

Februar 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

TRUEDEPTH

Bedeutung der Zweifelsfallregel

BGer vom 08.08.2023
(4A_178/2023)

Das IGE liess die Eintragung der Marke TRUEDEPTH für viele Waren der Klasse 9 zu (u.a. Fitness-Armbänder, Kopfhörer, Set-Top-Boxen, Mauspads, Drucker, Radios, Lautsprecher). Für diverse Waren der Klasse 9, bei denen die visuelle Wahrnehmung eine Rolle spielt (u.a. Navigationsgeräte, Höhenmesser, Taschencomputer), wies das IGE die Marke zurück. Bundesverwaltungsgericht (sic! 2023, 490; INGRES NEWS 4/2023, 3) und Bundesgericht bestätigten.

In seiner Bedeutung als *"richtige, echte Tiefe"* beschreibt TRUEDEPTH unmittelbar und leicht verständlich eine Eigenschaft der streitgegenständlichen Waren. Das Adjektiv "true" vermittelt zudem *"eine qualitative, anpreisende – beinahe reklamehafte – Aussage"*, die den beschreibenden Charakter verstärkt.

Die Regel, wonach eine Marke im Zweifelsfall einzutragen ist, kommt einzig im Rahmen des IGE-Eintragungsverfahrens zur Anwendung: *"Die Beschwerdeführerin führt aus, das Bundesverwaltungsgericht habe 'die Zweifelsfallregel fälschlicherweise als Grenzfallregel' bezeichnet. Ein 'Grenzfall' sei aber nicht das gleiche wie ein 'Zweifelsfall'. Daraus vermag sie nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Im Übrigen ist es müssig, die sogenannte Zweifelsfallregel beim Gericht einfordern zu wollen. Sie dient dem IGE bei der Registrierpraxis als Hilfestellung, verliert hingegen die Relevanz, wenn das Gericht sich mit der Frage, ob das streitbetroffene Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen ist, befasst und diese beurteilt hat. Sie kann nicht dazu führen, dass an sich schutzunfähige Zeichen zum Markenschutz zugelassen werden."*

Rolex – Customization

Eigengebrauch und Erschöpfungsgrundsatz

BGer vom 19.01.2024
(4A_171/2023)

Rückweisung an die Vorinstanz.

Rolex klagte vor der Genfer Cour de Justice erfolgreich gegen einen Anbieter, der Rolex-Uhren an spezifische Kundenwünsche anpasst (sog. Customization), wobei bei den abgeänderten Uhren weiterhin die Rolex-Marke (zum Teil an neuer Stelle auf dem Uhrenzifferblatt) angebracht ist. Die Genfer Cour de Justice vertrat die Ansicht, der Anbieter könne sich nicht auf den markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz berufen. Das Bundesgericht hebt das kantonale Urteil auf und weist die Sache zur Neuurteilung an die Cour de Justice zurück.

Erbringt ein Anbieter Anpassungs- bzw. Customization-Leistungen ausschliesslich in Bezug auf Uhren, die ihm von Kunden anvertraut werden, so liegt weder eine MSchG- noch eine UWG-Verletzung vor. Eine Verletzung kann dagegen vorliegen, wenn der Anbieter selbst Markenuhren erwirbt, diese anpasst und dann weiterveräussert: *"(...), il convient (...) d'opérer une distinction entre deux modèles d'activités en lien avec la personnalisation de montres de marque. Le premier, qui consiste pour une entreprise à fournir à ses clients des services de personnalisation de leurs montres de marque, est en principe licite, dans la mesure où le prestataire de services agit sur requête du propriétaire de l'objet concerné et où l'article customisé est restitué à son ayant droit, à l'issue de ce processus, sans que la montre n'ait été ainsi (re)mise sur le marché. Le second consiste à commercialiser des montres modifiées sur lesquelles apparaît toujours la marque figurant sur l'objet d'origine. A défaut d'autorisation consentie par le titulaire de ladite marque, une telle activité contrevient en principe à la LPM. Dans un tel cas, la marque est en effet utilisée sur le marché et elle ne remplit plus sa fonction d'identification car elle ne désigne plus l'article d'origine, lequel a subi des modifications sans l'assentiment du titulaire de la marque."*

Liegt eine erlaubte Customization-Leistung vor, ist es belanglos, ob es sich bei der betroffenen Marke, hier ROLEX, um eine bekannte oder berühmte Marke (MSchG 15) handelt.

