hat er trotzdem die Prozesskosten zu tragen, sofern er durch sein vorprozessuales Verhalten den Eindruck erweckt hat, *"dass er das Patent nicht auf blosser Verwarnung hin hätte löschen lassen. Diesen Schluss lässt bereits der Bestand eines formell gültigen Patents zu. Denn das Patent wird gelöscht, wenn die fälligen Jahresgebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden (...). Dass der Patentinhaber zwar die Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patents rechtzeitig bezahlt, aber auf erste Aufforderung hin das Patent löschen würde, widerspricht der Lebenserfahrung. Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin auf die (informelle) Zustellung der Klage denn auch nicht sofort mit der Löschung des Klagepatents reagiert, sondern der Klägerin ein Lizenzangebot gemacht. Das legt nahe, dass auch bei vorprozessualer Aufforderung das Klagepatent nicht sofort gelöscht worden wäre."*

Literatur

EPÜ

Georg Benkard

Verlag C. H. Beck, 3. Aufl.,
München 2019,
XXV + 1994 Seiten,
ca. CHF 325;
ISBN 978-3-406-70375-1

Der fundamentale Kommentar zum Europäischen Patentübereinkommen ist in der dritten Auflage erschienen. Im von den Herausgebern Jochen Ehlers und Ursula Kinkeldey sowie ihrerseits prominenten Mitautoren aus der Judikatur, dem EPA und der Advokatur verfassten Werk ist die jüngste Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA umfassend eingearbeitet. Zudem wurde das auch für die Schweizer Patentrechtspraxis wegweisende Buch an die neuen Bestimmungen der Ausführungsordnung angepasst und enthält immer wieder Hinweise zum Einheitspatentrecht.

Datenschutzrecht

Textausgabe

Martin Eckert /
Eric Neuenschwander

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2019,
XXII + 533 Seiten, CHF 89;
ISBN 978-3-7255-7899-3

Die neu herausgegebene Textausgabe zum Datenschutzrecht spricht das offensichtlich vorhandene Bedürfnis an, die steigende Zahl wichtiger schweizerischer, europäischer und deutscher Erlasse aus diesem Rechtsgebiet im Taschenbuchformat beziehen zu können. Mit seiner Handlichkeit, den Hinweisen auf "Internetquellen", dem wertvollen Sachregister und dem "E-Book-Zugang" hilft es im juristischen Studium sowie in der datenschutzrechtlichen Praxis als willkommene "Anlaufstelle".

DS-GVO

Kommentar

Peter Gola (Hg.)

Verlag C.H.Beck oHG,
2. Aufl., München 2018,
XXIV + 1092 Seiten, CHF 111;
ISBN 978-3-406-72007-9

Der bereits in der zweiten Auflage erschienene, von Herausgeber Peter Gola und einem zwölfköpfigem Mitautorenkollegium verfasste Kommentar zur am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) 2016/679) bietet eine anschauliche, praxisnahe Grundlage, sich in die vereinheitlichten Normen einzuarbeiten und die Fragen zum Datenschutz eingehend zu ergründen. Das Werk berücksichtigt auch verstärkt die nationale Umsetzung (BDSG) und die parallel ergangene Literatur, gerade auch zu den sich bietenden Möglichkeiten des internationalen Datenverkehrs.

Veranstaltungen

The Ever-Changing IP Landscape: Patents, Trademarks and Trade Secrets in 2019 and beyond

2. Mai 2019, Juristische Fakultät
der Universität Basel,
Peter Merian-Weg 8, 4002 Basel,
Pro-lure Auditorium

Das «European Practice Committee» des IPO führt seine Konferenz zum Thema "The Ever-Changing IP Landscape: Patents, Trademarks and Trade Secrets in 2019 and beyond" durch. Die diesjährige Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Juristischen Fakultät der Universität Basel organisiert und richtet sich vorab an Patentexperten aus Industrie und Wissenschaft. Die Angaben zur Tagung sind über <https://www.ipo.org/index.php/2019-european-practice-committee-conference/> erhältlich.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2019,
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2019, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 2/2019 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Berücksichtigung technischer Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht

30./31. August 2019 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 30. und 31. August 2019. Die weiteren Angaben zum Tagungsthema (technischer Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht) sowie zur Anmeldung folgen.

Zurich IP Retreat 2019 – Nationalism vs. Globalization in IP

13./14. September 2019 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Küsnacht

INGRES setzt seine zusammen mit der ETHZ veranstaltete Tagungsreihe "Zurich IP Retreat" im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht (bei Zürich) fort. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten in englischer Sprache zu "Nationalism vs. Globalization in IP" vor und damit zu wesentlichen Themen des internationalen Immaterialgüterrechts. Die näheren Angaben zu den Vorträgen und zur Anmeldung folgen.

Lehrgang zum Schweizer IP-Spezialisten und Patentanwalt 2019/2020

13. September 2019 bis 12. Juni 2020 (Freitagnachmittag / 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 lassen sich über <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/weiterbildung-und-kurse/weiterbildungskalender/details/coursesc/Event/coursesa/show/event/172-lehrgang-zum-schweizer-ip-spezialisten-und-patentanwalt-gesamter-lehrgang.html> zur Kenntnis nehmen.