

Oktober 2023

Kennzeichenrecht: Entscheide

Application télétravail

Rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung

BGer vom 03.04.2023
(4A_458/2022)

Macht eine Nichtigkeitsklägerin die rechtsmissbräuchliche Hinterlegung einer Marke geltend und zeigt sie zusätzlich Ungereimtheiten in der Markengebrauchsabsicht der Beklagten auf, so hat Letztere nicht nur ihre vorhandene Absicht zum Markengebrauch darzulegen, sondern das Vorhandensein einer vernünftigen Markenstrategie aufzuzeigen: *"celui qui se voit reprocher d'avoir procédé à un dépôt frauduleux, peut être tenu, en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits et compte tenu des difficultés inhérentes à la preuve du fait interne et négatif que représente l'absence d'intention du déposant d'utiliser une marque enregistrée, de documenter ou à tout le moins d'exposer les raisons pour lesquelles, dans le cas concret, le dépôt litigieux, nonobstant les incohérences pointées du doigt par l'autre partie, faisait partie d'une stratégie de marque raisonnable (...). Or, la recourante affirme, à tort, que seule la volonté générale de protéger un produit, indépendamment d'une quelconque stratégie liée au dépôt, était décisive."*

You See Augenlaser / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 05.07.2023
(B-4246/2022)



Zwischen den u.a. für medizinische Dienstleistungen (Klasse 44) beanspruchten Marken "You See Augenlaser" und "EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr. Zu beachten ist, dass in Bezug auf medizinische Dienstleistungen von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen ist und dass der Widerspruchsmarke in Bezug auf solche Dienstleistungen nur eine *"minimale Kennzeichnungskraft"* und damit nur ein eingeschränkter Schutzbereich zukommt.

[Apfel] (fig.)

Unterscheidungskräftige Bildmarke – Prüfungsmassstab bei Inhaltsbezogenheit

BVGer vom 26.07.2023
(B-4493/2022)



Nach Erlass des vorliegenden BVGer-Entscheids beschloss das IGE, seine Praxis zu thematischen Inhaltsangaben (die u.a. auch strenger ist als jene des EUIPO) zu überprüfen. Das IGE reichte folglich keine Beschwerde gegen diesen BVGer-Entscheid ein und wird den Entwurf für eine neue Praxis zeitnah in eine Vernehmlassung geben. Vgl. dazu www.ige.ch.

Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung einer Marke zu, die aus einer Abbildung eines Apfels besteht (vgl. nebenstehend) und u.a. Schutz für Ton-, Video- und Filmaufnahmen sowie entsprechende Datenträger (Klasse 9) beansprucht. Das IGE hatte die Marke für diese Waren wegen (angeblicher) Inhaltsbezogenheit zurückgewiesen.

Bei inhaltsbezogenen Waren und Dienstleistungen ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens nicht auf ein "abstraktes Marktinteresse" abzustellen, sondern auf ein "tatsächliches" bzw. "konkretes Marktinteresse": *"Bei (...) inhaltsbezogenen Waren und Dienstleistungen werden Titel, Überschriften und letztlich auch Bildzeichen nicht ohne weiteres als Kennzeichen einer betrieblichen Herkunft wahrgenommen. Weil aber nahezu alle Begriffe einen möglichen Inhalt beschreiben oder darstellen können, solange ihr tatsächlicher oder beabsichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist, würde diese Lösung den Zweck des Markenrechts im Bereich der Inhaltswaren und die Eintragung von Marken für solche Waren und Dienstleistungen überhaupt verunmöglichen (...). Entsprechend ist es angezeigt, dass Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Marktinteresses geprüft werden."*

"Dem Interesse der Mitanbieter (...) ist insbesondere dann Rechnung zu tragen, wenn eine wesentliche Zahl weiterer Anbieter entsprechende Waren zum selben Thema freihalten, also eine aktuelle Nachfrage besteht (...). Diese aktuelle Nachfrage entspricht dem, hierfür ergänzend geprüften, Freihaltebedürfnis."