Wird eine kundeneigene Uhr angepasst, liegt auch keine UWG-Verletzung vor, da keine Wettbewerbsbeeinflussung stattfindet.

Bei der Bewerbung von erlaubten Customization-Dienstleistungen hat der Anbieter darauf zu achten, dass nicht eine zwischen ihm und dem Markeninhaber bestehende Verbindung suggeriert und nicht fälschlicherweise der Eindruck eines Co-Brandings vermittelt wird.

Novafoil

Fehlende Unterscheidungskraft

BGer vom 03.01.2024
(4A_514/2023)

Im Zusammenhang mit Maschinen, welche Verpackungen herstellen (Klasse 7), wird das Zeichen "Novafoil" im Sinne von "neue Folie" und damit in beschreibendem Sinne verstanden: *"Die Beschwerdeführerin bringt vor, 'Novafoil' bzw. 'neue Folie' sei nicht für die Maschinen zur Herstellung von Verpackungen selbst beschreibend, sondern für eine angeblich 'neue Folie'. Sie weist zwar grundsätzlich zutreffend darauf hin, dass ein weiterer Gedankenschritt notwendig sei, um von der Bezeichnung der Maschinen auf das Produkt einer 'neuen Folie' zu kommen. Es bedarf jedoch keiner besonderen Denkarbeit oder eines Fantasiaufwands, um ausgehend von den bezeichneten Verpackungsmaschinen einen Zusammenhang mit den angefertigten Verpackungen bzw. den verwendeten Folien herzustellen."*

Die Tatsache, dass das IGE die Marken "Novafold" und "Novacut" der Beschwerdeführerin acht Jahre zuvor zur Eintragung zuließ, begründet in casu keinen genügenden Vertrauensschutz, der die Eintragung des Zeichens "Novafoil" rechtfertigen könnte. In Bezug auf den zeitlichen Zusammenhang zwischen den Voreintragungen und der streitgegenständlichen Marke "Novafoil" weist das Bundesgericht auf die in der Lehre vertretene Ansicht hin, wonach Vertrauensschutz gegebenenfalls dann zum Tragen kommen kann, wenn ein neues Zeichen "wenig später" (nach dem Erfolgen der Voreintragungen) zurückgewiesen wird.

[Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 04.01.2024
(B-2387/2023)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Die beiden nebenstehend abgebildeten Marken sind, soweit gleichartige Waren betroffen sind, verwechselbar ähnlich: *"Im Gesamteindruck ist die angefochtene Marke zwar stärker stilisiert, die zeichnerische Sprache etwas verschieden, aber die Übereinstimmung in der Ausdrucksform durch die gefletschten Zähne überwiegt. (...) Zudem beruhen beide Marken auf einem verwandten Zeichenstil (...). [W]as den Sinngehalt anbelangt, spielt es keine Rolle, ob Abnehmer bei der angefochtenen Marke eine genaue Zuordnung zu einem Tiger machen können, denn im Erinnerungsbild wird im Endeffekt nicht mehr als der Kopf einer fauchenden Raubkatze haften bleiben. Die Anforderungen an den Sinngehalt, um eine Ähnlichkeit in der Darstellungsweise zu kompensieren und eine Verwechslungsgefahr zu verhindern, sind nicht erfüllt. Zusammengefasst stellt die angefochtene Marke lediglich eine Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke dar und verfügt nicht über eine eigenständige Gestaltung."*

S6 / ES6

Rechtserhaltender Gebrauch

BVGer vom 29.11.2023
(B-99/2023)

Gebrauchsvariante der Widerspruchsmarke:



Vgl. auch den Parallelentscheid B-371/2023 vom gleichen Datum i.S. S8 / ES8.

Soweit gleichartige Waren der Klasse 12 betroffen sind (z.B. Automobile, Motorräder, Motoren) besteht zwischen den Marken "S6" und "ES6" Verwechslungsgefahr: Dem Anfangsbuchstaben "E" der angegriffenen Marke kommt die *"Bedeutung 'elektronisch/elektrisch' zu (...). Damit besteht die Gefahr, dass die massgeblichen Verkehrskreise das angefochtene Zeichen 'ES6' als elektronische Variante des 'S6' wahrnehmen"*.

