

September 2015

Kennzeichenrecht: Entscheide

LUXOR

Herkunftserwartungen weckendes Zeichen

BVGer vom 3.7.2015
(B-6503/2014)

LUXOR weckt als Marke für Mikroskope und Apparate zur Verwendung in der Augenchirurgie (Klassen 9 und 10) Erwartungen auf eine ägyptische Herkunft: Es ist festzuhalten, *"dass verschiedene Argumente für bzw. gegen eine Schutzfähigkeit des Zeichens 'LUXOR' für die beanspruchten Waren sprechen. Zwar ist Ägypten nicht als Herkunftsland für medizinische Präzisionsinstrumente bekannt und die Produktion erscheint aufgrund der Gegebenheiten vor Ort auch eher als unwahrscheinlich, dennoch liegt noch keine sachliche Unmöglichkeit im Sinne der Rechtsprechung vor. Der Wortbestandteil 'Lux' hat in der Augenheilkunde eine besondere Bedeutung und kann bei den massgeblichen Verkehrskreisen als bekannt vorausgesetzt werden, 'LUXOR' als Ganzes hat aber eine starke eigenständige Bedeutung als geografische Herkunftsangabe, weshalb nicht ersichtlich ist, dass dieses Wort vom Publikum automatisch aufgespalten würde."* Die Marke LUXOR scheint bei den massgeblichen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis bekannt zu sein; *"dies vermag eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft jedoch nicht zu beseitigen."* Es ist *"höchst zweifelhaft, ob LUXOR unterscheidungskräftig und nicht irreführend ist. Auch wenn andere Meinungen denkbar sind, so müsste der geografische Sinngehalt gemäss der relativ strengen Praxis des Bundesgerichts völlig in den Hintergrund rücken, damit einer irreführenden geografischen Angabe ausnahmsweise der Markenschutz gewährt werden kann (...). Der von der Beschwerdeführerin angerufene Grundsatz, wonach ein Zeichen im Grenzfall einzutragen ist, gilt nur in Bezug auf die Zugehörigkeit zum Gemeingut. Möglicherweise irreführende Zeichen sind dagegen nicht einzutragen (...)."*

MAUI JIM

Irreführende Herkunftsangabe

BVGer vom 28.5.2015
(B-608/2015)

Nicht rechtskräftig!

Die Wortmarke MAUI JIM ist für nicht aus Maui stammende Sonnenbrillen (Klasse 9) und Kleider (Klasse 25) irreführend. Da es sich bei der hawaiianischen Insel Maui um eine bei Schweizern beliebte Badeinsel mit Massentourismus handelt, ist anzunehmen, dass Maui einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Es ist zudem möglich, dass Sonnenbrillen und Kleider aus Maui stammen. MAUI JIM wird auch nicht als Personennamen aufgefasst: *"Marken, welche sich aus Personennamen zusammensetzen, bilden sich typischerweise an erster Stelle aus dem Vornamen, an zweiter Stelle aus einem Nachnamen. (...) Zwar kann ein Personennamen auch erkannt werden, wenn der Nachname vor dem Vornamen steht. Maui ist indessen kein in der Schweiz bekannter Nachname, weshalb MAUI JIM viel eher als Bezeichnung für einen 'Mann namens Jim, der aus Maui stammt' wahrgenommen wird."*

Eine Herkunftsangabe ist nicht freihaltebedürftig, wenn sie sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt hat. Dieser Ausnahmetatbestand – Verkehrsdurchsetzung bezüglich Irreführungsgefahr ("secondary meaning") – ist zu unterscheiden von der Verkehrsdurchsetzung bezüglich Gemeinguts. Die Voraussetzungen für beide Tatbestände sind vergleichbar, angesichts des Zwecks von MSchG 2 c, namentlich des Schutzes des Publikums vor Irreführung, ist aber im Rahmen der Beurteilung der "secondary meaning" *"ein strengerer Massstab anzulegen"*. Für die Anwendung eines strengeren Massstabs spricht auch die ältere Rechtsprechung des Bundesgerichts, die für die Beseitigung einer Irreführungsgefahr eine eindeutige Durchsetzung im schweizerischen Verkehr verlangt. Entgegen der Ansicht des IGE *"besteht unter Umständen durchaus Raum dafür, die Bekanntheit einer Marke unabhängig vom Vorliegen eines 'secondary meaning' bei der Beurteilung der Irreführungsgefahr zu berücksichtigen. Hierfür müssen jedoch noch weitere Gründe vorliegen, welche gegen eine Irreführungsgefahr sprechen (...)."*

JUKE / JOOK VIDEO (fig.)

