

Mai 2016

Kennzeichenrecht: Entscheide

Drospira / PROSPIRE

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 22.3.2016
(B-1084/2015)

Zwischen den beiden Zeichen "Drospira" und PROSPIRE besteht keine Verwechslungsgefahr – auch nicht bei Warenidentität (Arzneimittel; Klasse 5).

Zwischen Nahrungsergänzungsmitteln einerseits und Arzneimitteln andererseits besteht keine Warengleichartigkeit. Während Nahrungsergänzungsmittel unter die Lebensmittelgesetzgebung fallen, fallen Arzneimittel unter die Heilmittelgesetzgebung. Sie werden entsprechend hinsichtlich Zulassung, Herstellung, Bewerbung, Vertrieb, Abgabe und Überwachung unterschiedlich geregelt. Sodann verfolgen sie einen unterschiedlichen Zweck. Nahrungsergänzungsmittel dienen dem Aufbau und Unterhalt des Organismus durch optimale Versorgung mit Nährstoffen, nicht aber der Vorbeugung und Heilung von Krankheiten oder dem Ersatz von Arzneimitteln. Schliesslich sind auch die Herstellungsstätten unterschiedlich. Dass Nahrungsergänzungsmitteln eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt wird, vermag noch keine Warengleichartigkeit zu begründen.

Die Widerspruchsmarke "Drospira" übernimmt den Namen des Wirkstoffs "Drospirenon" in verkürzter Form, ohne ihn mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz zu kombinieren. "Drospirenon" bleibt dadurch in der Widerspruchsmarke erkennbar und wird von den Verkehrskreisen in seiner Bedeutung verstanden. Als Hinweis auf einen möglichen Inhaltsstoff ist das Zeichen unmittelbar beschreibend und verfügt somit über eine geringe Kennzeichnungskraft. Darum genügen die zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehenden Unterschiede, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen.

AXOTIDE / Acofide

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 29.3.2016
(B-2636/2015)

Zwischen den für gleichartige Waren der Klasse 5 beanspruchten Marken AXOTIDE und "Acofide" besteht Verwechslungsgefahr.

Aus dem Gebrauch einer Widerspruchsmarke für ein Antiasthmatikum kann nicht auf den Gebrauch des beanspruchten Oberbegriffs "pharmazeutischen Präparate und Substanzen" geschlossen werden. Indes muss eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshandlung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret gebrauchte Ware hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die Bestimmung des Schutzzumfangs einer Widerspruchsmarke ist der bisherige Gebrauch folglich auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt. Im Sinne der sog. erweiterten Minimallösung lässt sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke in casu daher auf "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Erkrankungen der Lunge und Atemwege" ausweiten.

Pharmazeutische Präparate gelten untereinander – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – als gleichartig.

Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Suffix "tide" bildet einen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierten gemeinschaftlichen Stamm ("common stem"). "Common stems" indizieren die Zugehörigkeit von "International Nonproprietary Names" ("INN") zu bestimmten Wirkstoffgruppen. Die WHO postuliert einen Schutz von INN sowie "common stems" und empfiehlt, diese nicht als Markenbestandteile zu verwenden. Inwieweit INN im nationalen Recht Schutz beanspruchen können, obliegt jedoch den nationalen Gesetzgebern. Für die Schweiz haben die Regelungen der WHO betreffend INN und "common stems" keine Normwirkung, und eine Umsetzung von deren Schutz in der schweizerischen Gesetzgebung fand bisher nicht statt. Die Tatsache, dass sich eine Marke an einen INN anlehnt oder einen "common stem" übernimmt, bildet somit an sich noch kein Schutzhindernis für die Eintragung der Marke.

Der Widerspruchsmarke AXOTIDE kommt ein gewöhnlicher Schutzzumfang bei normaler Kennzeichnungskraft zu, da die Endung TIDE an sich keinen unmittelbar verständlichen Sinngehalt zum Ausdruck bringt und die Kombination mit dem Zusatz AXO insgesamt ein unterscheidungskräftiges Zeichen ergibt.

sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.)

