

Februar 2017

Kennzeichenrecht: Entscheide

CONCEPT+

Irreführendes und gegen die öffentliche Ordnung verstossendes Zeichen

BVGer vom 27.10.2016
(B-2781/2014)

Das ohne (negativen) Farbanspruch für Waren der Klassen 3, 5, 10, 16, 29, 30 und 32 hinterlegte Zeichen CONCEPT+ verstösst gegen das Rotkreuzgesetz und das Wappenschutzgesetz, weil es eine Verwechslungsgefahr mit dem Rotkreuz-Emblem und dem Schweizerkreuz schafft, und ist täuschend für Waren, die nicht aus der Schweiz stammen.

Zu beachten ist, "dass im Rahmen der Prüfung, ob eine Übernahme oder Nachahmung des Rotkreuzemblems vorliegt, die Flächenausdehnung der Arme kein beurteilungsrelevantes Kriterium bildet. Um Umgehungsmöglichkeiten auszuschliessen, verzichtete der Gesetzgeber bewusst auf eine präzise Definition der Form- und Farbkomponenten und gewährte damit jedem roten Kreuz in beliebiger Form und Farbnuance auf irgendeinem weissen Grund sowie jedem damit verwechselbaren Zeichen absoluten Schutz (...). (...) Entgegen der Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin ist es bei diesem objektivierten Prüfmassstab unbeachtlich, welche Bedeutung das strittige Zeichen im Zusammenhang mit den übrigen Markenelementen entfaltet."

"Für die Beurteilung, ob das in der Marke enthaltene, mit dem Schweizerkreuz verwechselbare Zeichen konkrete bestimmte Erwartungen in Bezug auf die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren hervorruft, ist der Gesamteindruck des Zeichens massgeblich. Eine rein geometrische Betrachtungsweise ohne Berücksichtigung der heraldischen Konnotation greift bei der Beurteilung von Herkunftsangaben zu kurz (...)." – Indes drängt vorliegend die nur schwer erschliessbare Bedeutung "ein Mehr an Konzept" die Anspielung auf das Schweizerkreuz nicht in den Hintergrund.

BOND ST. 22 LONDON (fig.)

Irreführendes und nicht unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 3.11.2016
(B-2217/2014)



Dem für Tabakwaren (Klasse 34) hinterlegten Zeichen "BOND ST. 22 LONDON (fig.)" fehlt die Unterscheidungskraft. Auch ist es für Waren nicht britischer Herkunft irreführend.

"Die (...) Folgerung, wonach bekannte geografische Bezeichnungen solange als Herkunftsangaben zu verstehen sind, als nicht weitere Umstände hinzutreten, die ein solches Verständnis ausschliessen, steht in Einklang mit der normativen Konzeption und der ratio legis von MSchG 47. (...) Ein zwingender Zusammenhang zwischen einem bestimmten Ereignis (direkter oder indirekter Herkunftshinweis) und der zu erwartenden Ereignisfolge (Warenherkunft bzw. Täuschungsgefahr) besteht (...) ausdrücklich nicht. Vielmehr gelangt die Rechtsprechung durch eine deduktive Schlussfolgerung zu einer Wahrscheinlichkeitsaussage über den Eintritt eines Regelfalls (...)."

"Die Beschwerdeführerin rügt, die Anwendung des Erfahrungssatzes der Herkunftserwartung sei unhaltbar, weil die Richtigkeit des strittigen Regel-/Ausnahmeverhältnisses empirisch nie nachgewiesen worden sei. Insoweit die Beschwerdeführerin damit vorträgt, dass Erfahrungssätze im Unterschied zu Rechtssätzen wahr oder falsch sein können, ist ihr darin zuzustimmen. Insofern die Beschwerdeführerin ausschliesslich wissenschaftlich fundierten Beobachtungssätzen einen Wahrheitswert zugestehen will und den Rückgriff der Rechtsprechung auf die Lebenserfahrung für unzulässig erklärt, kann ihr allerdings nicht gefolgt werden (...)."

