

Februar 2019

Kennzeichenrecht: Entscheide

adb (fig.)

Fixationswirkung eines IGE-Entscheids

BGer vom 03.01.2019
(4A_489/2018)

Streitgegenständliches Zeichen:



NZSchG 5 gewährt einem Zeicheninhaber unter gewissen Umständen ein Weiterbenützungsrecht für den Fall, dass er sein Zeichen bereits vor dessen Inschutzstellung durch das NZSchG benutzt hat. Dieses Weiterbenützungsrecht ist jedoch eng auszulegen und berechtigt insbesondere nicht, eine weiterentwickelte und modernisierte Version eines bis anhin benützten Zeichens in das Markenregister einzutragen: *"Es ginge (...) zu weit, eine (...) Weiterentwicklung und Modernisierung des bis anhin benützten Zeichens zuzulassen und gegen eine Eintragung erst dann einzuschreiten, wenn der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation daraus ein Nachteil erwüchse."*

Hinterlegt eine Anmelderin eine Wortbildmarke, die sodann vom IGE zurückgewiesen wird, so kann die Hinterlegerin im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (vgl. INGRES NEWS 10/2018, 2) keinen Antrag auf Umwandlung des Zeichens in eine Wortmarke mehr stellen, sofern dieser Antrag nicht bereits innerhalb des IGE-Verfahrens gestellt wurde: *"Im Übrigen mag es zwar zutreffen, dass neue Begehren, welche ausserhalb des Anfechtungsobjekts liegen, aber in engem Bezug zum bisherigen Streitgegenstand stehen, im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren ausnahmsweise und unter gewissen Voraussetzungen berücksichtigt werden können, wenn prozessökonomische Gründe es zulassen (...). Die Vorinstanz verletzte aber jedenfalls nicht Bundesrecht, wenn sie im vorliegenden Fall das Bestehen einer solchen Ausnahme verneinte, zumal sich in einem Verfahren um Eintragung des Zeichens als reine Wortmarke etwa mit Blick auf das Hinterlegungsdatum (...) andere Fragen als im streitgegenständlichen Eintragungsverfahren stellen würden."*

POSTAUTO

Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung

BVGer vom 13.12.2018
(B-684/2016)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE liess die Eintragung des Wortzeichens POSTAUTO als teilweise durchgesetzte Marke für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 12, 35, 37 und 39 zu. Für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 16, 28, 39 und 41 wies das IGE das Gesuch zurück. Das Bundesverwaltungsgericht erachtet dagegen das Wortzeichen POSTAUTO für die meisten der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen als durchgesetzt und verfügt die entsprechende Eintragung.

Sind eingereichte Durchsetzungsbelege zu beurteilen, so dürfen diese nicht für sich, d.h. losgelöst vom konkreten Sachverhalt und der konkreten Marke, beurteilt werden. So ist insbesondere bei der Beurteilung von Belegen auch die Bekanntheit einer Marke oder deren Erwähnung in den Medien mitzubersichtigen: In casu beruht die Beweiswürdigung des IGE *"auf allzu selektiven Erwartungen und Kriterien, die den Rechtsbegriff der Verkehrsdurchsetzung überschreiten. So hat die Vorinstanz es rechtsfehlerhaft unterlassen, neben der Beurteilung der Gebrauchsbeilagen die Bekanntheit des hinterlegten Zeichens zu prüfen. In diesem Rahmen hätte sie der Beschwerdeführerin insbesondere zugutehalten müssen, dass das Zeichen schweizweit die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf die von der Beschwerdeführerin seit Jahrzehnten im gesamten Siedlungsgebiet angebotenen Personentransporte sowie damit zusammenhängende Service- und Systemdienstleistungen des Personentransports"* erlangt hat. Im Zusammenhang mit einigen streitgegenständlichen Waren *"belegen die eingereichten Beilagen zudem eine intensive Berichterstattung in den Medien (...). Die Vorinstanz weist diesbezüglich zwar zu Recht darauf hin, dass die vorliegenden Medienberichte keinen markenmässigen Gebrauch nachweisen. Sie hat es aber versäumt, diese in der Gesamtwürdigung als Indizien im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung zu beurteilen. (...) Die Vorinstanz übersieht sodann grundlegend, dass ihre Beweiserleichterung eines zehnjährigen Markengebrauchs nicht dazu dienen soll, die Wahrnehmung des Marktes jener zehn Jahre absolut zu stellen (...). Wird ein Zeichen seit Jahrzehnten erfolgreich vermarktet, genügen als Nachweis wenige deklaratorische Belege der letzten zehn Jahre. Durch ihre sehr lange Markenbenützung und hervorragende Marktstellung erübrigen sich spezifische Belege aus französisch- und italienischsprachigen Teilen der Schweiz, wo sich eine hinreichende Verbreitung und Bekanntheit aus dem hervorragenden, jahrzehntelangen Ruf der Beschwerdeführerin und ihrer ununterbrochen bestehenden Marktpräsenz bis heute glaubhaft folgern lässt."*

