

Februar 2020

Kennzeichenrecht: Entscheide

TOP CARE (fig.) / TOP CARE (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

HGer ZH vom 19.06.2019
(HG170024-O)

Klägerische Marken:



Beklagte Marken:



Die nebenstehend abgebildeten "TOP CARE"-Marken der Klägerin (Abbildungen 1 bis 3) sind mit den – ebenfalls abgebildeten – "TOP CARE"-Zeichen (Abbildungen 4 und 5) der Beklagten nicht verwechselbar. Im Zusammenhang mit chemischen Erzeugnissen, Reinigungsmitteln und Materialbearbeitungsdienstleistungen (Klassen 1, 3 und 40) gehört der Begriff "TOP CARE" zum Gemeingut. Bei den Marken der Klägerin handelt es sich um solche mit originär "schwacher Kennzeichnungskraft", zumal auch die weiteren Zeichenelemente nicht oder nur bedingt unterscheidungskräftig sind.

Verkehrsdurchsetzung kann nur vorliegen, wenn eine solche in geografischer Hinsicht für die ganze Schweiz nachgewiesen wird. Eine behauptete lokale Verkehrsdurchsetzung in der Deutschschweiz genügt dieser Anforderung von vornherein nicht. Zudem hat sich ein Verkehrsdurchsetzungsnachweis auf ein Zeichen als Ganzes zu beziehen. Die Behauptung einer Durchsetzung allein des Begriffs "TOP CARE" reicht daher im Zusammenhang mit den Wort-/Bildmarken nicht aus. "Überhaupt bedeutet Verkehrsdurchsetzung sowohl im Marken- als auch im Lauterkeitsrecht, dass ein Zeichen von den Marktteilnehmern als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens verstanden wird (...). Die Klägerinnen behaupten jedoch gerade nicht, dass die Marktteilnehmer 'Top Care' spezifisch mit ihnen bzw. ihren Produkten in Verbindung bringen. Vielmehr machen sie bloss eine allgemeine Verkehrsdurchsetzung von 'Top Care' geltend. Dies genügt vorliegend indes nicht, da auch die Beklagte zugestandenermassen mit demselben Zeichen 'Top Care' auf dem identischen Markt auftritt (...)."

WEISSENSTEIN

Fehlende geografische Irreführungsgefahr

BVGer vom 02.09.2019
(B-3234/2017)

Die Marke WEISSENSTEIN muss für Bekleidungswaren (Klasse 25) nicht auf schweizerische Herkunft eingeschränkt werden. *"Nicht jede Ideenverbindung zwischen einem Objekt und einer Gegend ist automatisch eine indirekte Herkunftsangabe, welche eine Irreführungsgefahr schaffen kann."*

Wenn der fragliche Ort nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort in Frage kommt, stellt eine entsprechende Bezeichnung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine Herkunftsangabe dar. *"Würde jede direkte geografische Angabe, die unter diese Ausnahme fällt – wie vorliegend Weissenstein (...) – stets auch eine indirekte Herkunftsangabe für das entsprechende Land bilden, in welchem sie eine Region bezeichnet, würde der genannte Ausnahmetatbestand unterwandert und praktisch leerlaufen."*

Eine ausschliesslich regionale Bekanntheit genügt nicht, um ein bestimmtes Zeichen als indirekte Herkunftsangabe für einen Staat anzusehen: *"Denn obwohl mit der Vorinstanz einig zu gehen ist, dass der Berg Weissenstein eine gewisse Bekanntheit genießt, begrenzt sich diese vornehmlich auf die lokale Region Solothurn (...)."*

"[S]oweit die Vorinstanz das Täuschungsverbot über die Herkunft von Waren und Dienstleistungen nicht nur auf ein bestimmtes Land, sondern auch auf eine bestimmte Region anwenden möchte (...), kommt dies einer Senkung der Schutzanforderungen gleich."

