

Januar 2017

Kennzeichenrecht: Entscheide

(fig.) / ENAGHR (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 31.10.2016
(B-2326/2014)

Widerspruchsmarke:

英納格

Angefochtene Marke:

依納格
ENAGHR

Zwischen den beiden nebenstehend abgebildeten, für Waren der Klasse 14 beanspruchten Marken besteht – selbst in Bezug auf identische Waren – keine Verwechslungsgefahr. Die nur aus chinesischen Schriftzeichen bestehende Widerspruchsmarke muss als reine Bildmarke mit eingeschränktem Schutzzumfang qualifiziert werden.

"En l'espèce, du fait que les cercles de consommateurs déterminants n'ont pas les connaissances linguistiques nécessaires à son déchiffrement et, notamment, à la perception de sa signification (...), la marque opposante reste largement hermétique (...). Les cercles de consommateurs déterminants ne perçoivent en définitive rien de plus que la présence de (trois) caractères asiatiques, qu'ils n'ont pas les moyens d'analyser plus en profondeur. Pour eux, c'est du chinois – avant tout au sens figuré (...)."

"Reste que, concrètement, en Suisse, en tout cas en lien avec les produits en cause (classe 14), la marque opposante ne permet que difficilement, au sens de l'art. 1 al. 1 LPM, de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Même si elle est sans problème accessible aux sens humains, elle ne représente en effet, pour les cercles de consommateurs déterminants (...), guère plus qu'un ensemble de (trois) caractères asiatiques (...). Elle est ainsi comparable à n'importe quel autre ensemble de (trois) caractères asiatiques, quelles que soient en principe les différences entre les caractères utilisés (...). La force distinctive de la marque opposante (...) doit dès lors être qualifiée de faible (...)."

Markenlizenz im Konkurs

Obligatorische Wirkung der Lizenz

BGer vom 15.9.2016
(4A_317/2016)

Eine Marke kann Gegenstand einer Nutzniessung sein. Diese wird gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist. Gleiches gilt für eine Lizenz: Ein Lizenzvertrag verschafft keine Rechte an einer Marke selbst, sondern vermittelt bloss die obligatorische Berechtigung gegen den Markeninhaber auf Duldung des Markengebrauchs. Da allein der Lizenzgeber vertraglich verpflichtet ist, kann eine Lizenz ohne Eintrag im Register einem späteren Erwerber der Marke, unbesehen um dessen Kenntnis vom Lizenzvertrag, nicht entgegengehalten werden. Im Konkursfall des Lizenzgebers besteht kein Sukzessionschutz, falls kein Registereintrag besteht.

GEO / Geo Influence

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 1.9.2015
(B-7202/2014)

Zwischen den beiden Marken GEO und "Geo Influence" besteht Verwechslungsgefahr, insoweit als gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen betroffen sind.

Die Wortmarke GEO, welche u.a. als Titel eines Magazins gebraucht wird, kann u.a. für Druckereierzeugnisse eine normale Kennzeichnungskraft beanspruchen, da die Marke sich auf ihre glaubhaft nachgewiesene und zudem gerichtsnotorische Bekanntheit und durch jahrelange, intensive Verbreitung erworbene Verkehrsgeltung berufen kann.

blason (fig.) / blason (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 20.10.2016
(B-4908/2014)

Widerspruchsmarke:



Angefochtene Marke:



Trotz Zeichenähnlichkeit und Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit (Klassen 9 und 14) ist in Bezug auf die nebenstehend abgebildeten Marken das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen: *"le blason de la marque opposante est en l'espèce très banal. Son graphisme n'a rien de particulier. Il donne l'impression de n'être que le contour d'un blason qui demanderait à être orné des couleurs, des fourrures et des autres éléments typiques de l'héraldique. Il se rapproche des images de blasons, libres de droit (...). Dans ce sens, le signe opposant se rapproche d'une forme géométrique simple qui n'est pas protégée (...). (...). Au total, il manque à la marque opposante un élément de fantaisie qui laisserait à l'observateur une forte impression (...). (...) Admettre le recours, et donc l'opposition, reviendrait à empêcher à l'avenir toute utilisation d'un blason, du moins pour les produits revendiqués par la marque opposante en classe 14."*

TITAN

MMP-Refusfrist streng auszulegen

BVGer vom 11.10.2016
(B-2363/2015)