HIRSCH / Apfelhirsch

Wirkung von WDL-Disclaimern

BVGer vom 04.12.2018
(B-552/2017)

Zwischen den für Kleidern und Schuhwaren (Klasse 25) beanspruchten Marken HIRSCH und "Apfelhirsch" besteht Verwechslungsgefahr.

Die Widerspruchsmarke HIRSCH enthält in der Klasse 25 einen Disclaimer, wonach die beanspruchten Waren auf solche eingeschränkt sind, welche nicht aus Hirschleder bzw. Hirschbestandteilen bestehen. Da Waren aus Hirschleder bzw. Hirschbestandteilen ausdrücklich ausgeschlossen sind, sind solche Waren bei der Festlegung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zu beachten: *"Im vorliegenden Widerspruchsverfahren hat die Vorinstanz jedoch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft den Disclaimer ohne weitere Begründung ausgeblendet und auf eine schwache Marke im Gemeingut erkannt. Eine solche Argumentation ist nicht nachvollziehbar. Bei der Eintragung der Marke wurde ein Disclaimer gesetzt, um gewisse Waren vom Markenschutz auszuschließen. Diese mittels Disclaimer ausgeschlossenen Waren können damit nicht zu einem späteren Zeitpunkt als Grund herangezogen werden, um eine Marke als Gemeingut zu charakterisieren. Denn die im Disclaimer genannten Waren sind gerade nicht vom Markenschutz erfasst und können daher auch keinen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft haben."* Der Widerspruchsmarke HIRSCH kommt darum für die beanspruchten Waren der Klasse 25 durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Real Nature ... WILDERNESS (fig.) / WOLF OF WILDERNESS

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.11.2018
(B-1403/2017)

Widerspruchsmarke:



Zwischen den Marken "Real Nature Pure Quality for Dogs WILDERNESS (fig.)" und WOLF OF WILDERNESS besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige oder gleiche Waren (u.a. Tiernahrung) betroffen sind.

Die im Gesamteindruck der Widerspruchsmarke *"verblasenden Bestandteile 'Real Nature', 'Pure quality for dogs' sowie die naturgetreue Abbildung des Hundekopfes einerseits sowie der Wortbestandteil 'Wolf of' andererseits vermögen die Ähnlichkeiten der beiden Zeichen nicht zu relativieren. Der dunkle Hundekopf hebt sich kaum vom ebenfalls dunkel gehaltenen Hintergrund ab und der Schriftzug 'Pure Quality for dogs' ist sehr klein."*

più

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 28.11.2018
(B-5504/2018)

Das Zeichen "più" wird im Zusammenhang mit Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen (Klasse 43) anpreisend wahrgenommen: *"Das Zeichen suggeriert (...), dass die entsprechenden Dienstleistungen im Vergleich zur Konkurrenz einen Mehrwert an Qualität oder Quantität bieten (...). Ein anderer Sinngelalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen erscheint weit hergeholt (...)."*

Kartellrecht: Entscheide

Strassen- und Tiefbau

Fehlendes Einsichtsrecht in kartellrechtliche Verfahrensakten

BVGer vom 23.10.2018
(A-592/2018; Parallelentscheide:
A-590/2018, A-604/2018)

Nicht rechtskräftig!

Ein durch Submissionsabsprachen (vgl. INGRES NEWS 12/2018, 4) geschädigtes Staatswesen kann zwecks Prüfung und Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen erst nach Eintritt der Rechtskraft der kartellrechtlichen Sanktionsverfügung Akteneinsicht erhalten.

