

Januar 2025

Kennzeichenrecht: Entscheide

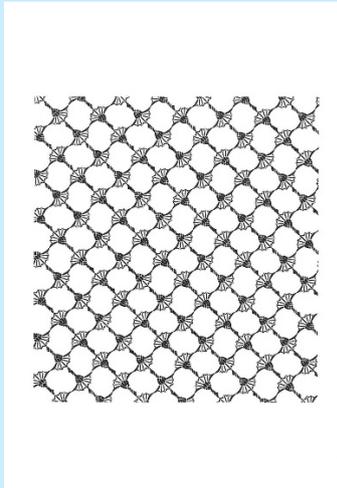
(fig.) [Muster]

Fehlende originäre Unterscheidungskraft

BVGer vom 30.09.2024
(B-4026/2022)

Nicht rechtskräftig!

Streitgegenständliches Zeichen:



Das IGE hiess das Gesuch um Eintragung der nebenstehend abgebildeten Bildmarke für diverse Waren gut (u.a. Klasse 14: Edelsteine; Klasse 16: Zeitschriften; Klasse 18: Felle; Klasse 25: Pelze). Für die meisten der beanspruchten Waren wies das IGE das Eintragungsgesuch aber ab (u.a. Klasse 9: Brillen, Brillenetuis, Datenträger; Klasse 14: Schmuckwaren; Klasse 16: Papier- und Schreibwaren; Klasse 18: Handkoffer und -taschen, Regenschirme; Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Die Gestaltung von Modeartikeln und -accessoires (Klassen 9, 16, 18, 25) mit geometrischen bzw. floralen Mustern oder gar geometrischen Blumenmustern ist üblich und verbreitet. Florale Rautenmuster werden z.B. traditionell auf Trachten und Dirndlkleidern angebracht. Insofern unterscheidet sich das streitgegenständliche Zeichen *"nur gering von den üblichen Mustern"*.

Im Zusammenhang mit Modeartikel und -accessoires erkennen die massgebenden Abnehmer im strittigen Zeichen einzig *"eine dekorative Ausgestaltung"* der beanspruchten Waren: *"Angesichts dessen, dass insbesondere grossflächige Blumen- bzw. florale geometrische Muster zur Oberflächengestaltung verwendet werden, werden die massgeblichen Abnehmer das Zeichen unmittelbar und ohne besonderen Gedankenaufwand als dekorative Oberflächengestaltung der fraglichen Ware – d.h. als beschreibende Angabe – und nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft wahrnehmen. Dem strittigen Flächenmuster kommt demnach (...) keine originäre Unterscheidungskraft zu"*.

BIMBO QSR

Gegen die guten Sitten verstossendes Zeichen

BGer vom 01.11.2024
(4A_343/2024)

Das für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 35 und 43 beanspruchte Zeichen BIMBO QSR ist sittenwidrig und verstösst folglich gegen MSchG 2 d. BIMBO ist mindestens in der deutschen Sprache eine stark abwertende und rassistische Bezeichnung für Menschen dunkler Hautfarbe.

Wortmarken sind bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als sittenwidrig empfunden werden. Die fehlende Sittenwidrigkeit von "Bimbo" in der italienischen Sprache (bimbo = kleines Kind, kleiner Junge) vermag eine Sittenwidrigkeit in der deutschen Sprache nicht zu kompensieren.

Im Bereich der Sitten- und Ordnungswidrigkeit gilt die Zweifelsfallregelung nicht. Ein Zeichen ist daher im Zweifel nicht einzutragen.