Das IGE erliess gegenüber der IR-Marke TITAN eine provisorische Schutzverweigerung, da das Zeichen beschreibend und für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sei (MSchG 2 a). Die Markeninhaberin schränkte darauf die Warenliste durch den Zusatz "... tous les produits ne contenant ni de titan ni d'oxyde de titan" ein, worauf das IGE vorbrachte, das Zeichen sei mit dieser Einschränkung zwar nicht mehr beschreibend, aber irreführend. Das Bundesverwaltungsgericht gewährt aus formalen Gründen Schutz: Die vom IGE fristgerecht erhobene provisorische Schutzverweigerung beruhte ausschliesslich auf MSchG 2 a. Nach Ablauf der MMP-Bearbeitungsfrist können keine neuen Schutzverweigerungsgründe vorgebracht werden. Das Bundesverwaltungsgericht urteilt, *"dass die nachträgliche Einschränkung des Warenverzeichnisses einen nachgeschobenen Rückweisungsgrund nicht rechtfertigt, sondern es der Vorinstanz zumutbar gewesen wäre, die Marke bereits mit der Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 als irreführend für Waren zu beanstanden, die kein Titan oder Titandioxid enthalten"*.

IBEROGAST

Gegen Staatsvertrag verstossendes Zeichen

BVGer vom 22.8.2016
(B-1295/2015)

Das u.a. für pharmazeutische Präparate (Klasse 5) hinterlegte Zeichen IBEROGAST verstösst gegen den schweizerisch-spanischen Staatsvertrag zum Schutz von Herkunftsangaben, welcher die Staatsbezeichnung IBERIA schützt. IBEROGAST ist eine ungenügende Mutilation der Staatsbezeichnung Iberia: *"Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr (...) stellt sich die Frage, ob von einem isolierten Vergleich der geschützten Bezeichnung mit dem abgewandelten Markenbestandteil in der beanstandeten Marke auszugehen ist, oder ob alle Bestandteile im Gesamteindruck des Markenzeichens in die Beurteilung mit einzubeziehen sind. Diese Frage ist für Schutznormen in Verbindung mit MSchG 2 d nach dem jeweiligen Schutzzweck individuell zu beantworten. Im Regelfall, beispielsweise wenn der Hoheitszeichenschutz die Verwendung staatlicher Wappen verbietet, sind die in der Marke zusätzlich verwendeten Zeichenbestandteile in die Beurteilung mit einzubeziehen (...). Verbiendet dagegen eine Norm wie zum Beispiel Art. 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (...) jegliche Verwendung des geschützten Zeichens in einer Marke, ohne auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr abzustellen, erfolgt die Beurteilung des Markenbestandteils isoliert."*

MECO / MESO (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 7.10.2016
(B-1185/2014)

Angefochtene Marke:



Zwischen den beiden für identische Waren der Klasse 14 hinterlegten Marken MECO und "MESO (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr: *"(...) en l'espèce, la marque attaquée se présente sous une forme graphique singulière (...). Dans ce sens, elle présente une originalité particulière. (...) Le Tribunal fédéral estime que lorsque l'on est en présence d'un signe bref, comme en l'espèce, de petits changements sont susceptibles d'écarter tout risque de confusion. (...) De la même manière que le Tribunal fédéral avait retenu que la marque 'Boss' possède un son rond, par opposition à la marque 'Boks' qui a quelque chose de haché (...), il faut retenir que la marque opposante 'MECO' est hachée, contrairement à la marque attaquée prononcée 'MEZO' ou 'MESSO' qui est lisse. (...) Au total, la marque attaquée (...) se distingue clairement de la marque opposante (...) par sa dimension graphique qui s'ajoute aux différences sonores importantes pour exclure tout risque de confusion."*

WINSTON / Wilson

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 12.10.2016
(B-4728/2014)

Zwischen den beiden für Tabakwaren (Klasse 34) beanspruchten Marken WINSTON und "Wilson" besteht trotz semantischer Unterschiede Verwechslungsgefahr: *"En l'espèce, vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore (...) et, surtout, le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante WINSTON (...), un risque de confusion direct doit être admis (...)."*

Die Tatsache, dass ein Markenelement Gegenstand vieler Markeneintragungen bildet, vermag für sich allein noch nichts über seine Kennzeichnungskraft auszusagen: *"Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, sa force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent dont il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de dilué que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme banal (...). La dilution de la force distinctive ne peut dès lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent être prises en considération. La coexistence de marques dans le registre ne reflète en effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse."*

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Swissness und weitere Änderungen im Bereich des Kennzeichenrechts

Am 1. Januar 2017 trat die neue "Swissness"-Gesetzgebung in Kraft. Übergangsrechtlich gelten diese Grundsätze:

- Zeichen, die erst nach neuem Recht schutzfähig sind, dürfen keinen Schutzbeginn vor dem 1. Januar 2017 aufweisen.
- Das neue Recht wird auf alle am 1. Januar 2017 noch hängigen Verfahren angewendet.

