

Mai 2022

Kennzeichenrecht: Entscheide

RSP Rail Service Partner SA / www.rspsa.ch

Fehlender prägender Charakter eines dreibuchstabigen Firmenbestandteils

BGer vom 03.01.2022
(4A_375/2021)

In Einklang mit dem Handelsgericht des Kantons Zürich verwehrt das Bundesgericht der "RSP Rail Service Partner SA" die Übertragung des (einer ehemaligen Geschäftspartnerin gehörenden) Domainnamens "www.rspsa.ch".

Der Domainname www.rspsa.ch verletzt weder die Firmen- noch die Namensrechte der "RSP Rail Service Partner SA"; auch das Vorliegen eines UWG-Verstosses ist zu verneinen. Das Handelsgericht Zürich hat richtig festgestellt, *"dass die Komponente 'RSP' nur buchstabiert werden kann und es ihr somit an klanglicher Originalität fehlt. (...) Wer eine blossе Aneinanderreihung von drei Buchstaben zum Bestandteil des Namens einer juristischen Person erhebt, muss sich daher der geringen Eignung eines solchen Namensbestandteils zur Individualisierung bewusst sein, zumindest sofern der Buchstabenfolge nicht aus anderen Gründen ein prägender Charakter zukommt."* Der Buchstabenfolge "RSP" kommen in casu keine *"prägende Kraft"* und keine *"wettbewerbsrechtliche Originalität"* zu. Die zusätzlich in der Firma "RSP Rail Service Partner SA" enthaltenen Begriffe "Rail", "Service" und "Partner" *"sind zwar ihrerseits schwach kennzeichnende Sachbezeichnungen, führen aber (...) ohne Zweifel zu Unterscheidbarkeit, zumal der Domain-Name keine weiteren (und schon gar nicht ähnliche) Begriffe enthält."* Dem Domainnamen www.rspsa.ch sind im Vergleich zum in der Firma enthaltenen Akronym RSP *"die Buchstaben 's' und 'a' angefügt, was das Wortbild verändert und dazu führt, dass die Zeichen von vornherein nur dann verwechselbar sind, wenn die (im Domain-Namen klein geschriebene) Bezeichnung 'sa' als Abkürzung für die Rechtsform vom Adressaten erkannt und gedanklich abgetrennt wird."*

Visartis

Verhältnis von Löschungs- und Widerspruchsverfahren

BVGer vom 04.01.2022
(B-65/2021)

Verpasst eine Partei, in einem Widerspruchsverfahren den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend zu machen, so ist es nicht rechtsmissbräuchlich, wenn sie darauf ein gegen die Widerspruchsmarke gerichtetes Löschungsgesuch wegen Nichtgebrauchs einreicht: *"Nur in Einzelfällen kann dem Einsender eines Löschungsgesuchs die Aufnahme des Verfahrens wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens verwehrt werden (...). (...) Ein Löschungsverfahren und ein Widerspruchsverfahren sind, auch wenn sie dieselbe Marke betreffen, grundsätzlich voneinander unabhängig. (...) Die Einrede des Nichtgebrauchs wirkt sich nur auf das betreffende Widerspruchsverfahren aus, während im Rahmen eines Löschungsantrags die damit angefochtene Marke ganz oder teilweise aus dem Register gelöscht wird. Durch einen erfolgreichen Löschungsantrag kann ein Widerspruchsverfahren sich somit erübrigen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, während eines noch nicht rechtskräftig entschiedenen Widerspruchsverfahrens einen Antrag auf Löschung der Widerspruchsmarke einzureichen (...). (...) Selbst wenn vorliegend der Beschwerdegegner im Widerspruchsverfahren die Einrede des Nichtgebrauchs gegen die Widerspruchsmarke nicht erhoben hat, ist der Löschungsantrag deswegen nicht rechtsmissbräuchlich gestellt."*

FACTFULNESS

Bedeutung von Google-Suchergebnissen

BVGer vom 22.12.2021
(B-5789/2020)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE verweigerte der Marke FACTFULNESS Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 (Druckereierzeugnisse) und 41 (Ausbildung). Für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 35 und 42 bejahte das IGE den Schutz. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt, dass der Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 keine originäre Unterscheidungskraft zukommt.

