

Februar 2023

Kennzeichenrecht: Entscheide

Reico

Voraussetzungen und Umfang des markenrechtlichen Auskunftsanspruchs

BGer vom 20.12.2022
(4A_286/2022)

"Der Auskunftsanspruch gemäss MSchG 55 I c ist unbestritten ein materiellrechtlicher Anspruch (...). Entsprechend kann er Gegenstand einer selbständigen Erfüllungsklage bilden (...). (...) Die klagende Partei ist frei, diesen Anspruch allein einzuklagen; sei es im Rahmen einer gewöhnlichen objektiven Klagenhäufung oder im Rahmen einer Stufenklage als besondere Form der objektiven Klagenhäufung." Ein Begehren auf Auskunft kann neben der Ermittlung von Produktions- und Absatzketten rechtsverletzender Gegenstände auch "der Vorbereitung finanzieller Ansprüche dienen".

Gemäss MSchG 55 I c kann sich ein Auskunftsanspruch u.a. auf Weitergabehandlungen beziehen. Der Anspruch ist aber *"auf Informationen betreffend die Weitergabe an gewerbliche Abnehmer beschränkt (...). Informationen betreffend die Weitergabe bzw. den Verkauf an private Konsumenten sind nicht erfasst."* MSchG 55 I c bezieht sich zudem ausdrücklich nur auf Informationen zu bereits weitergegebenen Waren: Informationen zu Waren, die bloss angeboten wurden, werden folglich nicht erfasst. Auch fällt eine *"unternehmensinterne Ausfuhr"* (Transport von Waren aus der Schweiz in ein unternehmenseigenes EU-Lager) nicht unter den Weitergabebegriff. Vom Anspruch erfasst wird lediglich die Ausfuhr von Waren an gewerbliche Drittabnehmer.

Laut dem Bundesgericht verstösst die von der Vorinstanz ausgesprochene Verpflichtung der Beklagten, Lieferscheine vorzulegen, nicht gegen Bundesrecht: *"Es ist nicht ersichtlich, wie eine Verletzerin etwa bei einer Lieferung verschiedener Gegenstände sinnvoll Auskunft erteilen können will, wenn nicht unter Hinweis auf entsprechende Lieferscheine."*

TRILLIUM

Anforderungen an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke

BGer vom 03.01.2023
(4A_464/2022)

Von professionellen Anbietern durchgeführte Markengebrauchsrecherchen (hier solche von Corsearch) sind grundsätzlich geeignet, einen Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Sie müssen aber durch zusätzliche Indizien gestützt werden: *"un rapport de recherche d'usage d'une marque établi par une société tierce, s'il est certes à lui seul insuffisant, peut en revanche permettre de rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque, lorsque ses conclusions sont confirmées par d'autres indices (...). Ceux-ci peuvent consister notamment en des recherches effectuées sur Internet, en une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné ou en une déclaration d'un spécialiste de la branche concernée"*.

RED BULL / RED DRAGON

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 11.01.2023
(B-444/2022)

Zwischen den für alkoholfreie Getränke, insbesondere Energydrinks (Klasse 32), beanspruchten Marken RED BULL und RED DRAGON besteht Verwechslungsgefahr.

Die Marke RED BULL genießt dank ihrer Bekanntheit für die hier wesentlichen Waren einen erhöhten Schutzzumfang.

Die Begriffe "RED", "BULL" und "DRAGON" gehören zum englischen Grundwortschatz und werden in ihrem Sinngehalt folglich von den Schweizer Verkehrskreisen verstanden.

"Entscheidend ist (...), dass beide Marken aus zwei Wörtern bestehen und für diese ohne Weiteres ein rotes Tier symbolisieren. Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass eine Assoziation von beiden Tieren zur Kraft, Stärke und Gefahr besteht, wobei die Farbe Rot diese Gedankenverbindung umso mehr verstärkt."

"Der Markenbestandteil RED charakterisiert die Widerspruchsmarke dank ihres erhöhten Schutzzumfangs hinreichend, um im Verhältnis zur angefochtenen Marke eine mittelbare Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Trotz Benutzung von verschiedenen Tieren besteht immer noch die Gefahr, dass dahinter wirtschaftliche Zusammenhänge vermutet werden, die in Wirklichkeit nicht bestehen."

One; VISECA one / Certo one!

