

INGRES
Postfach 1162
8021 Zürich
Fon +41 (0) 58 220 37 07
Fax +41 (0) 58 220 37 01
www.ingres.ch
info@ingres.ch

Redaktion
RA Dr. Christoph Gasser
Fspr. Dr. Stephan Beutler
Fspr. Dr. Robert M. Stutz
Fspr. Muriel Künzi



Juni 2019

Kennzeichenrecht: Entscheide

Zurich Insurance Company Ltd / Zurich Real Estate AG

Bestehende Verwechslungsgefahr

HGer ZH vom 21.01.2019
(HG160205-O)

Die "Zurich Insurance Company Ltd" klagte gestützt auf Firmen-, Namens-, Marken- und Lauterkeitsrecht gegen die "Zurich Real Estate AG" auf Unterlassung der Firmenverwendung. Das Handelsgericht Zürich heisst die Klage gut.

Laut dem Handelsgericht stellt "Zurich" das auffallende, einprägsame und kennzeichnungskräftige Element dar, das im Gedächtnis des nicht nur deutschsprachigen Publikums haften bleibt. Aufgrund des herausragenden Bekanntheitsgrades der Klägerin im Versicherungs- und Immobilienwesen und des lange andauernden Gebrauchs des Unternehmenskennzeichens hat sich die Bezeichnung "Zurich" zum geläufigen Kennwort für die Klägerin und deren Produkte entwickelt und äusserst starke Verkehrsgeltung erlangt. Die Bezeichnung steht damit auch nicht mehr im Gemeingut. Es ist vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Bezüglich der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr prüft das Handelsgericht, ob die Gefahr von Fehlzurechnungen deshalb ausgeschlossen werden könne, weil die Zeichen für verschiedenartige Dienstleistungen beansprucht werden. Die Marke ZURICH der Klägerin ist bloss für "Versicherungs- und Finanzwesen" in der Klasse 36 hinterlegt, nicht jedoch für Immobilienwesen. Das Handelsgericht erachtet Immobilienwesen aber als eine gerichtsnotorisch typische Nebendienstleistung einer Versicherungsgesellschaft mit grossen Immobilien-Portfolien, weshalb von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen ist.

Riverlake

Widerrechtliche Namensanmassung

BGer vom 25.03.2019
4A_590/2018

Die Firma "RiverLake Capital AG" ist gegenüber den älteren Firmen "Riverlake Group SA", "Riverlake Shipping SA", "Riverlake Solutions SA" und "Riverlake Barging SA" verwechselbar ähnlich.

Weder der beschreibende Bestandteil "Capital AG" noch die unterschiedliche Schreibweise mit dem Grossbuchstaben "L" in der Firma der Beklagten vermögen gegenüber den älteren Firmen einen deutlichen Abstand zu schaffen.

Übertragen muss die Beklagte auch den Domainnamen www.rivercapital.com, da .com-Domains in der Schweiz abgerufen werden können und sich auch an ein Schweizer Publikum richten. *"Zudem ist die Ausschliesslichkeit des Gebrauchs einer Domain technischer Natur, weshalb die Sperrwirkung weder in örtlicher noch in sachlicher Hinsicht begrenzt werden kann."*

COCO / COCOO (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 14.02.2019
(B-4574/2017)

Angegriffene Marke:



Zwischen den u.a. für Schmuck (Klasse 14) beanspruchten Marken "COCO" und "COCOO (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr, auch in Bezug auf Oberbegriffe, welche Waren mitumfassen, die theoretisch in einer für den Begriff "coco" (= Kokosnuss) beschreibenden Art und Weise ausgestaltet sein können: *"vu qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où les produits revendus par la marque attaquée n'ont aucun rapport avec la noix de coco (...) et que de tels produits entrent dans les catégories de produits (...) revendiquées par la marque attaquée, il convient de révoquer l'enregistrement de la marque attaquée pour ces catégories de produits dans leur ensemble"*.

