

September 2018

Kennzeichenrecht: Entscheide

emballage (fig.)

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 28.03.2018
(B-1722/2016)



Das IGE verweigerte einer u.a. für Schokoladewaren (Klasse 30) und mit einem Farbanspruch (blau, weiss, grau) hinterlegten Bildmarke die Eintragung. Es handle es sich trotz des Farbanspruchs um eine nicht unterscheidungskräftige Abbildung einer Verpackung für Schokoladewaren.

Das Bundesverwaltungsgericht folgt dieser Ansicht und hält fest, dass die Form- und Farbgestaltung im streitgegenständlichen Warenssegment gross ist. *"Setzt man die strittige Form- und Farbgestaltung in Bezug zur soeben definierten üblichen Form- und Farbkombination, ist festzuhalten, dass sie mehrheitlich übereinstimmen."*

Die asymmetrisch gezackten und aufgestellten Abschlüsse der Verpackung sind zwar nicht technisch bedingt, werden aber dennoch funktional und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen, da *"sich eine gezackte Folie wesentlich besser aufreissen lässt"*.

Das in vorab Blau und Weiss gehaltene grafische Element wird im betroffenen Warenssegment häufig verwendet und von den Abnehmern als beschreibender Hinweis auf Milch als Inhaltsstoff der eingepackten Ware verstanden. Die Kombination von Form und Farbgestaltung vermag *"durchaus der Unterscheidung von anderen Produkten im Warenssegment zu dienen (...). Allerdings wird sie nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen, da sie sich zu wenig vom Erwarteten abhebt. Die Kombination von Form und Farbgestaltung führt vorliegend zu keinem markenmässigen Verständnis des Zeichens."*

PANDA; Panda (fig.) / PANDAKi; Panda (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

OGer ZG vom 21.03.2018
(Z2 2016 40)

Marke der Klägerin:



Zeichen der Beklagten:



Das Obergericht des Kantons Zug heisst eine Nichtigkeits- und Unterlassungsklage des WWF gestützt auf Markenrecht teilweise gut. Die Klägerin ist Inhaberin u.a. der Wortmarke PANDA sowie einer Bildmarke in der Ausgestaltung eines stilisierten Pandabären.

Das Gericht stellt fest, dass zwischen den Wortmarken PANDA und PANDAKi eine Verwechslungsgefahr i.S.v. MSchG 3 I c besteht und erklärt die Marke PANDAKi der Beklagten für nichtig.

Der Beklagten wird überdies die Verwendung einer Abbildung eines Pandabären (vgl. Abbildung nebenstehend) im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von klar definierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 28 und 41 gestützt auf Markenrecht verboten. Laut dem Obergericht weisen die sich gegenüberstehenden Pandabären-Darstellungen *"zwar gewisse Unterschiede auf"*; diese Unterschiede sind *"jedoch nicht geeignet, (...) von der übereinstimmenden grafischen, stilisierten Darstellung eines Pandabären abzulenken."*

Das Begehren der Klägerin auf generelle Unterlassung des Gebrauchs des Zeichens PANDA – eines Wortbestandteils des von der Beklagten verwendeten Zeichens PANDAKi – genügt dem Erfordernis der Bestimmtheit nicht.

Offengelassen hat das Gericht die Frage, ob es sich bei den Marken der Klägerin um berühmte Marken i.S.v. MSchG 15 handelt.

SHOE PASSION

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 07.05.2018
(B-7509/2016)

Das IGE wies das Markeneintragungsgesuch des Zeichens SHOE PASSION für Reinigungs-, Pflege- und Reparaturprodukte für Schuhe sowie Schutzzubehör wegen fehlender Unterscheidungskraft ab; für gewisse Waren (u.a. der Klasse 5) wurde die Marke dagegen zugelassen.

