

Januar 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

Glubschi

Voraussetzungen für das Vorliegen einer Agentenmarke

BGer vom 29.11.2023
(4A_290/2023; 4A_292/2023;
4A_294/2023)

Zurückweisung an die Vorinstanz!



Die Anwendung von MSchG 4 (Agentenmarke) setzt grundsätzlich ein Vertragsverhältnis zwischen dem wirklichen und dem angemassen, während der Vertragslaufdauer nutzungsberechtigten Inhaber der Marke voraus. Diese Voraussetzung ist jedoch breit auszulegen: *"Es wird in der Lehre (...) zu Recht hervorgehoben, dass im Hinblick auf den Schutzzweck von MSchG 4 an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich die Bestimmung richtet, keine allzu strengen Anforderungen zu stellen sind. Erfasst werden demnach nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmannen, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden."* MSchG 4 kann, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, daher grundsätzlich auch dann greifen, wenn innerhalb einer Konzernkonstellation nicht die nutzungsberechtigte Gruppengesellschaft selbst, sondern eine andere Gruppengesellschaft eine Marke anmeldet.

Das Vorliegen einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr (UWG 3 I d) setzt voraus, dass dem nachgeahmten Streitgegenstand Kennzeichnungskraft zukommt. Im Zusammenhang mit glubschäugigen Plüschtieren verstehen die Abnehmer *"die naheliegende"* Angabe "Glubschi" nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern als beschreibende Angabe für ein äusseres Merkmal der Plüschtiere. In casu führt auch die Kombination mehrerer gemeinfreier Elemente zusammen zu keiner Kennzeichnungskraft.

Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde

Unterscheidungskraft von Piktogrammen

BVGer vom 25.10.2023
(B-2418/2022)



Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil

Blindenführhunde
Assistenzhunde
Autismusbegleithunde
Sozialhunde

Das Zeichen "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Blindenführhunde Assistenzhunde Autismusbegleithunde Sozialhunde (fig.)" ist für mehrere Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 (z.B. Ausbildung von Blindenführhunden und Hundezucht) unterscheidungskräftig.

"Aufgrund der hohen bildlichen Abstraktion ihrer vermittelten Information werden Piktogramme vom Publikum nicht unbedingt als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. (...) Gleichzeitig ist damit aber nicht ausgesagt, dass einem Piktogramm generell die Unterscheidungskraft abzusprechen wäre."

"Entgegen der Vorinstanz ist nicht entscheidend, ob das Bildelement einen gewissen Informationsgehalt aufweist (...). Die Abbildung muss sich auch nicht von hierfür üblichen Darstellungen abheben. Dass ein Bildzeichen nicht vom Gewohnten und Erwarteten abweicht, ist, anders als bei Formmarken (...), für sich nicht ausschlaggebend. Relevant bleibt für die Beurteilung des Bildelements stets die Frage nach seiner Unterscheidungskraft. Dabei spricht eine gewisse gestalterische Schlichtheit noch nicht dagegen. So können Piktogramme gerade aufgrund ihrer Schlichtheit eine Prägnanz aufweisen, die zu erhöhter Unterscheidungskraft führt."

Vorliegend ist dem Bildelement "eine gestalterische Leistung nicht abzusprechen. (...) Trotz seiner Symbolisierung weist das Bildelement einen erkennbar individuellen Stil auf (...). Es erbringt auf der Ausdrucksebene einen kompensierenden Beitrag zur ausschlaggebenden Unterscheidung. Die entschlackte Darstellung spricht nicht gegen die Unterscheidungskraft. Im Gegenteil bleibt die abstrahierte Hundeabbildung als Element in der Erinnerung der Abnehmer gut haften. Aufgrund der subtilen Prägnanz der grafischen Darstellung weicht der Fokus der Wahrnehmung auch nicht mehr auf die direkt beschreibenden Wortelemente ab. Vielmehr treten die Wortelemente in den Hintergrund. Gesamthaft wird das Bildelement als hinreichend fantasievoll empfunden (...). Dies unterscheidet das Bildelement von banalen und nicht einprägsamen Abbildungen (...). Aufgrund des charakteristischen Bildelements wird das Zeichen vorliegend ausreichend stark verfremdet, um ihm in seiner Summe eine individualisierende Unterscheidungskraft zu verleihen."

