

September 2021

Kennzeichenrecht: Entscheide

PYRAT / thePirate.com (fig.); tPthePirate.com (fig.)

Kein Motivschutz im Markenrecht

BVGer vom 30.06.2021
(B-1778/2019; 1786/2019)

Mit PYRAT nicht verwechselbare Marke:



Mit PYRAT verwechselbare Marke:



Zwischen den Marken PYRAT und "tPthePirate.com (fig.)" besteht in Bezug auf gleichartige Waren Verwechslungsgefahr. Dagegen besteht aufgrund des prägenden Bildelements keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken PYRAT und "thePirate.com (fig.)".

Rum (Klasse 33) einerseits und alkoholische Getränke (Klasse 33) und Bier (Klasse 32) andererseits sind gleichartig. Da Rum (Klasse 33) *"oft in Kombination"* mit Mineralwässer, Fruchtgetränken und Sirup (Klasse 32) über *"die gleiche Vertriebsstätte"* angeboten wird, ist auch bezüglich dieser Waren Gleichartigkeit zu bejahen.

PYRAT bzw. Pirat ist im Zusammenhang mit Rum nicht freihaltebedürftig und auch nicht kennzeichnungsschwach, obschon Rum *"oft im Zusammenhang mit dem Motiv des Piraten vermarktet und angepriesen wird."* Es kann jedoch *"nicht von einer derart starken Verbindung zwischen Rum und Pirat ausgegangen werden, dass der Begriff Pirat für die Ware Rum als Gemeingut angesehen werden müsste. Es besteht lediglich eine lose Assoziation, welche markenrechtlich nicht von Bedeutung ist."*

Beweismittel, die aufzeigen, dass eine grosse Zahl von Rum-Anbietern die Thematik "Pirat" aufgreifen, reichen nicht aus, um eine Verwässerung der Widerspruchsmarke aufzuzeigen: *"nicht alle Zeichen, welche in der Nähe des Sinngehaltenes Pirat angesiedelt sind, [haben] auch einen Einfluss auf die Widerspruchsmarke (...). Eine solche Argumentation käme einem Motivschutz gleich, welcher das Markenrecht nicht kennt (...)."*

Stadt & Land Immobilien (fig.) / Bernardi Immobilien (fig.)

Anforderungen an den Nachweis des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils

KGer BL vom 09.03.2021
(430 20 284)

Massnahmeverfahren!

Marke der Gesuchstellerin:



Marke der Gesuchsgegnerin:



Zwischen den beiden nebenstehend abgebildeten Zeichen "Stadt & Land Immobilien (fig.)" und "Bernardi Immobilien (fig.)", die für die Erbringung von Immobiliendienstleistungen (Klasse 36) eingesetzt werden, besteht – sowohl unter marken- als auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten – keine Verwechslungsgefahr: *"Bei Dienstleistungen in der Immobilienbranche ist von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad der Konsumenten auszugehen (...). Zudem sind Häuser oder Häuserzeilen als Logo eines Immobiliendienstleisters naheliegend und dementsprechend weit verbreitet. Da die Marke der Gesuchstellerin weder einen besonders fantasievollen Gehalt aufweist noch sich in besonderer Weise etabliert hat, ist vorliegend von einer schwachen Marke auszugehen, bei welcher schon geringfügige Unterschiede ausreichen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen. Zwar ist der Gesuchstellerin zuzustimmen, wenn diese vorbringt, dass das Logo des Gesuchgegners gewisse identische Merkmale aufweise (mit einem Strich gezogene Häuserzeile, Anschein der Dreidimensionalität durch eine überlappende Anordnung der Häuser, Schattierung, Anbringen der Firma unter dem Bildzeichen), jedoch sind diese Merkmale nicht ausreichend kennzeichnungskräftig, zumal zahlreiche Logos anderer Mitbewerber diese Merkmale ebenfalls aufweisen."*