Die Anwendung von Erfahrungssätzen führt nicht zu einer Beweislastumkehr: *"Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die kritisierte Wahrscheinlichkeitsaussage in erster Linie die freie Beweiswürdigung von Anscheins- und Indizienbeweisen betrifft und nicht eine Beweislastverteilungsregel zum Inhalt hat. Innere Tatsachen – wie das mutmassliche Verständnis und die Erwartungshaltung der massgeblichen Verkehrskreise –, lassen sich in der Regel nicht direkt, sondern lediglich indirekt über Indizien beweisen (...)."*

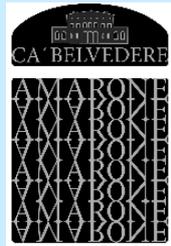
"Die fehlerhafte Anwendung von Erfahrungssätzen ist der gerichtlichen Überprüfung grundsätzlich zugänglich. Geeignete Beweismittel können das hilfsweise herangezogene Erfahrungswissen jederzeit ergänzen oder korrigieren (...). Entsprechende weitergehende Beweismittel müssen indessen von der Beschwerdeführerin beigebracht werden, und sie trägt die Folgen der Beweislosigkeit (...)."

BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 7.10.2016
(B-159/2014)

Angegriffene Marke:



Zwischen der für Wodka (Klasse 33) gebrauchten Wortmarke BELVEDERE und der für Amarone-Weine (Klasse 33) hinterlegten Wort-/Bildmarke "CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr.

Zwischen Wodka und Amarone-Weinen besteht nur eine relativ entfernte Warengleichartigkeit ("*similarité relativement éloignée*"): "*Les spiritueux et les vins se distinguent en effet notamment par leur degré d'alcool, leur but d'utilisation et leur lieu de fabrication, qui peuvent, dans certains cas, être très différents.*"

Trotz nur entfernter Warengleichartigkeit ist von Verwechslungsgefahr auszugehen.

THE BODY SHOP; THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 12.12.2016
(B-2711/2016)

Widerspruchsmarke 2:

THE BODY SHOP

Angefochtene Marke:

THEFACESHOP

Entgegen dem IGE hält das Bundesverwaltungsgericht die Marke "THEFACESHOP (fig.)" mit den beiden für (stark) gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 3 und 35) beanspruchten Marken THE BODY SHOP und "THE BODY SHOP (fig.)" für verwechselbar ähnlich.

Die Begriffe "The", "Face", "Body" und "Shop" gehören zum englischen Grundwortschatz.

"Face" und "body" als Begriffe für den Körper bzw. einen Körperteil stehen in semantischem Zusammenhang.

In einer Gesamtschau wird deutlich, "*dass sich die Übereinstimmungen zwischen den Marken nicht auf deren gemeinfreie Bestandteile beschränken. Die angefochtene Marke übernimmt von den Widerspruchsmarken nicht nur die Elemente 'the' und 'shop', sondern auch deren Aufbau mit 'the' am Zeichenanfang, 'shop' am Zeichenende und einem auf den Körper bzw. einen Körperteil verweisenden Element in der Mitte. (...) Schliesslich verwendet die angefochtene Marke einen nahezu identischen Schrifttypus wie die ältere Wortbildmarke und enthält ein Mittelelement gleicher Länge (...). Durch die Vielzahl von Übereinstimmungen und Annäherungen erwecken die Marken einen ähnlichen Gesamteindruck. (...) Damit ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen.*"

Kartellrecht: Entscheide**Nikon****Unzulässige
Wettbewerbsabreden**

BVGer vom 16.9.2016
(B-581/2012)

Die WEKO sanktionierte die Nikon AG wegen unzulässiger Wettbewerbsabreden mit einer Busse von CHF 12.5 Mio. Durch die Statuierung von Export- und Importverboten in den Verträgen mit ihren Vertriebspartnern habe Nikon den Parallelhandel in die Schweiz behindert und so den schweizerischen Markt abgeschottet. Das Bundesverwaltungsgericht weist die von Nikon erhobene Beschwerde weitgehend ab.