Unter anderem laut dem Duden ist BIMBO – zumindest auch – eine herabsetzende Bezeichnung eines Menschen dunkler Hautfarbe. Aus der Tatsache, dass der Begriff BIMBO in anderen, z.B. spezifisch auf Schweizerhochdeutsch fokussierenden Wörterbüchern (z.B. "Schweizerhochdeutsch – Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz") nicht aufgeführt wird, darf *"nicht auf ein abweichendes Begriffsverständnis in der Schweiz geschlossen werden."*

In der Schweiz leben Menschen mit afrikanischen Wurzeln, die sich durch das Schimpfwort BIMBO herabgesetzt fühlen. Es ist *"nicht entscheidend, ob die übrige Bevölkerung dem Begriff BIMBO allenfalls eine neutrale oder sogar positive Bedeutung beimisst. Die Eintragung einer Marke ist bereits dann zu verweigern, wenn einer von mehreren Sinngehalten das Empfinden der betroffenen Kreise verletzt. Nur wenn dieser sittenwidrige Sinn gegenüber einer unproblematischen weiteren Bedeutung vollständig in den Hintergrund tritt, kann das Zeichen eingetragen werden"*.

Das Zusammenspiel der beiden Elemente BIMBO und QSR (= "Quick Services Restaurant") vermag den herabsetzenden Charakter von BIMBO nicht zu beseitigen.

Die sittlichen Wertvorstellungen stehen nicht für alle Zeit unveränderlich fest. Vielmehr unterliegen sie, wie die Gesellschaft, einem steten Wandel. Entsprechend verleihen frühere Markeneintragungen einer Partei keinen Anspruch darauf, Jahre später eine weitere, ähnlich lautende Marke ins Register eintragen zu können.

CHERIE / CHERRY.TV; CHERRYTV (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 07.10.2024
(B-358/2022)

Zwischen CHERIE einerseits und andererseits CHERRY.TV bzw. CHERRYTV (fig.) besteht (unabhängig von der Frage, ob die Marken gleichartige Waren bzw. Dienstleistungen beanspruchen) keine Verwechslungsgefahr.

Der französische Begriff CHERIE (= Liebling) wird in der ganzen Schweiz verstanden, ebenso der englische Begriff CHERRY (= Kirsche) und die Abkürzung TV (= Television, Fernsehen).

"[U]n contenu sémantique différent peut compenser une proximité optique ou acoustique existante entre deux signes distinctifs (...). Ce qui est déterminant, c'est que le sens différent soit immédiatement et sans grand effort reconnu dans toutes les régions linguistiques de Suisse (...)." Diese Lage liegt vor, womit die Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

Ophthalmologische medizinische Praxisassistentinnen

Massgeblicher Verkehrskreis bei einzig von Ärzten applizierten Medikamenten

HGer ZH vom 28.11.2023
(HG220085-O)

Ist im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob zwischen zwei für pharmazeutische Präparate beanspruchten Marken Verwechslungsgefahr besteht, der massgebliche Verkehrskreis für diese Präparate zu bestimmen, so gilt laut der über sechzigjährigen Praxis des Bundesgerichts (BGE 84 II 441), dass bei einzig von Ärzten angewendeten bzw. applizierten Medikamenten auch nur diese Ärzte als massgeblicher Verkehrskreis zu betrachten sind. In der Distributionskette vorgelagerte Personen, etwa medizinische Praxisassistentinnen, Laborangestellte usw., sind nicht zum Verkehrskreis zu zählen. Es sind keine Gründe ersichtlich, von dieser langjährigen Bundesgerichtspraxis abzuweichen.

Ein gültiger Feststellungsanspruch gemäss UWG 9 I c setzt voraus, dass sich eine Verletzung weiterhin störend auswirkt. Die Tatsache, dass eine Marke im Markenregister registriert wird, stellt keine solche Störung dar: *"Der blosse Eintrag im Markenregister kann nicht mit einem Marktauftritt gleichgesetzt werden, stellt mithin keine Verletzungshandlung dar, kann durch diesen doch keine Rufausbeutung i.S.v. UWG 3 I e erfolgen. (...) Ein sich weiterhin auswirkender Störungszustand, den es zu beseitigen gälte, ist damit nicht gegeben."* Eine andere – hier nicht zu beantwortende – Frage ist, ob ein Unterlassungsanspruch nach UWG 9 I a zu bejahen ist.

pulse (fig.) / PULSE (fig.)