ETERNA

Teilweise nicht unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 14.01.2019
(B-5766/2018)

Das IGE liess die Eintragung des Wortzeichens ETERNA für diverse Dienstleistungen der Klassen 37 und 41 sowie für Software (Klasse 9) zu, verweigerte dem Zeichen jedoch die Eintragung für Maschinen und Maschinenteile der Druck- und Verpackungsindustrie (Klassen 7 und 9). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt: In Bezug auf die strittigen Waren liegt der anpreisende Sinngehalt von ETERNA als *"'ewig' im Sinne von 'ein Leben lang andauernd' auf der Hand."*

THINK DIFFERENT / Tick different (fig.)

Fehlende Notorietät einer nicht-registrierten US-Benutzungsmarke

BVGer vom 15.03.2019
(B-5334/2016)

Angegriffene Marke der Swatch:



Das bekannte US-amerikanische Unternehmen Apple legte erfolglos Widerspruch gegen die Swatch-Marke "Tick different (fig.)" ein. Apple stützte den Widerspruch auf eine in der Schweiz nicht eingetragene, aber nach US-amerikanischem Recht gültige Benutzungsmarke "THINK DIFFERENT", die in der Schweiz angeblich notorisch bekannt sei. IGE und Bundesverwaltungsgericht sprechen dem Widerspruchszeichen die notorische Bekanntheit in der Schweiz ab.

"In vielerlei Hinsicht beschränkt sich die Beschwerdeführerin darauf, die geringe Zahl an eingereichten Belegen damit zu begründen, dass schliesslich notorisch sei, wie bekannt sie und ihre Produkte seien. Dabei übersieht sie, dass vorliegend nicht ihre Bekanntheit, sondern jene eines von ihr angeblich als Marke verwendeten Zeichens streitig ist."

Apple legt zwar den Gebrauch des Zeichens im Zusammenhang mit der Ware "Computer" der Klasse 9 für die Jahre 1998 bis 2006 glaubhaft dar, wodurch ein älteres Markenrecht besteht und das IGE folglich zu Recht auf den Widerspruch eingetreten ist. *"Belege, wonach die Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch nach 2006 in der Schweiz noch bestand, legt die Beschwerdeführerin jedenfalls keine vor."* Entsprechend misslingt die Glaubhaftmachung der Notorietät der Widerspruchsmarke zum massgebenden Zeitpunkt. Überdies misslingt auch die Glaubhaftmachung eines Markengebrauchs sowie einer notorischen Bekanntheit des Zeichens "Think different" im Zusammenhang mit den angefochtenen Waren der Klasse 14.

hype. (fig.)

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 14.01.2019
(B-600/2018)



Das IGE trug die Marke "hype. (fig.)" für mehrere Dienstleistungen der Klasse 35 (z.B. Buchhaltung, Detailhandel) ein, verweigerte dem Zeichen aber den Schutz für Werbung (Klasse 35), Bekleidung (Klasse 25) und Lederwaren (Klasse 18). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist der Ausdruck "hype" analog zu Begriffen wie "prima", "gut", "extra" oder "fein" als zum Gemeingut zählende, reklamehafte Anpreisung bzw. Qualitätsangabe anzusehen.

UBER / uberall (fig.)

Beurteilung der Gleichartigkeit von Dienstleistungen

BVGer vom 18.03.2019
(B-6783/2017)

Angegriffene Marke:



Obschon Werbung über Telekommunikationskanäle verbreitet werden kann, besteht zwischen Werbedienstleistungen (Klasse 35) und Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38) keine Gleichartigkeit: *"Die betrieblichen Voraussetzungen, um Telekommunikation anzubieten, überschneiden sich mit den betrieblichen Anforderungen an die Dienstleistung Werbung (...) nicht."*