Gleichartigkeit

BVGer vom 4.7.2015
(B-234/2014)

Zwischen Ferngläsern und optischen Brillen (Klasse 9) besteht Warengleichartigkeit. Bei beiden Waren handelt es sich *"um Sehhilfen für das Sehen in die Ferne"*. Zudem sind Programmierung/Herstellung und Bereitstellung von Computersoftware (Klasse 42) gleichartig.

YSL (fig.) / SL Skinny Love (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 29.6.2015
(B-2296/2014)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für Kleider (Klasse 25) beanspruchten Marken "YSL (fig.)" und "SL Skinny Love (fig.)" besteht unabhängig davon keine Verwechslungsgefahr, ob der Widerspruchsmarke ein erweiterter Schutzzumfang zusteht oder nicht: *"Selbst wenn der Zusammenhang der Widerspruchsmarke mit dem gerichtsnotorisch bekannten Modeschöpfer Yves Saint Laurent (...) den Verkehrskreisen bewusst wäre oder beim Anblick der Marke verständlich würde, vermöchte ihr Schutzzumfang sich dadurch (...) nicht auf den Ausschnitt 'SL' als selbständig verwendete Trunkierung oder auf eine monogrammartige Schreibweise als blosse Idee zu erstrecken."* Zu beachten ist auch die Rechtsprechung, die zwischen Kurzzeichen eine Verwechslungsgefahr nur mit Zurückhaltung annimmt. Diese Zurückhaltung greift nicht bloss bei Kurzzeichen gleicher Buchstabenanzahl, sondern auch beim Vergleich unterschiedlich langer Akronyme.

TERRA / VETIA TERRA

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.6.2015
(B-6137/2013)

Zwischen den für gleiche bzw. gleichartige Waren der Klasse 3 beanspruchten Marken TERRA und VETIA TERRA besteht Verwechslungsgefahr, da sehr wahrscheinlich ist, dass die Marken von den massgeblichen Verkehrskreisen zwar als zwei verschiedene Zeichen erkannt, aber nicht zwei unterschiedlichen Herstellern zugeordnet werden. Ein-zubeziehen ist, dass bei Reinigungs- und Pflegemitteln das Anpreisen der Waren mittels einer Markenserie dem Publikum durchaus bekannt ist.

EQUIPMENT (fig.)

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 16.7.2015
(B-5642/2014)



Das IGE verweigerte der Marke "EQUIPMENT (fig.)" die Eintragung für Waren der Klassen 18 und 25; für Dienstleistungen der Klasse 35 wurde die Eintragung zugelassen. Im auf die Klasse 25 beschränkten Beschwerdeverfahren bestätigt das Bundesverwaltungsgericht den beschreibenden Charakter des Zeichens im Zusammenhang mit Bekleidung, da *"die Bezeichnung 'EQUIPMENT' sowohl generell als auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten, die aus der Warengattung der Bekleidung stammen, einen üblichen und banalen Ausdruck darstellt."*

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Swissness: Verordnungsrecht grösstenteils verabschiedet

Bundesrat im September 2015

Der Bundesrat billigte anfangs September 2015 den grössten Teil des Verordnungsrechts zur Swissness-Vorlage. Genehmigt wurden vier Verordnungen:

- Revidierte Markenschutzverordnung;
- Verordnung über die Verwendung der schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel;
- Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
- Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen.

Gleichentags wurde das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf für eine Änderung der "Swiss made"-Verordnung für Uhren eröffnet. Die Vernehmlassungsfrist läuft bis zum 2. Dezember 2015. Die Vernehmlassungsunterlagen sowie sämtliche verabschiedeten Verordnungstexte finden sich auf der eigens eingerichteten Swissness-Webseite des IGE (www.ige.ch/de/herkunftsangaben/swissness.html).

