

April 2020

Kennzeichenrecht: Entscheide

Manor

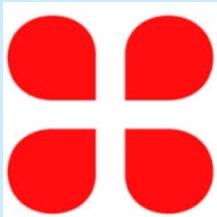
Fehlende Verwechslungsgefahr

HGer ZH vom 28.10.2019
(HG170041-O)

1. Widerspruchsmarke /
prioritätsjüngere Marke:



2./3. Manor-Marken:



Farbanspruch: Rot

MANOR 

Farbanspruch: Rot, Schwarz

Die Warenhauskette Manor tritt mit einem neuen Logo auf und hinterlegte die entsprechenden Marken (vgl. nebenstehende Abbildungen 2 und 3). Eine Inhaberin einer älteren Marke (Abbildung 1) mahnte Manor ab und erhob Widersprüche gegen die prioritätsjüngeren Marken. Manor begehrte darauf beim Handelsgericht Zürich mit einer negativen Feststellungsklage, es sei festzustellen, dass die neuen Marken die Markenrechte der Abmahnenden nicht verletzen. Das Handelsgericht heisst die Feststellungsklage gut.

Auch wenn Widersprüche hängig sind, besteht ein genügendes Feststellungsinteresse an einer zivilrechtlichen Klärung. Die Einreichung einer Zivilklage durch Manor ist hier auch nicht rechtsmissbräuchlich, zumal sich die Abmahnende durch Einreichung einer Verletzungswiderklage bewusst auf den Zivilprozess eingelassen hat.

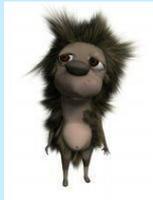
Zwischen den sich gegenüberstehenden Bildelementen besteht keine Zeichenähnlichkeit: Bei der älteren Marke (Abbildung 1) *"handelt es sich um eine relativ einfache Anordnung von banalen Elementen"*, um *"eine abstrakte Anordnung von Objekten"*, wogegen das Manor-Logo *"die Tendenz zu einem floralen Motiv aufweist"*. Selbst wenn man eine Zeichenähnlichkeit annähme, fehlte es an einer Verwechslungsgefahr.

Wird als Antwort auf eine negative Feststellungsklage (Feststellung der Nichtverletzung) widerklageweise eine Leistungsklage (Verbot der Zeichenverwendung) eingereicht, so ist auf diese Leistungsklage einzutreten, da sie im Gegensatz zur negativen Feststellungsklage bei Gutheissung einen Vollstreckungstitel bietet.

Hund; Pelzfigur; Elfe

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BGer vom 06.01.2020
(4A_483/2019)



Das IGE verweigerte den drei nebenstehend abgebildeten Bildmarken für gewisse Waren der Klasse 28 (Spielwaren) die Eintragung; für eine Vielzahl anderer Waren und Dienstleistungen liess es die Eintragung zu. Auf Beschwerde hin liess das Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf die "Pelzfigur" die Eintragung vollumfänglich zu; in Bezug auf die beiden anderen Marken "beige-brauner Hund" und "Elfe" bestätigte es die teilweise Zurückweisung (Urteil B-6389/2018). Das Bundesgericht bestätigt.

"Nicht nur ist der Variantenreichtum möglicher und der im Markt [für Spielzeuge] vorhandenen Gestaltungen vom IGE mit Unterlagen aus dem Internet dokumentiert worden, er ist darüber hinaus auch notorisch." Die vorliegend gebrauchten ästhetischen Stilelemente erschöpfen "sich darin, dem Zeichen (und der damit abgebildeten Ware) eine attraktive Gestaltung zu verleihen, ohne sie aber in ihrem Gesamteindruck hinreichend von anderen Gestaltungen abzuheben. (...) Erforderlich wäre, dass die Figuren vom Gewohnten und Erwarteten derart abweichen, dass sie als Herkunftshinweise verstanden werden. Dies ist nicht der Fall. (...) Die Abnehmer nehmen die Zeichen als verfremdete Darstellung eines Hundes beziehungsweise einer Elfe, nicht aber als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahr (...)"