Das Zeichen FACTFULNESS ist für Druckereierzeugnisse und für Ausbildungsdienste nicht unterscheidungskräftig: *"Das Wort 'fact' ist nah an dem Begriff Faktum (Tatsache) und in dieser Bedeutung bei den relevanten Verkehrskreisen als bekannt vorauszusetzen. Gleiches gilt für das Wort 'full' (...). (...) Wie die Vorinstanz ausgeführt hat, ist von Angeboten, die der Wissensvermittlung dienen, zu erwarten, dass sie Informationen aus der Tatsachenwelt enthalten."*

"Dass eine englischsprachige Wortneuschöpfung keine geläufige Bezeichnung im Internet darstellt, sagt (...) noch nichts über den Sinngehalt des Begriffs in der Wahrnehmung der Schweizer Verkehrskreise aus. Von einem beschreibenden Charakter ist auch dann auszugehen, wenn das Wort zwar nicht allgemein gebraucht wird, aber von den relevanten Verkehrskreisen als Aussage über die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (...). (...) Dass sich bei einer Google-Suche keine Belege für dessen Gebrauch als Sachbezeichnung finden lassen, ändert nichts am (...) Ergebnis."

PIERRE DE COUBERTIN

Anforderungen an den genügenden Markengebrauch

BVGer vom 18.01.2022
(B-2382/2020)

Ein Löschungsantrag nach MSchG 35a kann nur dann rechtsmissbräuchlich sein, *"wenn der Missbrauch unmittelbar durch die Antragstellung und Berufung auf Nichtgebrauch verkörpert wird und sich nicht erst aus Argumenten ergibt, die ausserhalb des Streitgegenstands des Verfahrens liegen"*. Folglich sind lauterkeitsrechtliche Vorbringen, die die Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrags zeigen sollen, im Löschungsverfahren nicht zu hören. Zudem führt der Umstand, dass eine Antragstellerin die zu löschende Marke nach ihrer allfälligen Löschung selbst nicht gebrauchen wird, nicht zu Rechtsmissbrauch: *"Ziel des Löschungsverfahrens ist nicht, dass die Antragstellerin die strittige Marke gebrauchen kann, sondern dass das Markenregister von ungebrauchten Zeichen im Interesse des Verkehrs entlastet wird."*

Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellt für sich genommen *"noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. '.com') abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, müssen (...) zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermassen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden"*.

Ob es sich bei einer Markeninhaberin um ein gewinnorientiertes Unternehmen oder um einen nicht gewinnorientierten Verein handelt, der – wie hier – einen Museumsshop betreibt, spielt bei der Beurteilung des Markengebrauchs keine Rolle. Die Gebrauchsvoraussetzungen nach MSchG 11 gelten für alle Markeninhaber gleichermassen.

YT / EYT (fig.)

Verwechslungsgefahr

BVGer vom 01.02.2022
(B-1306/2021)



Zwischen den u.a. für Fahrzeuge (Klasse 12) beanspruchten Marken YT und "EYT (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr. Das in der angegriffenen Marke enthaltene Blitzsymbol wird als Hinweis auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb verstanden. Sinngehaltlich wird *"die angefochtene Marke entsprechend als Variation der Widerspruchsmarke wahrgenommen, nämlich die elektronische/elektrische Form von YT"*.

SKODA

Begründungspflicht bei Beschwerdeeinreichung

BVGer vom 02.03.2022
(B-5546/2021)

Vgl. auch B-303/2022: Fast gleichlautender Entscheid in einem anderen, zwischen den gleichen Parteien hängigen Widerspruchsverfahren.