Die Erwägung der Vorinstanz, *"wonach bereits der indirekte Hinweis auf eine Region und nicht das Land für eine Irreführungsgefahr reicht, [läuft] dem vom Gesetz vorgesehenen Schutzkonzept für Bezeichnungen von Regionen entgegen."*

GRAND BASEL

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 02.10.2019
(B-854/2018)

Das Zeichen GRAND BASEL steht für den *"Grossraum Basel"* und stellt folglich eine direkte Herkunftsangabe dar. Zumindest die französischsprachigen Abnehmer verstehen ohne Gedankenaufwand, dass der *"Grossraum Basel"* die Herkunft der beanspruchten Veranstaltungs- und Messedienstleistungen der Klassen 35 und 41 beschreibt. *"Angesichts des eindeutigen Gemeingutcharakters"* liegt kein Grenzfall vor.

esmara see you IN PARIS (fig.)

Geografische Irreführung

BVGer vom 08.10.2019
(B-2150/2019)



Das Zeichen "esmara see you IN PARIS (fig.)" ist für nicht aus Paris stammende Waren der Klassen 14 (u.a. Schmuckwaren), 18 (u.a. Taschen) und 25 (u.a. Kleidung) irreführend: Zu *"einer Erhöhung der Täuschungsgefahr führt vorliegend die wohl unbestrittene weltweite Bekanntheit der französischen Metropole sowie die naheliegende Verknüpfung, welche die massgeblichen Verkehrskreise zwischen der für Fashion bekannten Stadt und den vorliegend für das Zeichen beanspruchten Waren (Schmuck, Kleider und Taschen) knüpfen (...)."*

CREMOLAN / XEROLAN

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 31.10.2019
(B-1605/2019)

Zwischen den Marken CREMOLAN und XEROLAN besteht in Bezug auf Waren der Klasse 5 (pharmazeutische Erzeugnisse) keine Verwechslungsgefahr: *"Am prägenden Anfang unterscheiden sich die Zeichen deutlich. So beginnt die ältere Marke mit einem C, die angefochtene Marke hingegen mit einem auffälligen X; auffällig deshalb, weil die Anzahl von mit X beginnenden Wörtern in allen Landessprachen beschränkt ist und dem Buchstaben X an sich Signalwirkung zukommt."* Die Unterschiede der Zeichen im prägenden Beginn reichen aus, um eine Ähnlichkeit auszuschliessen, und *"fallen angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise umso mehr ins Gewicht."*

Un gout de fou...jusq'au bout

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 08.10.2019
(B-559/2019)

Der Sinngehalt des Zeichens "Un gout de fou...jusq'au bout" erschöpft sich zumindest für die frankophonen Abnehmer unmittelbar und ohne Gedankenaufwand in der Beschreibung und Anpreisung der damit gekennzeichneten Confiserie-Waren der Klasse 30: Der Slogan beschreibt die Qualität und die Eigenschaften der beanspruchten Waren dahingehend, *"dass deren Geschmack irrsinnig oder wahnsinnig sei und bis zum Ende des Verzehrs anhalte. Wahnsinnig oder irrsinnig wird dabei vom Konsumenten als positive Eigenschaft, nämlich als Steigerung von gut gewertet: Die Süßwaren sind nicht lediglich gut, sondern sie schmecken wahnsinnig gut. (...)* Dadurch wird die Haupteigenschaft einer Essware, nämlich deren Geschmack, als besonders positiv hervorgehoben. *Esswaren wie die in Klasse 30 beanspruchten Waren werden hauptsächlich ihres guten Geschmacks wegen gekauft."*

BURN (fig.); Burn Energy (fig.) / burn (fig.)

