

Oktober 2015

Kennzeichenrecht: Entscheide

Mipa Lacke + Farben AG; mipa / MIPA Baumatec AG

Bestehende Verwechslungsgefahr

BGer vom 25.8.2015
(4A_123/2015)

Logo der Beklagten:



Zwischen den Firmen "Mipa Lacke + Farben AG" und "MIPA Baumatec AG" besteht eine *"erhöhte Verwechslungsgefahr"*. Entscheidend ist, dass (a) MIPA einen kennzeichnungskräftigen Firmenbestandteil darstellt, (b) die beiden Unternehmen zumindest teilweise überschneidende Kundenkreise und Firmenzwecke aufweisen und (c) der Firmenbestandteil "Baumatec" der Beklagten gerade für den Bau(material)bereich *"zumindest ansatzweise als beschreibend wahrgenommen wird"*, auch wenn der Bestandteil keine vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit unmittelbar erkennbare reine Sachbezeichnung darstellt.

Zwischen der für Waren der Klasse 2 (Farben, Lacke, Farbstoffe, Holzschutzmittel) registrierten Wortmarke "mipa" und dem nebenstehend abgebildeten Logo "MIPA BAUMATEC AG – BAUMASCHINEN BAUMATERIAL (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr in Würdigung der Tatsache, dass die beiden Zeichen unter anderem für identische Waren bestimmt sind und daher ein besonders strenger Vergleichsmassstab anzulegen ist.

Die Marke "mipa" ist im Zusammenhang mit Waren der Klasse 2 als kennzeichnungskräftiges Fantasiewort zu qualifizieren. Die Wortmarke der Klägerin wird im Logo der Beklagten in Grossbuchstaben vollständig übernommen; die dem Wortbestandteil MIPA zugefügten Bild- und Wortelemente bannen die Verwechslungsgefahr nicht.

femibion (fig.) / FEMINABIANE

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 14.9.2015
(B-1637/2015)

Widerspruchsmarke:



Zwischen den für identische und gleichartige Waren (u.a. Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Produkte der Klassen 5 und 30) beanspruchten Marken "femibion" (fig.) und FEMINABIANE besteht Verwechslungsgefahr.

Bei den Markenbestandteilen "fem-" bzw. "femi-" handelt es sich vorliegend um kennzeichnungsschwache Bestandteile, da zahlreiche Nahrungs(ergänzung)smittel und diätetische Produkte auf dem Markt sind, welche spezifisch auf Frauen ausgerichtet sind. *"Im Zeichenvergleich fällt auf, dass neben dem Zeichenanfang auch die Endungen '-bion' und 'biane' sehr ähnlich sind. Zudem sind sieben von acht Buchstaben der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke enthalten. Zwar weist die angefochtene Marke je nach Aussprache eine bis zwei Silben mehr als die Widerspruchsmarke auf, dennoch droht die zusätzliche Silbe 'NA' in der angefochtenen Marke überhört zu werden (...). Vor dem Hintergrund, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund der hier vorliegenden Interaktion zwischen Zeichenähnlichkeit und Warengleichheit bzw. -Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist, vermögen die eher geringen Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen weder die überwiegenden Ähnlichkeiten aufzuheben noch den Gesamteindruck zu beeinflussen, den die Marken beim Publikum hinterlassen."*

Patentrecht: Entscheide

Elektrostatische Pulversprühpistole

Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung

BPatGer vom 25.8.2015
(O2013_008)

Nicht rechtskräftig!

Wird im Rahmen einer Stufenklage gestützt auf Patentrecht in einer ersten Stufe Unterlassung sowie Auskunft und Rechnungslegung verlangt, damit zu einem späteren Zeitpunkt die Ersatzforderung substantiiert werden kann, besteht bei gerichtlich festgestellter Verletzung kraft PatG 66 II b ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung: *"Dieser materiell-rechtliche Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung besteht bei Vorliegen einer Patentverletzung zunächst unabhängig davon, ob die Patentinhaberin die Grundlagen eines Anspruchs auf finanzielle Kompensation aufgezeigt hat."*

Couronne dentée

Pflicht zur Herausgabe von Dokumenten

BPatGer vom 2.6.2015
(O2012_033)

Wurde eine Patentverletzerin rechtskräftig verurteilt (vgl. sic! 2015, 49; INGRES NEWS 12/2014, 5; sic! 2014, 376; INGRES NEWS 3/2014, 5), gewisse Unterlagen beim Gericht einzureichen, die es erlauben sollen, die Höhe allfälliger Ersatzansprüche festzulegen, so kann sie bezüglich genau dieser Unterlagen nicht den Schutz von Geschäftsgeheimnissen (ZPO 156) anrufen: "(...) *la défenderesse méconnaît l'avancement de la procédure. Il ne s'agit pas ici d'une question d'administration des preuves en cours de procès. Il s'agit d'une exécution d'un jugement (partiel). Après avoir établi la violation d'un brevet dans un jugement entré en force, la défenderesse a été condamnée à fournir certains renseignements (...). Il était évidemment loisible à la défenderesse de demander en cours de procès précédant le jugement partiel que, dans le cas où elle serait condamnée à fournir des renseignements, une démarche déterminée autre que celle visant la production des renseignements et documents tels que demandés par la demanderesse soit mise en œuvre afin de protéger les secrets d'affaire. Rien de tel n'a été demandé (...). En conséquence, la défenderesse a été condamnée à produire les renseignements et les documents tels que demandés par la demanderesse. Ainsi, l'objet de la réédition de comptes par la défenderesse et la façon d'y procéder font l'objet d'une décision entrée en force (...). Ainsi la demanderesse doit pouvoir obtenir les renseignements (...).*"