Ungenügend nachgewiesener Markengebrauch

BVGer vom 12.11.2024
(B-2789/2023)

Beispielhafter Gebrauch der streitgegenständlichen Marke:



In einem Widerspruchsverfahren gelang es einer Markeninhaberin nicht, den Gebrauch ihrer für Finanzdienstleistungen eingetragenen Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Das Anbringen einer Marke auf einer Kredit-/Debitkarte kann grundsätzlich geeignet sein, den Gebrauch dieser Marke für Finanzdienstleistungen (Klasse 36) aufzuzeigen. Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, wie und wo auf der Karte die Marke konkret angebracht ist: Ist die Marke – wie in casu (vgl. nebenstehende Abbildungen) – bloss auf der Rückseite der Karte in relativ kleiner Schrift angebracht und befinden sich auf der Karte noch viele andere Marken (z.B. Diners Club), die als Finanzdienstleistungsmarken bekannt sind, so ist davon auszugehen, dass das Publikum die streitgegenständliche Marke nicht als diejenige des Finanzdienstleisters wahrnimmt, sondern z.B. als diejenige des Kartenherstellers: *"La présence d'une marque sur une carte de paiement est (...) en principe de nature à rendre vraisemblable l'usage de services financiers. (...) En l'espèce, la présence de la marque opposante sur les cartes de paiement est plutôt discrète. En effet, sa taille est modeste et elle se situe au verso, dans un angle de la carte de paiement. La petitesse et la discrétion de la marque opposante affaiblissent le lien avec les services financiers revendiqués. Il est tout aussi vraisemblable, en dehors de toute précision, que le public comprenne cette marque comme une référence au fabricant de la carte (...), ou comme une indication promotionnelle, un label de qualité ou de sécurité, c'est-à-dire à autre chose que des services financiers. Cette impression est d'ailleurs renforcée par la présence d'autres marques sur ces cartes de paiement"*.

Sind auf einer Karte schon Marken anderer Finanzdienstleister aufgedruckt, so ist anzunehmen, dass die anderen auf der Karte gezeigten Marken auf andere Waren bzw. Dienstleistungen hinweisen (*"Si une marque fait déjà référence aux services financiers, on peut en conclure que les autres marques font référence à un produit ou un service différent."*).

"Au final, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la taille et de la position de la marque opposante, parmi d'autres marques, et en l'absence de tout autre élément explicatif sur les cartes de paiement au dossier, le Tribunal estime qu'il n'est pas établi, même au stade de la vraisemblance, que la marque opposante soit comprise comme une référence aux services financiers revendiqués."

Markentroll

Bösgläubig hinterlegte Marken

HGer ZH vom 14.05.2024
(HG210262-O)

Ein Markentroll, der in Europa (insbesondere in Deutschland und Österreich) über 10'000 Marken angemeldet (aber meist nicht zur Eintragung gebracht) hatte und gestützt auf einige dieser Marken Widersprüche gegen Dritte einreichte, um dadurch Vorteile für sich auszuhandeln, wird durch das Handelsgericht Zürich u.a. dazu verpflichtet, diverse Widersprüche zurückzuziehen, die er gegen Marken der Klägerin eingereicht hatte. Zudem wird er verpflichtet, auch sonst keine Ansprüche aus seinen bösgläubig hinterlegten Marken gegenüber der Klägerin geltend zu machen.

Da alle Handlungen des Markentrolls im Ausland stattfanden, urteilt das Handelsgericht Zürich kraft deutschen, österreichischen und niederländischen materiellen Rechts. So ist nach deutschem Recht u.a. festzuhalten: *"Die blosser Anmeldung einer Marke stellt, selbst wenn der Anmelder weiss, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne indes dafür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, keine gezielte Behinderung eines Mitbewerbers nach DE-UWG dar. Eine Unlauterkeit im Sinne der genannten Bestimmung kann aber vorliegen, wenn besondere Umstände hinzutreten. (...) Solche besondere Umstände sind namentlich zu bejahen, wenn der Zeicheninhaber in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren bzw. Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung eintragen lässt mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, den Vorbenutzer für den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. (...) Die Schwelle der als blosser Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist."*

Meldet ein Markentroll Marken über unterschiedlichste ihm gehörende Unternehmen an, um so sein unlauteres Ziel besser zu erreichen, kann ein gerichtliches Verbot gegen den Markentroll selbst erlassen werden, obwohl nicht alle streitgegenständlichen Marken direkt vom Markentroll gehalten werden, sondern von durch ihn kontrollierte Unternehmen.