Zwischen Geschäfts- und Unternehmensführung (Klasse 35) und industriellen Analyse- und Forschungsdienstleistungen (Klasse 42) besteht keine Dienstleistungsgleichartigkeit: *"Industrielle Forschungs- und Analysedienstleistungen lassen sich (...), im Gegensatz zu ökonomischen oder statistischen Analysen, nicht mit demselben Fachwissen wie Geschäfts- und Unternehmensführung erbringen, sondern setzen qualifizierte technische Kenntnisse über Fabrikation und Fertigung und industrielle Erfahrung voraus. Solches Wissen ist nach der Lebenserfahrung nicht in denselben Beratungsfirmen anzutreffen (...)."*

Soweit gleichartige Waren und Dienstleistungen betroffen sind (hier Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42), besteht zwischen den beiden Marken UBER und "uberall (fig.)" Verwechslungsgefahr.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

MMP tritt für Kanada in Kraft

WIPO im Juni 2019
www.wipo.org / www.ige.ch

Am 17. März 2019 hinterlegte die Regierung Kanadas die Beitrittsurkunde zum Madrider Protokoll über die internationale Registrierung von Marken (MMP) bei der WIPO. Das Madrider Protokoll trat für Kanada am 17. Juni 2019 in Kraft.

Kanada gab u.a. diese Erklärungen zum MMP ab:

- Die Frist für den Erlass einer provisorischen Schutzverweigerung beträgt 18 Monate; gestützt auf einen eingereichten Widerspruch kann auch nach dieser Frist eine Schutzverweigerung erlassen werden;
- Kanada verlangt eine individuelle Gebühr; diese beträgt aktuell CHF 251 für eine Waren- oder Dienstleistungsklasse und CHF 76 für jede weitere Klasse.

Entscheide: Patentrecht

Fulvestrant

Fehlende Dringlichkeit

BPatGer vom 09.04.2019
(S2019_004)

Massnahmeverfahren!

(Entscheid Superprovisorium:
S2019_004 vom 20.02.2019)

Die beiden Pharmaunternehmen AstraZenca und Sandoz sind seit mehreren Jahren in eine Patentstreitigkeit verwickelt, in der es um die Gültigkeit von Patenten von AstraZenca und um ein durch Sandoz im Jahre 2016 auf den Markt gebrachtes Generikum geht (vgl. u.a. INGRES NEWS 11/2017, 5; sic! 2018, 651; INGRES NEWS 9/2018, 6).

Im Februar 2019 verlangte AstraZeneca, dass Sandoz der Vertrieb des seit bereits rund drei Jahren vermarkteten Generikums superprovisorisch verboten werde. Die Dringlichkeit begründete AstraZeneca u.a. mit dem Hinweis, wonach im Januar 2019 die Beschwerdekammer des EPA die Gültigkeit des streitgegenständlichen AstraZeneca-Patents bejaht habe; zusätzlich sei im ordentlichen, vor dem Bundespatentgericht hängigen Verfahren der Fachrichter in seinem Votum zum gleichen Schluss gekommen.

Das Bundespatentgericht verneint das Vorliegen einer besonderen Dringlichkeit für den Erlass einer superprovisorischen Massnahme: AstraZeneca wusste, dass Sandoz seit fast drei Jahren ein angeblich patentverletzendes Medikament verkauft. Trotzdem entschied AstraZeneca, mit der Einreichung des Massnahmegesuches *"zuzuwarten, bis sich beweisrechtlich für sie ein günstiger Zwischenstand ergab."* Dies begründet *"aber in keiner Weise eine besondere Dringlichkeit"* für den Erlass superprovisorischer Massnahmen.

Auch für den Erlass vorläufiger Massnahmen fehlt es an der Dringlichkeit: *"Das prozesstaktische Abwarten eines ausländischen parallelen Entscheids zum Streitpatent (...) ist nicht objektiven, sondern subjektiven Umständen zuzuordnen. (...) Zudem hat die Klägerin nicht ausreichend dargelegt, weshalb nach dieser dreijährigen Marktpräsenz des streitgegenständlichen Produkts ein im Vergleich zu dieser Zeit zusätzlich nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil entstanden sein sollte."*

Der Entscheid der EPA-Beschwerdekammer vermag daher die Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes glaubhaft zu machen, begründet aber *"in keiner Weise eine Dringlichkeit."*

Tadalafil

Superprovisorische Massnahme

BPatGer vom 21.03.2019
(S2019_006)

Vorsorgliche Massnahme!

