

Oktober 2022

Kennzeichenrecht: Entscheide

Logbau AG / Baulog Baulogistik AG

Bestehende Verwechslungsgefahr

BGer vom 23.08.2022
(4A_617/2021)

Zeichen der Klägerin:



Zeichen der Beklagten:



Zwischen den beiden Firmen "Logbau AG" und "Baulog Baulogistik AG", die von im Bereich der Baulogistik tätigen Unternehmen verwendet werden, besteht Verwechslungsgefahr: *"Vor dem Hintergrund der grossen Ähnlichkeit der wesentlichen Zeichenbestandteile (trotz Inversion) sowie der Branchennähe der Parteien kann eine Verwechslungsgefahr auch (...) nicht aufgrund der (...) fehlenden direkten räumlichen Überschneidungen ausgeschlossen werden."*

Lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr darf in Bezug auf einen registrierten, aber noch nicht gebrauchten Domainnamen zumindest dann angenommen werden, *"wenn eine ernsthafte Absicht der Ingebrauchnahme (...) besteht."* Vorliegend ergibt sich die Absicht der künftigen Ingebrauchnahme des Domainnamens "baulog.ch" bereits daraus, dass sich die Beklagte *"in einem aufwendigen Verfahren über mehrere Instanzen für die Zulässigkeit des Domain-Namens (...) einsetzt."*

Zwischen den beiden nebenstehend abgebildeten Logos der Prozessparteien besteht eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr gemäss UWG 3 I d.

Visartis

Parteiwechsel

BVGer vom 08.09.2022
(B-6154/2014)

Gemäss MSchV 4a i.V.m. ZPO 83 kann die Erwerberin einer Marke, die sie sich während eines hängigen Prozesses zueignete, in den Prozess eintreten. Diese Regelung ist in einem Widerspruchsverfahren anwendbar, sowohl wenn eine Widerspruchsmarke als auch wenn eine angefochtene Marke veräussert wird.

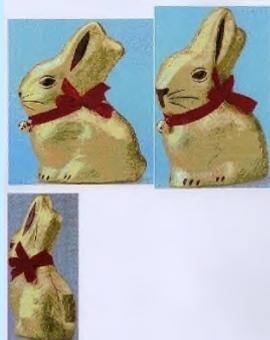
Goldhase

Beweiswert demoskopischer Umfragen

BGer vom 30.08.2022
(4A_587/2021)

Teilweise Zurückweisung bezüglich Auskunft/Rechnungslegung und Festsetzung der konkreten Vollstreckungsmassnahmen.

Lindt-Formmarken:



Lidl-Hase (beispielhaft):



Eine als Parteigutachten eingereichte demoskopische Umfrage ist nicht einzig als Parteivorbringen zu qualifizieren: *"Eine Umfrage (sondage), die bezüglich der befragten Personen und der verwendeten Methoden wissenschaftlich konzipiert und korrekt durchgeführt worden ist, ist zum Beweis der markenrechtlichen Verkehrsdurchsetzung im Zivilprozess tauglich, ja ist das geeignetste Beweismittel. Dies gilt unabhängig davon, dass es von einer Partei ins Verfahren eingeführt wurde. Es handelt sich um ein Dokument (ein Schriftstück), das geeignet ist, eine rechtserhebliche Tatsache zu beweisen, und damit um eine Urkunde im Sinne von ZPO 177. Als Urkunde unterliegt die demoskopische Erhebung der freien Beweiswürdigung (ZPO 157)."*

Die Verfasserin einer durch eine Verfahrenspartei in Auftrag gegebenen demoskopischen Umfrage ist keine sachverständige Person im Sinne von ZPO 183 ff. Folglich greifen bei ihr die Ausstandsgründe von ZPO 183 II i.V.m. ZPO 47 nicht. Der Frage, ob die Verfasserin der Umfrage einem allfälligen Interessenkonflikt unterliegt, ist entsprechend *"– nur, aber immerhin – im Zuge der konkreten Beweiswürdigung Rechnung zu tragen"*.