Ausser bei Unklarheiten müssen seit dem 1. Januar 2017 keine Prioritätsbelege mehr beim IGE eingereicht werden. Neu werden Klassenzuschlagsgebühren vom IGE bereits zusammen mit der Hinterlegungsgebühr eingefordert und nicht mehr zurückerstattet, selbst wenn die Marke schliesslich nicht eingetragen wird.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Mailings

Einziehung trotz Verfahrenseinstellung

BGer vom 6.10.2016
(6B_887/2016, 6B_888/2016 und
6B_891/2016)

Das Bezirksgericht Luzern beschloss – knapp drei Monate nach der (Teil-)Einstellung der Strafverfahren gegen mehrere Beschuldigte wegen mehrfachen unlauteren Wettbewerbs – Einziehungen und staatliche Ersatzforderungen.

Das Bundesgericht hält fest, dass ein Gericht – in Anwendung von StGB 70 – die Einziehung von Vermögenswerten verfügen kann, wenn diese durch eine Straftat erlangt worden sind. Dabei kann es den Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte schätzen, sofern sich diese nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln lassen. *"Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (...)"*. Obwohl auch die Ersatzforderung ein Verhalten voraussetzt, das den objektiven und subjektiven Tatbestand einer Norm erfüllt und rechtswidrig ist, so ist sie unabhängig von der Strafbarkeit anzuordnen. Der Grundsatz "ne bis in idem" hindert das Gericht indes auch nach rechtskräftiger Beurteilung einer Strafsache nicht, eine Einziehung/Ersatzforderung zu beschliessen, da diese keine Strafe, sondern eine sachliche Massnahme darstellt und damit vom Doppelbestrafungsverbot ausgenommen ist.

Patentrecht: Entscheide

Schienerfahrzeug mit einer Antriebseinrichtung

Fehlende Neuheit

BGer vom 28.11.2016
(4A_427/2016)

In einem Patentverletzungsverfahren erklärte das Bundespatentgericht auf Einrede hin das Klagepatent mangels Neuheit (Vorveröffentlichung von Unterlagen) für nichtig (INGRES NEWS 7-8/2016, 5). Das Bundesgericht bestätigt.

Bringt ein Patentinhaber vor, die Weitergabe von Unterlagen unterliege einer konkludenten Geheimhaltungspflicht, was von der Gegenpartei bestritten wird, so hat er mindestens nachzuweisen, *"dass ein Geheimhaltungsinteresse tatsächlich bestand und die Geheimhaltung so abgesichert wurde, dass praktisch eine Weiterverbreitung der technischen Lehre als ausgeschlossen erscheint. Dass die Personen, die von der Lehre schon vor dem Prioritätsdatum Kenntnis hatten, im Rahmen einer Entwicklungszusammenarbeit zusammen arbeiteten, erlaubt für sich allein den Schluss nicht, dass eine Weitergabe und damit die öffentliche Zugänglichkeit der technischen Lehre auszuschliessen war."*

Diverses: Aktuelles

Jahresbericht 2015/2016 des IGE

IGE im Dezember 2016

Der Jahresbericht kann beim IGE bestellt oder über www.ige.ch eingesehen und heruntergeladen werden.

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2015/2016 publiziert. Daraus geht hervor, dass im Berichtsjahr 16'995 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 16'202) beim IGE eingingen (ein Plus von 4.9%). 97% der Eintragungsgesuche wurden elektronisch eingereicht; 6% der Gesuche waren sogenannte Express-Gesuche. Die Zahl der angestregten Widerspruchsverfahren stieg: 645 Verfahren gegenüber 602 im Vorjahr. Im Jahre 2015 standen 256'500 internationale Markenregistrierungen mit Schutzausdehnung Schweiz (inkl. Erneuerungen) in Kraft; neu angemeldet wurden 13'266 Marken.

1'819 nationale Patentgesuche wurden im Berichtsjahr eingereicht, was einem Minus von 9.8% entspricht. Insgesamt waren für die Schweiz und Liechtenstein etwas über 100'000 Patente in Kraft, wovon die nationalen Patente mit 7'368 nur einen kleinen Teil ausmachten.

Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen über dem Vorjahresniveau (842; Vorjahr: 833). Die Zahl der internationalen Anmeldungen nahm deutlich zu (2014: 2'924; 2015: 4'111).