"Selbst wenn im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr angenommen würde, so vermag die Gesuchstellerin den (drohenden) nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil ebenso wenig glaubhaft zu machen. Die Ausführungen der Gesuchstellerin erschöpfen sich in der pauschalen Behauptung, dass die Gefahr von Verwechslungen und der Marktverwirrung bestehe. (...) Der Hinweis, dass ein allfälliger Schaden nicht ohne weiteres nachweisbar und bezifferbar ist, begründet in diesem Zusammenhang noch keine Gefährdungslage. Von einem nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil kann nicht ohne weiteres gesprochen werden, wenn die Feststellung des Quantitativen schwierig oder unmöglich ist. Für solche Fälle sieht OR 42 II vor, dass der Richter eine Schätzung vornehmen darf (...). Solange nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, aufgrund einer Marktverwirrung drohe ein erheblicher Schaden, welcher mit richterlicher Unterstützung verhindert werden könnte, besteht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen kein Raum. Die Behauptung der Gesuchstellerin, es sei bereits zu Verwechslungen gekommen, mag zwar ein Indiz für die Verwechslungsgefahr sein, jedoch erweist sich das einzig angebotene Beweismittel der Parteibefragung gemäss ZPO 254 als untauglich (...)."

CANTI / CANTIQUE

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 19.07.2021
(4A_178/2021)

Zwischen den beiden für alkoholische Getränke (Klasse 33) hinterlegten Marken CANTI und CANTIQUE besteht keine Verwechslungsgefahr.

"La séquence plus longue de trois lettres rend l'image visuelle de CANTIQUE sensiblement différente de celle de CANTI, la lettre Q au milieu du mot attirant l'attention par sa taille et son occurrence plus rare. (...) [L]e fait que les trois lettres supplémentaires de CANTIQUE non seulement doublent presque la longueur du mot, mais se composent également de deux voyelles clairement perceptibles (U, E) et d'un Q, c'est-à-dire de lettres marquantes, joue clairement un rôle. Ensuite, même si les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, l'image visuelle diffère considérablement; la syllabe finale QUE transforme le mot court de deux syllabes CANTI en un signe de trois syllabes et conduit donc, non seulement sur le plan sonore (...), mais également optique, à une autre impression, avec un effet visuel très divergent. (...) En l'espèce, l'instance précédente pouvait considérer que les différences pertinentes dans l'accentuation et la prononciation étaient suffisantes pour compenser le fait que le début du mot, respectivement la racine, est identique. (...) En raison de ces différences, la vague similitude au niveau du sens (même racine étymologique, évocation du monde de la musique) ne conduit pas à une similitude des signes significative."

TISSOT (fig.) / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 15.06.2021
(B-2420/2020)

Widerspruchsmarke:



angegriffene Marke:



In Bezug auf gleichartige Waren und Dienstleistungen besteht zwischen den Marken "TISSOT (fig.)" und "SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel (fig.)" Verwechslungsgefahr. Trotz grafischer Unterschiede und trotz Einbettung des Bestandteils TISSOT in eine Vielzahl anderer Markenbestandteile bleibt die vollständig übernommene Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke gut in ihrer Individualität erkennbar: *"le mot 'TISSOT' figure comme tel dans la marque attaquée. Les éléments ajoutés ne lui font aucunement perdre son individualité."*

Zwischen kulturellen Aktivitäten und Unterhaltung (Klasse 41) einerseits und Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen (Klasse 43) andererseits besteht Gleichartigkeit: *"(...) il est (...) courant que les hôtels élargissent leur offre en proposant des cours de sport (...) ou, dans le domaine culturel, en organisant par exemple des expositions (...) et des spectacles."*

Löschungsverfahren KOHLER

Elementare Verletzungen der Verfahrensdisziplin

BVGer vom 19.05.2021
(B-3866/2020)

Gegen eine Marke wurde von zwei verschiedenen Parteien je ein Löschungsverfahren angestrengt. Da das Gesuch der einen Partei gutgeheissen und die Marke folglich gelöscht wurde, schrieb das IGE das andere Verfahren als gegenstandslos geworden ab, auferlegte dem (ehemaligen) Markeninhaber jedoch die Pflicht zur Zahlung einer Parteientschädigung und der hälftigen Löschungsgebühr mit der Begründung, auch das zweite Löschungsgesuch wäre mutmasslich gutgeheissen worden. Der (ehemalige) Markeninhaber legte erfolglos Beschwerde ein. In seiner Beschwerde erhob er u.a. auch dezidierte Vorwürfe des Betrugs gegenüber dem IGE und einigen IGE-Mitarbeitern.