Kartellrecht: Entscheide

Emmentaler Switzerland

Nicht gegen das KG verstossende Mengenbeschränkung

OGer BE vom 27.8.2014
(ZK 13 560)

Die "Emmentaler Switzerland", eine Branchenorganisation im Sinne von LwG 8, welche die Verkaufsmengen sowie die Preispolitik für den Emmentaler Käse regelt, beschloss eine verbindliche Mengenregelung, die der Bundesrat auch für Nicht-Mitglieder der Branchenorganisation für verbindlich erklärte. Auf Klage eines Käseproduzenten hin schliesst das Obergericht des Kantons Bern, dass die Mengenbeschränkung rechters war, also keine unzulässige Abrede im Sinne des KG darstellte: Einerseits bildet LwG 8 eine genügende gesetzliche Grundlage, um die Mengensteuerung als Vorbehalt im Sinne von KG 3 I a von der Anwendbarkeit des KG auszunehmen, andererseits wird durch die Massnahme der Wettbewerb auf dem Schweizer Hartkäsemarkt nicht gänzlich verhindert.

Pay-TV

Kein nicht wieder gutzumachender Nachteil

BGer vom 6.7.2015
(2C_1009/2014)

Die Wettbewerbskommission (WEKO) eröffnete 2013 eine Untersuchung gemäss KG 27 I gegen die Pay-TV-Anbieter Swisscom, Teleclub und Cinetrade. Die Untersuchung soll zeigen, ob diesen Anbietern im Bereich der Übertragung von Sportinhalten im Pay-TV eine marktbeherrschende Stellung zukommt und ob sie diese gegebenenfalls missbrauchen. Nach der Untersuchungseröffnung beantragten andere Pay-TV Anbieter einerseits Parteistellung im Verfahren und andererseits den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Das Massnahmegesuch wurde rechtskräftig abgewiesen (sic! 2015, 108; INGRES NEWS 1/2015, 4). Das Gesuch um Parteistellung wurde dagegen von der WEKO gutgeheissen. Bundesverwaltungsgericht und Bundesgericht treten auf eine gegen diesen WEKO-Entscheid eingereichte Beschwerde von Swisscom, Teleclub und Cinetrade nicht ein.

Ein nicht wieder gutzumachender Nachteil nach BGG 93 I a muss rechtlicher Natur sein. Daher *"stellen die von den Beschwerdeführerinnen angeführten tatsächlichen Nachteile wie die Verfahrensverlängerung oder -verteuerung vor Bundesgericht keine nicht wieder gutzumachende Nachteile dar. (...) Die Beschwerdeführerinnen führen aus, dass jede zugelassene Verfahrenspartei unweigerlich die gegen die Beschwerdeführerinnen laufende Untersuchung beeinflusse und sich damit auf die Verfahrensergebnisse auswirke. Dies trifft grundsätzlich zu. (...) Die Frage ist indes, inwiefern dies hier einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil für die Beschwerdeführerinnen bewirkt. Auch wenn den Beschwerdegegnerinnen richtigerweise keine Parteistellung zukommen sollte und diese bis zum Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses wirkt, so folgt daraus nicht a priori, dass damit ein nicht wieder gutzumachender Nachteil vorliegt. Hier wäre es Sache der Beschwerdeführerinnen, darzulegen, inwiefern ein solcher Nachteil vorliegt. Dies haben sie unterlassen."*

Literatur

Community Trade Mark Regulation

Gordian N. Hasselblatt

Verlag C. H. Beck oHG et al.,
München et al. 2015,
XXV + 1600 Seiten, CHF 403;
ISBN 978-3-406-65587-6

Gordian N. Hasselblatt und sein ausgewiesenes, fast siebzigköpfiges Mitautorenpanel unterbreiten in englischer Sprache einen praxisnahen, äusserst gehaltvollen, die Rechtsprechung sorgfältig berücksichtigenden Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung, bereichert durch anschliessende, mehrhundertseitige Darstellungen der Umsetzungsregelungen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ein ausführlicher Anhang mit Gesetzgebung und einer Falltabelle runden das Buch ab.

Datenschutzgesetz (DSG)

Bruno Baeriswyl /
Kurt Pärli (Hg.)