OSAKA SODA (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr mit dem roten Halbmond

BVGer vom 20.12.2019
(B-1104/2018)



Das IGE trug die Marke "OSAKA SODA (fig.)", die für diverse aus Japan stammende Waren der Klassen 1, 7, 9, 11 und 17 und mit einem Farbanspruch "rot-schwarz" beansprucht wird, nicht ein, da sie ein mit dem roten Halbmond verwechselbares Markenelement enthalte. Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung zu: Mit der Übernahme der charakteristischen Sichelform in der Farbgestaltung "Rot" auf weissem Grund ist grundsätzlich von einem Verstoss gegen das Rotkreuzgesetz auszugehen. Nur wenn ein Zeichenelement "gar nicht mehr als Schutz- oder Beziehungszeichen des Roten Kreuzes beziehungsweise des Roten Halbmonds identifizierbar wäre, fiel der Anlass zu Verwechslungen (...) weg." Eine solche Ausnahme ist hier zu bejahen, da die Einbettung des strittigen Zeichenelements den roten Halbmond im Gesamtzeichen untergehen lässt. Der strittige rote Halbmond wird "durch den bandförmigen Zeichenbestandteil zugemacht. Dem strittigen Bestandteil fehlt damit der Raum zur Entfaltung seiner Wirkung als absolut geschütztes Zeichen."

Zu vollziehender Unternehmenskaufvertrag

Übertragung von Marken- und Designrechten

HGer ZH vom 24.10.2019
(HG170156-O)

Gestützt auf einen Vermögensübertragungsvertrag verlangte die Käuferin, ihre Inhaberschaft an verschiedenen Marken- und Designrechten sei gerichtlich festzustellen. Das Handelsgericht Zürich heisst das Feststellungsbegehren gut und verpflichtet den Verkäufer zur Abgabe der nötigen Erklärungen zwecks registerrechtlichen Nachvollzugs: Das Vorliegen eines genügenden Feststellungsinteresses ist zu bejahen, da sich die Käuferin auf den Standpunkt stellt, *"bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte zu sein, womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist."*

Die fehlende Eintragung der Vermögensübertragung in das Handelsregister *"i.S.v. FusG 73 II steht (...) einer formell unabhängigen Übertragung von Marken- und Designrechten nicht entgegen"*.

Der Verkäufer benutzte auf seinem Briefpapier weiterhin eine der übertragenen Marken. Auch behauptete er, die Rechte an dieser befänden sich in seinem Eigentum und die Käuferin berühme sich ihr nicht zustehender Rechte. Dies *"stellt eine unrichtige herabsetzende Äusserung i.S.v. UWG 3 I a dar"*.

Da das vom Verkäufer vorgängig angestrebte Schlichtungsverfahren *"betreffend Auflösung"* der Käuferin jeder Grundlage entbehrte, von Anfang an keine Aussicht auf Erfolg hatte und der Verkäufer nach dem Schlichtungsbegehren keine Klage einreichte, erweist sich die Einreichung des Schlichtungsbegehrens als irreführendes Verhalten (UWG 3 I a).

Küchenmaschine (fig.)

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 09.12.2019
(B-649/2018)



Der nebenstehend abgebildeten, für Küchenmaschinen (Klassen 7 und 11) sowie Druckereierzeugnisse (Klasse 16) beanspruchten Marke fehlt es an Unterscheidungskraft: Eine Bildmarke, die sich in der fotografischen Abbildung einer wegen ihrer nicht ungewöhnlichen Gestaltung ungenügend unterscheidbaren Küchenmaschine erschöpft, ist nicht unterscheidungskräftig. Daran ändert ein im Verhältnis zur Küchenmaschine um ein Vielfaches kleiner gehaltener und somit nicht auffallender Schriftzug nichts.