Das Bundesverwaltungsgericht bezieht sich massgeblich auf den in Sachen Elmex gefällten Bundesgerichtsentscheid (vgl. BGer 2C_180/2014 vom 28. Juni 2016) und hält fest, dass der Anwendungsbereich des Kartellgesetzes weit zu fassen ist und daher von Gesetzes wegen nicht nur tatsächliche, sondern auch potentielle Auswirkungen von Wettbewerbsabreden unter den sachlich-räumlichen Geltungsbereich fallen. Parallelimporte lassen sich dabei nicht unter Berufung auf Schutzrechte verhindern, sofern ein Immaterialgüterrecht aus Sicht des rechtsanwendenden Staates im Inland erschöpft ist. Bei Sachverhalten, die unter KG 5 IV fallen – z.B. "*(...) Abreden in Vertriebsverträgen über die Zuweisung von Gebieten, soweit Verkäufe in diese durch gebietsfremde Vertriebspartner ausgeschlossen werden*" – ist von Gesetzes wegen die Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs zu vermuten. Die Vermutung der Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs ist widerlegbar. Allerdings ist bei Sachverhalten, die unter die Vermutungstatbestände fallen, grundsätzlich von der Erheblichkeit der Wettbewerbsbeeinträchtigung auszugehen. Daher erübrigt sich die Prüfung quantitativer Elemente (wie des Schädigungspotentials aufgrund der Marktanteile und der tatsächlich vorhandenen Marktauswirkung). Indes sind wegen der Schwere der Wettbewerbsverzerrung und der Sanktionshöhe trotzdem quantitative Elemente zu berücksichtigen. Vorbehalten bleibt trotz der "per se"-Erheblichkeit der Wettbewerbsabrede die Rechtfertigung kraft wirtschaftlicher Effizienz, die hier aber nicht gelingt. Eine direkte Sanktion nach KG 49a I kann auch aufgrund einer Abrede ergehen, die unter den Vermutungstatbestand fällt, jedoch nicht zu einer Beseitigung, wohl aber zu einer Wettbewerbsbeeinträchtigung führt. Dabei genügt KG 49a den Bestimmtheitsanforderungen in Bezug auf die Rechtsfolge.

Urheberrecht: Entscheide

Solidarhaftung für Urheberrechtsgebühren

Solidarhaftung für Urheberrechtsgebühren

OGer ZH vom 19.1.2010
(LK090001/U)

Erbringt eine Person für einen Club ein grosses finanzielles und administratives Engagement, so ist sie als einfache Gesellschafterin des Clubs anzusehen, auch wenn sie selbst die einzelnen Anlässe nicht organisiert. Damit haftet sie auch solidarisch für die der SUISA geschuldeten Urheberrechtsent-schädigungen.

Patentrecht: Aktuelles

Einheitliches Patentgericht

Vgl. www.epo.org

z.B. <https://www.epo.org/news-issues/news/2016/20161129.html>

Nach dem aktuellen Stand dürfte das Einheitliche Patentgericht (EPG) im Dezember 2017 seine Tätigkeit mit britischer Beteiligung aufnehmen. Bereits im Mai dieses Jahres soll eine Übergangsphase beginnen, um die institutionellen Normen des EPGÜ umzusetzen. "Opt-Out"-Anträge sollen ab diesem September gestellt werden können.

Obschon noch viele Fragezeichen im Raum stehen (und die Umsetzung des EPGÜ schliesslich noch scheitern könnte), ist für Inhaber von Patentportfolios die Frage der "Opt-Out"-Möglichkeit frühzeitig zu prüfen.

Patentrecht: Entscheide

Urinalventil (Fluidsteuerventil)

Streitwert bei Klagetrennung

BPatGer vom 21.11.2016
(O2014_002)

Gemäss ZPO 93 werden bei einfacher Streitgenossenschaft und Klagenhäufung die geltend gemachten Ansprüche zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen. Dies bedeutet umgekehrt, dass bei Trennung einer Klage gemäss ZPO 125 b der zuvor zusammengerechnete Streitwert auf die getrennten Klagen zu verteilen ist.