CH-spezifische Definition von "Detailhandel"

BVGer vom 24.3.2016
(B-6856/2014)

Als "Detailhandel" und "Engroshandel" (Klasse 35) gilt gemäss den IGE-Markenrichtlinien das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern. Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, die sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten. Unter Detailhandel ist somit eine Art der Warenpromotion und -verbreitung als Dienst am Hersteller oder Händler zu verstehen. Gleiches trifft a fortiori für die Dienstleistung "Grosshandel" zu. Dagegen fallen der Absatz und der Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nach der Schweizer Praxis nicht unter "Detailhandel". Die betroffenen Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen. Diese Praxis steht einer in Staaten der EU häufigen Handhabung entgegen, nach der eine Eintragung für "Detailhandel" das Angebot solcher Waren mitumfasst, also eine Sperrwirkung gegen entsprechende Warenmarken gewinnt und deshalb durch den Gebrauch im Zusammenhang mit derartigen Waren auch rechtserhaltend benutzt wird. Eine solche Auslegung verwischt jedoch die Klassengrenzen ungebührlich und beseitigt die vom Nizza-Klassifikationssystem erzielte Rechtssicherheit. Es besteht daher kein Anlass, die schweizerische Praxis zu ändern.

SHMESSE (fig.); TGMESSE (fig.)

Teilweise beschreibende Marken

BVGer vom 15.3.2016
(B-4710/2014)



The image shows two logos stacked vertically. The top logo is 'SHMESSE' where 'SH' is in yellow and 'MESSE' is in black. The bottom logo is 'TGMESSE' where 'TG' is in green and 'MESSE' is in black.

Das IGE liess die Eintragung der Wort-/Bildmarken SHMESSE (fig.) und TGMESSE (fig.) für gewisse Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 zu, verweigerte jedoch die Eintragung für gewisse Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die teilweise Nichteintragung.

Die in Frage stehenden Marken kombinieren die Zeichenbestandteile SH bzw. TG und MESSE. MESSE wird als Schaueranstaltung aufgefasst. Auch ist es "*naheliegend*", SH und TG geografisch (als Schaffhausen und Thurgau) zu interpretieren, weil Messen häufig mit einem geografischen Element benannt sind. Die Farbansprüche gelb für SHMESSE und grün für TGMESSE vermögen den Zeichen keine originäre Unterscheidungskraft zu verleihen.

Designrecht: Entscheide

Medaillon

Nicht gegen die guten Sitten verstossendes Design

BVGer vom 26.2.2016
(B-4975/2013)

Rückweisung an das IGE, um dem Hinterleger die Möglichkeit zu geben, einen Disclaimer anzubringen: Die im Design enthaltene Mondsichel verstösst gegen das RKG; mit dem Disclaimer "Das Design sei mit Ausnahme des unzulässigen Zeichens des roten Halbmondes zu schützen", wird das Design jedoch eintragungsfähig.

Streitgegenständliches Design:



Das IGE verweigerte die Eintragung des nebenstehend abgebildeten Medaillon-Designs unter anderem mit der Begründung, dass dieses aufgrund der abgebildeten religiösen Symbole (z.B. Christuskreuz, Davidstern, Halbmond) geeignet sei, das religiöse Empfinden von Gläubigen zu verletzen. Das Bundesverwaltungsgericht verneint das Vorliegen eines sittenwidrigen bzw. ordnungswidrigen Designs.

Wohl sind die Verhältnisse zwischen Christentum, Judentum und Islam seit jeher nicht konfliktfrei. Allerdings ist in der gemeinsamen Abbildung eines Christuskreuzes, eines Davidsterns und einer Mondsichel jedenfalls aus der Sicht eines durchschnittlichen Glaubensangehörigen grundsätzlich nichts Religionsfeindliches zu erkennen. Auch nimmt keines der weiteren Elemente im hinterlegten Design (u.a. ein Fisch – ein Erkennungszeichen für Christen – und neben dem Namen Moses zwei Tafeln, die wohl für die zehn Gebotstafeln stehen) in einer verletzenden oder herabsetzenden Art Bezug auf diese drei Symbole.

Es liegt auch keine Sittenwidrigkeit aufgrund der Kommerzialisierung religiöser Zeichen vor. Zu beachten ist, "dass im Designrecht die immaterielle geistige Leistung des Designers im Vordergrund des Schutzes steht und dem Design weder eine kennzeichnende Funktion noch eine Herkunftsfunktion zukommt (...). Insofern wird die ordnungs- und sittenkonforme Verwendung eines religiösen Symbols oder Namens als Teil eines Designs (...) womöglich – mit Werken der Literatur und Kunst vergleichbar – als weniger stossend empfunden denn als Herkunftshinweis im Sinne einer Marke. (...) Vorliegend wird das Design am ehesten als eine Art sakrale Plakette oder der Beschreibung des Hinterlegers entsprechend als Medaillon wahrgenommen. Als solches erscheinen dem Betrachter die Verwendung religiöser Symbole per se sowie insbesondere die Verwendung solch eines Designs in einem religiösen Zusammenhang (z.B. als Wandschmuck in einem sakralen Raum oder als Zierde eines Schmuckanhängers) als stimmig. Gerade im Zusammenhang mit Schmuckwaren ist die Verwendung von religiösen Motiven historisch gewachsen (Schutzmedaillon, Schmuckanhänger). (...). Damit liegt vorliegend ein Verwendungszweck vor, welcher auch unter dem Aspekt der Sittenwidrigkeit infolge Kommerzialisierung schutzfähig ist."