Die Inkraftsetzung des Swissness-Gesamtpakets erfolgt auf den 1. Januar 2017. Gesetzlich ist eine maximal zweijährige Lageraufbrauchsfrist (bis am 31. Dezember 2018) statuiert.

Urheberrecht: Entscheide

Vergütung für die Vervielfältigung in Netzwerken (GT 9)

Urheberrechtsvergütung für betriebsinternes Netzwerk

BGer vom 30.6.2015
(4A_203/2015)

Eine kleine Anwaltskanzlei weigerte sich, die kraft GT 9 von der Pro Litteris geforderte Vergütung für Kopien in betriebsinternen Netzwerken zu bezahlen. Die Kanzlei brachte vor, sie führe tatsächlich keine solchen Vervielfältigungshandlungen durch. In Einklang mit dem Obergericht des Kantons Thurgau hält das Bundesgericht fest, dass (a) die Befugnis zum Eigengebrauch nach URG 19 grundsätzlich technologie-neutral ausgestaltet ist und dass (b) Vergütungen gemäss URG 19 I c i.V.m. URG 20 grundsätzlich auch geschuldet sind, wenn über ein betriebsinternes Netzwerk tatsächlich keine Kopierhandlungen vorgenommen werden. Zur Begründung einer Vergütungspflicht genügt es, wenn einem Nutzer die Möglichkeit offen steht, Kopien innerhalb eines solchen Netzwerks anzufertigen.

Staubsauger

Anforderungen an die Wiederholungsgefahr

HGer AG vom 8.5.2015
(HSU.2014.59)

Massnahmeverfahren!

Ein Rechtsbegehren, welches das Verbot einer konkreten Werbeaussage, *"einschliesslich deren Übersetzung in eine andere Landessprache"* verlangt, ist diesbezüglich zu unbestimmt: *"Übersetzungen lassen – fast immer – Spielraum zu. Damit ist aber weder für die beklagte Partei noch für den Vollstreckungsrichter in jedem Fall klar, ob eine Übersetzung einer Aussage in eine andere Sprache von dem vom Zivilrichter ausgesprochenen Verbot erfasst wird oder nicht. Vielmehr hätte die Gesuchstellerin diejenigen Übersetzungen, die sie verbieten lassen will, wörtlich aufführen sollen."*

Eine Wiederholungsgefahr kann im Einzelfall auch wegfallen, wenn eine Gesuchsgegnerin die Rechtswidrigkeit ihres streitgegenständlichen Verhaltens nicht ausdrücklich anerkennt: *"Wohl ist der Gesuchstellerin zuzustimmen, dass die Gesuchsgegnerin die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens (...) und auch eine Verletzung von Rechtspflichten gegenüber der Gesuchstellerin (...) verneint (...). Dies spricht eher für das Fortbestehen einer Wiederholungsgefahr. Demgegenüber gab die Gesuchsgegnerin zusätzlich zur veranlassten Entfernung des Videoclips von der YouTube-Plattform eine vorbehaltlose und unmissverständliche Erklärung ab, diesen (...) nicht mehr zu veröffentlichen. Diese Erklärung stellt nicht bloss ein faktisches Erfüllen des klägerischen Unterlassungsbegehrens (...) dar, sondern beinhaltet eine rechtlich gültige Verpflichtung, das beanstandete Verhalten inskünftig zu unterlassen. Von einer ernstlich zu befürchtenden Wiederholungsgefahr ist unter diesen Umständen nicht auszugehen, geht doch dieses Eingehen einer rechtsverbindlichen Verpflichtung, das beanstandete Verhalten inskünftig zu unterlassen, deutlich über das blosses Einstellen desselben hinaus."*

"Für die Abgrenzung zwischen unlauteren und lautereren reklamehaften Übertreibungen gilt die Grundregel, dass Übertreibungen hinzunehmen sind, wenn jede Möglichkeit der Irreführung fehlt und das Publikum nicht in grob aufdringlicher Weise belästigt wird. Hingegen sind solche Übertreibungen unlauter, wenn der Durchschnittskonsument eine Übertreibung nicht mit voller Sicherheit erkennt oder auf das Mass des Wahren zurückführt."

