

INGRES
Postfach 1162
8021 Zürich
Fon +41 (0) 58 220 37 07
Fax +41 (0) 58 220 37 01
www.ingres.ch
info@ingres.ch

Redaktion
RA Dr. Christoph Gasser
Fspr. Dr. Stephan Beutler
Fspr. Dr. Robert M. Stutz
Fspr. Muriel Künzi



Januar 2023

Kennzeichenrecht: Entscheide

Merck

Verpflichtung zur Geoblockierung

HGer ZH vom 09.11.2022
(HG200115)

Nicht rechtskräftig!

Aus historischen Gründen treten zwei Pharmaunternehmen mit dem gleichen Namen bzw. Namenszusatz ("Merck") auf. Gestützt auf einen Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts (BGE 146 III 225; sic! 2020, 629; INGRES NEWS 7-8/2020, 2) verpflichtet nun das Handelsgericht Zürich das eine der beiden Unternehmen dazu, u.a. gewisse Internet- und Social Media-Inhalte für die Schweiz zu "geoblockieren" und gewisse Social Media-Accounts nicht mehr zu benutzen.

Zwischen human- und veterinärmedizinischen Waren besteht keine Gleichartigkeit. Der Gebrauch einer Marke für Desinfektionsmittel ist nicht rechtserhaltend für den Bereich der Veterinärmedizin.

Eine Webseite gilt nicht als zugänglich gemacht, wenn sie "geoblockiert" ist.

Ein Disclaimer ("*This site is intended only for residents of the United States and its territories.*"), der "*nicht besonders prominent platziert*" ist, vermag eine Rechtsverletzung nicht auszuschliessen, da davon auszugehen ist, dass durchschnittliche Internet-/Social Media-Nutzer regelmässig bei den Hauptinhalten der jeweiligen Seiten/Accounts verweilen und sich nicht bis zu speziellen Rubriken "durchklicken", wie z.B. bis zur Rubrik "Kanalinfo".

Nutzernamen bzw. Adressen von Social Media-Accounts (z.B. Twitter, LinkedIn) sind "*hinsichtlich Funktion und wirtschaftlichem Nutzen mit Domains vergleichbar*".

Können rechtsverletzende Social Media-Accounts für Schweizer Nutzer nicht "geoblockiert" werden, ist deren Gebrauch vollständig zu verbieten.

U UNIVERSAL GENEVE (fig.); UNIVERSAL GENEVE

Exportmarke erfüllt Gebrauchspflicht

BGer vom 03.11.2022
(4A_509/2021)

Wird eine Marke während Jahren (auch) in der Schweiz gebraucht, dann aber nur noch für den Export, so führt der vorige Gebrauch in der Schweiz nicht automatisch dazu, dass eine Marke nicht mehr als Exportmarke qualifiziert wird: Entscheidend ist, wie die Marke während der laut MSchG 12 massgeblichen Fünfjahresfrist gebraucht wird. Wird sie innerhalb dieses Zeitraums einzig für den Export gebraucht, so liegt eine Exportmarke nach MSchG 11 i.V.m MSchG 12 vor – unabhängig vom früheren Gebrauch in der Schweiz.

Das damit ein Lösungsverfahren nach MSchG 35a ff. abschliessende Bundesgericht lässt die Frage ausdrücklich offen, ob eine Marke im Sinne von MSchG 11 i.V.m. MSchG 12 gleichzeitig ("*simultané*") als Exportmarke und als in der Schweiz gebrauchte Marke qualifiziert werden kann.

[Zwei Kreise] / Savl (fig.)

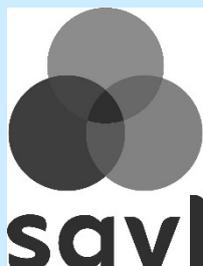
Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 12.12.2022
(B-429/2022)

Widerspruchsmarke
(Farbanspruch: "rot und gelb")



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden nebenstehend abgebildeten, u.a. für Finanzdienstleistungen (Klassen 9, 35, 36, 38, 42) beanspruchten Marken besteht keine Verwechslungsgefahr.

Im Bereich Zahlungsverkehr ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen, so auch für den Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs.

"Auch wenn beide Marken zwei sich überschneidende Kreise beinhalten, sind die Abweichungen durch den [in der angegriffenen Marke enthaltenen] dritten Kreis und das Wort 'savl' so gross, dass sie im Gesamteindruck sehr verschieden erscheinen. Bei isolierter Betrachtung der Bildelemente bleibt den Abnehmern das (abstrakte) Motiv der sich überschneidenden Kreise in Erinnerung. Ein markenrechtlicher Motivschutz fällt jedoch ausser Betracht (...). Durch die Ergänzung mit dem dritten Kreis unterscheiden sich die konkreten Darstellungen erheblich voneinander."