Eine *"anwaltlich vertretene"* Markeninhaberin reichte Beschwerde gegen einen Widerspruchsentscheid ein. Dabei beantragte sie, das Beschwerdeverfahren sei zu sistieren. Wegen des gestellten Sistierungsantrags verzichtete die Markeninhaberin vorerst auf die Einreichung einer materiellen Beschwerdebegründung. Das Bundesverwaltungsgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein: Die Markeninhaberin geht *"fälschlicherweise davon aus, sie könne bei Zweckmässigkeit einer Sistierung auf die materielle Begründung ihrer Hauptanträge verzichten. Entgegen ihrer Auffassung bleibt die Begründung aber auch in diesem Fall eine formale Anforderung der Beschwerde. (...) Vielmehr stellt das Verhalten der Beschwerdeführerin eine Verzögerungstaktik dar; was sie mit ihrem Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung (...) nochmals bekräftigt hat. Denn aufgrund der Akten sind keine Gründe ersichtlich, wieso sie nicht rechtzeitig und vollständig eine Beschwerdebegründung hätte einreichen bzw. sich nicht früher hätte ausreichend äussern können. Das Vorgehen der Beschwerdeführerin – mittels einem Sistierungsbegehren die Einreichung einer Begründung aufzuschieben und erst falls nötig zu handeln – erscheint rechtsmissbräuchlich und dient nicht dem Rechtsfrieden."*

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Staatsvertrag CH/DE läuft aus

Im April 2021 / März 2022
Amtliche Sammlung 2022, 156
(AS 2022 156)
www.fedlex.admin.ch

Mit Note vom 30. April 2021 hat Deutschland das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, abgeschlossen am 13. April 1892, mit Wirkung zum 31. Mai 2022 gekündigt. Ab dem 1. Juni 2022 können sich Markeninhaber in Deutschland und der Schweiz somit nicht mehr auf die Benutzungsfiktion des Übereinkommens CH/DE berufen. Benutzungspflichtige Schweizer Marken müssen künftig in der Schweiz benutzt werden, um als gebraucht zu gelten (vgl. in Bezug auf Exportmarken die Ausnahme von MSchG 11 II). Eine Benutzung in Deutschland wird dem Schweizer Markeninhaber nicht mehr angerechnet werden können. Laut der offiziellen Verlautbarung (sic! 2022, 225) vertritt das IGE Übergangsrechtlich die Auffassung, dass in Widerspruchs- und Lösungsverfahren, in welchen der Nichtgebrauch einer Schweizer Marke geltend gemacht wird, die Regelung des Übereinkommens CH/DE noch *"anwendbar bleibt, sofern der Zeitraum für die Prüfung des Gebrauchs vor dem Datum der Kündigung des Übereinkommens liegt."*

Internationaler Markenschutz: MMP

OMPI im April 2022
www.OMPI.org

Chile und die Kapverden sind dem Madrider Protokoll (MMP) beigetreten. Somit lässt sich ab Anfang Juli 2022 Markenschutz mit Wirkung für diese zwei Staaten mittels zentraler Hinterlegung bei der OMPI erwirken. Bereits seit Ende März 2022 sind MMP-Hinterlegungen auch für Jamaica möglich.

Patentrecht: Entscheide

Injektionspen

Abweisung eines Sistierungsgesuchs

BGer vom 31.01.2022
(4A_500/2021)

Nach PatG 128 b kann das Bundespatentgericht ein Verfahren u.a. dann aussetzen, wenn über einen die Gültigkeit des streitgegenständlichen europäischen Patents betreffenden Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. PatG 128 b *"soll namentlich verhindern, dass der vom Patentinhaber Beklagte im schweizerischen Patentverletzungsprozess zu Unterlassung oder Schadenersatz verurteilt, das europäische Patent nachträglich im Einspruchsverfahren indes ganz oder teilweise widerrufen wird (...). Die Norm ist denn auch auf den Fall zugeschnitten, in dem der Beklagte den Sistierungsantrag stellt und dem regelmässig das Interesse des klägerischen Patentinhabers gegenüberzustellen ist, sein Patentrecht effektiv und zeitnah durchzusetzen (...). Im vorliegenden Fall ist es nun aber die (...) Klägerin, [welche] um Aussetzung des Verfahrens ersucht. Sie begründet diese besondere Konstellation im Wesentlichen wie folgt: Sollte das EPA das Patent in einer (bloss) eingeschränkten Fassung für rechtsbeständig erachten, gelte es in dieser Fassung auch für die Schweiz. Werde dem Sistierungsantrag nun stattgegeben, könne sie die vom EPA (gegebenenfalls) aufrechterhaltene Version als echtes Novum im Sinne von ZPO 229 I a in das laufende schweizerische Patentverletzungsverfahren einbringen. Werde das Verfahren indes nicht ausgesetzt, verwehre ihr der Grundsatz der materiellen Rechtskraft, eine neue Verletzungsklage gestützt auf das Patent in der vom EPA eingeschränkten Fassung zu erheben. Dies trifft indes nicht zu. Die Einschränkung der Patentansprüche – ob verbal im Prozess vor Bundespatentgericht oder mit erga-omnes-Wirkung durch das EPA beziehungsweise das IGE – führt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nämlich zu einem neuen (technischen) Sachverhalt und folglich zu einer neuen Anspruchsgrundlage (...)."* Auch aus diesem Grund ist die vom Bundespatentgericht erfolgte Ablehnung der Sistierung nicht zu beanstanden.