Die Aussagen *"Best cleaning results on all floors"* und *"Bestes Reinigungsergebnis auf harten Böden und Teppichen"* stellen bereits deshalb unlautere vergleichende Werbebehauptungen dar, weil der Gesuchsgegnerin der Beweis der Richtigkeit der Werbebehauptungen misslingt.

Divers: Entscheide

Blogger

Widerrechtliche Sperrung von Domänen

BGer vom 19.3.2015
(1B_294/2014)

Rückweisung an die Vorinstanz

Innerhalb eines laufenden Strafverfahrens wegen angeblich ehrverletzender Äusserungen in einem Blog verfügten die Walliser Strafbehörden die vorsorgliche Sperrung von zwei Internet-Domains. Das Bundesgericht erachtet diese Sperrung als unverhältnismässig.

Die Sperrung von Webseiten tangiert das verfassungsmässige Recht auf Meinungsäusserungs- und Informationsfreiheit. Strafprozessuale Zwangsmassnahmen dürfen daher unter anderem nur ergriffen werden, wenn die angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können: *"Im Hinblick auf die Verhältnismässigkeit der streitigen strafprozessualen Zwangsmassnahmen ist zunächst darauf hinzuweisen, dass gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen (oder auch angeblichen unlauteren Wettbewerb) primär die gesetzlichen Instrumente des ZGB und UWG zur Verfügung stehen, insbesondere zivilprozessuale Unterlassungsklagen gegen rechtswidrige Störungen. Zwar können nach der Praxis des Bundesgerichtes auch zur Untersuchung blosser Übertretungen oder minder schwerer Vergehen grundsätzlich strafprozessuale Zwangsmassnahmen angeordnet werden, soweit das Gesetz keinen Tatverdacht von Verbrechen oder Vergehen ausdrücklich verlangt. Bei untersuchten blossen Übertretungen oder minder schweren Vergehen ist an die Verhältnismässigkeit von Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte eingreifen, jedoch ein besonders strenger Massstab anzulegen (...). (...) Die vorsorgliche vollständige Sperrung von zwei Internet-Domains als mögliche 'Deliktsinstrumente' zur Unterbindung von untersuchten Ehrverletzungen erscheint im vorliegenden Fall unverhältnismässig. Insbesondere drängt es sich auf, allfällige Sperrungen, wenn schon, auf konkrete mutmasslich ehrverletzende Äusserungen zu beschränken."*

Plattformnutzung

Eingeschränkte Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz

KGer SZ vom 12.5.2015

Laut ZPO 5 I a ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum eine einzige kantonale Instanz zuständig. Das Kantonsgericht Schwyz legt diese Norm eng aus: *"Mithin erfasst ZPO 5 I a im Gegensatz zur Zürcher Praxis rein vertragsrechtliche Klagen, bei denen das den Vertragsgegenstand bildende Schutzrecht nur vorfrage- oder einredeweise oder überhaupt nicht geprüft wird, nicht."*

Literatur

L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui

Alain Alberini

CEDIDAC, Bd. 94

Verlag CEDICAC,
Lausanne 2015,
LXXIX + 466 Seiten, CHF 160;
ISBN 978-2-9403-6331-5

Die mit dem Untertitel "Du risque de confusion au risque d'association" an der Universität Lausanne verfasste Doktorarbeit zur berühmten Marke und überhaupt zu Marken mit grösserem Schutzzumfang offenbart sich als eine eingehende, die vielfältigen Einzelheiten der marken- und lauterkeitsrechtlichen Materie äusserst sorgfältig untersuchende Abhandlung, die auch dank ihrer gedanklichen Eigenständigkeit zu gefallen weiss und sich gerade auch jüngeren wissenschaftlichen Themen (gewisse markenrechtliche Schrankenfragen, Internetsuchmaschinen) in überzeugender Weise annimmt.