Fehlende Warengleichartigkeit

BVGer vom 03.12.2019
(B-2671/2018; B-2674/2018)

Die Tatsache allein, dass Waren in Kiosken oder Supermärkten verkauft werden, bedeutet noch nicht, dass zwischen diesen Waren Gleichartigkeit besteht: *"Le critère des circuits de distribution est l'un des critères déterminants pour analyser la similarité des produits. Cependant, la seule concordance des circuits de distribution ne suffit pas, ou rarement, pour conclure à la similarité des produits. Tout au plus, il s'agit d'un indice parmi d'autres (...). Les grands distributeurs, tels que les supermarchés, disposent d'une offre quasi exhaustive et ne peuvent dès lors pas être pris comme référence, contrairement aux magasins spécialisés (...). Comme l'explique à juste titre l'autorité inférieure (...), il en est de même des chaînes de kiosques qui proposent également un panel très varié de produits, certes moins large que celui des supermarchés, mais cependant suffisamment diversifié pour que l'on exclue ces kiosques des circuits de distribution pertinents pour apprécier la similarité des produits."*

iTravel / itravel – for that moment

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 19.11.2019
(B-3248/2019)

Zwischen der Widerspruchsmarke "iTravel" (Klassen 9 und 42) und der Marke "itravel – for that moment" (Klassen 38 und 42) besteht Verwechslungsgefahr. Durch den in der angegriffenen Marke enthaltenen Ausspruch "– for that moment" entsteht kein abweichender Sinngehalt; der Ausspruch wird, durch den Gedankenstrich verstärkt, eher als Zusatz zu "itravel" verstanden. Die integrale Übernahme einer älteren Marke ist dort ausnahmsweise zuzulassen, wo einem schwachen Element ein starkes hinzugefügt wird, was vorliegend mit "– for that moment" nicht zutrifft.

ALOFT

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 25.10.2019
(B-107/2018)

Das Zeichen ALOFT wird von den massgeblichen Abnehmern in die zwei Bestandteile "A" (englischer unbestimmter Artikel) und "LOFT" unterteilt. "LOFT" entspricht dem aus dem Englischen stammenden und ins Französische, Italienische und Deutsche übernommenen Wort für eine *"aus der Etage einer Fabrik o. Ä. umgebaute Grossraumwohnung"*, weshalb ALOFT ohne weiteres im Sinne von *"ein Loft"* verstanden wird. Entsprechend beschreibt es eine Eigenschaft der beanspruchten Beherbergungsdienstleistungen der Klasse 43 und ist nicht unterscheidungskräftig.

JB 1735 Blancpain (fig.) / Reapain (fig.)

Verwechslungsgefahr dank eines erweiterten Schutzzumfangs

BVGer vom 10.12.2019
(B-2232/2019)




Zwischen der Widerspruchsmarke "JB 1735 BLANCPAIN (fig.)" und der Marke "REAPAIN (fig.)" besteht wegen *"der manifesten Übereinstimmung im zweiten Wortelement, der Schrift und Schreibweise"* eine mittelbare Verwechslungsgefahr u.a. in Bezug auf Schmuckwaren und Uhren (Klasse 14), da die Widerspruchsmarke für solche Waren kraft ihrer Bekanntheit über einen erhöhten Schutzzumfang verfügt: *"Der in Bezug auf Uhren und Zeitmessinstrumente festgestellte erweiterte Schutzzumfang gilt auch für damit ausgeprägt gleichartige Waren"* wie etwa Juwelier- und Schmuckwaren sowie Edel- und Halbedelsteine.

Kartellrecht: Entscheide

Swisscom ADSL-Preispolitik

Kosten-Preis-Schere

BGer vom 09.12.2019
(2C_985/2015)