Da zur Beschreibung der hier beanspruchten Dienstleistungen "genügend Alternativen" zur Verfügung stehen, liegt auch kein Freihaltebedürfnis vor.

StyleLine

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 16.10.2023
(B-2773/2023)

Das IGE trug die Marke "StyleLine" für "Software für Hörgeräte" (Klasse 9) ein, verweigerte aber den Schutz für "drahtlose Sende- und Empfangsgeräte für Hörgeräte" (Klasse 9) und "medizinische Hörgeräte und deren Bestandteile" (Klasse 10). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt: *"Die Marke StyleLine erweist sich (...) nicht als unterscheidungskräftig, sondern wird als 'Produktlinie mit Stil' verstanden und wirkt anpreisend."*

f2 (fig.) / F2 (fig.)

Präventive Nichtgebrauchseinrede in Widerspruchsverfahren

BVGer vom 30.11.2023
(B-1958/2022)

Das Bundesverwaltungsgericht hält an seiner im Jahr 2019 begründeten Rechtsprechung fest, wonach in Widerspruchsverfahren die Erhebung von präventiven Nichtgebrauchseinreden zulässig ist (sic! 2019, 560; INGRES-NEWS 10/2019, 2). Das IGE hatte im vorliegenden Widerspruchsverfahren diese Regelung nicht angewandt, da sie gegen die Rechtsprechung des Bundesgerichts verstosse. Das Bundesverwaltungsgericht weist den vom IGE erhobenen Einwand zurück und bestätigt seine Rechtsprechung. Folglich bleibt es zulässig (selbst ungeachtet der Änderung von MSchV 22 III), im Zeitpunkt der Einreichung der Widerspruchsantwort die Einrede des Nichtgebrauchs zu erheben, auch wenn zu diesem Zeitpunkt die fünfjährige Gebrauchsschonfrist der Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen ist. Entscheidend für die Beurteilung der Gebrauchssituation ist der Urteilszeitpunkt: Dass das IGE *"diesbezüglich allenfalls in einem recht späten Verfahrensstadium zusätzliche Instruktionsmassnahmen anhand nehmen muss, ist dabei hinzunehmen."*

WORLD ECONOMIC FORUM

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 07.11.2023
(B-3392/2023)

Das IGE trug die Marke WORLD ECONOMIC FORUM für diverse Dienstleistungen der Klassen 36 (u.a. Vermietung von Büroräumlichkeiten), 39 (u.a. Transport) und 43 (u.a. Reiseveranstaltungsdienstleistungen) ein, nicht jedoch für Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen (Klasse 43). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Nichteintragung: Für Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen ist das Zeichen WORLD ECONOMIC FORUM beschreibend, da es *"direkt den Erbringungsort bzw. Rahmen, in dem Restaurantdienstleistungen (...) angeboten werden"*, nennt.

Kartellrecht

Hoch- und Tiefbau – Engadin

Anspruch auf Sanktionsreduktion des Selbstanzeigers im Kartellrecht

BVGer vom 14.8.2023
(B-645/2018)

