

Oktober 2017

Kennzeichenrecht: Entscheide

Musiknote (fig.)

Fehlende originäre Unterscheidungskraft

BVGer vom 30.5.2017
(B-3088/2016)



Das von Apple mit dem Farbanspruch rosa, violett und weiss hinterlegte Musiknoten-Zeichen (vgl. Abb.) ist für Software (*"Logiciels informatiques pour la recherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés"*; Klasse 9) nicht originär unterscheidungskräftig.

In casu ist entscheidend, *"dass die Art, in der die strittige Marke zusammengesetzt ist, im Zusammenhang mit Softwareprogrammen, die den Abnehmern das Suchen, Stöbern, Durchsehen, Sammeln, Abspielen, Herunterladen und Kaufen von Audioinhalten ermöglichen, vom Gewohnten und Erwarteten nicht abweicht. (...) Für die Repräsentation von Anwendungssoftware werden auf der Benutzeroberfläche in der Regel Symbole verwendet, die gleichzeitig als Schaltflächen dienen. Damit sich die entsprechenden Geräte intuitiv bedienen lassen, enthalten diese Schaltflächen häufig einen thematischen Hinweis auf den Inhalt der installierten Anwendungssoftware. Es ist eine notorische Tatsache, dass die Kachelform (...) eine der üblicherweise verwendeten Aussenformen für Schaltflächen dieser Art darstellt. (...) Angesichts seines ausschliesslich beschreibenden Gehalts (...) ist das Bildzeichen (...) nicht unterscheidungskräftig. Daran vermag auch die minimale Gestaltungshöhe des Zeichens nichts zu ändern."*

"Der Umstand, dass ähnliche Zeichen der Markeninhaberin zu einem früheren Zeitpunkt eingetragen worden sind, kann angesichts der Tatsache, dass sich die Rahmenbedingungen im Bereich von Softwareanwendungen (...) ganz erheblich verändert haben, nicht ausschlaggebend (...) sein."

VOGUE / VOGUE DE TRINITY

Fehlende Verwechslungsgefahr

OGer AR vom 7.6.2016
(D1Z 12 2)

Rechtsmittelentscheid zum
Kostenpunkt: BGE 4A_727/2016

Zwischen den vornehmlich für Druckereierzeugnisse (Klasse 16) geschützten und gebrauchten Marken VOGUE und der für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege registrierten und gebrauchten Marke VOGUE DE TRINITY besteht weder marken- noch lauterkeitsrechtlich Verwechslungsgefahr.

Aufgrund der vorgelegten Beweismittel kann nicht davon ausgegangen werden, dass VOGUE eine berühmte Marke nach MSchG 15 ist. Auf Ergebnisse einer bereits vor sieben Jahren durchgeführten Repräsentativumfrage kann vorliegend nur beschränkt abgestellt werden. Sieben Jahre sind *"– gemessen am Alter der Marke – zwar kein allzu langer Zeitraum. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Printmedien nach allgemeiner Erfahrung in den letzten Jahren mit dem Aufkommen der digitalen Medien wie Smartphone, Internet etc., insbesondere bei der jüngeren Generation, stark an Bedeutung eingebüsst haben und deren Stellenwert in der Gesellschaft einem rasanten Wandel unterworfen ist. Nach Auffassung des Obergerichts ist also keineswegs gesagt, dass die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahre 2009 heute noch als repräsentativ angeschaut werden können."*

Die Berühmtheit einer Marke kann ausnahmsweise auch als notorische Tatsache festgestellt werden, wie dies das Bundesgericht etwa in Bezug auf die Marke Nestlé (BGE 130 III 748) machte. Gemäss dem Obergericht *"kommt der Marke NESTLE, mit deren grosser Produktpalette fast jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Schweiz beinahe täglich in Berührung kommt, indessen eine ungleich grössere 'Strahlkraft' zu als der Marke VOGUE, unter deren Namen ein Hochglanzmagazin für eine speziell interessierte, gutsituierte Käuferschaft vertrieben wird."*