Die Haftung der Intermediäre im Internationalen Immaterialgüterrecht

Sophie Neumann

Abhandlungen zum Urheber- und Kommunikationsrecht, Bd. 59

Stämpfli Verlag AG et al.,
Baden-Baden 2014,
534 Seiten, CHF 135;
ISBN 978-3-7272-7754-2

Die am Münchner Max-Planck-Institut verfasste Doktorarbeit mit dem Untertitel "Vorgaben und Grenzen von Territorialitätsprinzip und Schutzlandanknüpfung" untersucht die Haftung der Intermediäre aus der Warte des internationalen Immaterialgüter- und Zivilprozessrechts. Eingehend gewürdigt wird dabei insbesondere die Frage, welches Recht bei grenzüberschreitenden Sachverhalten greift, wenn die Haftung des Intermediärs zu beurteilen ist, der eine Verletzung von Immaterialgüterrechten durch das Bereitstellen einer Plattform oder eines Zugangsdienstes ermöglicht.

L'admissibilité des hyperliens en droit d'auteur

Steve Reusser

Helbing Liechtenhahn Verlag,
Basel 2014,
XXIV + 370 Seiten, CHF 72;
ISBN 978-3-7190-3604-1

Die Neuenburger Dissertation bietet eine umfassende Untersuchung der "Hyperlinks" nach dem schweizerischen Urheberrecht (mit zahlreichen internationalen Bezügen). Nach einer eingehenden technischen und urheberrechtlichen Einführung, insbesondere zu den Schrankennormen des Eigengebrauchs, der vorübergehenden Vervielfältigungen und des Zitatrechts, werden insbesondere der "Outlink", der "Deeplink", die Transklusion sowie der "Link" auf Seiten mit verbotenen Inhalten ausführlich beschrieben.

Social Media und Recht für Unternehmen

Oliver Staffelbach /
Claudia Keller (Hg.)

Schulthess Verlag, Zürich 2015,
XXXIX + 318 Seiten, CHF 79;
ISBN 978-3-7255-6958-8

Das Autorenpanel (die Herausgeber Oliver Staffelbach und Claudia Keller sowie Barbara K. Müller, Florian Schmidt-Gabain, Jascha Schneider-Marfels, Michèle Stutz, Noemi Valloni und David Vasella) schaffen mit ihrer in Kapitel (Plattformeinrichtung, Inhalte, Kennzeichenrecht, Arbeitsrecht, Rufschädigung, Datenschutzrecht u.a.) gegliederten Querschnittbetrachtung eine hilfreiche, praxisnahe und gut verständliche juristische Fundgrube zur Handhabung von "Social Media" aus der Sicht der Unternehmen.

Tagungsberichte

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Tat- und Rechtsfragen im Markenrecht

28. / 29. August 2015 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Am Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit etwa 40 Teilnehmenden referierten nach Michael Ritschers Einleitung Alexander von Mühlendahl, Joachim Bornkamm, Jürg Simon und Verena von Bomhard zur Praxis der deutschen und schweizerischen Gerichte sowie jener der Europäischen Union. Bianca Beutel beleuchtete anschliessend die Möglichkeiten und Grenzen von Erfahrungssätzen, ehe Alexander von Mühlendahl im Rahmen einer eingehenden Pneldiskussion die Ergebnisse zusammenfasste. Ein Bericht zur Tagung folgt in der sic!

Veranstaltungen

IP and the Life Sciences

13.-14. November 2015, Universität Basel, Basel

Der von der Universität Basel und der Queen Mary University of London organisierte zweitägige Anlass in englischer Sprache widmet sich den Schnittstellen zwischen Immaterialgüterrecht und Biowissenschaften. Die Vorträge beleuchten wesentliche Themen des geistigen Eigentums in den Bereichen Medizin und Pflanzenschutz sowie der diesbezüglichen Forschung. Die Ergebnisse der Tagung werden in einem "Research Handbook on IP and the Life Sciences" veröffentlicht. Das Programm und das Anmeldeformular finden sich auf <https://ius.unibas.ch/news/detail-veranstaltung/article/international-conference-on-ip-and-the-life-sciences/>.

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. Angestrebt werden eine eingehende, praxisnahe Behandlung des Stoffes und ein fruchtbarer Austausch zwischen Vertretern der Anwaltschaft, der Judikatur und der Lehre. Die Einladung folgt.

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 liegt bei.