Amtiris

Bindung an im Patenterteilungsverfahren vorgenommene Einschränkung

BPatGer vom 6.12.2016
(S2016_004)

Massnahmeverfahren!

Im EP-Erteilungsverfahren hatte eine Inhaberin eines Medikamenten-Patents (*"Zusammensetzung, welche ein Antifolat und ein Methylmalonsäure senkendes Mittel enthält"*) eines der Patentmerkmale auf eine bestimmte Substanz (Pemetrexeddinatrium) eingeschränkt. Zu klären war, ob das Ersetzen von Pemetrexeddinatrium durch Pemetrexedisäure in einem Konkurrenzmedikament eine äquivalente Patentverletzung (Nachahmung) darstellt. Das Bundespatentgericht verneint die Frage, weil einerseits die Patentinhaberin sich die Einschränkung entgegenhalten lassen muss und andererseits keine Gleichwertigkeit vorliegt.

Für die Beurteilung der Bedeutung der von der Patentinhaberin im Laufe des Erteilungsverfahrens vorgenommenen Einschränkungen ist davon auszugehen, dass die Schweiz, wie andere europäische Länder auch, keine "Prosecution History Estoppel" kennt, wie sie in den USA angewandt wird. Das heisst aber keineswegs, dass die Erteilungsgeschichte in der Schweiz völlig ausser Acht gelassen werden kann. Abzustellen ist auf den Grundsatz von Treu und Glauben, was dazu führt, dass Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren zu berücksichtigen sind, wenn sich der Patentinhaber (in einem Verletzungsverfahren) in klaren Widerspruch zu seinen Erklärungen im Erteilungsverfahren setzt. Darum ist festzuhalten, *"dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben an die Einschränkungen, die er im Erteilungsverfahren vorgenommen hat, um das Patent zu erhalten (oder jedenfalls schneller zu erhalten) gebunden ist, und dass es ihm deshalb nun verwehrt ist, genau diese Einschränkung über den Weg der Äquivalenz zu umgehen. (...) Die Öffentlichkeit muss sich auf diese Definition, die der Patentinhaber in klarem Wissen in die Beschreibung eingeführt hat, verlassen dürfen. Diese Definition stellt deshalb eine willentliche und bindende Aussage für das Klagepatent dar."*

"Die Tatsache, dass für eine Zulassung die gleiche Wirkung des Generikums, für welches die Zulassung begehrt wird, wie für das bereits zugelassene Original belegt werden muss, ist ein sehr starkes Argument dafür, dass eine Gleichwirkung auch im patentrechtlichen Sinn vorliegt. Es ist dabei zu beachten, dass naturgemäss jede Substanz irgendeine leicht andere Eigenschaft aufweist als eine andere Substanz. Es geht in der Gleichwirkung aber nicht darum, dass alle Eigenschaften gleich sein müssen, denn sonst wäre bei der Beurteilung der Äquivalenz von zwei chemischen Substanzen die Gleichwirkung prinzipiell nie gegeben. Es ist primär auf die erfindungswesentlichen, im Patent beschriebenen Wirkungen der Substanzen abzustellen."

Literatur

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Kommentar

Henning Harte-Bavendamm
/ Frauke Henning-Bodewig

Verlag C. H. Beck oHG, 4. Aufl.,
München 2016,
XXI + 2898 Seiten, CHF 349;
ISBN 978-3-406-68253-7