Wird eine Marke im Register mit dem Vermerk *"durchgesetzte Marke"* eingetragen, so verleiht dies *"der Marke (...) weder im Zivil- noch im Widerspruchsverfahren eine besondere Schutzvermutung, da der Richter nicht an die vorläufige Würdigung des (...) IGE (...) gebunden ist und diese aufgrund von erheblichen Beweiserleichterungen zu Stande kommt. Wird darum eine Verkehrsdurchsetzung der Marke im Kollisionsfall bestritten, hat sie der Inhaber im späteren Urteilszeitpunkt von neuem nachzuweisen."*

"Es wird nicht ernsthaft bestritten (...), dass VOGUE in der Schweiz ein durchgesetztes Zeichen für Modezeitschriften (...) ist."

CLOS D'AMBONNAY

Eintragungsfähiges Zeichen

BVGer vom 8.6.2017
(B-5004/2014)

Die Wortmarke CLOS D'AMBONNAY, beansprucht für französischen Wein (Klasse 33), ist entgegen der Ansicht des IGE in das Markenregister einzutragen – und zwar unabhängig davon, ob die Marke in der Schweiz als Herkunftsbezeichnung oder als Fantasiezeichen aufgefasst wird. Wird sie als Herkunftsbezeichnung aufgefasst, so ist die Eintragung gestützt auf die MONTPARNASSE-Praxis (BGE 117 II 327) zuzulassen, weil CLOS D'AMBONNAY in Frankreich auf den Namen der Markeninhaberin bereits im Markenregister eingetragen wurde. Wird CLOS D'AMBONNAY als Fantasiezeichen aufgefasst, so kann gestützt auf die WILSON-Praxis (BGE 4A_6/2013) wegen der französischen Markeneintragung ein Freihaltebedürfnis verneint werden; *"Il peut (...) être retenu qu'un signe, qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n'est pas perçu comme un nom géographique (étranger), n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (...) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine (...) fait, pour les mêmes produits ou services (...), l'objet d'un seul enregistrement en tant que marque dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique (...). S'il n'est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendus et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM (...). Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendus au sens de l'art. 2 let. c LPM (...)."*

Rose (Farbmarke)

Fehlende Unterscheidungskraft eines Farbzeichens

BVGer vom 6.6.2017
(B-5183/2015)

Das für Hüftgelenkskugeln und Hüftgelenksschalen (Klasse 10) hinterlegte Farbzeichen Rose – *"Pantone 677 édition 2010"* ist nicht unterscheidungskräftig: Beim hinterlegten Farbton handelt es sich nicht *"um einen im betreffenden Warensegment ungewöhnlichen Farbton, weil er sich zu wenig von einem ebensolchen üblichen, materialbedingten Farbton unterscheidet"*. Es besteht aber kein absolutes Freihaltebedürfnis. Aus dem verwendeten Werbeslogan *"The Future is Pink!"* lässt sich nicht auf die Bekanntheit der hinterlegten Farbmarke schliessen. Selbst wenn angenommen würde, dass die konsequente Verwendung des beanspruchten Farbtons im Marketing zu dessen Bekanntheit führte, deutete dies nicht direkt darauf hin, dass der Farbton im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bekannt ist.

MUFFIN KING

Fehlende Unterscheidungskraft für Backwaren

BVGer vom 17.5.2017
(B-528/2016)

Das IGE trug die Marke MUFFIN KING für Bekleidung (Klasse 25) und diverse Lebensmittel (Klassen 29 und 30) in das Markenregister ein, verweigerte jedoch die Eintragung für *"feine Backwaren und Konditorwaren"* (Klasse 30). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Zurückweisung.

Im Zusammenhang mit Back- bzw. Konditorwaren wird MUFFIN KING als *"Muffin König"* und damit als anpreisender Hinweis verstanden. *"Von einer vorhandenen Mehrdeutigkeit der Marke kann keine Rede sein."*

