

Januar 2019

Kennzeichenrecht: Entscheide

Armani-Adler

Widerrechtliche Kennzeichnung von Uhren

HGer BE vom 09.11.2018
(HG 17 77)

Nicht rechtskräftig!

Auswahl der Marken der Klägerin:



EMPORIO ARMANI

Auftritt und Marke der Beklagten:



Armani klagte u.a. gestützt auf diverse Marken (vgl. nebenstehende Abb. 1 und 2) erfolgreich gegen ein neues "Branding" einer Uhrenherstellerin (vgl. Abb. 3).

Für den Modebereich sind sowohl das Wortzeichen ARMANI als auch der "Armani-Adler" (vgl. Abb. 1) als bekannte Marken zu werten. Diese Bekanntheit erstreckt sich auch auf Uhren, da diese gängige Modeaccessoires darstellen.

Zwischen den beiden Zeichen "Armani-Adler" (Abb. 1) und "Flügelkrone GLYCINE" (Abb. 3) besteht in Bezug auf gleichartige Waren (Uhren) Verwechslungsgefahr. Trotz der Grösse des Wortbestandteils GLYCINE im Branding der Beklagten bleibt der Bildbestandteil, d.h. die "Flügelkrone", besser in Erinnerung haften, da dieser *"reflexartig eine Assoziation mit den bekannten Adlermarken der Klägerin weckt und damit für den Gesamteindruck prägend ist."*

Um einen Gewinnherausgabeanspruch zu beziffern, braucht eine Klägerin sämtliche Informationen, die auf die Berechnung des Gewinns bzw. der Bereicherung einwirken können. *"Dazu gehören sowohl positive Faktoren (Ertrag) als auch negative Faktoren (Aufwand)."* Es genügt daher nicht, wenn eine auskunftsbelastete Partei einzig ihren erzielten Bruttoerlös bekannt gibt. Vielmehr ist auch Auskunft über die *"einzelnen Herstellungskosten, namentlich Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten zu geben und darüber Rechnung zu legen."* Das Informationsinteresse der Klägerin und das Geheimhaltungsinteresse der auskunftsbelasteten Beklagten sind jedoch gegeneinander abzuwägen, weshalb bei Vorliegen schutzwürdiger Interessen eine Informationserteilung an einen neutralen Experten gutgeheissen werden kann.

ONE&ONLY (fig.)

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 21.08.2018
(B-1294/2017)



Das mit dem Farbanspruch "Dunkelbraun und Weiss" hinterlegte Wort-/Bildzeichen "ONE&ONLY (fig.)" ist für Lebensmittel der Klassen 29, 30 und 32 nicht zum Markenschutz zuzulassen.

"Das Wortelement 'ONE&ONLY' ist stark anpreisend und dadurch auch stark beschreibend. Die Ansprüche an die grafische Ausgestaltung sind folglich hoch anzusetzen."

"Das originellste Element des Zeichens ist das künstlerisch gestaltete Et-Zeichen, welches jedoch nur einen untergeordneten Aspekt des Zeichens darstellt."

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Staubsauger

Verhältnismässigkeit von Massnahmen zur Beseitigung eines UWG-Verstosses

HGer SG vom 16.11.2017
(HG.2015.154/2)

Das Handelsgericht St. Gallen verbietet einer Importeurin den Vertrieb von Staubsaugern unter Verwendung von gegen das Lauterkeitsrecht verstossenden Werbeaussagen und Abbildungen. Das Gericht sieht aber davon ab, der Importeurin die Einfuhr der Staubsauger zu verbieten und ihr eine Rückrufspflicht für bereits verkaufte Staubsauger aufzuerlegen.

Vorliegend ist nicht ersichtlich "inwiefern sich die Einfuhr der beklagten Waren in die Schweiz oder die Lagerung dieser Waren in der Schweiz bereits auf den Wettbewerb auswirken sollte. Grundsätzlich kann ein Verbot der Einfuhr und Lagerung von Ware, deren Vertrieb an sich unlauter ist, durchaus angezeigt sein, da es sich um Vorbereitungshandlungen handeln könnte. Im vorliegenden Fall, in dem es bloss um Verpackungen u. Ä. geht, die vor der Ausstellung in Verkaufsräumen ohne weiteres entfernt werden können, rechtfertigt sich das beantragte weitreichende Verbot jedoch nicht."

Die Anordnung eines Rückrufs von bereits verkauften Staubsaugern ist in casu unverhältnismässig: *"Der erforderliche Aufwand und die zu erwartenden negativen Auswirkungen einer solchen Anordnung auf die Reputation der Beklagten stehen in keinem Verhältnis zu den Vorteilen, welche die Klägerin aus einem Rückruf allfällig vorhandener Restmengen ziehen könnte."*

Visitenkarte

Verwendung eines unzutreffenden Titels

AppGer BS vom 19.09.2018
(SB.2016.56 (AG.2018.617))

Eine Paarberaterin, die sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit fälschlicherweise als Trägerin eines Dokortitels ausgibt, ist nach UWG 3 I c i.V.m. UWG 23 strafbar.