Stämpfli Handkommentar

Stämpfli Verlag AG,
Bern 2015,
XLI + 433 Seiten, CHF 165;
ISBN 978-3-7272-2539-0

Der neue Stämpfli-Handkommentar zum Datenschutzgesetz, verfasst von kantonalen Datenschutzbeauftragten sowie erfahrenen Vertretern der Advokatur und der Lehre, bemüht sich mit Erfolg, sowohl den datenschutzrechtlichen Spezialisten wie auch den Einsteigern ein umfassendes, leicht lesbares Nachschlagewerk für die Praxis mit einer Fülle von Beispielen zu bieten. Neben den Bestimmungen des DSG wird auch die datenschutzrechtliche Norm des Arbeitsrechts von OR 328b kommentiert.

Innovationen kreieren und patentrechtlich schützen

Claudius R. Dietzsch

vdf Hochschulverlag AG an der
ETH Zürich, Zürich 2015,
140 Seiten, CHF 49;
ISBN 978-3-7281-3672-5

Das in der Unternehmensberatung entstandene Werk spricht auch in anregender Weise die Patentanwaltschaft sowie die im Immaterialgüterrecht tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an (Technologieentwicklung und -transfer, Qualitätskontrolle, Konstruktionsmethodik, Patentbewertung, Prüfung von Patentportfolios u.a.). Der Grenzbereich zur Forschung und Entwicklung wird spannend beleuchtet, was ermöglicht, der Klientschaft zu zeigen, wie bei den Mandanten die Prozesse üblicherweise strukturiert sind oder strukturiert werden könnten.

Humanforschungsgesetz (HFG)

Bernhard Rütsche (Hg.)

Stämpfli Handkommentar

Stämpfli Verlag AG,
Bern 2015,
LIII + 1008 Seiten, CHF 298;
ISBN 978-3-7272-2561-1

Das noch junge Humanforschungsgesetz erhält mit dem Handkommentar von Stämpfli seine erste Gesamtdarstellung. Die breit abgestützte, 22 Personen zählende Autorenschaft widerspiegelt die vielfältigen, vom Gesetz aufgeworfenen Fragen zur Forschung an Leben vor der Geburt wie auch an lebenden und gestorbenen Personen aus der Sicht der Wissenschaft, Verwaltung und Ethik. Das Werk befasst sich auch mit der Verfassungsgrundlage, den Ausführungsverordnungen sowie internationalen Bezügen.

Marken und andere Kennzeichen

Handbuch für die Praxis

Ulrich Hildebrandt

Carl Heymanns Verlag, 3. Aufl.,
Köln 2015,
XXXII + 827 Seiten, CHF 150;
ISBN 978-3-452-28243-9

Das in der dritten Auflage verfasste Handbuch ermöglicht eine rasche, klare und doch wissenschaftlich tiefgründige Übersicht zum deutschen und europäischen Kennzeichenrecht, die insbesondere erneut durch die sorgfältige Würdigung der Rechtsprechung (mit Entscheidungsregister) wie auch "Checklisten" gefällt. Neue Schwerpunkte bilden namentlich die Darlegungen zur bösgläubigen Markenmeldung, zur Verletzung durch Adwords, zur Schutzfähigkeit von Slogans und zum erweiterten Schutz bekannter Marken.

Entwicklungen 2014

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

Patentrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2015,
XX + 109 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7272-8152-5

Im Rahmen der von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen Erörterungen von Entwicklungen des vergangenen Jahres in ausgesuchten Rechtsbereichen liegt der Band "Patentrecht" von Michael Ritscher, Simon Holzer und André Kasche vor. Das Buch, wiederum gegliedert nach den Kapiteln "Einleitung", "Rechtssetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur", bietet einen hilfreichen, bestens verständlichen Überblick zu den Ereignissen im Patentrecht in der Schweiz sowie vor dem EPA, in Nachbarstaaten und vor dem EuGH, und weist auch beachtenswerte Kurzkomentierungen auf.

Veranstaltungen

Der Immaterialgüterrechtsprozess: Vorsorgliche Massnahmen

2. Dezember 2015,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

Die diesjährige INGRES-Prozessrechtstagung, organisiert zusammen mit dem Verband der Richter in Handelssachen, widmet sich dem zentralen Thema der vorsorglichen Massnahmen im Immaterialgüterrechtsprozess. Angestrebt werden eine eingehende, praxisnahe Behandlung des Stoffes und ein fruchtbarer Austausch zwischen Vertretern der Anwaltschaft, der Judikatur und der Lehre. Die Einladung wurde zusammen mit den INGRES NEWS 9/2015 versandt und findet sich auch auf www.ingres.ch.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

25. Januar 2016,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 25. Januar 2016 führt INGRES auf dem Zürichberg seine jährliche Veranstaltung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Geschehnisse des Jahres 2015 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den Ganztagesanlass ab. Am 24. Januar 2016 wird der INGRES-Skitag in Engelberg durchgeführt. Die Einladung wurde den INGRES NEWS 9/2015 beigelegt und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2016,
Lake Side, Zürich

Am 5. Juli 2016 organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, gefolgt von der beliebten Schifffahrt mit Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Veranstaltung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung folgt.