Die Marke "S6" wird durch den Gebrauch als "S6 Limousine T DI", "Audi S6 Avant" und "Audi S6 Berline/Berlina" rechtserhaltend gebraucht: *"Durch den Abstand zwischen den Wörtern bleibt das Zeichen 'S6' ohne weiteres als selbstständiges Zeichen wahrnehmbar. Auch ein veränderter Sinngehalt durch das Hinzufügen der weiteren Elemente ist nicht erkennbar. Der Gebrauch in Kombination mit den erwähnten zusätzlichen Wortelementen stört den rechtserhaltenden Gebrauch entsprechend nicht."*

Auch der Gebrauch des Zeichens "S6" mit rotem Balken (vgl. nebenstehende Abbildung) ist als rechtserhaltender Gebrauch zu qualifizieren, da der Balken als *"rein dekorativ"* erscheint und dieser über *"nur sehr geringe Kennzeichnungskraft"* verfügt.

Zu Automobilen (Klasse 12) sind unter anderem folgende Waren der Klasse 12 gleichartig: Motoren, Kupplungen, Getriebe, Pneus, Gepäckträger, Schneeketten, Sicherheitssitze für Kinder, Stossstangen. All diese Waren werden häufig von Fahrzeugbauern hergestellt und unter der gleichen Marke wie die Fahrzeuge vertrieben. Gleichartigkeit besteht auch zu Motorrädern, jedoch nicht zu Fahrrädern.

PROSEGUR

Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

BVGer vom 04.12.2023
(B-611/2023)

In einem Markenlöschungsverfahren nach MSchG 35a hat die Antragsstellerin den Nichtgebrauch der zu löschenden Marke glaubhaft zu machen. Versucht sie dies einzig, indem sie zwei nicht rechtskräftige, vor Bundesverwaltungsgericht aufgehobene Widerspruchsentscheide (B-6253/2016, in: sic! 2021, 688; INGRES NEWS 10/2021, 3), die sich mit dem Gebrauch der Marke auseinandersetzen, als Beweismittel vorlegt, so liegt keine Glaubhaftmachung vor.

Importfleisch

Reglementswidriger Gebrauch einer Garantiemarke

OGer TG vom 31.08.2023
(SBR.2023.14)

Die Verantwortlichen eines Fleischverarbeitungsbetriebs, die Importfleisch unter der Garantiemarke SUISSE GARANTIE verkauften, wurden zu Recht des gewerbsmässigen reglementswidrigen Gebrauchs einer Garantiemarke (MSchG 63 i.V.m. MSchG 21) verurteilt.

Ein reglementswidriger Gebrauch setzt voraus, dass *"der Täter an das betreffende Reglement rechtlich gebunden ist, so dass der Tatbestand nur von Personen erfüllt werden kann, die zum Gebrauch der Garantie- oder Kollektivmarke überhaupt berechtigt sind."*

Mit dem reglementswidrigen Gebrauch werden *"unwahre Aussagen über die angebotenen Produkte gemacht, was nicht nur die Kundschaft täuscht, sondern auch den Wert der Garantiemarke im Geschäftsverkehr vermindern kann. Die Verletzung des Reglements muss demnach unerwünschte Aussenwirkungen zeigen."*

"Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz. Der Täter muss zumindest in Kauf nehmen, einen Verstoß gegen das Reglement zu begehen. Dies setzt eine positive Kenntnis der verletzten Bestimmung des Reglements voraus; wer das Reglement fahrlässig nicht kennt, obwohl er es kennen sollte, handelt nicht vorsätzlich."