Patentrecht: Entscheide

Nachträgliche Eingaben

Kein Rückzug von Schutzschriften

BPatGer vom 8.3.2016
(D2015_035)

Eine einmal eingereichte Schutzschrift kann nicht zurückgezogen werden: *"Würde man es zulassen, dass der Hinterleger seine Schutzschrift einreicht, auf dass sie das Gericht zur Kenntnis nimmt – wenigstens cursorisch muss das Gericht vom Inhalt der Schutzschrift Kenntnis nehmen, um die Voraussetzungen der Entgegennahme zu prüfen –, um sie dann zurückzuziehen, so würde dem Hinterleger die Möglichkeit eröffnet, der Gegenseite das Einsichtsrecht, welches das Gesetz ihr im Falle des Beantragens einer superprovisorischen Massnahme ausdrücklich einräumt (ZPO 270 II), zu nehmen. Dafür ist kein Raum. Ein Rückzug der Schutzschrift zur Vermeidung der Zustellung an die Gegenseite ist deshalb nicht möglich. Dasselbe gilt für einen Rückzug der Schutzschrift zur Vermeidung der Beachtung der Schutzschrift durch das Gericht. Die Schutzschrift findet von Gesetzes wegen während sechs Monaten Beachtung (ZPO 270 III). Diese Frist kann der Hinterleger nicht abkürzen. Der Rückzug einer Schutzschrift ist deshalb unter keinem Titel möglich."*

Literatur

Praxishandbuch Softwarerecht

Jochen Marly

Verlag C.H. Beck oHG, 6. Aufl.,
München 2014,
XXXIII + 932 Seiten, CHF 167;
ISBN 978-3-406-66114-3

Im sich rasch entwickelnden Gebiet des Softwareschutzes liegt die wesentlich überarbeitete sechste Auflage des Praxishandbuchs von Jochen Marly zum deutschen und europäischen Recht vor. Sie nimmt sich insbesondere neu bzw. in deutlich ausgebautem Umfang jüngerer Entwicklungen wie "Cloud Computing", "Software as a Service" und "Apps" für "Smartphones" und "Tablet Computers" an und legt damit wie auch dank der Einarbeitung der seither ergangenen Rechtsprechung erneut ein umfassendes Werk zum Rechtsschutz von Computerprogrammen durch das Urheber-, Patent- und Markenrecht sowie das UWG vor. Ein wichtiger Teil des Buches widmet sich wiederum den AGB wie auch den spezifischen Softwareverträgen, wovon auf einer CD-ROM gespeicherte Mustervorlagen beigelegt sind.

Patentnichtigkeitsverfahren

Alfred Keukenschrijver

Carl Heymanns Verlag, 6. Aufl., Köln 2016, XXXVII + 524 Seiten, CHF 182; ISBN 978-3-452-28587-4

Das in der sechsten Auflage erschienene Standardwerk zum deutschen Patentnichtigkeitsprozess stellt dieses Verfahren erneut systematisch und umfassend dar, mithin insbesondere die Nichtigkeitsgründe, die Nichtigkeitsklage, die Prozessbeteiligten, die Verfahrensgrundsätze, die Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren, den Entscheid in erster Instanz sowie das Berufungsverfahren. Ein besonderes Augenmerk gilt auch der Nichtigerklärung von Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2016,
Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 5. Juli 2016, organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im schweizerischen Immaterialgüterrecht, gefolgt von der beliebten Schifffahrt mit Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 4/2016 bei und findet sich auch online über www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Kohärenz im Kennzeichenrecht

26. / 27. August 2016 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht erneut in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld am 26. / 27. August 2016. Die Tagung wird sich der Frage der Kohärenz im Kennzeichenrecht widmen. Die Einladung folgt.