Die in MSchG 31 II und 35a III genannten Pauschalgebühren fallen "verfahrens- und nicht markenweise" an; sie werden entsprechend kumuliert, "selbst wenn die Verfahren sich in ihrem Streitgegenstand überschneiden. Solche Gebühren sind nicht strafrechtlicher Natur im Sinne von EMRK 6 Z. 1." Entsprechend wurde durch die Kostenaufgabe auch nicht das Verbot der Doppelbestrafung verletzt. Da in beiden Löschungsverfahren unterschiedliche Gesuchstellerinnen auftraten und diese unabhängig voneinander auf eine Abmahnung des Markeninhabers reagierten, sind auch keine Gründe ersichtlich, weshalb den Gesuchstellerinnen nicht je eine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

Bei einigen in der Beschwerdeschrift enthaltenen Äusserungen handelt es sich um haltlose und unnötig beleidigende "unbelegte Behauptungen von angeblicher Arglist, Fälschung etc.". Diese "heftigen Werturteile" verletzen "die Würde" des IGE bzw. seiner Mitarbeiterinnen, weshalb dem Beschwerdeführer "wegen elementarer Verletzung der Verfahrensdisziplin" eine Busse aufzuerlegen ist (VwVG 60).

ECOSHELL (fig.)

Einzelfall begründet keinen Gleichbehandlungsanspruch

BVGer vom 10.05.2021
(B-103/2020)

Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet. Daher reicht die Tatsache, "dass zwei Marken einzig in der zweifarbigen Gestaltung ihrer ansonsten nicht vergleichbaren Wortelemente übereinstimmen (...) nicht aus, um eine Vergleichbarkeit (...) zu begründen. (...) Hingegen ist der Beschwerdeführerin dahingehend zuzustimmen, dass die 2015 (...) eingetragene schweizerische Marke (...) SHELL (...) vergleichbar ist. Indessen kann die Beschwerdeführerin, auch wenn ihre diesbezügliche Irritation nachvollziehbar ist, nicht von einem Einzelfall auf eine konstante Praxis schliessen."

Urheberrecht: Entscheide

Udo Jürgens

Anforderungen an den Nachweis einer Rechtsabtretung

BGer vom 23.06.2021
(4A_141/2021)

Wird geltend gemacht (hier im Streit um die Rechtsinhaberschaft an den Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechten nach URG 33 II c und d an den Darbietungen von Udo Jürgens sowie den Rechten auf öffentliche Zugänglichmachung an diesen Darbietungen nach URG 33 II a i.f.), ein Vertrag zwischen drei Parteien sei (aus steuerlichen Gründen) simuliert, so genügt es für den Beweis des Vorliegens einer Simulationsabrede umso mehr nicht, auf die Aussage einer einzigen dieser drei Parteien abzustellen, wenn diese Partei ein Interesse am Ausgang des Verfahrens hat. An den Nachweis einer Simulation sind hohe Anforderungen zu stellen.

Patentrecht: Entscheide

Inhalationskapseln

Festlegung des Gegenstands eines Patentanspruchs

BGer vom 24.06.2021
(4A_149/2021)

Ein Patentanspruch nannte die Verwendung von Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) als Material für die Herstellung einer Kapsel. Da im Klagepatent keine für den Fachmann unerwarteten und differenzierenden Eigenschaften von HPMC gegenüber der üblich als Kapselmaterial eingesetzten Gelatine dargelegt würden, nahm das Bundespatentgericht an, bei der Nennung von HPMC gehe es bloss darum, eine Alternative als Kapselmaterial bereitzustellen und nicht eine potentiell patentierbare technische Verbesserung. Das Bundesgericht stützt diese Folgerung. Entscheidend ist, dass *"Vorteile bei der Formulierung der zu lösenden Aufgabe nur zu berücksichtigen sind, wenn der Fachmann die behauptete Wirkung aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen vor dem Hintergrund des nächstliegenden Stands der Technik ableiten kann bzw. wenn diese Wirkung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen angedeutet ist. Dass dies im vorliegenden Fall zutrifft, vermag die [Patentinhaberin] nicht aufzuzeigen. Sie hätte vor Vorinstanz darlegen müssen, dass der Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen ableiten konnte bzw. dass in diesen Unterlagen angedeutet wird, dass sich für Inhalationskapseln, für die HPMC (...) als Kapselmaterial verwendet wird, eine technische Wirkung gegenüber (...) dem (...) gängigen Kapselmaterial Gelatine (...) ergibt. Die Vorinstanz hat die angerufenen Belege im Einzelnen geprüft, konnte aber eine solche Darlegung nicht feststellen. Entsprechend durfte sie annehmen, dass es nur um die Bereitstellung einer Alternative geht (...)."*