Literatur

Optimizing Environmental Technology Diffusion under Intellectual Property Constraints: a Legal Analysis

Stéphanie
Chuffart-Finsterwald

Schulthess Juristische Medien
AG, Genf et al. 2016,
IX + 392 Seiten, CHF 72;
ISBN 978-3-7255-8571-7

Die Genfer Dissertation analysiert scharfsinnig die Frage, wie sich die Verbreitung von Umwelttechnologie aus immaterialgüterrechtlicher Sicht optimieren lässt – in Würdigung des berechtigten Schutzes des Immaterialgüterrechts wie auch dessen Gefahr einer übermässigen Beeinträchtigung der Nutzung der betroffenen Technologie. Die Doktorarbeit beschäftigt sich insbesondere mit den internationalen Rechtsgrundlagen (TRIPS, WTO) sowie mit praktischen Anwendungsfällen, wie etwa solchen der möglichen Beschleunigung von Patentanmeldeverfahren sowie von Zwangslizenzen und weiteren Schranken des Patentrechts.

Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz

Kommentar

Lucas David /
Markus Frick (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,
3. Aufl., Basel 2017,
XLII + 1373 Seiten, CHF 368;
ISBN 978-3-7190-3553-2

Der Basler Kommentar zum MSchG, nun ergänzt mit einem solchen zum WSchG, ist nach 18 Jahren neu aufgelegt worden, neu neben Lucas David verfasst auch von Mitherausgeber Markus Frick sowie weiteren zehn Autoren aus der markenrechtlichen Advokatur sowie dem IGE. Angesichts der beeindruckenden Fülle der seit 1999 ergangenen Judikatur und Rechtssetzung, einschliesslich der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen "Swisslex"-Gesetzgebung, wurde das fundamentale Werk in weiten Teilen neu verfasst. Seine grosse Bedeutung aus praktischer wie auch aus wissenschaftlicher Warte ist ihm gewiss.

Kommentierte Musterklagen zum Gesellschaftsrecht und zum geistigen Eigentum

Bd. II

Willi Fischer /
Fabiana Theus Simoni /
Dieter Gessler

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich 2016,
LXII + 342 Seiten, CHF 298;
ISBN 978-3-7255-7434-6

Der zweite Band der von einem vielköpfigen, ausgewiesenen Autorenkollegium verfassten fünfbandigen Reihe mit Musterklagen enthält solche zum UWG, Marken- und Firmenrecht, Softwareschutz und Patentrecht in verschiedenen prozessualen Stadien (Widerspruch, Schutzschrift, vorsorgliche Massnahme, ordentliches Zivilverfahren). Die Rechtschriften wie auch die jeweiligen eingehenden Erörterungen bieten wertvolle Einsicht in die Tätigkeit erfahrener Praktikerinnen und Praktiker und vermitteln auch jenen Kolleginnen und Kollegen spannende Hinweise, welche ihrerseits seit Jahren immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten betreuen.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

30. Januar 2017,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 30. Januar 2017 führt INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Ereignisse des Jahres 2016 und die künftigen Entwicklungen aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 29. Januar 2017 findet der INGRES-Skitag im Skigebiet Lenzerheide-Arosa statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 9/2016 bei und ist auch über www.ingres.ch verfügbar.

JDPI 2017 Droit d'auteur 4.0 / Copyright 4.0

22. Februar 2017,
Universität Genf

Am 22. Februar 2017 veranstaltet die Rechtsfakultät der Universität Genf zusammen mit der ALAI die nächste ganztägige "Journée de droit de la propriété intellectuelle" ("JDPI"). Die Tagung behandelt aktuelle Fragen des Urheberrechts im digitalen Zeitalter aus der Sicht des Schweizer und des internationalen Rechts. Weitere Angaben finden sich auf <http://www.unige.ch/droit/jdpi/programme.html>.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2017,
Lake Side, Zürich

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

25. / 26. August 2017 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 25. / 26. August 2017. Voraussichtlich wird sich die Tagung in erster Linie mit der berühmten Marke beschäftigen. Die Einladung folgt.

Zurich IP Retreat 2017 – "The Hindsight Bias in Patent Law"

8. / 9. September 2017 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Küsnacht

INGRES begründet zusammen mit der ETHZ am 8. / 9. September 2017 im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht ZH eine neue, international ausgerichtete Tagungsreihe zum Patentrecht. Schweizerische und internationale Experten besprechen dabei ausgewählte Themen des Patentrechts, diesmal vorab zur rückschauenden Betrachtungsweise. Die Einladung folgt.