Sägeblätter

Irrtümliche Streichung eines Merkmals in einem Patentanspruch

BGer vom 11.02.2022
(4A_511/2021)

Eine Patentinhaberin schränkte vor Gericht Patentansprüche inter partes ein. Unter anderem strich sie ein konkretes Merkmal (*"die Anschlusseinrichtung weist ~~eine gerade Anzahl von 4 oder mehr (...)~~ Antriebsflächenbereichen auf"*). Das Bundespatentgericht schloss, die Streichung sei *"aus Versehen"* erfolgt und somit unschädlich. Das Bundesgericht bestätigt.

Die Auslegung von Prozesserkklärungen hat unter Berücksichtigung der gesamten Umstände zu erfolgen. *"Auch wenn von einer erfahrenen Partei, die komplexe Anspruchsänderungen vornimmt, nach Treu und Glauben erwartet werden kann, dass sie entsprechende Änderungen sorgfältig prüft, (...) hat die Vorinstanz dennoch zu Recht nicht unbeschadet auf den Wortlaut der erfolgten Änderungen des Patentanspruchs abgestellt, zumal es um eine Anspruchsänderung inter partes ging. Für die Verfahrensbeteiligten musste in Mitberücksichtigung der ihnen bekannten begründenden Ausführungen in der Replik klar sein, dass die Streichung von 'eine gerade Anzahl' aus Versehen erfolgte. (...) Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie unter Hinweis auf die grafische Erkennbarkeit der Streichung vorbringt, anders als das Löschen könne das Durchstreichen von Text nicht aus Versehen erfolgen. Der Umstand, dass die Streichung in der Replik (...) – durch Markierung und anschließende Befehlseingabe am Bildschirm – eigens vorgenommen werden musste und als solche erkennbar ist, bedeutet entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht nicht, dass ein Versehen ausgeschlossen wäre."*

Zero Gravity

Korrekterweise zurückgewiesenes Patentgesuch

BVGer vom 17.11.2021
(B-5258/2020)

Der nachfolgende, in einem Patentgesuch enthaltene Anspruch stellt weder einen rechtsgenüchlich formulierten Patentanspruch im Sinne von PatG 51 dar, noch offenbart er eine Erfindung im Sinne von PatG 50: *"Zero Gravity Material ist ein Material oder eine Mischung von Materialien das durch teilweises oder vollständiges entfernen der Neutronen aus den Atomkernen reduziert und bis gegen Null nicht reagiert."* Gemäss Bundesverwaltungsgericht *"müsste ein Fachmann erhebliche selbständige assoziative und intuitive, sogar erfinderische Tätigkeit aufbringen, um diese Erfindung nachzuarbeiten, so dies denn überhaupt möglich ist. (...) [D]er fiktive Fachmann [verfügt] indes gerade nicht über derlei Fähigkeiten, sondern kann nur anwenden, was im bestimmten Fachgebiet als Grundwissen gilt."*

Designrecht: Aktuelles

Verlängerungen von Designs

Im April 2022
www.ige.ch

Das IGE versendet Zahlungseinladungen für Schutzverlängerungen von Designs neu schon sechs Monate vor dem Schutzablauf. Die Verlängerungsgebühr kann aber ab 12 Monaten vor Schutzablauf bezahlt werden. Die Frist für die Zahlung von Eintragungsgebühren beträgt neu zwei Monate.