UWG 3 I b erfasst generell die Verwendung von unzutreffenden Angaben. UWG 3 I c zielt dagegen spezifisch auf die unzutreffende Verwendung von Titeln und Berufsbezeichnungen. UWG 3 I c stellt deshalb im Verhältnis zu UWG 3 I b eine lex specialis dar.

Diverses: Aktuelles

Jahresbericht 2017/2018 des IGE

IGE Dezember 2018
www.ige.ch

Der Jahresbericht kann beim IGE bestellt oder im PDF-Format über www.ige.ch (Rubrik "Über uns" / "Jahresberichte und Jahresrechnungen") eingesehen und heruntergeladen werden.

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2017/2018 veröffentlicht. Dieser zeigt, dass im Berichtsjahr 17'109 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 16'229) beim IGE eingingen, was einem Plus von 5.4% entspricht. Rund 97% der Eintragungsgesuche wurden elektronisch eingereicht ("e-trademark"); gut 6% der Gesuche waren sogenannte Express-Gesuche (beschleunigtes Verfahren). Knapp die Hälfte der Markeneintragungsgesuche wurde im sogenannten Verfahren der "vorgezogenen Prüfung" behandelt. Dabei gleicht der Markenmelder die WDL mit den vom IGE akzeptierten Begriffen ab. Ist ein solches Gesuch offensichtlich unproblematisch, wird es binnen sechs Arbeitstagen in das Markenregister eingetragen, was in rund der Hälfte der Fälle möglich war. Die Zahl der angestregten Widerspruchsverfahren stieg leicht: 616 Verfahren gegenüber 605 im Vorjahr. Die internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz nahmen ebenfalls leicht zu, nämlich von 15'342 auf 15'631.

1'591 nationale Patentgesuche wurden im Berichtsjahr eingereicht (Vorjahr: 1'795). Immer häufiger werden Patentanmeldungen direkt dem EPA unterbreitet, was auch bewirkt, dass im Berichtsjahr in der Schweiz nur 7'304 Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung von nationalen Patenten bezahlt wurden, dagegen 111'172 für EP-Patente.

Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen unter dem Vorjahresniveau (780; Vorjahr: 866). Damit wurde der Aufwärtstrend der letzten Jahre gebrochen. Zu beachten ist aber, dass zwar weniger nationale Designs angemeldet wurden, innerhalb dieser Designs jedoch die Zahl der aufgeführten Schutzgegenstände (Sammelanmeldungen) gegenüber dem Vorjahr um 5% stieg.

Durchflussmessfühler

Umfang des Replikrechts in Patentverfahren

BPatGer vom 18.12.2018
(O2016_009)

Nicht rechtskräftig!

Erhebt eine Beklagte in einem Patentverletzungsprozess die Einrede der Nichtigkeit des Klagepatents, so gibt das Bundespatentgericht der klagenden Patentinhaberin in der Regel die Gelegenheit, sich vor der Instruktionsverhandlung in einer thematisch *"beschränkten Replik"* ausschliesslich zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu äussern. Führt die Instruktionsverhandlung nicht zum Abschluss des Verfahrens und wird an der Instruktionsverhandlung nicht plädiert, so kann der Kläger mit der nach der Verhandlung folgenden *"ergänzenden Replik"* neue Tatsachenbehauptungen und damit auch geänderte Patentansprüche vorbringen, ohne dass die Voraussetzungen von ZPO 229 I erfüllt sein müssen. Die Tatsache, dass die Klägerin vorgängig bereits eine *"beschränkte Replik"* einreichen konnte, führt entsprechend nicht dazu, dass sie sich in der *"ergänzenden Replik"* thematisch einschränken muss.

"Gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bildet PatG 66 b die materiellrechtliche Grundlage für den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch, auch wenn es um Informationen geht, die der Bezifferung der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen. Trotz Kritik in der Lehre hält das Bundespatentgericht vor allem aus prozessualen Gründen an dieser Rechtsprechung fest. Müsste bereits in der ersten Stufe der Stufenklage insbesondere auch zum Verschulden plädiert und eventuell Beweis erhoben werden, würde das Verfahren erheblich kompliziert und verlängert."

Der auskunftsbelastete Patentverletzer hat den erzielten Bruttoumsatz darzulegen. Hingegen hat die Klägerin keinen Anspruch darauf, dass der Patentverletzer die abzugsfähigen Kosten (Gestehungskosten) darlegt. Werden diese nicht offengelegt bzw. nicht bewiesen, so trägt der Patentverletzer jedoch die entsprechenden Folgen. Vermag der Patentverletzer die geltend gemachten Kosten z.B. mangels einer gehörig geführten Buchhaltung nicht zu beweisen, so verbleibt kein Raum für eine Schätzung im Sinne von OR 42 II. Zudem genügt *"die Angabe einer einzigen Zahl als 'Fixkosten' (...) nicht und führt dazu, dass keine abzugsfähigen Gemeinkosten anerkannt werden."*

Ob die Beklagte Gestehungskosten offen legen will, *"auch wenn dadurch Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, muss die Beklagte selbst entscheiden."*

Literatur

medialex 2018

Jahrbuch für Medienrecht
(23. Jg.)