Die Tatsache, dass das IGE zwei andere Marken des Markeninhabers, nämlich PRETZEL PRINCE und DOUGHNUT QUEEN, für Back- und Konditorwaren in das Markenregister eingetragen hat, die Marke MUFFIN KING aber nicht, verstößt nicht gegen das Willkürverbot: Zwar ist die Argumentation des IGE, wonach die Kombinationen von Sachbezeichnungen mit *"Queen"* im Wirtschaftsverkehr im Gegensatz zur Kombinationen mit *"King"* nicht als anpreisend verstanden würden, *"nicht ohne weiteres nachvollziehbar"*. Entscheidend ist jedoch, *"dass der vorinstanzliche Entscheid betreffend 'MUFFIN KING' weder im Ergebnis noch in seiner Begründung unhaltbar ist, unabhängig davon, ob die vorinstanzliche Unterscheidung zwischen 'King' und 'Queen' angebracht ist oder nicht."*

(Apple) (fig.) / ADAMIS GROUP

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 29.6.2017
(B-6573/2016)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen dem Apple Logo und der Wort-Bildmarke "ADAMIS GROUP (fig.)" besteht in Bezug auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35, 42 und 45 keine Verwechslungsgefahr. Es erscheint *"auf Grund der ausgeprägten konzeptionellen Unterschiede im Bildmotiv und der zusätzlichen verbalen Elemente der angegriffenen Marke unwahrscheinlich, dass diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke angesehen wird."*

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad des Apple-Logos, d.h. der Widerspruchsmarke, können allenfalls im Zusammenhang mit Waren der Klasse 9 bejaht werden, sind mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35, 42 und 45 jedoch nicht belegt. *"Eine erhöhte Kennzeichnungskraft in einer Waren- oder Dienstleistungsklasse beeinflusst (...) im Widerspruchsverfahren die Klassengrenzen nicht."*

CHROM-OPTICS / CHROM-OPTICS

Rechtsmissbräuchliche Nichtgebrauchseinrede

BVGer vom 12.7.2017
(B-5129/2016)

Im Jahr 2015 erwarb die Hoppe Holding AG die Marke CHROM-OPTICS aus der Konkursmasse der damaligen Ropal AG. Später hinterlegte die Ropal Europe AG, die Muttergesellschaft der vormaligen Markeninhaberin, eine gleichlautende Marke. Gegen diese Eintragung erhob Hoppe Widerspruch, worauf Ropal Europe die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke erhob. Hoppe berief sich vor dem IGE erfolglos auf die Rechtsmissbräuchlichkeit der Nichtgebrauchseinrede und das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch. Das Bundesverwaltungsgericht heisst eine gegen den IGE-Entscheid eingereichte Beschwerde gut und weist die Sache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an das IGE zurück, weil zwar der Gebrauch der Widerspruchsmarke tatsächlich nicht glaubhaft gemacht wurde, jedoch das Rechtsmissbrauchsverbot eine Berufung auf diese Tatsache vorliegend ausschliesst.

Ein Konkurs hat keinen Einfluss auf die fünfjährige Gebrauchskarenzfrist für Marken.

Das Rechtsmissbrauchsverbot ist ein "Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt (...). Entsprechend findet rechtsmissbräuchliches Verhalten auch im markenrechtlichen Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren keinen Rechtsschutz. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes in diesen Verfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots indes nur mit Bezug auf rechtliche Argumente möglich, die in diesen Verfahren zur Verfügung stehen. Solche ergeben sich insbesondere aus MSchG 31, MSchG 3 I und MSchG 32 in Verbindung mit MSchG 12 I. Nicht zu hören und damit keiner Überprüfung auf Rechtsmissbrauch zugänglich sind hingegen namentlich Argumente, die auf Lauterkeitsrecht, Persönlichkeits- oder Namensrechten, zivilrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen und anderen Verträgen fussen (...)."

"Hätte die frühere [konkursite] Markeninhaberin selbst die veräusserte Marke neu eintragen lassen und den von ihr zu vertretenden Nichtgebrauch inter partes der unmittelbaren Erwerberin [Widersprechenden] einredeweise entgegeng gehalten, würde ihr Verhalten (...) wohl als stossend beurteilt und wäre der Nichtgebrauchseinrede die Geltendmachung zu versagen (...)." An dieser Tatsache kann sich nichts ändern, wenn nun statt der früheren Markeninhaberin ihre Muttergesellschaft handelt, denn "Konzernstrukturen haben nicht die Funktion, rechtlich problematisches Verhalten zu legitimieren."