2005 eröffnete das Sekretariat der Wettbewerbskommission eine Untersuchung gegen die Swisscom AG und die Swisscom (Schweiz) AG, da diese derart hohe Preise für die notwendigen Vorleistungsangebote für Breitbanddienste verlangten, dass anderen Fernmeldedienstleistern, die Endkunden ebenfalls Breitbanddienste anbieten wollen, keine ausreichende Marge verbleibe (sog. Kosten-Preis-Schere). Die WEKO sanktionierte das beschriebene Verhalten mit einem Betrag von CHF 219'861'170. Das Bundesverwaltungsgericht hob den Entscheid teilweise auf und senkte u.a. die Sanktion auf CHF 186'036'840. Das Bundesgericht bestätigte den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Dabei etabliert es die sog. Kosten-Preis-Schere in Einklang mit dem EU-Recht als eine eigenständige Fallgruppe unter KG 7 I. Massgebend ist der zweidimensionale (vertikale und horizontale) Preisdruck bzw. der zweistufige Behinderungsmissbrauch des vertikal integrierten Unternehmens. Der Missbrauch besteht nicht nur auf einem Markt: Einerseits dehnt das marktbeherrschende Unternehmen durch seine Preisstrategie seine Machtstellung im nachgelagerten Zielmarkt aus und verändert dort die Marktstruktur zu dessen Vor- bzw. zum Nachteil der Konkurrenten. Andererseits nutzt das marktbeherrschende Unternehmen seine vertikale Integration und die damit einhergehende Möglichkeit der Quersubvention dazu aus, Wettbewerb auszuschalten. Die in KG 7 II aufgezählten Beispiele betreffen bloss einen einstufigen Behinderungsmissbrauch.

Patentrecht: Entscheide

Formulierung mit Oxycodon und Naloxon

Weglassung ursprünglich genannter Merkmale

BPatGer vom 07.11.2019
(O2017_009)

Nicht rechtskräftig!

Vgl. auch die "Parallelentscheide"
O2016_017 vom 21. Juni 2019
und O2016_017 vom 6. Juni
2019.

Geht es darum zu beurteilen, ob die Weglassung eines Merkmals, welches in einer ursprünglichen Patentanmeldung enthalten war, zur Nichtigkeit eines schliesslich erteilten Patents führt, so ist Folgendes zu beachten: *"Grundsätzlich geht der Fachmann beim Lesen einer Patentanmeldung oder einer Patentschrift a priori zunächst einmal davon aus, dass Merkmale, wenn sie ausdrücklich in unabhängigen Patentansprüchen genannt werden, auch wichtig und nicht einfach überflüssig sind, sofern es nicht klare Hinweise für das Gegenteil gibt."* Damit ein ursprünglich genanntes *"Merkmal weggelassen werden kann, genügt es also nicht zu zeigen, dass es nirgends als wichtig hervorgehoben wird, sondern es muss gezeigt werden, dass für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist, dass das Merkmal keinen technischen Beitrag leistet oder auch weggelassen werden kann. Mithin muss gezeigt werden, dass der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand auch ohne das Merkmal als – explizit oder implizit – unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde."*

Urheberrecht: Entscheide

GT 5 (Vermieten von Werkexemplaren)

Keine aufschiebende Wirkung

BVGer vom 10.09.2019
(B-3599/2019)

Unter dem neuen, von der ESchK genehmigten Gemeinsamen Tarif 5 (GT 2019-2021) sind neu u.a. auch Einschreibegebühren, Mitgliedsbeiträge und Abonnemente, die nicht je Mietvorgang erhoben werden, für Bibliotheken vergütungspflichtig. Bibliosuisse reichte gegen den Genehmigungsentcheid Beschwerde ein und verlangte zusätzlich die aufschiebende Wirkung, welche vom Bundesverwaltungsgericht nicht gewährt wird: Weder die von Bibliosuisse geltend gemachten Tarif-Anwendungsprobleme (Verwaltungsaufwand, finanzielle Belastung der Bibliotheken, Abrechnungsprobleme) noch die Unsicherheit bezüglich der rechtlichen Grundlage rechtfertigen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen. Verwaltungs- und Kostenmehraufwand sind für die *"Bibliotheken beträchtlich, jedoch insgesamt vertretbar."*

Literatur

Community Design Regulation

Gordian N. Hasselblatt
(Hg.)