Literatur

Designschutz in Deutschland und Europa

Alexander Bulling /
Angelika Langöhrig /
Tilmann Hellwig /
Roland Müller /
Patrick Ell

Carl Heymanns Verlag,
Hürth 2022, 5. Aufl.,
XXI + 654 Seiten, ca. CHF 140
ISBN 978-3-452-29648-1

Der in der fünften Auflage erschienene, handliche Kommentar erläutert erneut die Schutzvoraussetzungen, das Anmeldeverfahren und die Eintragung von "Design" unter Berücksichtigung der neusten Rechtsprechung. Ferner werden das Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren mit den entsprechenden Rechtsmitteln eingehend gewürdigt. Nebst der europäischen und deutschen Rechtslage wird auch die Rechtslage in den USA, Japan, China und Südkorea besprochen. Das Werk bietet dank seiner zahlreichen Anhänge und Illustrationen zusätzliche wertvolle Hilfen für die Praxis.

Urheberrechtlicher Eigengebrauch unter Mitwirkung Dritter

Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bd. 108

Claudia Marti

Stämpfli Verlag AG,
Bern 2022, XXI + 198 Seiten,
ca. CHF 96
ISBN 978-3-7272-3665-5

Mit der Berner Dissertation liegt eine umfassende, tiefgründige Darstellung der in der Praxis allgegenwärtigen Frage des urheberrechtlichen Eigenbrauchs unter Mitwirkung Dritter vor (siehe URG 19 II) – auch in Würdigung der neueren Rechtsprechung und der Tarifbeschlüsse der ESchK. Nach einem Grundlagenkapitel und einer Analyse der gesetzlichen Regelung von URG 19 wendet die Autorin die vorangegangenen Ergebnisse auf konkrete Fallkonstellationen an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Rechtmässigkeit alltäglicher Nutzungen wie Pressespiegel und Bibliothekslieferdienste, zeitversetztes Fernsehen, 3D-Druck und "Cloud Computing" gesetzt.

Tagungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Neues Datum:
23. Juni 2022,
Lake Side, Zürich,
oder als "Webinar"

Am 23. Juni 2022 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von einem Aperitif auf der Terrasse des Lake Side Zürich. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt (beides "hybrid"). Die Einladung lag den INGRES NEWS 3/2022 bei und findet sich auch unter www.ingres.ch.

75 Jahre Schweizer Forum für Kommunikationsrecht (SF-FS)

Die Schweiz In Europa:
Kommunikationsrecht
zwischen Sonderweg und
De-facto-Harmonisierung

Festakt & wissenschaftliches
Symposium mit
Rahmenprogramm

1. und 2. Juli 2022,
Zentrum Paul Klee, Bern

Anlässlich seines Geburtstags blickt das SF-FS zurück, vor allem aber auch in die Zukunft: Während zweier Tage geht es um die künftige Ausrichtung des Kommunikationsrechts, insbesondere in den Bereichen Datenschutz-, Urheber- und Medienrecht. Genauso wird ermöglicht, sich unter Fachpersonen auszutauschen und in festlichem und anregendem Rahmen bestehende Kontakte zu pflegen sowie neue Bekanntschaften zu schliessen (zu weiteren Angaben, den sehr attraktiven Teilnahmebedingungen und der Möglichkeit zur Anmeldung siehe <https://www.sf-fs.ch/de/veranstaltungen/>).

28. Drei-Länder-Treffen DGRI

30. Juni - 2. Juli 2022, Karlsruhe

Die Tagung ist den zentralen Themen "Digitale Inhalte und Waren" sowie "Gaming" gewidmet. Auch fehlt das traditionelle "Update" zu Rechtsprechung und Gesetzgebung im D-A-CH-Ländervergleich nicht. Das Rahmenprogramm glänzt mit einer Einladung zum Begrüssungsabend, einer Führung durch die "BioMedien"-Ausstellung im ZKM, einem gemeinsamen Abend im Haubenrestaurant Oberländer Weinstube sowie einer Stadtführung unter dem Motto "Erfinder, Tüftler, Wissenschaftler". Weitere Informationen, das Programm sowie die Möglichkeit der Anmeldung finden sich unter www.dgri.de/DLT2022.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

26./27. August 2022,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht (zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Gesetz, Rechtsprechung, Erfahrungssätzen, Dogmatik und Wirklichkeit) wird am 26. und 27. August 2022 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Angaben zum Tagungsthema und die Einladung folgen in den INGRES NEWS 6/2022 und auf www.ingres.ch.