"Im Zusammenhang mit den Strafbestimmungen des MSchG ist darauf zu achten, dass keine Konfusion zwischen dem Begriff des gewerbsmässigen Gebrauchs gemäss MSchG 13 und der Gewerbsmässigkeit im Sinn des Strafrechts entsteht: Aus dem für jede Markenrechtsverletzung im Sinn von MSchG 61 I vorausgesetzten gewerbsmässigen Gebrauch der Marke darf nicht automatisch auf die qualifizierende Gewerbsmässigkeit geschlossen werden: Nur weil der Täter die Markenrechtsverletzung in Ausübung seines Berufes vornimmt, heisst dies nicht, dass er ein berufsmässiger Markenrechtsverletzer ist. Die Begriffe sind keineswegs kongruent und ihre Voraussetzungen sind jeweils unabhängig voneinander zu prüfen. Bei der qualifizierenden Gewerbsmässigkeit handelt es sich um ein mehrheitlich quantitatives Kriterium, während die markenrechtlich vorausgesetzte gewerbliche Nutzung qualitativer Natur ist." Da der reglementswidrige Gebrauch über einen langen Zeitraum von knapp einem Jahr erfolgte, rund 95 Tonnen Importfleisch betroffen waren und die erzielten Umsätze zu einem grossen Teil des Betriebserfolgs beitrugen, ist im strafrechtlichen Sinne von Gewerbsmässigkeit auszugehen.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

IGE: Frist bis zum Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung

IGE im Januar 2024
www.ige.ch

Entscheidet das IGE nach einem ersten Schriftenwechsel, an einer Zurückweisung festzuhalten, teilt es dies der Hinterlegerschaft oder deren Vertretung schriftlich mit und stellt in Aussicht, innert bestimmter Frist eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen. Diese Frist, innerhalb welcher die Hinterlegerschaft oder deren Vertretung bei Bedarf eine weitere Eingabe einreichen kann, betrug bis anhin zwei Monate, wurde auf Anfang Februar 2024 jedoch auf einen Monat gekürzt. Sollte diese einmonatige Zeitspanne in Ausnahmefällen zu kurz sein (beispielsweise, weil das Zeichen geändert werden soll oder die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung angestrebt wird), kann mit dem IGE Kontakt aufgenommen werden.

Patentrecht: Entscheide

Barcode – Portionenkapsel

Auslegung von Patentansprüchen

BGer vom 01.01.2023
(4A_320/2023)

"Patentansprüche sind (...) im Allgemeinen nicht empirisch, sondern normativ auszulegen. (...) Vorbehalten bleiben Einzelfälle, in denen die Auslegung eines Patentanspruchs auf tatsächlichen Feststellungen beruht – wie etwa dem Verständnis eines Fachausdrucks in einer bestimmten Branche oder spezifischen technischen Verhältnissen (...)." Sind sich Parteien aber "in einem Patentverletzungsverfahren über die Auslegung eines Anspruchsmerkmals einig, hat sich das Gericht diesem Verständnis zu unterwerfen. Es ist nicht Aufgabe der Justiz, eine Kontroverse über das Verständnis eines Patentanspruchs zu entfachen, wo es keine gibt. Zur – wie erwähnt: normativen – Auslegung eines Patentanspruchs hat der Richter nur dann und insoweit zu schreiten, als eine Uneinigkeit über die Auslegung an ihn herangetragen wird."

Zu beachten ist aber, dass das Auslegungsergebnis, zu dem das Gericht gestützt auf übereinstimmende prozessuale Parteivorbringen gelangt, *"allein zwischen den Parteien (inter partes) im hängigen Verfahren [wirkt]. Über den Schutzbereich des Patents im Allgemeinen mit Bezug auf andere Personen oder Fälle ist damit nichts gesagt."*

Literatur

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG

Kommentar

Helmut Köhler /
Joachim Bornkamm /
Jörg Feddersen (Hg).

Verlag C.H. Beck oHG, 42. Aufl.,
München 2024,
XXXVI + 2910 Seiten,
ca. CHF 210;
ISBN 978-3-406-80334-5

Die 42. Auflage des jährlich erscheinenden Standardwerks bietet die Überarbeitung und Aktualisierung der vollständigen Kommentierung des deutschen UWG und seiner Nebenerlasse. Das Gesetz zur Verbandsklagenrichtlinienumsetzung vom 8. Oktober 2023 wird als zusätzlicher Schwerpunkt neu im Kommentar besprochen. Nebst der Aufnahme des VRUG gab es auch signifikante Änderungen beim UWG, beim UKlaG und bei der PAngB, die ebenso in die Neuauflage eingearbeitet wurden. Zudem werden zahlreiche neue Entscheide des EuGH, BGH und zahlreicher Oberlandes- und Landgerichte umfassend durch die Autorenschaft erörtert – gewohnt zuverlässig und mit Blick auf die Auswirkungen in der Praxis.