Das Kriterium der Unentbehrlichkeit der Datenbekanntgabe nach DSGVO 19 I a setzt voraus, *"dass die angefragte Behörde (...) prüft, ob die Daten für den beabsichtigten Zweck überhaupt nutzbar gemacht werden können"*. Diese datenschutzrechtliche Prüfpflicht steht zwar im Widerspruch zu BV 29 II, muss aber angewendet werden (BV 190). Im Sinne einer verfassungskonformen Auslegung ist die Prüfpflicht aber immerhin auf ein vertretbares Minimum zu beschränken, weswegen *"die Beurteilung der Unentbehrlichkeit nicht zu einer vorweggenommenen Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen einer Schadenersatzforderung führen"* darf. Zu beurteilen ist daher, wann *"das Vorliegen einer Anspruchsvoraussetzung derart unwahrscheinlich erscheint, dass dies im Amtshilfeverfahren zu berücksichtigen und eine Datenbekanntgabe zu untersagen ist."* Bei der Beurteilung dieser Frage ist unter anderem entscheidend, ob tatsächlich ein Verstoß gegen das Kartellrecht vorliegt, da der auf OR 41 I gestützte Schadenersatzanspruch die Verletzung einer Schutznorm (vorliegend KG 5) voraussetzt: *"Zusammengefasst erscheint die Rechtskraft der Sanktionsverfügung (...) als notwendige Bedingung, um überhaupt das Kriterium der Unentbehrlichkeit prüfen zu können. Sodann ist erforderlich, dass zumindest ein Kartellrechtsverstoß festgestellt wurde, anderenfalls die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs als derart unwahrscheinlich erscheint, dass bereits im Amtshilfeverfahren eine zweckmässige Verwendung der Daten mit hinreichender Gewissheit ausgeschlossen werden kann."*

OTTO / OTTO'S

Lauterkeitsrechtliche
Interessenabwägung

KGer LU vom 26.11.2018
(1A 17 13)

Nicht rechtskräftig!

Ein deutsches Unternehmen hinterlegte mit Schutzwirkung für die Schweiz in der Zeit zwischen 1959 und 2012 mehrere Marken mit dem Bestandteil OTTO. Diese Marken wurden in der Schweiz nie gebraucht, gelten aber aufgrund eines Gebrauchs in Deutschland gestützt auf den Staatsvertrag Deutschland-Schweiz als rechtserhaltend gebraucht. Ende der 90er Jahre hinterlegte ein Schweizer Detailhändler ebenfalls mehrere Marken mit dem Bestandteil OTTO. Als das deutsche Unternehmen vor gut zwei Jahren mit einem Online-Versandhandel den Schweizer Markt betreten wollte, entbrannte zwischen den Parteien Streit. Der Schweizer Detailhändler verlangte erfolgreich, dem deutschen Unternehmen sei vorsorglich zu verbieten, für das Gebiet der Schweiz unter Verwendung der Zeichen OTTO und OTTO-VERSAND einen Online-Versandhandel zu betreiben (vgl. sic! 2018, 729; INGRES NEWS 4/2018, 4). Im ordentlichen Verfahren weist nun das Kantonsgericht die Klage ab und hebt folglich die verfügte vorsorgliche Massnahme auf.

Eine erfolgreiche Berufung auf UWG 3 I d setzt eine prioritäre Zeichennutzung voraus. Entscheidend ist die sogenannte materielle Priorität, d.h. der erstmalige Gebrauch im Geschäftsverkehr. *"In besonderen Situationen, in denen eine aus dem Erstgebrauch fliessende Priorität nach Treu und Glauben als nicht gerechtfertigt erscheint, kann der Richter im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung auf die Anwendung des (materiellen) Prioritätsprinzips verzichten. Denkbar ist auch eine richterliche Abgrenzung der Zeichenbenutzung in sachlicher und/oder geografischer Hinsicht (...). Sodann setzt der aus UWG 3 I d fliessende Schutz voraus, dass überhaupt eine schutzwürdige Marktposition gegeben ist."* Vorliegend ist massgebend, dass die Klägerin, die vornehmlich im stationären Handel tätig ist, nicht aufzeigen kann, dass sie in Bezug auf den Online-Versandhandel eine schutzwürdige Marktposition aufgebaut hat. Diesbezüglich ist auch entscheidend, dass die Marken der Beklagten – anders als die Marken der Klägerin – für Onlinehandel Schutz beanspruchen. Zudem benutzt die Beklagte bereits .ch-Domains mit dem Bestandteil OTTO: *"Zwar wird der Kunde bei Eingabe dieser Domains auf den Jelmoli-Webshop und andere Shops weitergeleitet. Das spielt für den effektiven Gebrauch dieser Domains jedoch keine entscheidende Rolle."*