Die Bildmarke ist auch für Druckerzeugnisse direkt beschreibend, da *"eine Küchenmaschine quasi die moderne Weiterentwicklung des analogen Kochlöffels"* bildet und den Abnehmer somit direkt auf den thematischen Sinngehalt von Kochen schliessen lässt.

clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 11.02.2020
(B-970/2019)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für Dienstleistungen der Klasse 41 (insbesondere Dienstleistungen im Sportbereich) beanspruchten Marken "clever fit (fig.)" und "CLEVERFIT (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Die Widerspruchsmarke weist im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen einen "zumindest stark" allusiven Sinngehalt, eine "nicht besonders" kennzeichnungskräftige Gestaltung, also "eine deutlich reduzierte Kennzeichnungskraft und damit einen verminderten Schutzzumfang" auf. Um in casu eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, genügen bereits "bescheidenere" Abweichungen. Die Gefahr einer Fehlzurechnung wird trotz Übereinstimmung in kennzeichnungsschwachen Wortelementen durch die völlig unterschiedliche grafische Gestaltung ausgeschlossen: Die angefochtene Marke wird "mit einer eigenständigen und unterscheidungskräftigen Grafik" ergänzt, die sich "deutlich und in hinreichendem Masse von der Widerspruchsmarke" unterscheidet.

Medienrecht: Entscheide

Schule mit Sektenhintergrund

Persönlichkeitsverletzung teilweise bejaht

HGer ZH vom 31.10.2019
(HG170247-O)

Das von einer Tageszeitung in einem Artikel gezeichnete Bild der Klägerin als eine "Schule mit 'Psychosekte'-Hintergrund ist herabsetzend, lässt sie in einem falschen Licht erscheinen und ist unter heutigen Umständen nicht haltbar."

Wenn die Bezeichnung "Psychosekte" in den 1990er Jahren "noch gerechtfertigt war (...) so ist nicht ersichtlich, woraus sich im aktuellen Schulumfeld das Fortbestehen solcher Strukturen ergeben würde", vor allem vor dem Hintergrund, dass die Sekte vor längerer Zeit aufgelöst wurde. "In Verbindung mit der mehrfachen und betonten Bezeichnung (...) als Psychosekte bzw. des Sektenhintergrunds entfernt sich (...) von den zugrundeliegenden Tatsachen und zeichnet das Bild einer fortbestehenden Sektengemeinschaft, die Aktivitäten entfaltet und namentlich die Kläger beherrscht." Das öffentliche Interesse rechtfertigt keine Perpetuierung einer solchen Betitelung, selbst wenn die Schulen aus einem solchen Umfeld hervorgegangen sein sollten.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Schüttelgefässwaage

Wahrheitsgehalt von Superlativ-Werbungen

BGer vom 02.12.2019
(4A_381/2019)

Massnahmeverfahren!

Rückweisung an die
Vorinstanz.

Wird in einer Werbung behauptet, ein Anbieter sei im Vergleich zur gesamten Konkurrenz besser oder es gebe keine Konkurrenzprodukte mit vergleichbaren Eigenschaften (hier eine Schüttelgefässwaage mit elektrischem Servo-Antrieb), so betrifft diese werbliche Aussage alle Konkurrenten. Deshalb ist im Rahmen der Beurteilung der Unlauterkeit (siehe UWG 3 I e) der Aussage zu prüfen, ob die Produkte der Werbetreibenden tatsächlich die einzigen auf dem Markt sind, und Aussagen einer Konkurrentin, sie biete auch Produkte mit diesem Antrieb an, müssen vom Gericht überprüft werden.

Auch ohne Konkurrenzverbotsklausel im Sinne von OR 340 besteht gemäss OR 321a eine allgemeine Treuepflicht des Arbeitnehmers, aus welcher eine über die Beendigung des Arbeitsvertrags andauernde Geheimhaltungspflicht folgt. Das Kantonsgericht Appenzell Innerrhoden schrieb daher fälschlicherweise, dass hier die während eines Arbeitsverhältnisses erworbenen spezifischen Branchenkenntnisse frei verwendbar sind und nicht unter UWG 6 fielen.