Erhebt ein Selbstanzeiger in einem Kartell(-beschwerde-) verfahren materiell-rechtliche Einwände gegen die von der WEKO als wettbewerbswidrig eingestufte und folglich sanktionierte streitgegenständliche Abrede, so verwirkt er dadurch nicht ohne weiteres seinen Anspruch auf Sanktionsreduktion: *"Die Auslegung von KG 49a II spricht (...) dafür, einem Selbstanzeiger, der insgesamt einen erheblichen und objektiv messbaren Beitrag zur Aufdeckung der Wettbewerbsbeschränkung erbracht hat, selbst in Fällen eine Sanktionsreduktion zu gewähren, in denen er Einwände gegen die in Frage stehende Wettbewerbsabrede erhoben und damit nur eingeschränkt mitgewirkt hat. Eine nicht in allen Teilen des Verfahrens und mit Bezug auf sämtliche Verhaltensweisen umfassende Mitwirkung eines Selbstanzeigers schliesst demnach eine Sanktionsreduktion unter dem Aspekt der Bonusregelung nicht von vornherein und gänzlich aus. (...) Erhebt ein Selbstanzeiger im Verlauf des Verfahrens Einwände gegen eine Wettbewerbsabrede, ist daher im Einzelfall auf der Grundlage einer Würdigung der relevanten Umstände zu beurteilen, welche Auswirkungen dies auf seinen Beitrag zum Verfahrenserfolg, d.h. auf den von ihm insgesamt erbrachten Mehrwert bei der Aufklärung und dem Nachweis des Verstosses hat. Es ist dabei unter anderem zu berücksichtigen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Selbstanzeiger den Beweiswert von Beweismitteln, die er vorgelegt hat, gemindert und das Verfahren dadurch erschwert hat (...). Hat nämlich ein Selbstanzeiger trotz Einwänden einen erheblichen Mehrwert erbracht, ist dem (eingeschränkten) Grad der Mitwirkung bei der Festlegung einer Sanktionsreduktion Rechnung zu tragen."*

Bestreitet ein Selbstanzeiger die eigentliche Grundlage der Sanktionsverfügung, vorliegend die sanktionierte Abrede, sind die Voraussetzungen für einen vollständigen Erlass der Sanktion nicht gegeben: *"[D]er vollständige Erlass der Sanktion nach der Bonusregelung [setzt] die uneingeschränkte Kooperation des Selbstanzeigers (...) voraus. Die Beschwerdeführerin hat jedenfalls im Beschwerdeverfahren eine Abstimmung (...) klar bestritten und damit das zentrale Merkmal des Beweisergebnisses in Abrede gestellt. Sie hat dadurch eine Voraussetzung für den vollständigen Erlass der Sanktion, nämlich die uneingeschränkte Kooperation bei der Aufklärung des in Frage stehenden Kartellrechtsverstosses (...), nicht erfüllt."* Diese Tatsache schliesst dagegen nicht die Milderung der Sanktion aus.

GT 3a – Online-Musikvertrieb

Aufsicht des IGE darf zurückhaltend ausgeübt werden – Verwertungsgesellschaften unterstehen dem UWG

BVGer vom 31.10.2023
(B-677/2022)

Das IGE überwacht im Rahmen seiner Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften u.a. die Geschäftsführung dieser Verwertungsgesellschaften (URG 52 ff.). Seine Aufsichtstätigkeit übt das IGE in der Praxis zurückhaltend aus. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Rechtmässigkeit dieser zurückhaltenden Praxis: *"Solange kein Grund dafür ersichtlich ist, tätig zu werden, kann die Aufsichtsbehörde sich mit wiederholten Plausibilisierungen bzw. Berichten begnügen, bis durch einen auffälligen Vorfall, eine Aufsichtsanzeige oder -beschwerde ein Anlass entsteht, um nachzufragen oder einzugreifen. (...) Die Wahrnehmung der Aufsicht kann umso lockerer und stichprobenartiger erfolgen, je mehr das Ziel der beaufsichtigten Tätigkeit natürlicherweise mit Eigeninteressen des/der Beaufsichtigten einhergeht und darum keine Abweichung wahrscheinlich erscheint. Umgekehrt muss die Aufsicht umso konkreter, dichter und zwingender wahrgenommen werden, je mehr das Ziel des beaufsichtigten Verhaltens den Eigeninteressen der beaufsichtigten Stelle zuwiderläuft."*

"Wird die Aufsichtsbehörde (...) tätig, hat sie dieselbe Kognition wie eine Beschwerdeinstanz und innerhalb ihres sachlichen Umfangs keinen Grund, ihre Befugnis materiell z.B. auf bestimmte Rechtsfragen im Kern der Beaufsichtigten oder ihre Kognition auf übertriebenes, geradezu willkürliches Verhalten zu beschränken."