Demoskopische Umfragen, die online durchgeführt werden, können beweistauglich sein, soweit die Umfragemethodik wissenschaftlichen Standards entspricht. Zwar *"scheint eine enge Beziehung zwischen einer Partei und jener Person, welche die Umfrage durchführt und die demoskopische Erhebung verantwortet, in der Tat nicht unproblematisch"*, doch ist angesichts der Ergebnisse der demoskopischen Umfragen (aktive Bekanntheit: 94 % bzw. 95 %; ungestützte Zuordnung: 87 % bzw. 89 %) vom Beweis der Verkehrsdurchsetzung der beiden Marken der Klägerin auszugehen. Zudem ist in casu die Verkehrsdurchsetzung gerichtsnotorisch.

Zwischen den Formmarken der Klägerin und den Lidl-Schokoladehasen besteht Verwechslungsgefahr. Es ist festzustellen, *"dass die Marken der Beschwerdeführerin als im Verkehr durchgesetzte, besonders kennzeichnungskräftige Zeichen prägende Erinnerungsvorstellungen hinterlassen, an die sich die von den Beschwerdegegnerinnen vertriebenen Hasen stark und in irreführender Weise anlehnen. (...) Daran ändert auch das auf den Lidl-Hasen aufgedruckte Etikett 'FAVORINA' nichts. (...) Zwar grenzt das Etikett 'FAVORINA' die Lidl-Hasen vom Hasen der Beschwerdeführerin ab (...). Gerade bei Lebensmitteln kann allerdings nicht ohne Weiteres angenommen werden, der mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit handelnde Käufer orientiere sich durch die Lektüre der Anschriften. Ihm bekannte Produkte wird er nicht zuletzt anhand der Form und der Ausstattung wählen (...)"*.

VIFOR / VITOP

Eingeschränkter rechtserhaltender Gebrauch

BVGer vom 16.08.2022
(B-5404/2021)

Der Gebrauch einer Marke für Hustenmittel, Magnesiumpräparate und Antidepressiva kann nicht als rechtserhaltender Gebrauch für den Oberbegriff "pharmazeutische Präparate" gewertet werden: Bei "pharmazeutischen Präparaten" handelt es sich *"um einen äusserst breiten Oberbegriff, der zahlreiche Waren von unterschiedlicher Art und Beschaffenheit umfasst (...). (...) Angesichts der Bandbreite von Produkten, die vom Oberbegriff erfasst werden, lässt sich weder von eigentlichen Prototypen noch von einem gängigen Sortiment eines branchentypischen Anbieters sprechen. Zweifellos sind Hustenmittel, Magnesiumpräparate oder Antidepressiva aber weder gemeinhin typisch für alle Arten pharmazeutischer Präparate, noch werden sie von sämtlichen Pharmaunternehmen hergestellt. (...) Der Gebrauch der Widerspruchsmarke lässt sich unter Berücksichtigung einer nahe liegenden künftigen Entwicklung lediglich auf 'pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Magnesiummangel und Depressionen' ausweiten."*

Warengleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Präparaten ist ungeachtet von deren Indikation oder einer allfälligen Rezeptpflicht zu bejahen.

Zwischen den u.a. für Waren der Klasse 5 registrierten Marken VIFOR und VITOP besteht keine Verwechslungsgefahr.

Ägeribier / "ÄGERIBIER (fig.)"

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 08.07.2022
(B-3464/2020)

Angegriffene Marke:



Zwischen den für Getränke (Klassen 32 und 33) beanspruchten Marken "Ägeribier" und "ÄGERIBIER (fig.)" besteht trotz Warenidentität bzw. starker Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit aufgrund des engen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr.

"Bei 'Ägeri' handelt es sich um eine direkte Herkunftsangabe (...). Dass die vollen Namen der dort gelegenen politischen Gemeinden Ober- und Unterägeri lauten, vermag (...) nichts daran zu ändern, dass das Gebiet den meisten Abnehmern bekannt sein dürfte, womit von einer schweizweiten Bekanntheit auszugehen ist. (...) Die streitgegenständlichen Marken der zwei in Ober- resp. Unterägeri ZG ansässigen Anbieter stimmen (...) in den gemeinfreien Elementen 'Ägeri' und 'Bier' überein."

Sicheln ((fig.))