"Selbst wenn die [Inhaberin] mit der angefochtenen Marke auf dem Markt auftritt, indem zwei der drei Kreise gleich wie bei der Widerspruchsmarke in roter und gelber Farbe gehalten sind (...), führt die farbliche Ausgestaltung des dritten Kreises zu einem gegenüber den zwei Kreisen bzw. drei schattierten Flächen der Widerspruchsmarke deutlich unterschiedlichen farblichen Eindruck. Insbesondere bilden die schattierten Flächen sieben verschiedene Farbvariationen ab (...)"

Markenpfand

Markenanmassung

OGer ZG vom 23.09.2022
(Z2 2022 24)

Während seiner Zeit als Geschäftsführer und Verwaltungsrat der Klägerin hinterlegte der Beklagte auf seinen eigenen Namen eine Marke, die mit dem Wortlaut der Firma der Klägerin identisch ist. Das Obergericht verfügt die Übertragung der Marke an die Klägerin.

Das Obergericht führt aus, dass das Verhalten des Beklagten gegen UWG 2 verstosse, da er u.a. zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Klägerin seine Loyalität zugesichert habe und er sich gegen die Übertragung der Marke an die Klägerin wehre, obwohl er behaupte, die Registrierung zum Schutz der Klägerin initiiert zu haben. Weiter habe nie die Absicht des Beklagten bestanden, die Marke zu gebrauchen. Der Beklagte habe bloss ein "Pfand" schaffen wollen, um eigene Ansprüche durchzusetzen.

Als "obiter dicta" führt das Obergericht aus, dass auch nach OR 321b oder OR 422 bzw. OR 423 ein Übertragungsanspruch bestände, da der Beklagte zum Zeitpunkt der Registrierung der Marke Geschäftsführer der Klägerin gewesen sei und die Eintragung entweder eine arbeitsvertragliche Tätigkeit darstelle oder aber als Geschäftsführung ohne Auftrag zu klassifizieren sei.

AI Brain

Grösstenteils nicht unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 04.10.2022
(B-6390/2020)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE verweigerte der Wortmarke "AI Brain" für unterschiedlichste Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 38, 39, 42 und 45 die Eintragung; für wenige Waren (z.B. Schallplatten) und Dienstleistungen (z.B. Organisation von religiösen Veranstaltungen) liess das IGE die Eintragung zu. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die teilweise Schutzverweigerung.

"Insgesamt ergibt sich (...), dass im Zusammenhang mit den in casu strittigen Waren und Dienstleistungen die Marke 'AI Brain' von den massgebenden Verkehrskreisen (...) grundsätzlich ohne Gedankenaufwand im Sinne von 'Artificial Intelligence Brain' (...), 'artificially intelligent brain' (...) oder nur als das Hirn ergänzende 'künstliche Intelligenz' verstanden wird. Zudem kann das strittige Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen anpreisend als Versprechen verstanden werden, wonach bei damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen artifizielle Intelligenz und Gehirn optimal kombiniert werden".

Shavette

Teilweise nicht unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 31.10.2022
(B-1015/2021)

Das IGE liess die Eintragung der Marke "Shavette" u.a. für elektrische Rasierer zu, verweigerte jedoch die Eintragung für nicht elektrische Rasierer (Klasse 8). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die teilweise Schutzverweigerung.

Bei strittigen internationalen Registrierungen sind für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des materiellen Entscheids über die Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz massgeblich. Folglich sind auch Beweismittel, die nach der Registrierung der internationalen Marke im OMPI-Register entstanden sind, im Schweizer Schutzbeurteilungsverfahren zuzulassen.

"Die Wortneuschöpfung 'Shavette' wurde von der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen Mitte der 1980er Jahre kreiert und unter anderem in Deutschland und in der EU als Warenmarke eingetragen. Diese Tatsache schliesst das Bestehen von aktuellen Schutzhindernissen in der Schweiz aber nicht per se aus. Denn aus diesen ausländischen Eintragungen lässt sich keine Antwort auf die Frage ableiten, ob das fragliche Zeichen möglicherweise von einem Sprachwandel betroffen ist und gegenwärtig in der Schweiz als übliche Sachbezeichnung verstanden wird".