Mit Entscheid vom 01.05.2019 hob das Bundespatentgericht die superprovisorisch verfügte Massnahme auf, nachdem die Beklagte die Eintragungen in den Datenbanken hatte löschen lassen und sich herausgestellt hatte, dass die Eintragungen ohne Zutun der Beklagten erfolgt waren.

Die Inhaberinnen eines ergänzenden Schutzzertifikates (ESZ) verlangte, dass einer Konkurrentin für die Dauer der Gültigkeit des ESZ superprovisorisch verboten werde, den Namen eines vermeintlich patentverletzenden Generikums in den Pharmadatenbanken pharmINDEX und medINDEX aufzulisten. Das Bundespatentgericht heisst das Massnahmegesuch superprovisorisch gut.

Vorliegend ist glaubhaft, dass das klägerische ESZ rechtsbeständig ist: *"Es ist gerichtsnotorisch, dass die Rechtsbeständigkeit von Erzeugnisansprüchen auf einen neuen, bisher nie synthetisierten Stoff in der pharmazeutischen Industrie selten gerichtlich angefochten wird, weil solche Ansprüche meist rechtsbeständig sind. Ist ein Patentanspruch nach Einschätzung der Marktteilnehmer nicht rechtsbeständig, wird ein Gerichtsverfahren zur Feststellung seiner Nichtigkeit andererseits meist lange vor Ablauf der Schutzdauer eingeleitet, respektive es wird ein verletzendes Produkt lange vor Ablauf der Schutzdauer lanciert. Im vorliegenden Fall wurde das Grundpatent (...) nie angegriffen, und es wurden auch keine Produkte lanciert, die in seinen Schutzbereich fielen. Das gleiche gilt für das Ergänzende Schutzzertifikat. Es ist daher glaubhaft gemacht, dass das Grundpatent und das basierend auf ihm erteilte Ergänzende Schutzzertifikat voraussichtlich rechtsbeständig sind."*

Laut den Akten wird das streitgegenständliche Generikum noch nicht vertrieben. Die Klägerinnen bringen aber vor, das Generikum könne vorbestellt werden und durch die Auflistung in den Pharma-Datenbanken werde auf seine baldige Erhältlichkeit hingewiesen. Gemäss dem Bundespatentgericht genügt dieser Umstand, um eine Patentverletzung glaubhaft zu machen: *"Der Eintrag (...) in den Datenbanken 'pharmINDEX' und 'medINDEX' hat eine vergleichbare Werbewirkung wie eine Bedarfsanfrage. Obwohl keine Lieferung vor Ablauf der Schutzdauer erfolgen soll, werden die potenziellen Kunden darauf aufmerksam gemacht, dass die Markteinführung eines Generikums kurz bevorsteht. Dies kann sie dazu verleiten, Bestellungen des Originalpräparats aufzuschieben, um das günstigere Generikum zu bestellen, sobald dieses erhältlich geworden ist. Von dieser Werbewirkung profitiert der Generikahersteller zu Lasten des Anbieters des Originalpräparats. Während der Laufzeit des Schutzrechts stellt eine derartige Werbung eine Verletzung der ausschliesslichen Rechte des Schutzrechtsinhabers dar."*

Literatur

Firmenrecht und Schutz nicht registrierter Kennzeichen

SIWR, Bd. III/2

Magda Streuli-Youseff (Hg.)