Fiberglasanschlüsse

Anteilige Kostenauflegung trotz Obsiegens

HGer ZH vom 03.07.2018
(HE180150-O)

Die Beklagte, ein grosses Telekommunikationsunternehmen, verschickte an Banken eine E-Mail, in welcher sie u.a. ausführte, sie bediene gegenwärtig 1.3 Millionen Schweizer Haushalte mit Fiberglasanschlüssen. Eine Konkurrentin verlangte, der Beklagten sei vorsorglich zu verbieten, solche unrichtigen Aussagen zu machen. Das Handelsgericht bejaht das Vorliegen einer UWG-Verletzung, weist das Massnahmegesuch aber ab, weil die Behauptung der Klägerin, wonach die in der E-Mail enthaltenen unrichtigen Angaben zu ihrem Nachteil u.a. Bankanalysten, den Aktienkurs und Kaufentscheide von potentiellen Neukunden beeinflussen könne, nicht glaubhaft gemacht ist. Deshalb kann nicht vom Vorliegen eines relevanten Nachteils für die Klägerin ausgegangen werden. Der obsiegenden Beklagten sind jedoch trotzdem die Hälfte der Gerichtskosten aufzuerlegen: *"Es erscheint glaubhaft, dass die Klägerschaft bei einer ordentlichen Klage auf Feststellung und Unterlassung durchgedrungen wäre. Im Massnahmeverfahren ist die Nachteilsdiskussion oftmals eine schwierige und trägt einen gehörigen Ermessensfaktor. Unter diesen Umständen ist es angezeigt, das Ermessen gestützt auf ZPO 107 I b im vorliegenden Verfahren anzuwenden und eine Teilung der Kosten zu statuieren."*

Patentrecht: Entscheide

Sevelamer – Reduktion des Phosphatspiegels

ESZ: Abschliessende Regelung von Nichtigkeitsgründen

BGer vom 07.12.2018
(4A_415/2018)

Die Liste der Nichtigkeitsgründe für ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) gemäss PatG 140k hat abschliessenden Charakter. Entsprechend *"können die Aufzählungen der patentrechtlichen Nichtigkeitsgründe gemäss PatG 26 bzw. PatG 140k nicht ergänzt werden. Folglich können im Rahmen einer Patentnichtigkeitsklage bzw. einer Nichtigkeitsklage bezüglich eines ergänzenden Schutzzertifikats ausschliesslich die in diesen Bestimmungen vorgesehenen Gründe geltend gemacht werden. Angesichts dessen, dass es sich bei der Nichtigkeit eines Patents bzw. Zertifikats um eine schwerwiegende Folge handelt, entspricht dies dem Gebot der Rechtssicherheit."* Die Nichteinhaltung der Antragsfrist gemäss Art. 140f PatG bzw. eine fehlerhafte Wiedereinsetzung gemäss Art. 47 PatG kann nicht unter einen Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 140k PatG subsumiert werden.

Literatur

Accords de technologie/ Technology Transactions

Propriété intellectuelle –
Intellectual Property, Bd. 11

Jacques de Werra (Hg.)

Schulthess Juristische Medien
AG, Genf et al. 2018,
XVII + 107 Seiten, CHF 49;
ISBN 978-3-7255-8706-3

Der englisch- und französischsprachige Vortragsniederschriften enthaltende Tagungsband entstand im Nachgang zur Veranstaltung "Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle" an der Universität Genf am 8. Februar 2018. In den Aufsätzen von Marco M. Aleman, Christoph Spennemann, Mark Anderson und Adrien Alberini werden Technologietransferverträge aus verschiedenen nationalen und internationalen Perspektiven namentlich immaterialgüter-, vertrags- und kartellrechtlich gewürdigt. Dazu gesellt sich der lehrbuchartig klare Aufsatz von Philippe Gilliéron zum Thema "IT Agreements – from software to cloud services".