Das Wort "shave" gehört zum englischen Grundwortschatz. "[D]ie orthografische Unregelmässigkeit von '-(e)tte' verhindert nicht per se, dass die massgebenden Verkehrskreise sich einen Sinngelhalt erschliessen können. (...). Die massgeblichen Verkehrskreise werden (...) 'Shavette' im Zusammenhang mit Rasierern (samt Zubehör) ohne gedanklichen Aufwand oder Zuhilfenahme der Fantasie als 'kleine Rasur' verstehen."

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Nizza-Klassifikation

IGE im Dezember 2022
www.ige.ch

Am 1. Januar 2023 ist die 12. Ausgabe der Nizza-Klassifikation in Kraft getreten. Die Klassifikationshilfe des IGE (<https://wdl.ige.ch/wdl/>) wurde entsprechend angepasst.

Gebührensenkungen für Markenschutz

Bundesrat im Dezember 2022
www.ejpd.admin.ch

Der Bundesrat genehmigt Gebührensenkungen für den Schutz von Marken: Die Hinterlegung einer Marke beim IGE kostet ab dem 1. Juli 2023 neu 450 Franken statt wie bisher 550 Franken. Weiter wird die individuelle Gebühr für den Schutz einer internationalen Registrierung in der Schweiz für drei Produktklassen um 50 Franken gesenkt. Zudem gewährt das IGE ab dem Sommer 2023 einen sogenannten e-Rabatt von 100 Franken, sofern das Markengesuch elektronisch eingereicht wird. Ab dem 1. Juli 2024 wird schliesslich die Gebühr für die Verlängerung von Marken von 700 auf 550 Franken gesenkt.

Diverses: Aktuelles

Jahresbericht 2021/2022 des IGE

IGE im Dezember 2022
www.ige.ch

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2021/2022 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass im Berichtsjahr 17'746 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 20'018) beim IGE eingingen; dies entspricht einem Minus von rund 11%. Gut 97% der Eintragungsgesuche wurden auf elektronischem Wege eingereicht; knapp 10% der Gesuche wurden im beschleunigten Verfahren erledigt. Die Zahl der angestrebten Widerspruchsverfahren stieg leicht: 569 Verfahren gegenüber 549 im Vorjahr. Die internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung Schweiz nahmen von 16'150 auf 19'358 zu.

1'569 nationale Patentgesuche wurden im Berichtsjahr eingereicht (Vorjahr: 1'628). Der Rückgang hatte wie in den Vorjahren wohl auch damit zu tun, dass immer mehr Patentanmeldungen direkt beim EPA eingereicht werden. Das bewirkt unter anderem, dass im Berichtsjahr die Zahl der in Kraft stehenden Schweizer Patente erneut sank, nämlich von 6'727 auf 6'631. Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung von EP-Patenten mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein wurden 141'278 bezahlt (Vorjahr: 136'115).

Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen ebenfalls unter dem Vorjahresniveau (657; Vorjahr: 795). Das Institut der Sammelanmeldung erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit: Mit den 657 Designanmeldungen wurden 2'378 Schutzgegenstände beansprucht.

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

Dynamische Währungsumrechnung

Auswirkung von Konzernumstrukturierungen auf laufende Kartellverfahren

BGer vom 02.11.2022
(2C_596/2019)

Die in KG 49a III b enthaltene Verwirkungsfrist geht als spezialgesetzliche Regelung den allgemeinen (verwaltungs- und strafrechtlichen) Verjährungsfristen vor.

Für die Beantwortung der Frage, ob kartellrechtlich von einem Konzern bzw. einem Konzernverhältnis auszugehen ist, ist auf den Unternehmensbegriff nach KG 2 I^{bis} abzustellen.

Wird ein Konzern "strukturerhaltend" umgebaut, so bleiben bzw. werden kartellrechtlich zu sanktionierende Konzerngesellschaften und neu entstehende Konzernobergesellschaften Sanktionssubjekt: *"Im vorliegenden Zusammenhang handelt es sich um eine (...) Transaktion, bei der eine Erweiterung der Unternehmensgruppe durch bislang externe Unternehmen oder eine andere Unternehmensgruppe erfolgt, die Konzernobergesellschaft und die fehlbare Konzerngesellschaft nach Umsetzung der Umstrukturierung aber immer noch der gleichen Unternehmensgruppe angehören. (...) Solche Umstrukturierungen führen entsprechend dem Grundsatz des flexiblen Mitgliederbestands eines Konzerns zu keinen beachtenswerten Veränderungen. Soweit die Konzernobergesellschaft von einer neu hinzutretenden Gesellschaft absorbiert oder mit einer solchen kombiniert wird, tritt die neue Gesellschaft an die Position der bisherigen Konzernobergesellschaft, von der sie auch die herrschende Stellung gegenüber den anderen Gruppengesellschaften übernimmt. Damit wird vermieden, dass sich ein Konzern durch Umstrukturierungen einer kartellrechtlichen Verantwortlichkeit zu entziehen vermag."*