Verlag C. H. Beck oHG et al., 2. Aufl., München 2018, XXIV + 1091 Seiten, CHF 454; ISBN 978-3-406-71477-1

Gordian N. Hasselblatt und sein angesehenes, etwa sechzigköpfiges Mitautorenpanel unterbreiten in englischer Sprache die 2. Auflage ihres umfassenden, ausserordentlich reichhaltigen und trotzdem auch für die anwaltliche Praxis bestens verständlichen Kommentars zur Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, gefolgt von einer mehrhundertseitigen Besprechung der Umsetzungsvorschriften in den Mitgliedstaaten der EU sowie Grossbritanniens. Ein ausführlicher Anhang mit Gesetzgebung, Prüfungsrichtlinien, Falltabelle und Inhaltsverzeichnis schliesst das Werk ab.

Anwendbarkeit der EU-DSGVO in der Schweiz

Markus Näf

WEKA Business Media AG, Zürich 2019, 152 Seiten, CHF 56; ISBN 978-3-297-02126-2

Das mit dem Untertitel "Ein Datenschutzleitfaden für Schweizer Unternehmen" als "Ratgeber" erschienene Buch richtet sich an die zahllosen Schweizer Unternehmen, welche Erzeugnisse und Dienstleistungen in die EU anbieten oder dort Datenbearbeitungen durchführen und damit die EU-DSGVO zu beachten haben. Nach einer praxisnahen Beschreibung der wesentlichen, in Kapitel unterteilten Themen dienen auch die "Praxistipps" und "Checklisten" dazu, Unternehmen auf ihre "Richtlinienkonformität" hin zu prüfen. Das Buch kann damit sehr wohl auch in der juristischen Beratung dienen.

Tagungsberichte

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

27. Januar 2020,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 27. Januar 2020 führte INGRES mit über sechzig Teilnehmern seine bewährte Veranstaltung zu den jüngsten immaterialgüterrechtlichen Entwicklungen in Europa durch. Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des EPA, des EUIPO sowie der Universitäten und der Advokatur besprachen die Geschehnisse des Jahres 2019 und die kommenden Entwicklungen aus der Sicht des Patentrechts (Klaus Grabinski, Cordula Schumacher, Mark Schweizer, Fritz Blumer, Stefan Luginbühl, Tobias Bremi), Urheberrechts (Alexander Peukert), Designrechts (Áron László, Elisabeth Fink) sowie Markenrechts (Karin Sandberg, erneut Elisabeth Fink). Zudem wurde zur "Verhältnismässigkeit im Sanktionsrecht" (Stefan Kettler) vorgetragen. Ein Abendessen rundete den Ganztagesanlass ab. Am Wochenende zuvor fand der INGRES-Skiausflug im Wintersportgebiet Valbella-Arosa statt. Der Tagungsbericht erscheint in der sic!; der Folgeanlass wird gleichenorts am 1. Februar 2020 organisiert.

Veranstaltungen

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

2. April 2020,
Bundesstrafgericht, Bellinzona

Trotz der meist gleichlautenden Tatbestandsvoraussetzungen bestehen in der Praxis beachtliche Unterschiede, die sich aus den Eigenleben von Strafverfahren und Zivilverfahren ergeben. INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern schlagen eine Brücke, indem sich Vertreter der Justiz und der Advokatur aus Straf- und Immaterialgüterrecht über zentrale Themen in den ausserordentlich schönen Räumen des Bundesstrafgerichts austauschen. Die Einladung lag den INGRES NEWS 12/2019 bei und findet sich auch auf www.ingres.ch.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2020,
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2020, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Geschehnissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachveranstaltung findet die alljährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Wert der Marke

28./29. August 2020 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld veranstaltet INGRES am 28. und 29. August 2020. Die entsprechenden Unterlagen zum Tagungsthema folgen.

Zurich IP Retreat 2020 – Beyond Patents

20./21. November 2020 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Zunfthaus zur Zimmerleuten

INGRES setzt seine zusammen mit der ETHZ veranstaltete Tagungsreihe "Zurich IP Retreat" im Herzen von Zürich fort. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten tragen in englischer Sprache zum Thema "Beyond Patents" vor. Es wird die Frage diskutiert, ob Patente durch andere Mittel zur Erlangung von Marktexklusivität verdrängt werden. Die Einladung folgt.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

1. Februar 2021,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 1. Februar 2021 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung folgt.