Patentrecht: Entscheide

Apixaban

Gültige Prioritätsbeanspruchung

BGer vom 26.09.2024
(4A_233/2024)

Das Prioritätsrecht ist ein vom Recht auf das Patent oder auf die Patentanmeldung unabhängiges Recht, das gesondert übertragen werden kann. Weil in PatG 33 II^{bis} das Prioritätsrecht nicht genannt wird, kann es übertragen werden, ohne dass die schriftliche Form beachtet werden müsste. Es gelten keine Formvorschriften.

Die Frage, ob ein Dritter ein schützenswertes Interesse hat, geltend zu machen, eine Priorität sei ungültig aus formalen Gründen, die sich aus dem Verhältnis zwischen Erst- und Nachanmelder ergeben, kann offengelassen werden. Jedoch ist *"festzuhalten, dass das fragliche Rechtsschutzinteresse eines Dritten, die formelle Berechtigung des Nachanmelders zu bestreiten, sowie der Zweck des Prioritätsrechts (...) bei der Prüfung des Vorliegens dieser Voraussetzung im Auge zu behalten sind. An den Nachweis des Bestands des in Anspruch genommenen Prioritätsrechts (PatG 20 I) sind namentlich dann keine hohen Anforderungen zu stellen, wenn Erst- und Nachanmelder einig sind und bloss ein Dritter sich auf diesbezügliche formelle Mängel beruft."*

Diverses: Entscheide

Digital only

Zulässige Verpflichtung, einzelne behördliche Eingaben digital vorzunehmen

BGer vom 03.12.2024
(2C_113/2024)

Der Kanton Zürich darf von Anwältinnen und Anwälten sowie von anderen berufsmässigen Parteivertretern verlangen, ab dem 1. Januar 2026 Verfahrenshandlungen mit kantonalen Verwaltungsbehörden und Gerichten ausschliesslich auf elektronischem Weg vorzunehmen.

Die fragliche neue Regelung von VRG/ZH 4d ist mit der Wirtschaftsfreiheit gemäss BV 27 und den Normen des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vereinbar. Die Pflicht, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, stellt nur eine leichte Einschränkung dieses Grundrechts dar. Die Vereinfachung und die Beschleunigung von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren bilden ein öffentliches Interesse, und der elektronische Rechtsverkehr ist ein grundsätzlich geeignetes Mittel, um diese Ziele zu erreichen.

Literatur

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG

Kommentar

Helmut Köhler /
Jörn Feddersen (Hg.)

C.H. Beck, 43. Aufl.,
München 2025,
XLI + 3000 Seiten, ca. CHF 225;
ISBN 978-3-406-82129-5

Die 43. Auflage des jährlich erscheinenden Standardwerks bietet eine umfassend überarbeitete und aktualisierte Kommentierung des deutschen UWG und seiner Nebenerlasse. Neben einer Fülle neuer gesetzlicher Regelungen, wie dem Digital Services Act (DSA) und dem Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), wird die neue "Empowering Consumers"-Richtlinie (EmpCo-RL) integriert. Zudem werden zahlreiche neue Urteile des EuGH, BVerfG, BGH sowie der Oberlandes- und Landgerichte eingehend erörtert. Das Buch besticht erneut durch wissenschaftliche Genauigkeit, klare Sprache und einen zukunftsgerichteten Blick auf die Auswirkungen in der Praxis. Damit bleibt der vorliegende Kommentar ein unverzichtbares Standardwerk für deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht.