Eine unzulässige Koppelung im Sinne von KG 7 II f kann *"über mehrere Schritte erfolgen (...). Denn andernfalls könnte ein marktbeherrschendes Unternehmen das Koppelungsverbot dadurch umgehen, dass es die Verknüpfung zwischen Haupt- und Zusatzprodukt nicht unmittelbar, sondern mittelbar über die Einbindung eines weiteren Zusatzprodukts ausgestalten würde."*

Im Rahmen von KG 7 II f bedarf es keines Nachweises einer in bestimmter Weise vorliegenden Wettbewerbsschädigung oder einer Wettbewerbsverfälschung: *"Danach ist das Koppelungsverbot erfüllt, wenn bereits die sachwidrige, weder durch Handelsbrauch, sachlichen Zusammenhang oder andere objektive Gründe gerechtfertigte Koppelung als solche mit KG 7 II f unvereinbar ist; eine auswirkungsbezogene Analyse ist nicht erforderlich (...); es genügt die Gefahr des Eintritts des missbilligten Erfolgs"*.

Literatur

Les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Étude du droit des marques suisse dans une perspective de droit comparé

Boris Catzeflis

Schulthess Juristische Medien AG, Genf et al 2022, XVII + 594 Seiten, CHF 79; ISBN 978-3-7255-8892-3

Die Genfer Doktorarbeit befasst sich mit der Anwendung der absoluten Ausschlussgründe der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten im Sinne von MSchG 2 a. Es handelt sich um die ausführlichste Abhandlung, welche jemals zu diesem Thema in der Schweiz erarbeitet wurde, wobei ein Schwerpunkt auch auf der Rechtsvergleichung liegt. Dabei wird im ersten Teil der internationale Rahmen erläutert, worauf im zweiten Teil die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Ausschlussgründe, die Prüfungskriterien für die Beurteilung eines Verstosses sowie sich daraus ergebenden Folgen tiefgründig gewürdigt werden. Das Schema am Buchende fasst die Erörterungen abschliessend zusammen.

Datenschutzrecht für Schweizer Unternehmen, Stiftungen und Vereine

Benjamin Domenig /
Christian Mitscherlich /
Chantal Lutz

Stämpfli Verlag AG,
Bern 2022,
XII + 183 Seiten, CHF 85;
ISBN 978-3-7272-3039-4

Das Verhältnis zwischen der ab 1. September 2023 in Kraft tretenden schweizerischen Neufassung des Datenschutzgesetzes und der seit fast fünf Jahren geltenden Europäischen Datenschutzverordnung bringt vielfältige Fragen mit sich. Das mit einer oft eigenständigen Rechtschreibung verfasste Buch zeigt einfach und klar die neuen Regeln auf. Die zahlreichen Handlungsanweisungen, Praxistipps und Beispiele unterstützen Unternehmen, Stiftungen und Vereine bei der Umsetzung des revidierten Datenschutzgesetzes vorzüglich. Das Buch eignet sich auch bestens als Einführung in dieses Rechtsgebiet und als erstes Nachschlagewerk in der Praxis.

L'informatique en nuage

Sylvain Métille (Hg.)

Stämpfli Verlag AG,
Bern 2022,
XVIII + 261 Seiten, CHF 89;
ISBN 978-3-7272-4456-8

Das im Anschluss an das CEDIDAC-Kolloquium vom 11. März 2022 veröffentlichte und vorwiegend in französischer und teils auch in deutscher Sprache verfasste Buch enthält die Niederschriften der Referierenden sowie von Gastautoren zum Thema Cloud-Informatik. Unter anderem werden nebst der Qualifizierung des Cloud-Vertrags auch Überlegungen zu privaten und behördlichen Cloud-Nutzungen mit spezifischer Beachtung der Waadtländer Verwaltung zum CISPE-Verhaltenskodex und zum elektronischen Patientendossier unterbreitet.

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 im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung mit Anmeldeformular findet sich auf www.ingres.ch. Anmeldungen sind gerne noch möglich.

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 2023 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 Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

25./26. August 2023,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 26. und 27. August 2022 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Angaben zum Tagungsthema und die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Zürich IP Retreat 2023

8. September 2023,
Seehof Küsnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar findet am 8. September 2023 in Küsnacht (ZH) statt. Weitere Angaben erscheinen sowohl in den INGRES NEWS wie auch auf www.ingres.ch.