Das Bundesverwaltungsgericht stützt diesen Entscheid und führt aus, *"dass der Begriff 'shoe' für im Zusammenhang mit Schuhen stehende Waren direkt beschreibend ist und in Verbindung mit der reklamehaften Angabe 'passion' als Qualitätshinweis bzw. Anpreisung sowohl des Angebots als auch des Anbieters aufgefasst wird."*

YOUNG GLOBAL LEADERS

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 16.05.2018
(B-3939/2016)

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt eine Zurückweisungsverfügung des IGE, welches dem Zeichen YOUNG GLOBAL LEADERS für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 den Markenschutz verwehrte: *"Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt das Zeichen deren Inhalt bzw. deren Erbringer in einer qualitativ anpreisenden Art und Weise."*

"Die strittige Wortmarke setzt sich aus englischen Begriffen zusammen, welche von den schweizerischen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von 'junge globale Führer' bzw. 'junge weltweite Marktführer' oder 'junge globale Spitzenreiter' verstanden werden."

Eine von der Markenhinterlegerin vorgeschlagene Einschränkung der WDL vermag den Gemeingutcharakter des Zeichens nicht aufzuheben, da diese sich nur auf ein Thema und nicht auf einen Erbringer selbst bezieht. *"Da das Zeichen (...) als Beschreibung und Anpreisung des Dienstleistungserbringers verstanden wird, reicht eine Einschränkung, wonach sich die Dienstleistung nicht auf das Thema 'young global leaders' bezieht, nicht aus, um den Gemeingutcharakter des Zeichens aufzuheben."*

GEM / GEM

Mangelnder Beweis für fehlende Dienstleistungs-gleichartigkeit

BGer vom 27.04.2018
(4A_617/2017)

Vorsorgliche Massnahme!

Das Bundesgericht weist die Beschwerde einer politischen Partei (Genève en marche) zurück, der die Führung des Akronyms GEM verboten worden war (vgl. INGRES NEWS 6/2018, 3).

Der einfache Verweis auf die Statuten der politischen Partei reicht nicht aus, um die unterschiedlichen Dienstleistungen der Streitparteien und somit das Fehlen einer Verwechslungsgefahr zu begründen: *"(...) il est exclu de déterminer s'il y a arbitraire en tenant compte du risque de confusion in abstracto résultant des buts statutaires poursuivis par chacune des parties, mais il s'agit d'effectuer cet examen sur la base du risque généré par les activités déployées concrètement (sur la place publique) par les parties en lien avec le signe objet du litige (...)."*

PUPA / Fashionpupa

Schutzzumfang durchgesetzter Marken

BVGer vom 20.07.2018
(B-3706/2016)

Zwischen der durchgesetzten Marke PUPA und der Marke "Fashionpupa" besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren und Dienstleistungen betroffen sind (u.a. Klassen 3, 18 und 44).

Das Bundesgericht hat *"mehrfach erkannt, dass ein indirekt im Verkehr durchgesetztes Zeichen eine starke Marke sei"*. Es hat jedoch seine Rechtsprechung auch dahingehend konkretisiert, dass die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens umso höher sind, je banaler das Zeichen erscheint. *"In der jüngeren Lehre wird diesbezüglich ebenfalls die Ansicht vertreten, welche sich gegen einen Automatismus zur starken Marke, mehr hin zu einer Einzelfallbeurteilung bewegt (...). Insgesamt erscheint ein vermittelnder Ansatz angemessen, wonach die indirekte Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens durchaus Auswirkungen auf den Schutzzumfang der durchgesetzten Marke hat, dieser Schutzzumfang aber vom Grad der Verkehrsdurchsetzung bzw. spiegelbildlich vom Grad der Banalität des Zeichens abhängig zu machen ist."*