Gegen das Rotkreuzgesetz verstossendes Zeichen

BVGer vom 20.07.2022
(B-59/2022)

Streitgegenständliches Zeichen:



Das nebenstehend abgebildete, mit dem Farbspruch "violett-rot (rich plum; RGB [125,34,72])" hinterlegte Zeichen verstösst gegen das Rotkreuzgesetz, da die im Zeichen enthaltenen Sicheln mit dem geschützten Roten Halbmond verwechselbar sind.

Im Zeichen stehen die beiden Halbmonde deutlich erkennbar im Vordergrund. Das Zeichen stellt – anders als von der Beschwerdeführerin geltend gemacht – weder den Buchstaben "S" noch ein "angedeutetes Kettenglied" erkennbar dar.

"Der Unterschied zwischen dem Farbton des Zeichens der Beschwerdeführerin und dem Roten Halbmond ist zwar im direkten Vergleich sichtbar. Der Rote Halbmond ist jedoch in jeder Rotnuance geschützt (...). Die Farbe der Beschwerdeführerin mit ihrem hohen Rotanteil und der Benennung 'Violett-Rot' kann ohne Weiteres als Farbnuance von Rot qualifiziert werden. Es ist davon auszugehen, dass ein Halbmond in dieser Farbe sehr wohl mit dem Emblem des Roten Halbmondes verwechselt werden kann, insbesondere wenn er auf weissem Grund erscheint."

IPAD / DigiPAD

Sistierung eines Widerspruchsverfahrens

BVGer vom 25.07.2022
(B-622/2021)

Eine Widerspruchsgegnerin reichte gegen eine Widerspruchsmarke beim IGE einen Löschantrag ein. Dieser Antrag bezog sich nur auf einen Teil der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren/Dienstleistungen. Darauf sistierte das IGE das laufende Widerspruchsverfahren. Vor Bundesverwaltungsgericht machte die Widersprechende erfolglos geltend, der Widerspruch sei in Bezug auf die vom Löschantrag nicht betroffenen Waren/Dienstleistungen fortzuführen: Die teilweise Aufhebung der Sistierung *"liesse [das IGE] die Frage der zwischen den Marken bestehenden Verwechslungsgefahr (...) in einem Zwischenentscheid gestützt auf die unbestrittenen Waren (...) und später im Endentscheid für alle (noch) eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke erneut prüfen. In diesem Vorgehen kann kein Verfahrensgewinn im Sinne des Beschleunigungsgebots erkannt werden. Die wiederholte Beurteilung (...) liefe dem Beschleunigungsgebot vielmehr zuwider, weshalb das Interesse der Beschwerdeführerin sich im Zeitgewinn des Zwischenentscheid erschöpft. Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil der Beschwerdeführerin ist mithin zu verneinen."*

Normalkraftanschlüsse

Umfang des Mitbenützungsrechts

BPatGer vom 17.08.2022
(O2020_017)

"Die Kenntnis einschlägiger Normen kann zum allgemeinen Fachwissen eines Fachmanns des entsprechenden Gebiets gezählt werden (...). Ob dies auch für ausländische Normen gilt (...), kann offenbleiben. Es wäre zumindest zu begründen, weshalb in einem technischen Gebiet ausländische Normen beigezogen werden, insbesondere im Baubereich, der besonders stark durch nationale Vorgaben geprägt ist."

Das Bundespatentgericht kann nicht von Amtes wegen prüfen, ob der Gegenstand eines Anspruchs *"auf erfinderischer Tätigkeit beruht, wenn dieser Angriff nicht vorgetragen wurde. Denn ob eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, ist zwar eine Rechtsfrage. Aber welchen Stand der Technik der fiktive Fachmann im Hinblick auf die Lösung der objektiven technischen Aufgabe als Ausgangspunkt genommen hätte, ist eine tatsächliche Behauptung, die von einer Partei aufgestellt werden muss. Dies gilt auch dann, wenn der Angriff gemäss Beurteilung des Fachrichters erfolgreich wäre."*

"Um den Teilnehmer nach Art. 66 lit. d PatG zur Verantwortung zu ziehen[,] genügt es, wenn der Haupttäter zur Verantwortung gezogen werden könnte. (...) Die theoretische Möglichkeit, dass andere Verletzer andere Argumente gegen den Rechtsbestand des Klagepatents, z.B. anderen Stand der Technik, vorbringen, lässt sich nie ausschliessen und führt nicht dazu, dass keine Haupttat droht."