LUX / LUTZ (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 3.8.2017
(B-5916/2015)

Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden Marken LUX und "LUTZ (fig.)" besteht für gleichartige und/oder identische Waren (Klassen 6, 7, 9, 17, 20) wegen der Ähnlichkeit im Schriftbild und der starken Ähnlichkeit im Wortklang Verwechslungsgefahr. Zwar kann ein *"klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken (...)* eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit wettmachen (...). *Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (...)*." Ferner fällt das figurative Element der angegriffenen Marke *"aufgrund seines banalen etikettenhaften Charakters nicht ins Gewicht"*.

Urheberrecht: Entscheide

Baselworld

Glaubhafte Urheberrechtsverletzung

AppGer BS vom 1.6.2016
(ZK.2016.2 - AG.2016.399)

Gesuchstellerin (Abb. 1):



Gesuchsgegnerin (Abb. 2):



Auf Gesuch einer Herstellerin eines Schmuckstücks aus dem Luxussegment (Abb. 1) wurde an der Baselworld das ausgestellte Schmuckstück einer thailändischen Konkurrentin (Abb. 2) superprovisorisch beschlagnahmt. Im ordentlichen Massnahmeentscheid bestätigt das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt das glaubhafte Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung und die Rechtmässigkeit der superprovisorisch verfügten Beschlagnahmung.

Dem Schmuckanhänger der Gesuchstellerin kommt individueller Charakter zu, *"indem sich dessen Gestaltung vom allgemein Üblichen deutlich abhebt. Die Gestaltung des Schmuckanhängers erscheint als einmalig, ist es doch höchst unwahrscheinlich, dass bei gleicher Aufgabenstellung – Gestaltung eines Schmuckanhängers – die im Wesentlichen gleiche Schöpfung resultieren würde. Die Gesuchsgegnerin übernimmt die beiden charakteristischen Elemente – Einfassung des Edelsteins und Übergangselement – zwar nicht geradezu eins zu eins, sondern etwas vergrößernd. Der künstlerische Grundgehalt des Originals wird aber entlehnt."*

"Nimmt man im Einklang mit der Gesuchstellerin an, dass die Vertreter der Gesuchsgegnerin nach der Messe höchstwahrscheinlich ins Ausland abreisen und die Kopien beiseite-schaffen würden, erscheint die Beschlagnahme als gerechtfertigt: Ohne Beschlagnahme würde der Beseitigungsanspruch der Gesuchstellerin möglicherweise tatsächlich gefährdet."

Literatur

La protection des données dans les relations de travail

CERT, Bd. 10

Jean-Philippe Dunand /
Pascal Mahon (Hg.)

Schulthess Juristische Medien
AG, Genf et al. 2017,
XVII + 364 Seiten, CHF 64;
ISBN 978-3-7255-8646-2

Das sechzehnköpfige Autorenpanel aus Lehre und Praxis unterbreitet die Niederschriften des vom "Centre d'étude des relations de travail" ("CERT") der Universität Neuenburg und der "Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie" ("CNCI") am 17. März 2017 veranstalteten Kolloquiums zum Datenschutz im Arbeitsverhältnis. Zahlreiche Bereiche (Vertraulichkeit spezifischer Bewerber- und Arbeitnehmerdaten, Datenverkehr mit dem Ausland, Datensicherheit, Arbeitnehmerüberwachung u.a.) dieses sich rasch entwickelnden Rechtsgebiets werden in Aufsätzen von jeweils etwa zwanzig bis vierzig Seiten anschaulich erörtert.

Repetitorium Wettbewerbsrecht

Robert Gallmann /
Andreas Gersbach

Orell Füssli Verlag AG, 2. Aufl.,
Zürich 2017,
173 Seiten, CHF 59;
ISBN 978-3-280-07350-6

Das auf das Studium ausgerichtete, bestens bewährte "Repetitorium" bietet eine kurze, prägnante und mittels zahlreicher Schemata, Beispiele und Zusammenfassungen veranschaulichte Darstellung des Kartell- und Lauterkeitsrechts der Schweiz und der EU. 64 Übungen mit Lösungen erleichtern die Prüfungsvorbereitung zusätzlich. Das Buch eignet sich auch als Grundlage für die Praxis, um Personen ohne juristische Ausbildung Fragen aus den betroffenen Rechtsmaterien mit nachhaltiger Wirkung zu erläutern.