Die Widerspruchsmarke PUPA beansprucht u.a. Waren im Bereich von Kosmetik und Bekleidung. Das IGE *"beurteilte dabei das Zeichen für diese Waren als stark allusiv, da Pupa auf Italienisch junge Frau bedeute und eine starke Nähe zum deutschen Puppe und französischen poupée habe. Mit diesem Sinngehalt ist 'Pupa' für Kosmetikprodukte und Kleider in der Tat zwar noch nicht direkt beschreibend, aber dennoch stark anlehnend. Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft heisst das im Gegenzug, dass 'Pupa' als nicht übermäßig banal gelten kann, da doch noch eine gewisse gedankliche Arbeit für eine Assoziation zwischen Kosmetikprodukten bzw. Kleidern und einer jungen Frau geleistet werden muss."*

Der Onlinehandel mit Gütern für den Endverbraucher ist *"keine triviale Hilfsdienstleistung (...). Daraus lässt sich (...) aber gerade nicht ableiten, dass der Inhaber einer Marke mit Schutz für Waren auch gleichzeitig einen allumfassenden Schutz für deren Verkauf erhält. (...) Der Gleichartigkeitsbereich der Dienstleistungen der Klasse 35 soll sich demnach auf jene Dienstleistungen beschränken, welche sich hinreichend vom Verkauf von Waren der Klassen 1-34 unterscheiden, insbesondere das Anbieten dieser Dienstleistungen an Produzenten und Handelsunternehmen (...). Der Umstand, dass der online Vertrieb von Kleidern und Accessoires nicht trivial ist, spricht daher viel eher dafür, dass die Gleichartigkeit mit Waren der Klasse 18 und 25 nicht gegeben ist."*

Lozärner Bier

Täuschungsgefahr bejaht

BGer vom 25.06.2018
(2C_761/2017)

Die Verwendung der Kennzeichnung "Lozärner Bier" für Bier, das nicht in der Gegend von Luzern gebraut wird, verstösst gegen das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot.

Das Bundesgericht weist eine von der Lozärner Bier AG erhobene Beschwerde gegen ein Urteil des Kantonsgerichts Luzern ab. Es hält fest, dass *"[m]angels deutlicher Hinweise auf eine andere Herkunft das Produkt beim Konsumenten in seinem gesamten Erscheinungsbild klar die Vorstellung [weckt], seine charakteristischen Eigenschaften seien ihm im Raum Luzern verliehen worden."* Da das Bier jedoch ausserkantonale gebraut und abgefüllt wird, *"ist die Aufmachung des Produkts als täuschend zu beurteilen, obschon nach Darstellung der Beschwerdeführerin die Rezeptur und die Zusammensetzung des Biers sowie das Marketingkonzept in Luzern 'erfunden' wurden. (...) [G]rundsätzlich [ist] davon auszugehen, dass der durchschnittliche Konsument einen räumlichen Bezug in der Aufmachung eines Biers in erster Linie mit dessen Produktionsort in Verbindung bringt."*

Schellen-Ursli / Schellenursli

Fehlende Stellungnahme des IGE zu eingeschränkter Warenliste

BVGer vom 09.05.2018
(B-7210/2017)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Das Bundesverwaltungsgericht erachtet es als sachlich gerechtfertigt, eine Widerspruchssache an das IGE zurückzuweisen, da Letzteres sich zur Einschränkung einer Warenliste nicht geäußert hat.

"Die Beschwerdeführerin hat (...) nach Erhalt der Entscheidung der Vorinstanz das Warenverzeichnis [von Käse] auf Hartkäse der Klasse 29 – durch einen entsprechenden Antrag beim IGE – rechtsgültig eingeschränkt. (...) Im Rahmen der Vernehmlassung wurde die Vorinstanz explizit aufgefordert, zu dieser neuen Konstellation Stellung zu nehmen, was diese allerdings unterliess. Damit hat sich die Vorinstanz nie zur möglichen Gleichartigkeit von Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen und Hartkäse, geäußert."