"Mengenmässig ist das Mitbenützungsrecht nicht auf den vor dem Stichtag erzielten Umsatz beschränkt, wie sich aus dem Gesetzestext ergibt. Da das Mitbenützungsrecht bereits entsteht, wenn besondere Anstalten zur Benützung der Erfindung getroffen wurden, kann sich das Recht nicht auf bereits erzielte Umsätze beschränken."

Kann ein streitgegenständliches Erzeugnis sowohl patentverletzend als auch patentfrei eingesetzt werden, so kann der beklagte Hersteller dieses Erzeugnisses nicht verpflichtet werden, den Vertrieb einzustellen. Er kann jedoch verpflichtet werden, die Erzeugnisse mit einem Warnhinweis bezüglich der patentverletzenden Einsatzweise zu vertreiben. Die Tatsache, dass der Warnhinweis nicht von allen Käufern beachtet und befolgt werden wird und damit die Gefahr einer Patentverletzung nicht ausschliesst, sondern nur verringert, macht den Warnhinweis als zu verfügende Massnahme *"nicht ungeeignet"*.

Prozessfinanzierung

Verwirkung wegen langen Zuwartens

BPatGer vom 24.08.2022
(S2022_004)

Die Einreichung eines Massnahmegesuchs rund zweieinhalb Jahre nach Kenntnis eines Sachverhalts (hier die umstrittene Inhaberschaft an einer Patentanmeldung) erfolgt – wenn keine besonderen Umstände (wie z.B. das Führen von Vergleichsgesprächen) vorliegen – verspätet: *"Dass die Klägerin vor der Einreichung des Massnahmegesuchs die Prozessfinanzierung sicherstellen musste, vermag ein längeres Zuwarten (...) nicht zu rechtfertigen. Die Schwierigkeit, einen Prozessfinanzierer zu finden, kann nicht den Beklagten zum Nachteil gereichen."*

Diverses: Aktuelles

Harmonisierung der IGE-Richtlinien

IGE im September 2022
www.ige.ch

Heute bestehen vollständige und aktuelle IGE-Richtlinien einzig für die Marken (Markenrichtlinien vom 01.03.2022). Bei den Patenten sind lediglich die Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen (Sachprüfungsrichtlinien vom 01.01.2021) publiziert. Bei den Designs gibt es bis heute gar keine Richtlinien. Das IGE hat nun Entwürfe für Richtlinien in den Bereichen Marken, Designs und Patente erarbeitet und führt diesbezüglich eine Konsultation bei den interessierten Kreisen durch.

Der Entwurf der revidierten Richtlinien in Markensachen und die neu redigierten Richtlinien in Patent- sowie in Designsachen wurden auf der IGE-Homepage veröffentlicht:

- Marken: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/schutztiteluebergreifend/d/Markenrichtlinien_Teile_1-3_fuer_Konsultation_DE.pdf
- Patente: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/schutztiteluebergreifend/d/Patentrichtlinien_Teile_1-4_fuer_Konsultation_DE.pdf
- Design: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/schutztiteluebergreifend/d/Designrichtlinien_Teile_1-3_fuer_Konsultation_DE.pdf

Das Projekt wird den interessierten Kreisen zur Stellungnahme bis am 25. November 2022 unterbreitet.

Die harmonisierten Richtlinien sollen am 1. Juli 2023 in Kraft treten.

Literatur

Aktenschluss, Noven- und Replikrecht im summarischen Verfahren der Schweizerischen Zivilprozessordnung

Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bd. 41

Benjamin Domenig

DIKE Verlag AG,
Zürich et al. 2022,
XXXVII + 198 Seiten, CHF 82;
ISBN 978-3-03891-509-6

Die St. Galler Doktorarbeit untersucht ausführlich den Zeitpunkt des Aktenschlusses und die Handhabung des Noven- und Replikrechts im summarischen Verfahren. Angesichts der im Immaterialgüterrecht überragenden Bedeutung der summarischen Verfahren ist diese Doktorarbeit für die hiesige Leserschaft in der Advokatur wie auch am Bundespatentgericht und den einzigen kantonalen Instanzen von besonderem Interesse. Nach der Erläuterung zum Aktenschluss im summarischen Verfahren setzt sich insbesondere der Autor mit dem Noven- sowie anschliessend mit dem Replikrecht im Summarverfahren eingehend auseinander und gelangt zu abschliessenden Folgerungen.