Fehlende Verwechslungsgefahr

HGer AG vom 14.10.2022
(HSU.2022.23)

Massnahmeverfahren!

Viseca-Marken bzw. Marken der
Gesuchstellerin:



(Farbanspruch: Orange)



Das Wort "one" gehört insbesondere in seiner Bedeutung als Zahlwort zum englischen Grundwortschatz und wird in allen Sprachregionen der Schweiz verstanden.

"Wird ein Produkt als 'one' (in Alleinstellung) bezeichnet, wird dies so interpretiert, dass das Produkt womöglich das erste oder beste (auf dem Markt) sei, es ein sog. 'one-stop shop'-Produkt (...) sei oder sonst ein Zusammenhang mit der Zahl eins vorliegt. Das Wort wird damit als bloss beschreibend oder hinweisend und nicht als kennzeichnend wahrgenommen."

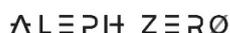
Die von der Kreditkartenanbieterin Viseca im Bereich Zahlkartenadministrations- und -zahlungsdienste angebotene "one"-App ist weit verbreitet. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich ONE im Verkehr zugunsten von Viseca durchgesetzt hat: *"die Verbreitung der App sowie Werbemassnahmen [bedeuten] noch nicht, dass sich das Zeichen 'one' als Kennzeichen (...) durchgesetzt hätte. Insbesondere ist nicht glaubhaft gemacht, dass 'one' als Herkunftshinweis verstanden wird, zumal zahlreiche Partnerbanken (...) undifferenziert auf die 'one'-App bzw. das digitale Kundenportal 'one' hinweisen. 'One' wird demgemäss häufig nicht spezifisch als Kennzeichnung der Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens verwendet."*

"Demgemäss kann sich eine Kennzeichnungskraft der [nebenstehend abgebildeten] Marke (...) vorliegend einzig aus dem Farbanspruch 'orange' ergeben, da die verwendete Schrift für das Zeichen 'one' ebenfalls banal erscheint. Demgemäss weist die Marke (...) (sofern sie überhaupt rechtsbeständig ist – was zweifelhaft erscheint, hier aber offen bleiben kann) wenn überhaupt, dann höchstens eine sehr geringe Kennzeichnungskraft auf"

XERO / ALEPH ZERO (fig.)

Fehlende Zeichenähnlichkeit

BVGer vom 07.09.2022
(B-1913/2022)



Entgegen dem IGE folgert das Bundesverwaltungsgericht, dass zwischen den für identische bzw. gleichartige Waren und Dienstleistungen im IT-Bereich (Klassen 9, 36, 42) beanspruchten Marken XERO und "ALEPH ZERO (fig.)" keine Zeichenähnlichkeit und entsprechend keine Verwechslungsgefahr besteht: *"Nella fattispecie, vista l'assenza di una qualsivoglia somiglianza tra i due segni a confronto, non vi è motivo di esaminare un eventuale rischio di confusione."*

Patentrecht: Entscheide

Intravitreale Injektionen

Zulässige Handlungen während eines Marktzulassungsverfahrens

BPatGer vom 03.01.2023
(S2022_003)

Nicht rechtskräftig!

"Das Gesetz sieht keine schriftlichen Zeugenerklärungen vor; einer schriftlichen Aussage eines potentiellen Zeugen kommt daher nach der ZPO keine Zeugnisqualität zu. Eine schriftliche Erklärung (...) enthält aber Aufzeichnungen einer Person über ihr Wissen und ist vom Urkundenbegriff i.S.v. ZPO 177 erfasst. Als Urkunde unterliegt eine solche schriftliche Zeugenerklärung der freien Beweiswürdigung (...)."

Wird im Rahmen eines Marktzulassungsverfahrens der Prozess der Herstellung des zuzulassenden Erzeugnisses getestet, so ist diese *"Prozessvalidierung (...), soweit sie sich auf die Bereitstellung der zulassungserforderlichen Informationen beschränkt (...), vom Zulassungsprivileg nach PatG 9 I c erfasst."*