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dennoch der Beschwerdeführerin auferlegt, weil es diese unterlassen hat, eine Einschränkung des Warenverzeichnisses im vorinstanzlichen Verfahren mittels Eventualbegehrens zu offerieren oder aber ein Wiedererwägungsgesuch an das IGE zu stellen, *"dessen Behandlung die Vorinstanz wohl nicht hätte ablehnen können, da sich der Sachverhalt in erheblichem Masse geändert hatte."*

Entscheide: Patentrecht

Anrechenbare Sorgfaltspflichtverletzung

Keine Wiedereinsetzung in den früheren Stand

BVGer vom 08.05.2018
(B-4918/2017)

Das Bundesverwaltungsgericht stützt eine Nichteintretensverfügung des IGE betreffend Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand der Beschwerdeführerin und weist eine diesbezüglich erhobene Beschwerde ab.

"Es obliegt der Patentinhaberin bzw. -bewerberin, ihre Vertretung so zu organisieren, dass allfällige Manipulations- oder Computereingabe-Fehler, welche nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können, spätestens mit der Mitteilung der Löschanzeige von ihr entdeckt werden, denn sie muss sich das Wissen ihrer Vertretung bezüglich der vom Institut getätigten Schritte, wie etwa eine Löschung des Patents, anrechnen lassen."

Fulvestrant

Zu Unrecht erfolgte Bejahung der Offenbarung einer technischen Lehre

BGer vom 08.05.2018
(4A_541/2017)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Vgl. auch den vorinstanzlichen
Entscheid: BPatGer O2015_011
(INGRES NEWS 11/2017, 3).

In teilweiser Gutheissung einer Beschwerde hebt das Bundesgericht einen Entscheid des Bundespatentgerichts auf und weist die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück.

"Wird (...) ein Dokument als 'nächstliegender Stand der Technik' beigezogen, das keine technische Lösung offenbart, sondern nur die Aufgabe umschreibt, wird der 'Aufgabe-Lösungs-Ansatz' verlassen."

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz, welcher *"ein strukturiertes Vorgehen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit"* umschreibt, erfordert nämlich ein Dokument als nächstliegenden Stand der Technik, das eine technische Lösung offenbart, welche so deutlich und vollständig ist, dass sie vom Fachmann ausgeführt werden kann.

"Die Beschwerdeführerin rügt im Ergebnis zu Recht, dass die Vorinstanz von einem unzutreffenden Rechtsbegriff der Ausführbarkeit ausgegangen ist mit der Annahme, es bedürfe keiner konkreten technischen Formulierung, um die Offenbarung der technischen Lehre (...) bejahen zu können."

Literatur

Patentrecht

Entwicklungen 2017

Michael Ritscher / Simon Holzer / André Kasche

Stämpfli Verlag AG, Bern 2018, XVIII + 105 Seiten, CHF 58; ISBN 978-3-7272-4491-9

Im Rahmen der Reihe "Entwicklungen 2017" liegt der Band zu Geschehnissen im Patentrecht des letzten Jahres vor. Das einmal mehr von einem äusserst erfahrenen Autorentrio verfasste Buch gliedert sich nach einer Einleitung erneut in die Bereiche "Rechtsetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur", wobei neben der bestens leserlichen Zusammenfassung und fachkundigen Kommentierung der neuen Gesetzgebung, Judikatur und Doktrin der Schweiz auch dem Staatsvertragsrecht sowie den Entscheiden der Beschwerdekammern des EPA und der Gerichte umliegender Staaten wesentliche Beachtung geschenkt wird.