Data Governance Act

Kommentar

Louisa Specht-
Riemenschneider /
Moritz Hennemann

Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2023,
718 Seiten, ca. CHF 115;
ISBN 978-3-84887-8340-3

Das vorliegende Werk setzt sich mit dem im letzten Herbst in Kraft getretenen Data Governance Act ("DGA") der Europäischen Union auseinander. Der Data Governance Act regelt die Nutzung und Weitergabe von nichtpersonenbezogenen wie auch personenbezogenen Daten in allen Bereichen (privater und öffentlicher Sektor). Der Handkommentar veranschaulicht verständlich die Mechanismen, Vorschriften und Instrumente, die durch den DGA eingeführt werden, und bietet einen ersten Überblick sowie Auslegungsvorschläge. Zudem wird das Verhältnis zwischen dem DGA, der DSGVO und dem im Entwurf liegenden Data Act erörtert.

Das neue Datenschutzrecht

Thomas Geisser /
Ursula Uttinger

Helbing Lichtenhahn, Basel 2023,
XIX + 116 Seiten, CHF 48;
ISBN 978-3-7190-4430-5

Das Werk bietet eine gründliche, wissenschaftlich fundierte und doch überschaubar lange Darstellung des neuen schweizerischen Datenschutzrechts. Nebst den gesetzlichen Neuerungen wird auch auf die Herausforderungen eingegangen, die mit den veränderten technologischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten einhergehen. Durch die praxisorientierte Herangehensweise und die fundierten Analysen liefert das Buch einen wertvollen Beitrag für alle, die sich mit datenschutzrechtlichen Fragen beschäftigen.

Le droit d'auteur des journalistes

Dominique Diserens

Schulthess, Genf / Zürich 2023,
XV + 108 Seiten, CHF 37
ISBN 978-3-7255-8973-9

Das in französischer Sprache verfasste Buch der langjährigen SRG-Juristin behandelt das zentrale Thema des Urheberrechts für den Journalismus. Es bietet nicht nur eine solide Einführung in die Grundlagen, sondern geht auch auf spezifische, praxisrelevante Aspekte im Journalismus ein. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Westschweizer Gesamtarbeitsvertrag für Printmedien und auf dem neuen gesetzlichen Schutz für Pressefotografen. Zudem erörtert das Werk das Thema Internet und dessen Einfluss auf das Urheberrecht und die Zukunft des Journalistenberufsstands.

Tagungsberichte

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

5. Februar 2024,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 5. Februar 2024 führte INGRES mit rund sechzig Teilnehmern seine bewährte Veranstaltung zu den jüngsten immaterialgüterrechtlichen Entwicklungen in Europa auf dem Zürichberg durch. Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des EPA, des EPG, des EUIPO sowie der Universitäten und der Advokatur erörterten die Geschehnisse des Jahres 2023 und die kommenden Entwicklungen aus der Warte des Patentrechts (Nina Bayerl, Fritz Blumer, Tobias Bremi, Klaus Grabinski, Lars Meinhardt, Stefan Luginbühl, Mark Schweizer), Marken- und Designrechts (Elisabet Fink, Benjamin Raue, Marc Steinmayer) sowie Urheberrecht (Timmy Pielmeier, Benjamin Raue). Ein Apéro Riche rundete den Ganztagesanlass ab. Am Wochenende zuvor fand der INGRES-Skiausflug bei bestem Wetter im Wintersportgebiet Flumserberg statt. Der Tagungsbericht erscheint in der sic!; die nächste Veranstaltung wird am 3. Februar 2025 wie gewohnt auf dem Zürichberg durchgeführt.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2024,
Lake Side, Zürich

Am 2. Juli 2024 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung mit Anmeldeformular wird über www.ingres.ch sowie in den INGRES NEWS veröffentlicht.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

29./30. August 2024,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 29. und 30. August 2024 (dieses Jahr am Donnerstagabend und am Freitag) in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die näheren Angaben zum voraussichtlichen Tagungsthema der kennzeichenrechtlichen Erschöpfung sowie die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess

Frühling 2025,
Universität Luzern

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 Lauf des Jahres 2024 verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).