Das Bundesverwaltungsgericht hält weiter fest, dass das IGE im Bereich der Bundesaufsicht (URG 40) auch zum Erlass aufsichtsrechtlicher Massnahmen zuständig ist, die das Datenschutz- (DSG) bzw. Lauterkeitsrecht (UWG) betreffen.

Verwertungsgesellschaften sind für die Verwertung der ihnen vorbehaltenen Wahrnehmungsbefugnisse dem UWG unterstellt. *"Unwahre und unpräzise Angaben gegenüber Kunden"* können daher auf ihre lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit hin überprüft werden.

Hier verstösst ein von der SUISA versandtes Schreiben gegen das Lauterkeitsrecht, da es den Eindruck erweckt, eine bestimmte Nutzung, die nicht der kollektiven Verwertung unterliegt, sei zwingend über die SUISA zu lizenzieren.

Patentrecht: Entscheide

Sonnenschutz – Antioxidantien

Definition des technischen Merkmals

BGer vom 14.12.2023
(4A_370/2023)

"[D]ie blosse Erklärung einer Wirkung [ist] jedenfalls kein technisches Merkmal (...), das zur Abgrenzung der Erfindung vom Stand der Technik dienen kann (...). Das blosse Aufdecken des Wirkungsmechanismus einer schon bekannten Anwendung lässt keinen patentrechtlichen Schutz zu."

Diverses: Aktuelles

Jahresbericht 2022/2023 des IGE

IGE im Dezember 2023
www.ige.ch

Der Jahresbericht kann beim IGE bestellt oder im PDF-Format über www.ige.ch (Rubrik "Über uns" / "Jahresberichte und Jahresrechnungen") eingesehen und heruntergeladen werden.

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2022/2023 veröffentlicht. Es geht hervor, dass im Berichtsjahr 16'266 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 17'746) beim IGE eingingen; dies entspricht einem Minus von rund 8%. Gut 97% der Eintragungsgesuche wurden elektronisch eingereicht; knapp 10% der Gesuche wurden im beschleunigten Verfahren erledigt. Die Zahl der angestregten Widerspruchsverfahren stieg: 678 Verfahren gegenüber 569 im Vorjahr. Die internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz nahmen von 19'358 auf 18'038 ab.

Nationale Patentgesuche wurden im Berichtsjahr 1'473 eingereicht (Vorjahr: 1'569). Der Rückgang ist wie in den Vorjahren wohl dem Umstand geschuldet, dass immer mehr Patentanmeldungen unmittelbar beim EPA eingereicht werden. Folglich stieg die Zahl der Jahresgebühren, die für die Aufrechterhaltung von EP-Patenten mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein bezahlt wurden, weiter auf 145'890 (Vorjahr: 141'278). Dagegen sank die Zahl der in Kraft stehenden Schweizer Patente weiter von 6'631 auf 5'911.

Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen unter dem Vorjahresniveau (637; Vorjahr: 657). Das Institut der Sammelanmeldung erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit: Mit den 637 Designanmeldungen wurden 2'451 Schutzgegenstände beansprucht.

Literatur

Wettbewerbsrecht

Andreas Heinemann /
Andreas Kellerhals

Dike Verlag AG, 3. Aufl.,
Zürich et al. 2023,
XXV + 197 Seiten, CHF 48;
ISBN 978-3-03891-548-5

Das Werk der Buchreihe "in a nutshell" erscheint in der 3. Auflage und liefert gerade durch seine leichte Verständlichkeit und gute Strukturierung eine wertvolle praktische Einführung in das Schweizer Wettbewerbsrecht. Nach den Grundlagen im ersten Teil folgt die Einführung in das Kartellrecht, worauf das Buch mit dem unlauteren Wettbewerb fortgesetzt und mit internationalen Problemstellungen vollendet wird. Das Werk dient vor allem als Lernhilfe und Repetitorium für Studierende und Anwaltsaspiranten, hilft aber auch in der Praxis als rasche Orientierung.