"Verbunden mit einem [in casu] fehlenden Marktinteresse (...) wird ein Abnehmer bei der Abbildung eines Apfels in Zusammenhang mit Ton-, Bild- und Filmaufnahmen und entsprechenden Datenträgern (...) nicht ohne weitere Überlegungen oder gedankliche Zwischenschritte direkt erkennen, dass es sich dabei um deren Inhalt handelt. Eine blosser Anspielung, dass ein Apfel Inhalt der beanspruchten Waren sein könnte, genügt nicht, und ein unmittelbarer Hinweis darauf fehlt vorliegend. Aufgrund fehlender Produktnähe darf der Marke die Unterscheidungskraft somit nicht abgesprochen werden. Hervorzuheben ist jedoch, dass es sich bei der Eintragung um das Bild dieses konkreten Apfels handelt und dass bei einem markenmässigen Gebrauch des Apfelbildes für Medien, die thematisch von Äpfeln handeln, das Zeichen durch die Beschwerdeführerin als Formbildmarke verwendet und folglich an Schutz verlieren würde."

Merck

Abgrenzung zwischen Rechtsschutzinteresse und materiellem Recht

BGer vom 16.05.2023
(4A_570/2022)

Aus historischen Gründen treten zwei Pharmaunternehmen unter dem gleichen Namen ("Merck") auf. Nach einem langen Rechtsstreit (vgl. BGE 146 III 225; sic! 2020, 629; INGRES NEWS 7-8/2020, 2) verpflichtete das Handelsgericht Zürich das eine Unternehmen dazu, u.a. gewisse Internet- und Social Media-Inhalte für die Schweiz zu "geoblockieren" und gewisse Social Media-Accounts nicht mehr zu benutzen (INGRES NEWS 1/2023, 1). Das Bundesgericht weist eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde ab.

Die Fragen, ob strittige "Online"-Präsenzen in der Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar sind und wie sich allfällig angebrachte "Disclaimer" auf die bestimmungsgemässe Abrufbarkeit auswirken, sind nicht solche des Rechtsschutzinteresses (Eintretensvoraussetzung), sondern solche des materiellen Rechts. Diesbezüglich neu ins Verfahren eingebrachte Sachverhaltselemente und/oder Beweismittel fallen daher unter den Geltungsbereich von ZPO 229 (Novenrecht). Auch die Frage nach der Verhältnismässigkeit beantragter Verbote ist eine solche des materiellen Rechts.

Macht eine Partei geltend, eine Internetseite sei bereits seit langer Zeit auf die Schweiz ausgerichtet (und daraus fließende Ansprüche seien entsprechend verwirkt), so trifft sie dafür die Beweispflicht.

CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.) / C Chianti Gran Selezione (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 09.08.2023
(B-5591/2021)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für Weine (Klasse 33) eingetragenen Marken "CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.)" und "C Chianti Gran Selezione (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr.

"S'agissant (...) des marques comprenant une appellation d'origine protégée, (...) chacune des parties a le droit a priori d'utiliser ce signe. Ce droit découle notamment de l'art. 9 de l'annexe 7 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) qui règle les relations entre appellations d'origine et indications géographiques et marques."

"Si des marques coïncident uniquement dans une indication géographique ou dans une dénomination protégée en tant qu'AOP/IGP, cela n'entraîne pas de similitude des signes pertinente pour le droit des marques".

Abspaltung

Vertragsauslegung – Erlaubnis zur Nutzung enthält nicht automatisch Erlaubnis zur Eintragung im Register

BGer vom 17.07.2023
(4A_154/2023)

Im Rahmen einer Unternehmensabspaltung wurden diverse (Nutzungs-)Rechte auf ein neues Unternehmen übertragen. Als dieses neue Unternehmen ein Kennzeichen als Marke registrierte, verlangte das Stammunternehmen u.a. die Nichtigerklärung dieser Marke. Im Gegensatz zum Handelsgericht (vgl. INGRES NEWS 6/2023, 1) erklärt das Bundesgericht die streitgegenständliche Marke für nichtig.

Wird im Rahmen einer Unternehmensabspaltung vertraglich die Nutzung eines nicht registrierten Zeichens erlaubt, so ist damit nicht automatisch auch die Hinterlegung dieses Zeichens als Marke zugelassen. Vielmehr ist durch Vertragsauslegung und mittels konkret vorgelegter Beweise zu ermitteln, ob über das Recht auf Nutzung hinaus auch ein Recht auf Eintragung vereinbart wurde.

VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 21.08.2023
(B-938/2021)

Zwischen den u.a. für Fahrzeuge (Klasse 12) und Reparaturdienstleistungen (Klasse 37) beanspruchten Marken VOLKSWAGEN und "VolksWerkstatt" besteht eine zumindest indirekte Verwechslungsgefahr.

Zwischen Fahrzeugen (Klasse 12) einerseits und Reparaturdienstleistungen für Motorfahrzeuge (Klasse 37) sowie Vermietung von Fahrzeugen (Klasse 39) andererseits besteht Gleichartigkeit. Gleichartigkeit, wenn auch nur eine entfernte, besteht auch zwischen Fahrzeugen (Klasse 12) sowie Lagerung und Verpackung von Waren (Klasse 39), da unter die letztgenannten Dienstleistungen u.a. auch die Lagerung und Verpackung von Motorfahrzeugersatzteilen fällt.

Der Widerspruchsmarke VOLKSWAGEN kommt für Fahrzeuge (Klasse 12) Bekanntheit und damit ein *"erhöhter Schutzzumfang"* zu. Dabei schadet es der Marke nicht *"dass ihre zwei Bestandteile 'Volks' und 'Wagen' grundsätzlich beschreibender Natur sind"*.

Wegen der thematischen Nähe von "Wagen" und "Werkstatt", der Übernahme von "Volks" und des gleichen Zeichenbaus ist davon auszugehen, dass Abnehmer annehmen könnten, bei "VolksWerkstatt" handle es sich um eine Werkstatt von VW. Folglich ist eine indirekte Verwechslungsgefahr *"nicht auszuschliessen"*.

Leasing und Finanzierung von Fahrzeugen

Bindungswirkung von einvernehmlichen Regelungen im Kartellrecht

BVGer vom 05.06.2023
(B-4596/2019)

Nach Durchführung einer Untersuchung im Leasing- und Finanzierungsmarkt von Fahrzeugen schlossen die meisten involvierten Parteien mit dem WEKO-Sekretariat einvernehmliche Regelungen (ERV) ab. Diese wurden sodann von der WEKO genehmigt. Obschon in den Genehmigungsentscheiden der in den ERV vereinbarte Sanktionsrahmen nicht überschritten wurde, erhob eine der Finanzierungsfirmen Beschwerde gegen die sie betreffende Genehmigungs- und Sanktionsverfügung. Das Bundesverwaltungsgericht bejaht das Vorliegen eines genügenden Rechtsschutzinteresses.

"Privaten kommt (...) eine grundrechtlich fundierte Entscheidungsfreiheit zu, die auch beinhaltet, von einmal eingenommenen Standpunkten wieder abrücken zu dürfen. (...) Die Bindung Privater an ihr Vorverhalten darf daher nur mit grosser Zurückhaltung angenommen werden. (...) Zur Frage, ob ein Rechtsschutzinteresse gegeben ist, wenn sich das Rechtsmittel gegen eine Verpflichtung richtet, der das betroffene Unternehmen im Rahmen der EVR ausdrücklich zugestimmt hat, hat sich die Gerichtspraxis bisher noch nicht explizit geäussert. In der Lehre wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass in diesen Fällen regelmässig ein nicht schutzwürdiges widersprüchliches Verhalten vorliegt. Letztlich hat das Bundesverwaltungsgericht aber immer im Rahmen einer Einzelfallprüfung anhand der konkreten Umstände zu prüfen, ob eine Beschwerde rechtsmissbräuchlich erhoben wurde."