Schnittschutzband

Novenrecht

BPatGer vom 03.05.2021
(O2019_005)

Nach dem zweimaligen Schriftenwechsel und als Reaktion auf das Fachrichtervotum brachte in einem Patentverletzungsverfahren die Beklagte neue Nichtigkeitsgründe gegen das Klagepatent vor. Das Bundespatentgericht entscheidet, diese Gründe dürften nicht noch vorgebracht werden, selbst wenn sich aus bereits bei den Akten liegenden Unterlagen ergäben: *"nur, weil eine Urkunde bereits bei den Akten liegt, berechtigt das eine Partei nicht, daraus nach Aktenschluss neue Tatsachenbehauptungen abzuleiten. In einem typischen Patentprozess umfassen die eingereichten Urkunden mehrere hundert Seiten. Nur was in den Rechtsschriften substantiiert behauptet wurde, gilt als vorgetragen, nicht der gesamte Inhalt der sich in den Akten befindlichen Urkunden."* Beim Fachrichtervotum *"handelt es sich um die rechtliche Würdigung der von den Parteien rechtzeitig vorgetragenen tatsächlichen Behauptungen. Diese rechtliche Würdigung berechtigt die Beklagte nicht, neue Tatsachenbehauptungen einzuführen, die bei zumutbarer Sorgfalt bereits früher hätten vorgebracht werden können."*

"Es steht einer Partei frei, eine verspätet vorgetragene Tatsachenbehauptung der Gegenpartei nicht zu bestreiten. Tut sie dies, so ist die nicht strittige Tatsachenbehauptung vom Gericht als wahr zu akzeptieren, wenn an ihrer Wahrheit nicht erhebliche Zweifel bestehen. Es gibt keinen Grundsatz, nach dem verspätet vorgetragene unstrittige Tatsachenbehauptungen nicht zu beachten wären."

Bei der Auslegung eines in einem Patentanspruch enthaltenen Begriffs *"ist vom üblichen fachlichen Sprachgebrauch im betreffenden Fachgebiet [auszugehen], anschliessend ist zu prüfen, ob das Patent den Begriff abweichend verwendet."* In casu ist der Begriff "Klebefläche" anders auszulegen, als dies die Beschwerdekammer des EPA in einem Entscheid tat: *"Die im vorliegenden Fall getroffene unterschiedliche Auslegung des Begriffs 'Klebefläche' gefährdet nicht die Harmonisierung des europäischen Patentrechts. Das Bundespatentgericht stellt nicht die von den Beschwerdekammern des europäischen Patentamts entwickelten Auslegungsgrundsätze in Frage. Vielmehr kommt es in einem Einzelfall zu einem abweichenden Ergebnis."*

"Namentlich ein lange bestehendes Bedürfnis, das durch die Erfindung erstmals befriedigt wird, gilt als Indiz für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit. Dies beruht auf der Annahme, dass die Fachwelt versucht, ein bekanntes Problem zu lösen; gelingt ihr dies während längerer Zeit nicht, spricht dies dafür, dass die Lösung nicht naheliegend war."

Literatur

Europäisches und internationales Zivilprozessrecht in Patentsachen

Jens Adolphsen

Carl Heymanns Verlag, Hürth
2021, LXI + 358 Seiten, CHF 183,
ISBN 978-3-452-29501-9

Das in der dritten Auflage erschienene Buch bietet eine umfassende Darstellung des europäischen und internationalen Zivilprozessrechts in Patentsachen. Besonders berücksichtigt werden die EuGVO bzw. das LugÜ sowie das EPÜ und die diesbezügliche internationale Zuständigkeit, die Verfahrenskoordination bei internationalen Prozessen, die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen, der internationale einstweilige Rechtsschutz sowie die internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Am Ende jedes Kapitels findet sich eine hilfreiche Zusammenfassung der Ergebnisse.

Kennzeichenrecht

Entwicklungen 2020

Barbara K. Müller /
Nadine Sarbach

Stämpfli Verlag AG, Zürich 2021,
XVII + 59 Seiten, CHF 58,
ISBN 978-3-7272-4402-5

Im Rahmen der jährlich herausgegebenen Bände von "njus.ch" ist das Werk "Kennzeichenrecht" von Barbara K. Müller und Nadine Sarbach erschienen. Diese erläutern klar, ausgezeichnet begründet und ergänzt mit weiterführenden Bemerkungen die Entwicklungen im Kennzeichenrecht im Jahr 2020 in der Schweiz. Das Werk gliedert sich erneut in die Kapitel "Einleitung", "Rechtssetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur".