Helbling & Lichtenhahn Verlag AG, 3. Aufl., Basel 2019, XXXV + 255 Seiten, CHF 148; ISBN 978-3-7190-3969-1

Die in den frühen neunziger Jahren begonnene SIWR-Reihe wird in einem leicht geänderten "Gewand" und einer neuen Herausgeberschaft fortgesetzt. Als erster Band dieses Jahres ist das beachtliche Werk zum Firmenrecht (Christian Hilti), zum Schutz nicht registrierter Kennzeichen (Christian Hilti/Maria Iskic) sowie zu den Domain-Namen, den "INN" und zur Verantwortlichkeitsmarke (Andrea Mondini/Floriane Zollinger-Löw in wesentlicher Bearbeitung des Textes von Ueli Buri in der Voraufgabe) in der dritten Auflage erschienen. Das bestens verständliche, die Praxis wie auch die Wissenschaft ansprechende Buch erhält seinen verdienten Platz in jeder Bibliothek zum Schweizer Immaterialgüterrecht.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG

Beck'sche
Kurzkommentare Bd. 13a

Helmut Köhler /
Joachim Bornkamm /
Jörn Feddersen

Verlag C. H. Beck oHG, 37. Aufl., München 2019, XXIX + 2273 Seiten, CHF 222; ISBN 978-3-406-72622-4

Der seit Jahrzehnten bewährte, auch in der Schweiz gerne rechtsvergleichend konsultierte Standardkommentar zum deutschen UWG liegt in seiner 37. Auflage vor. Gegenüber der Voraufgabe wurden insbesondere die zahlreichen neu ergangenen Entscheide des EuGH und des BGH miteinbezogen. Ausserdem werden namentlich die Verbindungen zwischen der DSGVO zum UWG und zum Unterlassungsklagengesetz Deutschlands aufgezeigt sowie die EU-Geheimnisschutzrichtlinie und ihre deutsche Umsetzung im Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen erörtert. Die Suche nach der entsprechenden Rechtsprechung wird durch ein Fundstellen- sowie Fälleverzeichnis erheblich erleichtert.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2019,
Lake Side, Zürich

Am 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 lag den INGRES NEWS 2/2019 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich. Spätanmeldungen sind gerne noch möglich.

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

30./31. August 2019 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 30. und 31. August 2019. Die entsprechenden Unterlagen zum Tagungsthema (technische Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht der Schweiz, Deutschlands und der EU) sowie das Anmeldeformular folgen im Papierformat sowie auf www.ingres.ch.

**Zurich IP Retreat 2019 –
Nationalism vs.
Globalization in IP**

13./14. September 2019 (Freitag-
nachmittag / 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 tragen in englischer Sprache zu "Nationalism vs. Globalization in IP" vor und damit zu wesentlichen Themen des internationalen Immaterialgüterrechts. Die Einladung lag den INGRES NEWS 4/2019 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

CAS IP Law

Kursbeginn: 5. September 2019

Der Kurs findet an 15 Tagen über ein halbes Jahr verteilt an diesen Wochentagen statt: Donnerstag, Freitag, Samstag.

ZHAW School of Management
and Law, Winterthur

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) lanciert die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) den neuen Kurs zum "Certificate of Advanced Studies in Intellectual Property Law". Die Weiterbildung richtet sich an Juristinnen und Juristen sowie Personen mit technischem, naturwissenschaftlichem oder medizinischem Hintergrund. Vermittelt werden fundierte und praxisnahe Kenntnisse in einer zukunftsorientierten Branche. Weitere Informationen finden sich unter www.zhaw.ch/zwh/cas-ipl. Die ZHAW bietet auch persönliche Gespräche zur vorgängigen Erläuterung des Kurses an.

GRUR Jahrestagung

25.-28. September 2019,
Frankfurt a.M.

Die Bezirksgruppe Frankfurt am Main organisiert die Jahrestagung 2019 der GRUR. INGRES-Mitglieder sind herzlich ermuntert teilzunehmen. Weitere Angaben zur Online-Registrierung sowie das vollständige Programm liegen bei bzw. sind über www.grur2019.org erhältlich.