Datenschutzrecht DSGVO mit BDSG

Spiros Simitis † /
Gerrit Hornung /
Infra Spiecker genannt
Döhmann (Hg.)

Nomos Verlagsgesellschaft,
2. Aufl., Baden-Baden 2025,
2679 Seiten, ca. CHF 240;
ISBN 978-3-8487-8958-0

Der grundlegende Grosskommentar zur DSGVO liegt in seiner zweiten Auflage vor – eine geglückte Kombination aus wissenschaftlichem Tiefgang und praxisnaher Darstellung. Schwergewichte liegen neben der Auslegung der Vorschriften auf den Gestaltungsspielräumen der Mitgliedstaaten und dem Zusammenspiel von europäischem und nationalem Datenschutzrecht. Die Auflage berücksichtigt aktuelle Entwicklungen wie Anpassungen im sektorspezifischen Datenschutzrecht, die Schrems-II-Entscheidung des EuGH und Änderungen durch das 2. Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz-EU. Zahlreiche Beispiele und der Bezug zwischen Recht und Technik machen das Werk für die digitale Wirtschaft bedeutsam. Mit seiner klaren Darstellung bleibt es eine wertvolle Quelle für Wissenschaft und Praxis.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

3. Februar 2025,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 3. Februar 2025 statt. Das erste Mal werden auch Parallelen zum Schweizer Recht gezogen, und den Ansprüchen auf finanzielle Wiedergutmachung wird schwergewichtig Beachtung geschenkt. Zusätzliche Informationen sowie das Anmeldeformular sind auf www.ingres.ch abrufbar. Späte Anmeldungen zur Tagung sind gerne noch möglich.

Das Immaterialgüterstrafrecht

24. Juni 2025,
Zunfthaus zur Zimmerleuten,
Zürich

Die Durchsetzung des Immaterialgüterstrafrechts scheint im Argen zu liegen. Am 24. Juni 2025 führt INGRES in Zürich eine Immaterialgüterstrafrechtstagung durch, die die Brücke zwischen dem Immaterialgüterrecht und dem Straf- und Strafprozessrecht schlägt. Vertreter aus Justiz, Advokatur und Wirtschaft präsentieren die in der Praxis wesentlichen Gesichtspunkte und tauschen sich in einer Schlussdiskussion aus. Abschliessend findet ein "Apéro Riche" statt. Die Einladung mit Anmeldeformular wird bald in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch veröffentlicht.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

1. Juli 2025,
Lake Side, Zürich

Am 1. Juli 2025 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Die Einladung mit Anmeldeformular folgt in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die rechtserhaltende Benutzung der Marke

29./30. August 2025,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht findet am 29. und 30. August 2025 (wieder am Freitagabend und Samstagvormittag) in der malerischen Kartause Ittingen statt. Die genaueren Angaben zum Tagungsthema sowie die Einladung erscheinen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

IP Retreat 2025 – Small step or giant leap? Requirements and scope of protection in IP law

12./13. September 2025,
Hotel Sonne, Küsnacht ZH

Das zusammen mit der ETHZ organisierte Seminar wird am 12. und 13. September 2025 in Küsnacht (ZH) erneut mit einem prominenten internationalen Referentenpanel in englischer Sprache veranstaltet. Die eingehenden Angaben zum Tagungsthema sowie die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

10. Tagung der GRUR Junge Wissenschaft

"Call for Papers"

4./5. Juli 2025,
München, Deutschland

Die "GRUR Junge Wissenschaft" veranstaltet am 4. und 5. Juli 2025 ihre 10. Tagung in München. Für die Tagung mit dem Thema "Innovation durch Regulierung?" sucht die GRUR Junge Wissenschaft Beiträge zu dieser und weiteren Fragen. Dabei sind Beiträge mit Blickwinkeln aus allen juristischen Bereichen sowie auch interdisziplinäre Beiträge herzlich willkommen. Die Themenvorschläge (Thema und Problemaufriss von etwa 1 Seite) sind bis zum 10. März 2025 per E-Mail an grur-jw2025@sot.tum.de zu senden.