Patentrecht

Entwicklungen 2020

Michael Ritscher / Simon
Holzer / André Kasche /
Ulrike Ciesla

Stämpfli Verlag AG, Zürich 2021,
XXIII + 139 Seiten, CHF 58,
ISBN 978-3-7272-4469-8

Das jährlich herausgegebene Band "Patentrecht" von Michael Ritscher, Simon Holzer, André Kasche und Ulrike Ciesla zeigt die Entwicklungen im Patentrecht des vergangenen Jahres auf. Das Buch, wiederum aufgeteilt nach den Kapiteln "Einleitung", "Rechtssetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur", bietet einen hilfreichen, bestens verständlichen Überblick zu den Ereignissen im Patentrecht in der Schweiz, vor dem EPA, in Nachbarstaaten und vor dem EuGH und weist auch beachtenswerte Kurzkommentierungen auf.

Propriété intellectuelle

Précis de droit suisse

Ivan Cherpillod

Helbling Lichtenhahn, Basel 2021,
XXV + 254 Seiten, CHF 78,
ISBN 978-3-7190-4518-0

Das aus der Dozententätigkeit des Autors an der Universität Lausanne hervorgegangene Lehrbuch in französischer Sprache richtet sich in erster Linie an Studierende und Praktiker des Marken-, Patent-, Sortenschutz-, Design- und Urheberrechts sowie des diesbezüglichen Rechtsschutzes. Das wissenschaftliche Werk dient als ausgezeichnete "erste Anlaufstelle" zu Fragen aus diesen Rechtsgebieten.

Tagungsberichte

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

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

Der Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit rund 40 Personen bot am ersten Halbtage nach einer Einleitung (Michael Ritscher) Vorträge zu Markenrechten als Teil der Eigentumsgarantie und als wohlverworbene Rechte (Felix Uhlmann, Jürg Simon) und zum Wert einer eingetragenen Marke im deutschen Recht und nach US-Recht (Anke Nordemann, Thilo Agthe). Am Folgemorgen wurden nach zwei Vorträgen zum Wert einer eingetragenen Marke im EU- und im Schweizer Recht (Anke Nordemann und Eugen Marbach) eine Panneldiskussion durchgeführt (alle Referenten, Eric Meier und Meinrad Vetter). Ein Tagungsbericht folgt in der sic!

Veranstaltungen

Immaterialgüterrechts-Doktorierenden-Kolloquium

3. November 2021, Zürich [Ort wird den Angemeldeten mittgeteilt], 14.00-16.00 Uhr

Das Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) und das Schweizer Forum für Kommunikationsrecht (SF-FS) laden zum 6. Immaterialgüterrechts-Doktorierenden-Kolloquium ein. Dieses bezweckt, den Austausch zwischen Doktorierenden, Professoren mehrerer Universitäten und Vertretern der Praxis zu fördern. Alle Doktorierenden erhalten Gelegenheit, Thesen aus der Dissertation in einem Vortrag von 15 Minuten zu präsentieren zu besprechen. Bitte melden Sie sich bis zum 8. Oktober 2021 unter Angabe des Arbeitstitels Ihrer der Dissertation an: info@ingres.ch oder info@sf-fs.ch.

DGRI-Jahrestagung 2021

25.-27. November 2021, in Leipzig oder als "Webinar"

Die DGRI lädt zur "hybriden" Jahrestagung ein. Die Veranstaltung ist den zentralen Themen "Daten Plattformen Ökonomie" gewidmet. Neben dem spannenden Tagungsprogramm zeichnet sich der Anlass durch "PreSessions" der JIPITEC und der "DSRI Female Netcademy" sowie ein Rahmenprogramm mit einem Begrüssungsabend in 120 m Höhe im Leipziger Uniriesen am Donnerstag, einem Abendessen im Restaurant Auerbachs Keller am Freitag und einer Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus am Samstagnachmittag aus. Die strikte Einhaltung eines 3-G-Konzepts soll den "Vor-Ort-Teilnehmenden" einen sicheren Ablauf gewährleisten. Alternativ lässt sich digital teilnehmen. Das Programm und das Anmeldeformular finden sich unter www.dgri.de/JT2021.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

31. Januar 2022, Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 31. Januar 2022 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.