Durch die Einreichung eines Antrags auf Marktzulassung bzw. durch die erfolgte Marktzulassung *"alleine drohen noch keine Verletzungshandlungen. Die Zulassung gibt ihrem Inhaber das Recht, mit dem zugelassenen Arzneimittel auf den Markt zu kommen, aber keine entsprechende Pflicht. Aus der arzneimittelrechtlichen Zulassung kann daher nicht auf einen unmittelbar bevorstehenden Markteintritt geschlossen werden. Es ist durchaus möglich und auch üblich, eine Marktzulassung bereits vor der endgültigen Klärung der Schutzrechtslage zu beantragen, damit der Verkauf des Arzneimittels nach Klärung der Schutzrechtslage bzw. Ablaufs der Schutzdauer zeitnah starten kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Patentschutz durch Zeitablauf oder wegen Feststellung der Nichtigkeit des Patents wegfällt."*

"Wo weder Wiederholungs- noch Erstbegehungsgefahr glaubhaft gemacht ist, kann aus der Weigerung [einer Gesuchsgegnerin], eine Unterlassungserklärung abzugeben, nicht geschlossen werden, dass Verletzungshandlungen drohen."

Anzeige der Zeit

Vorsorgliche Massnahme

BPatGer vom 06.01.2023
(S2022_007)

Nicht rechtskräftig!

Widersetzen sich Gesuchsgegnerinnen verlangten vorsorglichen Massnahmen nicht (*"les défendresses ne s'opposent pas aux mesures"*), sind diese grundsätzlich gutzuheissen.

Rapid-Share

Teilnahme an URG-Verletzungen

OGer ZG vom 24.10.2022
(S 2021 49)

Das strafrechtliche Verfahren gegen die verantwortlichen Personen eines File-Hosting-Dienstes wegen URG-Verletzung wurde zu einem grossen Teil eingestellt, zu einem anderen Teil erfolgten Freisprüche. Die Freigesprochenen wurden jedoch zur Tragung der Verfahrenskosten und zur Ausrichtung einer Entschädigung an die Privatklägerschaft verurteilt. Das Obergericht des Kantons Zug bestätigt die angefochtenen Kosten- und Entschädigungspunkte, da die Freigesprochenen i. S. von StPO 426 II das Strafverfahren durch eine zivilrechtlich rechtswidrige Tat bewirkt haben.

Machen Dritte ohne Zustimmung der Rechteinhaber über eine File-Hosting-Plattform mittels Zurverfügungstellen eines Download-Links wissenschaftliche Sprachwerke verfügbar, liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Eine Hosting-Anbieterin, die nicht nur reine Access-Provider-Dienstleistungen anbietet, kann – wie in casu – im zivilrechtlichen Sinne Teilnehmerin einer solchen Urheberrechtsverletzung sein. Zu beachten ist hier, dass die Hosting-Anbieterin den "Uploadern" nicht nur den Internetzugang ermöglichte, sondern auch Server-Speicherplatz verkaufte. *"Folglich stand sie viel näher an der Haupttat als der Access-Provider. (...) Es trifft zwar zu, dass nicht die RapidShare AG die Dateien öffentlich zum Abruf freigegeben hat, sondern dies durch ihre Nutzer erfolgte, indem diese den Link veröffentlichten. Anders als in (...) BGE 145 III 72 waren die (...) Uploader (...) aber Kunden der RapidShare AG. Denn die RapidShare AG hat ihr Verhältnis zu den Uploadern eingehend in ihren AGB geregelt (...). (...) Eine verstärkte Beziehung zu den Downloadern bestand, wenn diese für erweiterte Downloadfunktionen ein kostenpflichtiges Paket abgeschlossen hatten (...). Die RapidShare AG stand also sowohl mit den Up- als auch den Downloadern in einer Kundenbeziehung. Sie hat sie zusammengebracht. Ohne dieses Zusammenbringen (...) wären die Urheberrechtsverletzungen nicht möglich gewesen. Das Anbieten einer File-Sharing-Seite, die vor allem auf den intensiven Download von Dateien ausgelegt war (...), war (...) zweifellos geeignet, Urheberrechtsverletzungen (...) zu begünstigen". Das Geschäftsmodell der RapidShare AG "liess Rechtsverletzungen klar erwarten". Entsprechend galten für die Beschuldigten "erhöhte Sorgfaltspflichten". Zu beachten ist auch, dass abgemahnte Inhalte bereits kurze Zeit nach deren Löschung erneut durch Nutzer heraufgeladen wurden und in einem erheblichen Ausmass zugänglich waren, ohne dass RapidShare diese Inhalte erneut löschte.*