Regula Bähler et al. (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2018,
174 Seiten, ca. CHF 37;
ISBN 978-3-7272-1589-6

Das Jahrbuch für Medienrecht 2018 (medialex) vereinigt in einem Band sämtliche wissenschaftlichen Aufsätze, Urteilsbesprechungen, sonstigen Diskussionsbeiträge und Gerichtsurteile, die die Abonentenschaft des "medialex-Newsletter" im Jahre 2018 erhielt. Ihr wird am Ende der stets lesenswerten Beiträge mitgeteilt, dass die Zeitschrift aus wirtschaftlichen Gründen in der bisherigen Form nicht weitergeführt wird. Um diese publizistische Lücke zu füllen, werden gegenwärtig Nachfolgelösungen erwogen, etwa eine "Open-access-Zeitschrift" über medialex.ch.

Kunst & Recht 2018 / Art & Law 2019

Schriftenreihe Kultur & Recht 10

Peter Mosimann /
Beat Schönenberger (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2018,
147 Seiten, CHF 63;
ISBN 978-3-7272-5168-9

Das als zehnter Band der Schriftenreihe "Kultur & Recht" erschienene Sammelwerk enthält die Niederschriften der anlässlich der "Art Basel" veranstalteten Konferenz "Kunst & Recht" der Juristischen Fakultät der Universität Basel vom 15. Juni 2018. Die Tagung befasste sich nach einem Anfangsvortrag (von Stephen K. Urice) zum "Deaccessioning" (insbesondere dauerhafte Entfernung von Kunstwerken aus Museumssammlungen) vorab mit Kulturgüterschutz, Kulturgütertransfer und Raubkunst sowie dem (kaum privatgebrauchsrechtlich gewürdigten) Thema "Selfie versus Fotografieverbot im Museum" (von Eva Inés Oberfell).

Life Sciences Law

Barbara Schroeder
de Castro Lopes /
Judith Schallnau

Dike Verlag et al.,
Zürich et al. 2019,
XLVI + 54 Seiten, CHF 54;
ISBN 978-3-03891-025-1

Die von zwei intern für Pharmaunternehmen arbeitenden Juristinnen in englischer Sprache verfasste Einführung zum "Life Sciences Law" (vorab der Schweiz) richtet sich an eine breite Leserschaft aus Industrie, Advokatur sowie Ausbildung und eröffnet einen einfachen Zugang zu den zahlreichen Rechtsfragen, die sich insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung, Prüfung und Vermarktung von Medizinalprodukten und medizinischen Geräten stellen. Im Vordergrund stehen ein unmittelbarer Praxisbezug sowie das einfache Vermitteln weiterführender Quellen, gerade auch in Bezug auf die immaterialgüterrechtlichen Schutzrechte und Verträge, das Datenschutzrecht und das Kartellrecht.

MuSchG und Muster-RL

Österreichisches und
Europäisches Design- und
Musterschutzrecht, Bd. 1

Clemens Thiele /
Thomas Schneider

Verlag Österreich, Wien 2018,
LXVIII + 796 Seiten, CHF 249;
ISBN 978-3-7046-7846-1

Der neu verfasste, auch aus Schweizer Sicht lesenswerte Kommentar zum österreichischen Musterschutzgesetz sowie zur Musterschutzrichtlinie der EU bietet eine praxisfreundliche Besprechung der beiden Erlasse unter eingehender Einarbeitung vornehmlich der österreichischen, deutschen und EU-rechtlichen Entscheidpraxis und der diesbezüglichen Literatur. Dabei werden namentlich jüngste Entwicklungen umfassend besprochen, etwa jene zum "Logodesign", und Querbezüge zu verwandten Rechtsgebieten hergestellt, namentlich zum Urheber- und Markenrecht.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

28. Januar 2019,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 28. Januar 2019 veranstaltet INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU erörtern die Geschehnisse des Jahres 2018 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 26./27. Januar 2019 wird im Skigebiet Elm das INGRES-Wochenende durchgeführt. Die Einladung wurde mit den INGRES NEWS 9/2018 versandt und ist auch über www.ingres.ch zugänglich. Auch Spätentschlossene sind weiterhin willkommen.

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 folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

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 Angaben zum Tagungsthema und zur Anmeldung folgen.

Zurich IP Retreat 2019

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

INGRES setzt seine zusammen mit der ETHZ veranstaltete Tagungsreihe "Zurich IP Retreat" am 13. und 14. September 2019 im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht (bei Zürich) fort. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten besprechen erneut ausgewählte Themen des internationalen Immaterialgüterrechts. Die näheren Angaben zu den Vorträgen sowie zur Anmeldung folgen.