Praxishandbuch Softwarerecht

Jochen Marly

Verlag C.H. Beck oHG, 7. Aufl., München 2018, XXXVI + 910 Seiten, ca. CHF 150; ISBN 978-3-406-71166-4

Im sich schnell entwickelnden Bereich des Softwarerechts legt Jochen Marly die umfassend überarbeitete siebte Auflage seines Praxishandbuchs zum deutschen und europäischen Recht vor. Sie nimmt sich insbesondere in nochmals ausgebautem Umfang jüngeren Entwicklungen wie "Cloud Computing", "Software as a Service" und "Apps" für "Smartphones" und "Tablet Computers" sowie dem Handel mit Gebrauchtssoftware an und legt damit wie auch dank der Einarbeitung der seither ergangenen Rechtsprechung erneut ein auch für die Schweizer Praxis beachtenswertes Standardwerk zum Rechtsschutz von Computerprogrammen durch Urheber-, Patent- und Markenrecht sowie durch das UWG vor. Ein wichtiger Teil des Buches widmet sich wiederum den AGB wie auch den spezifischen Softwareverträgen, die zum Herunterladen angeboten werden.

KG – Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen

Kommentar

Roger Zäch et al. [Hg.]

Dike Verlag AG, Zürich et al. 2018, CXVII + 1920 Seiten, ca. CHF 428; ISBN 978-3-03751-861-8

Der neu verfasste, fundamentale Kommentar des DIKE-Verlags zum Schweizer Kartellgesetz liegt vor (mit zahlreichen Bezügen zum Kartellrecht der EU sowie weiterer Staaten). Geschrieben von einem professoral geprägten Herausgeberkollegium (Ruth Arnet, Marino Baldi, Regina Kiener, Olivier Schaller, Felix Schraner, Adrian Spühler, Roger Zäch) sowie knapp vierzig zusätzlichen ausgewiesenen Personen aus Advokatur, Justiz und Verwaltung wird ein Werk unterbreitet, das einerseits der Praxis gezielt helfen soll, die sich stellenden Fragen auszumachen und zutreffend zu beantworten, und andererseits gerade mit seiner ausführlichen Würdigung der vielzählig gewordenen Entscheide auch wissenschaftlich wertvolle Beiträge bietet. Das leserfreundlich strukturierte Buch verdient umgehend einen prominenten Platz in jeder Kartellrechtsbibliothek der Schweiz.

Tagungsberichte

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Markenkategorien

31. August / 1. September 2018
(Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Der diesjährige Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit gegen 50 Teilnehmenden widmete sich der teils unterschiedlichen rechtlichen Behandlung der verschiedenen Markenkategorien. Nach der Einleitung von Michael Ritscher und einer ökonomischen Einordnung von Theo Lieven sprachen am ersten Tag im Rahmen dieser Markenkategorien Gallus Joller (originäre Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis), Meinrad Vetter (Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit), Matthias Steinlin (Wiedergabe im Markenregister), Lukas Abegg und Claudia Walz (erhaltender Markengebrauch) sowie Bernard Volken (Verwechslungsgefahr und verletzender Markengebrauch). Der zweite Tag bot Vorträge von Kai Schmidt-Hern (Kategorien im EU-Markenrecht) sowie David Aschmann (Flexibilisierung statt Kategorisierung). Eine Panneldiskussion rundete das Seminar ab. Ein Tagungsbericht folgt in der sic!

Veranstaltungen

Zurich IP Retreat 2018 – Injunctions at a junction?

2. / 3. November 2018 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Zunfthaus zur Waag, Zürich

INGRES führt seine zusammen mit der ETHZ letztes Jahr begonnene, internationale Tagungsreihe in englischer Sprache zum Immaterialgüterrecht fort. Die zweitägige Veranstaltung beschäftigt sich dieses Jahr vorab mit vorsorglichen Massnahmen. Die Einladung lag den INGRES NEWS 6/2018 bei und ist über www.ingres.ch abrufbar. Spätanmeldungen sind willkommen.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

28. Januar 2019,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 28. Januar 2019 veranstaltet INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU erörtern die Geschehnisse des Jahres 2018 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Marken-, Urheber- und Designrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 26./27. Januar 2019 wird im Skigebiet Elm das INGRES-Wochenende durchgeführt. Die Einladung liegt bei.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2019,
Lake Side, Zürich

Am 2. Juli 2019 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung folgt.