Nahrungsergänzungsmittel

Widerrechtliches Telefonmarketing

BGer vom 16.11.2022
(6B_978/2020)

UWG 3 I u stellt klar, dass eine Ablehnung von Werbemitteln mittels Sterneintrag im Telefonverzeichnis keine Sperrwirkung entfaltet, wenn die kontaktierte Person mit dem Urheber der Werbemitteln in einer Geschäftsbeziehung steht. Dieser Ausnahmetatbestand der bestehenden Geschäftsbeziehung ist eng auszulegen: *"Die Geschäftsbeziehung muss im Zeitpunkt der Werbemitteln 'bestehen' (...). Auf eine ehemalige Geschäftsbeziehung ist die Ausnahmeklausel zu UWG 3 I u nicht anzuwenden; eine Nachwirkung gibt es nicht (...). Freilich wird ein durch Produktbestellung begründetes Kundenverhältnis kaum je formell beendet. Damit eröffnet sich die Abgrenzungsfrage, wie lange die Geschäftsbeziehung anhalten kann, wenn sie nicht regelmässig erneuert wird. Dies ist mit Blick auf die Natur der Geschäfts- resp. Kundenbeziehung und, sofern ein Vertragsverhältnis eingegangen wurde, nach dessen Inhalt und Ausgestaltung zu beurteilen. (...) Der Begriff der 'Geschäftsbeziehung' muss unter anderem in zeitlicher Hinsicht eng genug ausgelegt werden (...). Vor allem angesichts des immer bedeutsamer werdenden Onlinehandels ist die Dauer daher so zu veranschlagen, dass der mit dem Sterneintrag zum Ausdruck gebrachte Wille, keine ungebetenen telefonischen Werbemitteln zu erhalten (...), nicht zusehends wirkungsloser wird. (...). Solange eine allfällige Vertragslaufzeit anhält – beispielsweise während der Abonnementsdauer eines Schlüsselfundservices –, bleibt eine Geschäftsbeziehung regelmässig aktuell. Dies mag auch während der Lebensdauer eines beständigen Investitionsgutes gelten. Anders verhält es sich aber im Fall von Kunden, die ein kurzlebigen, zum Verbrauch bestimmtes Konsumgut ein- oder mehrmalig bezogen haben, das Produkt dann aber über einen Zeitraum hinweg, der einem Vielfachen der gewöhnlichen Verbrauchsdauer entspricht, nicht mehr neu kaufen. In solchen Fällen muss davon ausgegangen werden, dass die mit dem früheren Kauf begründete Geschäftsbeziehung dahingefallen ist."* In casu kann aufgrund einer sieben Jahre zurückliegenden Bestellung eines Nahrungsergänzungsmittels nicht von einer andauernden Geschäftsbeziehung ausgegangen werden.

Reicht das SECO gestützt auf eine Mitteilung einer Privatperson eine Anzeige gegen ein Callcenter ein (UWG 23 i.V.m. UWG 10 III), so ist der individuelle Beweggrund, aus welchem sich die Privatperson an das SECO gewandt hat, für die strafrechtliche Verfolgbarkeit der angezeigten angeblichen UWG-Widerhandlungen nicht ausschlaggebend.

Literatur

Markengesetz: MarkenG

Kommentar

Reinhard Ingerl / Christian Rohnke / Axel Nordemann (Hg.) / Anke Nordemann-Schiffel (Hg.)

Verlag C. H. Beck oHG,
München 2023, XXXIX + 2799
Seiten, ca. CHF 269;
ISBN 978-3-406-75086-1

Der bestens bewährte, von Reinhard Ingerl und Christian Rohnke begründete Kommentar zum deutschen Markengesetz ist in der 4. Auflage erschienen, neu herausgegeben von Axel Nordemann und Anke-Nordemann Schiffel sowie verfasst von ihnen und zwölf Mitautorinnen und Mitautoren. Die zahlreichen Weiterentwicklungen des Markenrechts führten zu einer Erweiterung des Buches um über 760 Seiten. Der Kommentar zeichnet sich durch seinen hohen Qualitätsmassstab und seine beeindruckende wissenschaftliche Durchdringung aus. Die Orientierung zur Praxis ergibt sich aus der gründlichen Würdigung von Urteilen nationaler Gerichte, des EUIPO, des EuG und des EuGH.