Bestimmung der Art und des Umfanges der Rechtseinräumung im Urheberrechtsvertrag

Zürcher Studien zum Privatrecht,
Bd. 306

Corina Bötschi

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2021,
XLIV + 253 Seiten, CHF 79;
ISBN 978-3-7255-8274-7

Die mit dem Untertitel "Ein Beitrag zur Methode der Vertragsauslegung" an der Universität Zürich verfasste Dissertation widmet sich nach den Grundlagen zum Urheberrecht als Schutzrecht und der Vertragsauslegung und -ergänzung den urheberrechtsspezifischen Auslegungsgrundsätzen, der Methode der Auslegung von Urheberrechtsverträgen und der Methode der Vertragsergänzung. Die Autorin erläutert, wie sich Art und Umfang der Rechtseinräumung im Urheberrechtsvertrag bestimmen lassen. Dafür setzt sie sich insbesondere mit ausgewählten schweizerischen sowie deutschen Urteilen auseinander und analysiert deren Sachverhalt und Erwägungen.

Designgesetz

Stämpflis Handkommentar

Robert M. Stutz /
Stephan Beutler /
Marc Hottinger (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2022,
LXXXII + 1200 Seiten, CHF 398;
ISBN 978-3-7272-2088-3

Die zweite Auflage des vorliegenden Kommentares erläutert die Bestimmungen des Designgesetzes aus der Sicht der Praxis mit ausgeprägter wissenschaftlicher Verankerung. Damit liegt erstmals seit bald zehn Jahren wieder ein umfassendes Werk zum schweizerischen Designgesetz vor. Die Rechtsprechung und die Literatur sind sorgfältig eingearbeitet und besprochen. Zudem wird auf die anderen schweizerischen Immaterialgüterrechtsgesetze, die EU-Gesetzgebung und die multilateralen Abkommen Bezug genommen. Dank der Zusammenarbeit mit dem IGE wird auch dessen Sichtweise aus erster Hand berücksichtigt. Eine führende Stellung in der Schweizer Designrechtsliteratur wie auch in der hiesigen immaterialgüterrechtlichen Praxis ist dem Buch gewiss.

DS-GVO | BDSG Datenschutz- Grundverordnung; Bun- desdatenschutzgesetz

Handkommentar

Gernot Sydow /
Nikolaus Marsch (Hg.)

Nomos Verlagsgesellschaft,
3. Aufl., Baden-Baden 2022,
2559 Seiten, ca. CHF 226;
ISBN 978-3-8487-7290-2

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung trat vor vier Jahren in Kraft. Der 2017 erschienene Handkommentar hat sich in dieser Zeit etabliert. In seiner vorliegenden 3. Auflage befasst sich das 31-köpfige Autorenteam aus Wissenschaft, Anwaltschaft, Justiz und Verwaltung mit der umfassenden Aktualisierung der einzelnen Kommentare sowie mit einigen wesentlichen konzeptionellen Neuerungen. Neu werden auch die Normen des BDSG besprochen. Insbesondere werden die Neuheiten im Gebiet der Digitalisierung berücksichtigt, vor allem in den Bereichen Beschäftigungsdatenschutz, Telekommunikation und Verarbeitung sensibler Daten.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

30. Januar 2023,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 30. Januar 2023 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

Vorgesehenes, nicht mehr
gültiges Datum: 2. April 2020;
Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern verschoben die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess. Das neue Datum ist noch nicht festgelegt und dürfte im Laufe des Jahres 2022 verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

4. Juli 2023,
Lake Side, Zürich

Am 4. Juli 2023 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, hoffentlich wieder gefolgt von der Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Zurich IP Retreat 2023

8./9. September 2023 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Küsnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird am 8. und am 9. September 2023 in Küsnacht (ZH) durchgeführt. Weitere Angaben folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.