Die jüngste Auflage des auch für die Schweizer Praxis unentbehrlichen Standardwerks berücksichtigt neben der reichen neuen deutschen und EU-Rechtsprechung vor allem die erneute DE-UWG-Novelle mit ihren wichtigen Änderungen. Neben der Anpassung der Generalklausel sind der neue DE-UWG 4a über die aggressiven Geschäftspraktiken und die Beschränkung des DE-UWG 4 auf Konkurrenten zu nennen. Eine Neuordnung bringt die Richtlinie EU 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen, die bis Mitte 2017 umzusetzen ist und in den Grundzügen dargestellt wird. Wertvoll ist die über 500 Seiten zählende Einleitung, die sich neben dem europäischen und weltweiten Lauterkeitsrecht u.a. mit dem nationalen Recht einzelner EU-Staaten sowie medien- und berufsspezifischen Regeln befasst. Im zweiten Teil folgt eine ausführliche Erörterung der einzelnen Normen. Der dritte Teil bespricht die Preisangabenverordnung. Hilfreich ist das Fundstellenverzeichnis zu Entscheidungen des EuGH und des BGH.

Markenrecht

Kommentar

Annette Kur /
Verena von Bomhard /
Friedrich Albrecht

Verlag C. H. Beck oHG,
München 2017,
XXXVIII + 2392 Seiten, CHF 199;
ISBN 978-3-406-64792-5

Das ausgewiesene Expertentrio kommentiert in seiner fundamentalen Neuerscheinung das DE-MarkenG wie auch die soeben revidierte Unionsmarkenverordnung (UMV) mit wissenschaftlichem Tiefgang und gleichwohl vorzüglicher Ausrichtung auf die Praxis sowie unter besonderer Berücksichtigung der Verknüpfung und Einbettung des Markenrechts in den gesamten Rechtsrahmen. Es handelt sich um die erste Gesamtdarstellung der neuen UMV in deutscher Sprache. Die Rechtsprechung wie auch die Literatur sind umfassend eingearbeitet und leicht auffindbar. Ein bedeutender Platz in der Markenrechtsdoktrin ist dem Werk gewiss.

Gebrauchsmusterrecht

Kommentar

Hans-Friedrich Loth

Verlag C. H. Beck oHG, 2. Aufl.,
München 2017,
XXIII + 897 Seiten, CHF 139;
ISBN 978-3-406-69708-1

Der nach fünfzehn Jahren erneut aufgelegte, weitgehend neu verfasste Kommentar zum deutschen Gebrauchsmusterrecht erläutert dieses Rechtsgebiet übersichtlich, fundiert und praxisfreundlich, stellt immer wieder Querbezüge zum Patengesetz her, veranschaulicht damit auch den Sinn des Gebrauchsmusters und bereichert folglich die in der Schweiz laufenden Gespräche zur Revision des Patentrechts. Zahlreiche Anhänge und ein ausführliches Entscheidungsregister runden das Werk ab.

Tagungsberichte

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

30. Januar 2017,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 30. Januar 2017 veranstaltete INGRES mit gegen achtzig Teilnehmern seine traditionelle Tagung zu den Vorjahresentwicklungen im europäischen Immaterialgüterrecht. Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des EPA, des EUIPO sowie der Universitäten und der Advokatur erörterten das Jahr 2016 sowie die voraussichtlichen Entwicklungen (namentlich EU-Patentsystem und revidiertes EU-Markenrecht) aus der Sicht des Patentrechts (Klaus Grabinski, Petra Schmitz, Stefan Luginbühl, Tilman Müller-Stoy, Dieter Brändle, Tobias Bremi), Know-how-Rechts (Christoph Ann), Urheberrechts (Guido Kucsko), Designrechts (Peter Schramm) und Markenrechts (Ulrich Hildebrandt, Christoph Bartos). Ein Abendessen schloss die Ganztagesveranstaltung ab. Am Vortag wurde der INGRES-Skitag im Winter-sportgebiet Valbella durchgeführt. Der Tagungsbericht erscheint in der sic!; die Folgeveranstaltung findet am selben Ort am 29. Januar 2018 statt.

Veranstaltungen

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 Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 25. / 26. August 2017. Voraussichtlich wird sich die Tagung mit dem Schutz der Bekanntheit von Zeichen im Markenrecht 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. Schweizer und internationale Experten besprechen dabei ausgewählte Themen des Patentrechts, diesmal vorab zur rückschauenden Betrachtungsweise. Die Einladung folgt.