Kartellrecht: Entscheide

Sanktionsverfügung

Zulässige Veröffentlichung einer Sanktionsverfügung

BGer vom 11.02.2020
(2C_690/2019)

Gegenstand und Identität der Adressaten von WEKO-Untersuchungen sind nach KG 28 bei der Bekanntgabe der Untersuchungseröffnung zu publizieren; sie stellen also keine Geschäftsgeheimnisse dar. Wird die Adressatin bei der Eröffnung genannt, steht einer Nennung bei Abschluss grundsätzlich nichts entgegen. Dies gilt auch, wenn sich im Untersuchungsverfahren die Frage stellt, ob die Adressatin tatsächlich Adressatin sein kann. Dies gilt gerade, wenn – wie vorliegend – noch nicht abschliessend geklärt ist, ob eine vorgenommene Unternehmensumstrukturierung zwecks Umgehung des kartellrechtlichen Sanktionsverfahrens erfolgt ist, die Umstrukturierung aus dem Handelsregister ersichtlich ist, die Beschwerdeführerin in zwei Medienmitteilungen sich selbst als Adressatin "outet" und die WEKO deutlich macht, dass die Beschwerdeführerin erst nach dem vorgeworfenen Kartellrechtsverstoss gegründet wurde.

Durchflussmessfühler

Voraussetzungen für gültige Noveneingabe

BPatGer vom 17.12.2019
(O2019_008);

Teilentscheid.
Nicht rechtskräftig!

Die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess ist dem Vorbringen von Noven gleich zu setzen; folglich ist ZPO 229 zu beachten.

Bringt die Beklagte in der Duplik neue Tatsachenbehauptungen und/oder Beweismittel ein, so ist der Sorgfaltsnachweis nach ZPO 229 I b erfüllt, wenn die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind. Erforderlich ist einerseits, dass die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst haben, andererseits, dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind. *"Unausgesprochene weitere Voraussetzung ist, dass es der Klägerin nicht zumutbar war, die in der Duplik neu vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und/oder Beweismittel in der Replik 'auf Vorrat' zu entkräften, wobei diese Voraussetzung regelmässig erfüllt sein wird."*

Die ZPO-Voraussetzung, wonach Noven unverzüglich einzubringen sind, ist erfüllt, wenn sie innert 10 Arbeitstagen seit ihrer Entstehung oder Entdeckung in das Verfahren eingeführt werden. *"Die Frist von 10 Tagen kann allerdings nicht unbesehen angewendet werden, wenn der Partei noch eine Frist zur Stellungnahme in der Sache läuft. Die Gebote des Verhaltens nach Treu und Glauben und der zügigen Prozessführung vermögen ein Beharren auf der 10-Tagesfrist nicht zu rechtfertigen, wenn der Partei noch eine längere Frist zur Eingabe in der Sache läuft. (...) Anders wäre zu entscheiden, wenn der Partei eine Frist für eine Eingabe läuft, die mit den Noven in keinem Zusammenhang steht, z.B. eine Stellungnahme zur Kostennote des Parteivertreters der Gegenpartei. In einem solche Fall findet die Frist von 10 Tagen Anwendung."* Mehr als 10 Tage kann schliesslich zugewartet werden, wenn gestützt auf eine vom Gericht verfügte Fristverlängerung später gehandelt wird. So auch hier: Die Frist zur Einreichung der freigestellten Stellungnahme war angesichts der zahlreichen neuen Vorbringen in der Duplik vom Bundespatentgericht verlängert worden.

Wenn die Noven zulässigerweise unterbreitet wurden, sind sie auch zu berücksichtigen, sofern sich die Klägerin auf eine unzutreffende Rechtsgrundlage beruft (hier unbedingtes Replikrecht statt Noveneingabe nach ZPO 229).