Die Wichtigkeit von Registerrechten im internationalen Immaterialgüterrecht

Stella Roos

Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2023,
XXXVII + 244 Seiten, ca. CHF 95;
ISBN 978-3-339-13758-6

Die an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main angenommene Dissertation behandelt die Wichtigkeit von Registerrechten im internationalen Immaterialgüterrecht. Das vorliegende Werk überprüft bereits bestehende internationale Regelungen und untersucht Möglichkeiten zur Erweiterung und Vereinheitlichung von Wichtigkeitsvorschriften und deren Integration in bestehende Rechtssysteme. Der Untersuchungsansatz der Doktorarbeit ist innovativ, beleuchtet auch Schnittstellen und ist auch aus der Sicht der Schweizer Praxis und Theorie sehr wohl lesenswert.

Unionsmarkenverordnung

Günther Eisenführ † /
Detlef Schennen (Hg.)

Carl Heymanns Verlag, 7. Aufl.,
Hürth 2023,
XXXI + 2555 Seiten, CHF 290;
ISBN 978-3-452-30211-3

Der erstmals im Jahr 2003 erschienene "Taschenkommentar" zur Unionsmarkenverordnung liegt in der siebten Auflage vor. Den Schwerpunkt der Neuerungen des vom nun siebenköpfigen Autorenkollegiums erstellten Buches bilden die neue Durchführungsverordnung und Delegierten Verordnung sowie die Aktualisierung der Rechtsprechung. Erneut sorgfältig und anwenderfreundlich wird das reichlich ergangene Fallrecht im Kommentartext und in den abschließenden Entscheidregistern eingearbeitet. Dieses bedeutende Werk zur Unionsmarkenverordnung dient auch in der Schweiz weiterhin als wichtiges Hilfsmittel.

Le nouveau droit du registre du commerce

David Equey

Stämpfli Verlag AG, Bern 2023,
XL + 384 Seiten, CHF 149;
ISBN 978-3-7272-7014-7

Das in französischer Sprache verfasste Werk widmet sich den neuen Regelungen des Handelsregisterrechts mit ihren Auswirkungen auf den Rechtsalltag und zeigt diese anhand praxisnaher Beispiele verständlich auf. Ergänzt wird das Werk mit Äquivalenztabelle zwischen den neuen und alten Gesetzesbestimmungen sowie mit hilfreichen Vorlagen für Urkunden. Das Buch eignet sich bestens für die Praxis (Advokatur, Notariat, Treuhand, Handelsregisterbehörden) wie auch für das Studium.

Loi fédérale sur la protection des données

Yaniv Benhamou / Bertil Cottier (Hg.)

Helbing Lichtenhahn, Basel 2023, LXVII + 628 Seiten, CHF 198; ISBN 978-3-7190-4274-5

Der von elf Autorinnen und Autoren verfasste, französischsprachige Kommentar erläutert eingehend die Artikel des neuen Schweizer Datenschutzgesetzes. Das ausführliche Stichwortverzeichnis und die farblichen Markierungen an den Seitenrändern unterstützen die Leserschaft bei der schnellen und gezielten Suche. Das handliche Werk bietet einen schnellen und gezielten Überblick über die Änderungen im Datenschutzrecht und eignet sich bestens für Praxis und Theorie.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

5. Februar 2024, Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 5. Februar 2024 statt (mit fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung erschien in den INGRES NEWS 10/2023 und auf www.ingres.ch. Kurzfristige Anmeldungen sind gerne noch möglich.

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 bald in den INGRES NEWS sowie über www.ingres.ch veröffentlicht.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

29./30. August 2024, Kartause Ittingen

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

INGRES auf LinkedIn

Folgen Sie INGRES auf LinkedIn



INGRES ist auf LinkedIn. Sie sind hiermit herzlich eingeladen, "Follower" der INGRES-Seite zu werden und somit stets aktuelle Neuigkeiten zu bevorstehenden Veranstaltungen sowie Rückblicke und Eindrücke zu vergangenen Tagungen zu erhalten. Mit dem folgenden [Link](#) (in der Online-Fassung dieser Ausgabe) oder dem nebenstehenden QR-Code können Sie INGRES auf LinkedIn folgen.