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Daniel Plüss

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2018,
XVI + 784 Seiten, CHF 69;
ISBN 978-3-7255-7853-5

Die Gesetzestextausgabe (Stand vom 1. Mai 2018) mit den Untertiteln "Nationales Recht und internationale Abkommen" sowie "Textausgabe mit Verweisen und Sachregister" enthält die wesentlichen nationalen und internationalen Rechtsquellen der betroffenen Rechtsgebiete für das Studium und die Praxis in der Schweiz. Die zahlreichen Querverweise und das umfangreiche Sachregister vereinfachen das Auffinden der gesuchten Erlassstellen. Dies gilt auch für die "Print Plus"-Ausgabe, zu welcher ebenfalls Zugang verschafft wird.

Cross-Border Copyright Licensing

Carlo Scollo Lavizzari /
René Viljoen (Hg.)

Edward Elgar Publishing,
Cheltenham et al. 2018,
LVIII + 420 Seiten, ca. CHF 175;
ISBN 978-1-78471-850-3

Das von in der Schweiz praktizierenden Herausgebern betreute Werk, verfasst von einem knapp zwanzigköpfigen Autorenpanel, bietet jeweils etwa fünfzigseitige, bestens lesbare Übersichten zu den wesentlichen Fragen zu grenzüberschreitenden Urheberrechtlizenzen aus der Sicht der Schlüsselstaaten China, EU, Indien, Mexiko, Russland, Singapur, Südafrika und USA. Neben den urheberrechtlichen Fragen kommt dabei kartellrechtlichen Gesichtspunkten und dem Zusammenspiel zwischen diesen beiden Rechtsgebieten ein besonderes Augenmerk zu. Das Buch spricht damit sowohl die juristische Praxis wie auch die Lehre an.

Digitalisierung und Recht

Europäische Anwaltsvereinigung,
DACH

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2018,
X + 72 Seiten, CHF 38;
ISBN 978-3-7255-7928-0

Die im Taschenbuchformat niedergeschriebene Vortragsreihe entstand im Anschluss an die Veranstaltung "Digitalisierung und Recht", welche vom 24. bis am 26. Mai 2018 in Stockholm stattfand. Die Kernthemen umfassen u.a. Anwaltsdienstleistungen und Digitalisierung, "Legal Tech" und Vertragsautomation, "Big Data" und Datenschutz sowie digitale Urheberrechte. Die Schriftreihe gewährt der Leserschaft informative Einblicke, welche jeweils mittels theoretischer Aspekte und praktischer Beispiele erläutert werden.

Tagungsbericht

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

28. Januar 2019,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 28. Januar 2019 veranstaltete INGRES mit gegen siebzig Teilnehmern seine bewährte Tagung zu den Vorjahresentwicklungen im Immaterialgüterrecht der EU. Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des EPA, des EUIPO sowie der Universitäten und der Advokatur erläuterten die Geschehnisse des Jahres 2018 sowie die möglichen künftigen Entwicklungen aus der Warte des Patentrechts (Klaus Grabinski, Fritz Blumer, Stefan Luginbühl, Koen Bijvank, Stefan Dittmer, Mark Schweizer, Tobias Bremi), Urheberrechts (Benjamin Raue), Designrechts (Sabine Zentek) sowie Markenrechts (Freyke Bus, Christoph Bartos). Zudem wurde zur "Künstlichen Intelligenz" (Florent Thouvenin) und zu Immaterialgüterrechtsprozessen in Italien (Luca Ghedina) vorgetragen. Ein Abendessen schloss die Veranstaltung ab. Am Wochenende zuvor fand der INGRES-Skiausflug in Elm statt. Der Tagungsbericht erscheint in der sic!; die Folgeveranstaltung wird am gleichen Ort am 27. Januar 2020 organisiert.

Veranstaltungen

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 liegt bei.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Berücksichtigung technischer Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht

30./31. August 2019 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen),
Kartaue Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 30. und 31. August 2019. Die weiteren Angaben zum Tagungsthema (technischer Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht) sowie zur Anmeldung folgen.

Zurich IP Retreat 2019 – Nationalism vs. Globalization in IP

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

INGRES setzt seine zusammen mit der ETHZ veranstaltete Tagungsreihe "Zurich IP Retreat" im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht (bei Zürich) fort. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten sprechen zu "Nationalism vs. Globalization in IP" und damit zu wesentlichen Themen des internationalen Immaterialgüterrechts. Die näheren Angaben zu den Vorträgen und zur Anmeldung folgen.