Werbung – Online

ITSL, Bd. 1

Florent Thouvenin /
Rolf H. Weber (Hg.)

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2017,
VII + 194 Seiten, CHF 69;
ISBN 978-3-7255-7712-5

Das vorab von den beiden Herausgebern im August 2015 an der Universität Zürich gegründete "Center for Information Technology, Society, and Law" ("ITSL") legt in seinem ersten wissenschaftlichen Band die schriftlichen Vortragsfassungen der zusammen mit dem Schweizer Forum für Kommunikationsrecht ("SF-FS") am 26. Oktober 2016 gehaltenen Tagung zur Online-Werbung vor. Die lesenswerten Aufsätze betreffen z.B. personalisierte Werbung, "Keyword Advertising", Online-Werbung im Finanzmarktbereich, Online-Plattformen sowie Vergleichs- und Bewertungsdienste.

Die Bestimmung der Herkunft "Schweiz" im rechtlichen, historischen und wirtschaftlichen Spannungsfeld

Zürcher Studien zum Privatrecht,
Bd. 276

Birgit Weil

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2017,
LXII + 291 Seiten, CHF 92;
ISBN 978-3-7639-5

Die mit dem Untertitel "Swissness – Zwischen Selbsterhalt und Selbstzerstörung" im August 2017 erschienene, von der Universität Zürich genehmigte Doktorarbeit erörtert in ihrem ersten Hauptteil die bis Ende 2016 geltende "Swissness-Rechtsslage" insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung dieser Fragen für die Uhrenindustrie. Der zweite Hauptteil des Buches bietet namentlich Vergleiche zur Rechtsslage in Deutschland und in der EU. Anschliessend werden im letzten Hauptteil des Werkes die verschiedenen Entwürfe zur "Swissness"-Gesetzgebung sowie Bestimmungen des inzwischen in Kraft getretenen Gesetzes und seiner Ausführungsverordnungen erläutert.

Gerechter Ausgleich und angemessene Vergütung

Abhandlungen zum Urheber- und Kommunikationsrecht, Bd. 104

Claudius Pflüger

Stämpfli Verlag AG u.a., Baden-Baden 2017, 308 Seiten, CHF 81; ISBN 978-3-7272-2064-7

Die mit dem Untertitel "Dispositionsmöglichkeiten bei Vergütungsansprüchen aus gesetzlichen Lizenzen" überwiegend am Münchner Max-Planck-Institut verfasste Dissertation prüft bei deutsch-rechtlicher Ausgangslage den internationalen und EU-rechtlichen Rahmen urheberrechtlicher Schrankenormen, zeigt Umsetzungsspielräume für die nationale Gesetzgebung auf und würdigt insbesondere individuelle und vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten im Schrankenrecht, womit sie auch für die Schweizer Urheberrechtspraxis unmittelbare Beachtung verdient.

Tagungsberichte

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

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

Mit seinem zweitägigen "Zurich IP Retreat" eröffnete INGRES zusammen mit der ETHZ am 8./9. September 2017 im bestens geeigneten Seehof in Küsnacht ZH eine neue, international ausgerichtete Tagungsreihe. Mit gegen achtzig Teilnehmenden besprachen Schweizer und internationale Experten (Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Japan, Niederlande, Spanien, USA) aus Justiz, Lehre und Advokatur zahlreiche Fragen zur rückschauenden Betrachtungsweise im Patentrecht. Ein eingehender Tagungsbericht wird in der sic! veröffentlicht. Die Folgetagung ist für den 14./15. September 2018 vorgesehen.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

29. Januar 2018, Hotel Zürichberg, Zürich

Am 29. Januar 2018 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 2017 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Voraussichtlich am 28. Januar 2018 wird im Skigebiet Valbella-Arosa der INGRES-Skitag durchgeführt. Die Einladung folgt.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2018, Lake Side, Zürich

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, 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 findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.