Die Beschwerdeführerin erhielt hinsichtlich Massnahmen, Sanktion und Verfahrenskosten zwar das, was mittels EVR vereinbart war. Ihr Ziel, eine gewisse negative Publizität zu umgehen, wurden aber nicht erreicht, da der Antrag des Sekretariats an die WEKO und dann die zu publizierende WEKO-Verfügung viel ausführlicher ausfielen, als von der Beschwerdeführerin verlangt: *"Vorliegend wurde bei der Beschwerdeführerin die berechtigte Erwartung erweckt, dass negative Publizität durch eine kurze Genehmigungsverfügung vermieden werden könne. Namentlich aufgrund dieser Erwartung erklärte sie sich mit der EVR und den darin festgehaltenen Massnahmen und einer Sanktion im aufgezeigten Sanktionsrahmen einverstanden. Da sie in dieser Erwartung letztlich aber getäuscht wurde, kann der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall das an sich aktuelle und schutzwürdige Rechtsschutzinteresse nicht aufgrund eines widersprüchlichen oder missbräuchlichen Verhaltens bzw. eines venire contra factum proprium abgesprochen werden."*

Urheberrecht: Entscheide

Solution

Auslegung eines IT-Vertrags

BGer vom 11.07.2023
(4A_372/2022)

Vertragsrechtliche Ansprüche, die sich auf die Schlecht- oder Nichterfüllung eines Lizenzvertrags oder die Abtretung von Immaterialgüterrechten stützen, fallen in den Geltungsbereich von ZPO 5 I a.

Die Aushändigung eines Source-Codes bedeutet nicht per se, dass auch die Urheberrechte daran übertragen werden: *"La remise du code-source au client ne signifie pas impérativement qu'il s'est fait céder les droits d'auteur sur le logiciel, même si cela peut constituer un indice"*.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Kunde und Softwareprogrammierer vermag für sich nicht zu bedeuten, dass die Urheberrechte an der Software eingeräumt wurden: *"La cliente (...) n'indique pas quelles clauses contractuelles (...) feraient augurer d'une cession des droits d'auteur plutôt que d'une simple autorisation d'utiliser les logiciels (licence) (...) Elle insiste sur le fait qu'elle devait collaborer étroitement avec l'entreprise fournisseuse; or, à lui seul, cet élément vague ne permet pas d'inférer un transfert des droits d'utilisation à la cliente."*

Patentrecht: Aktuelles

Bundespatentgericht: Wahl von (neuen) Richterinnen und Richtern

Vereinigte Bundesversammlung
am 27. September 2023

Die vereinigte Bundesversammlung hat vierzig sich zur Wiederwahl stellende Richter und Richterinnen des Bundespatentgerichts bestätigt, insbesondere Mark Schweizer (Präsident) und Tobias Bremi (zweiter hauptamtlicher Richter).

Für die Besetzung von vakant gewordenen nebenamtlichen Richterstellen (mit technischer Ausbildung) wurden aus 27 Bewerbungen (4 Personen fühlten sich weiblich, 23 Personen fühlten sich männlich) die folgenden Personen neu ins Richterergremium gewählt: Susanne Finklenburg, Stephan Kessler, Lorena Pittico, Susanna Ruder.

Die Wahl gilt für die Amtsperiode 2024 bis 2029.

Literatur

Medienrecht in der Schweiz

Christoph Born /
Andreas Blattmann /
Simon Canonica /
Peter Studer

Dike Verlag, 2. Aufl.,
Zürich et al. 2023,
XXII + 222 Seiten, CHF 42;
ISBN 978-3-03891-478-5

Das vorliegende Werk der Buchreihe "in a nutshell" erscheint in der 2. Auflage und liefert gerade durch seine leichte Verständlichkeit und gute Strukturierung eine wertvolle praktische Einführung in das Schweizer Medienrecht. Mit der neuen Auflage konnten die jüngste Rechtsprechung, mehrere Gesetzesrevisionen sowie technologische Entwicklungen eingearbeitet werden. Das im Taschenbuchformat erschienene Werk prominenter Praktiker eignet sich nicht nur für das Studium, sondern verhilft auch im Rechtsalltag zu einem schnellen Einblick in dieses Rechtsgebiet.

Europäische Plattformregulierung

Björn Steinrötter (Hg.)

Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2023,
624 Seiten, ca. CHF 124;
ISBN 978-3-8487-7825-6

Das in der ersten Auflage von Björn Steinrötter herausgegebene und von über 20 Autorinnen und Autoren verfasste Praxishandbuch stellt die neuen europäischen Rechtsnormen bzw. diesbezüglichen Entwürfe (DSA, DMA, P2B-VO, DGA, DA, AI Act, DSM-RL) dar, ordnet diese, benennt rechtliche Schwierigkeiten und stellt mögliche Lösungswege vor. Die neuen Rechtsakte werden für Anbieter digitaler Dienste, für betroffene Unternehmen wie auch für private Nutzer wesentliche Auswirkungen haben, wobei das genannte Buch für alle eine Anleitung bietet.