Kunst & Recht 2022

Referate zur gleichnamigen
Veranstaltung der Juristischen
Fakultät der Universität Basel
vom 17. Juni 2022

Peter Mosimann /
Beat Schönenberger (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2023,
134 Seiten, CHF 68;
ISBN 978-3-7272-2831-5

Das Buch enthält die Referate der 11. Basler Kunstrechtstagung, die unter der Leitung von Beat Schönenberger und Peter Mosimann nach zweijährigem, pandemiebedingtem Unterbruch wieder stattfand. Neben den Themen wie den Chancen der Digitalisierung auf Kunstmärkten, den rechtlichen Möglichkeiten und Risiken der Kunstversicherung sowie der rechtlichen Einbettung der "Third Party Guarantees" bei Auktionen wurde auch die "Cancel Culture" rechtlich gewürdigt und wurde zum Bedürfnis nach einer unabhängigen Kommission für während des Nationalsozialismus gestohlene bzw. entzogene Kulturgüter vorgetragen.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG

Kommentar

Helmut Köhler /
Joachim Bornkamm /
Jörn Feddersen

Verlag C. H. Beck oHG,
München 2023, XXXV + 2632
Seiten, ca. CHF 199;
ISBN 978-3-406-78920-5

Die 41. Auflage des Standardwerks bietet die Überarbeitung der vollständigen Kommentierung des deutschen UWG und seiner Nebenerlasse, wobei dem Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht besondere Beachtung geschenkt wird. In der neuen Auflage werden rund 40 neue EuGH-Entscheidungen und etwa 50 neue BGE-Urteile erörtert. Zudem werden zahlreiche Entscheidungen von Oberlandesgerichten und Landgerichten und neuste wissenschaftliche Publikationen beachtet. Die Autoren erörtern die Urteile gewohnt zuverlässig und mit Blick auf die Auswirkungen auf die Praxis.

EU-Kartellrecht

Kommentar

Rainer Bechtold / Wolfgang Bosch / Ingo Brinker

Verlag C. H. Beck oHG,
München 2023,
XXIII + 1849 Seiten, ca. CHF 199;
ISBN 978-3-406-74264-4

Die 3. Auflage des führenden Praktikerkommentars zum EU-Kartellrecht ist grundlegend überarbeitet. Völlig neu erörtert wird u.a. die neue Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikalvereinbarungen. Die Kommentierung zur Horizontal-Gruppenfreistellungsverordnung beruht noch auf der alten Rechtslage, wobei die von der EU-Kommission vorgelegten Vorschläge berücksichtigt werden. Hervorzuheben sind namentlich die Besprechung der Änderung der Anwendungspraxis zur Missbrauchsaufsicht des Digital Markets Act.

Tagungsberichte

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

30. Januar 2023,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 30. Januar 2023 führte INGRES mit rund sechzig Teilnehmern seine bewährte Veranstaltung zu den jüngsten immaterialgüterrechtlichen Entwicklungen in Europa durch (nach drei Jahren erstmals wieder vor Ort). Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des EPA, des EUIPO sowie der Universitäten und der Advokatur erörterten die Geschehnisse des Jahres 2022 und die kommenden Entwicklungen aus der Warte des Patentrechts (Tobias Bremi, Klaus Grabinski, Stefan Luginbühl, Michael Ritscher, Mark Schweizer, Beat Weibel), Marken- und Designrechts (Elisabeth Fink, Ulrich Hildebrandt, Gino van Roeyen) sowie Urheber- und ICT-Rechts (Anne Lauber-Rönsberger). Ein Abendessen rundete den Ganztagesanlass ab. Am Wochenende zuvor fand der INGRES-Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg statt. Der Tagungsbericht erscheint in der sic!; der Folgeanlass wird gleichenorts am 5. Februar 2024 organisiert.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

4. Juli 2023,
Lake Side, Zürich

Am 4. Juli 2023 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

25./26. August 2023,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 25. und 26. August 2023 in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Angaben zum Tagungsthema und die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Zurich IP Retreat 2023

8. September 2023,
Seehof Küsnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird am Freitag, dem 8. September 2023, in Küsnacht (ZH) durchgeführt. Weitere Angaben folgen sowohl in den INGRES NEWS wie auch auf www.ingres.ch.