Literatur

CRYPTO NATION

Die Schweiz im Blockchain-Fieber

Alexander E. Brunner

Stämpfli Verlag AG, Bern 2019,
128 Seiten, CHF 39;
ISBN 978-3-7272-6051-3

Der Autor zeigt den anschaulichen Weg der jungen Bewegung "Crypto Valley Nation Switzerland" auf. Sein Buch beruht auf zahlreichen Gesprächen, so mit Altbundesrat Johann Schneider-Ammann, FINMA-Vertretern, Fachjuristen, Professoren unterschiedlicher Richtungen, Gründern von "Startups" sowie Investoren. Die vielfältigen Ausführungen zeichnen den Weg der "Blockchain-Technologie" über den Finanzsektor hinaus zu einem wichtigen Faktor in der Schweiz vor. Mit den dargelegten Sichtweisen aus dem Finanz-, Wirtschafts- und Wissenschaftssektor sowie aus der Politik wird das Buch gerade Interessierten empfohlen, die sich einen Zugang zur Thematik verschaffen möchten.

Lebensmittel- und Gebrauchgegenstände- recht

Daniel Donauer /
Hugh Reeves /
Celine Weber (Hg.)

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2020, XLI + 536
Seiten, CHF 168;
ISBN 978-3-7255-8038-5

Das von den drei Herausgebern und 14 Mitautoren verfasste Handbuch bietet eine ganzheitliche Darstellung der zahlreichen Erlasse rund um das mannigfaltige Rechtsgebiet. Insbesondere das Aufzeigen von Schnittstellenthemen zeigt der Leserschaft jeweils die praktische Bedeutung in der Lebensmittelindustrie auf. Sodann werden im rund 50-seitigen Kapitel "Immaterialgüterrecht bei Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen" grundlegend das Marken-, Design-, Urheber- und Patentrecht sowie der Schutz von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen und die Lizenzgewährung im Lebensmittelbereich gewürdigt. In einem eigenständigen Kapitel wird zudem das Recht der EU behandelt.

Löschungsanspruch von personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers gegenüber der Arbeitgeberin

Recht in privaten und öffentlichen
Unternehmen Bd. 29

Michael Toneatti

Dike Verlag AG, Zürich/St.Gallen
2019, CHF 60;
ISBN 978-3-03891-121-0

Das als Masterarbeit an der Universität St. Gallen entstandene Werk trägt den zahlreichen Fragen zum zulässigen Umgang mit Mitarbeiterdaten Rechnung. Im Zuge der Digitalisierung sehen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber zunehmend schwierigen Fragen im Umgang mit sensiblen Daten gegenüber. Die vorliegende Abhandlung verschafft einen wertvollen Überblick über die wesentlichen Regeln, welcher zudem durch Checklisten und Mustervorlagen ergänzt wird. Neben der Schweizer Gesetzgebung wird auch die DSGVO der EU gewürdigt. Das wissenschaftlich fundierte Buch kann sehr wohl in der Praxis als geschätztes Nachschlagewerk dienen.

Veranstaltungen

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 2. April 2020; Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern mussten die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess verschieben. Das neue Datum – voraussichtlich im Frühjahr 2021 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Herbst 2020 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

6. Juli 2021, Lake Side, Zürich

INGRES kann seinen für den 2. Juli 2020 vorgesehene Sommeranlass mit der INGRES-Mitgliederversammlung und der Fachveranstaltung zu den bedeutendsten Geschehnissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee, nicht durchführen. Die Folgeveranstaltung am gleichen Ort ist für den 6. Juli 2021 vorgesehen. Die Einladung folgt zu einem noch nicht feststehenden Zeitpunkt in den INGRES NEWS und über www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Wert der Marke

27./28. August 2021 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Der ursprünglich auf den 28. und 29. August 2020 angesetzten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld wird auf den 27. und 28. August 2021 verschoben. Die näheren Angaben folgen voraussichtlich im nächsten Jahr in den INGRES NEWS und über www.ingres.ch.

Zurich IP Retreat 2021 – Beyond Patents

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 20./21. November 2020 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Zunfthaus zur Zimmerleuten

INGRES verschiebt seine zusammen mit der ETHZ in Zürich veranstaltete Tagung "Zurich IP Retreat" vom 20. und 21. November 2020 auf den Herbst 2021. Das neue Datum wird insbesondere über die INGRES NEWS und www.ingres.ch möglichst bald mitgeteilt.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

1. Februar 2021, Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet voraussichtlich am 1. Februar 2021 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.