Praxishandbuch Produktregulierung

Heilmittel, Lebensmittel,
Kosmetika, Chemikalien,
Alkohol und Tabak

MLL Legal

Stämpfli Verlag, Bern 2023,
LXII + 753 Seiten, CHF 318;
ISBN 978-3-7272-8373-4

Das von der Anwaltskanzlei MLL Legal veröffentlichte und von deren Juristinnen und Juristen verfasste Praxishandbuch bietet einen Überblick über die regulatorischen Anforderungen an Erzeugnisse vor allem aus den Bereichen Heilmittel, Lebensmittel, Kosmetika, Chemikalien, Alkohol und Tabak, wobei auch auf überschneidende Rechtsgebiete Bezug genommen wird, insbesondere das Produkthaftpflichtrecht und das Datenschutzrecht. Das Praxishandbuch zur Produktregulierung dient als wesentliche Leitlinie bei der Durchführung einer erfolgsversprechenden Produktimplementierung.

Protection des données en entreprise

François Charlet

Helbing Lichtenhahn, Basel 2023,
LVI + 616 Seiten, CHF 88;
ISBN 978-3-7190-4276-9

Das in französischer Sprache geschriebene Werk bietet einen praktischen Leitfaden für Unternehmen. Das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz sowie die DSGVO der EU werden anschaulich zusammengefasst. Mehrere Checklisten, Schemata und nützliche Praxistipps liefern weitere hilfreiche Angaben zur Umsetzung der neu geltenden Normen. Ergänzt wird das Werk durch eine grosse Sammlung an Musterdokumente, die "online" zur Nutzung zugänglich sind.

Loi fédérale sur la protection des données

Commentaire romand

Philippe Meier /
Sylvain Métille (Hg.)

Helbing Lichtenhahn, Basel 2023,
XLV + 1074 Seiten, CHF 378;
ISBN 978-3-7190-4283-7

Der erste in französischer Sprache verfasste Kommentar zum neuen Bundesgesetz über den Datenschutz enthält eine detaillierte Erörterung des am 1. September 2023 in Kraft getretenen Gesetzes. Die rund 20-köpfige Autorenschaft, welche sich vielschichtig aus Anwaltschaft, Wissenschaft und Datenschutzbeauftragten zusammensetzt, bemüht sich um klare Antworten auf offene Fragen und erarbeitet – auch in steter Würdigung der Rechtslage in der Europäischen Union – lesenswerte Grundlagen zur praktischen Umsetzung des revidierten Datenschutzgesetzes.

Tagungsbericht

IP Retreat 2023 – The Measure of All Things

8./9. September 2023,
Seehof, Küsnacht

Mit seinem zweitägigen "Zürich IP Retreat" führte INGRES zusammen mit der ETH Zürich zum vierten Mal die international ausgerichtete Tagungsreihe durch. Gegen 45 Teilnehmende besprachen mit Schweizer und internationalen Experten (Deutschland, Grossbritannien, Italien, Spanien, USA) aus Judikatur, Lehre und Advokatur zahlreiche Fragen zu "The Measure of All Things". Ein ausführlicher Tagungsbericht folgt in der sic!. Die Folgeveranstaltung ist für den Spätsommer 2025 wieder im Seehof in Küsnacht vorgesehen.

Veranstaltungen

VESPA-Herbstseminar

3. November 2023,
Novotel Basel City, Basel

Am 3. November 2023 veranstaltet der VESPA in Basel sein Herbstseminar zum Thema "Vorgerichtliche Überlegungen und Massnahmen im Patentstreit: 'Freedom to Operate' und mögliche Strategien bei drohender Patentverletzung". Weitere Angaben und das Formular zur Anmeldung finden sich auf www.vespa.swiss.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

5. Februar 2024,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 5. Februar 2024 statt (mit fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung liegt bei und ist auf www.ingres.ch zugänglich.