

Januar 2018

Kennzeichenrecht: Entscheide

ABANKA (fig.)

Ungenügender Markengebrauch

BGer vom 2.10.2017
(4A_299/2017)

Streitgegenständliche Marke:

ABANKA

Ist innerhalb eines Nichtigkeitsverfahrens der Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen, so kann dies mittels Vorlage einer Gebrauchsrecherche in Kombination mit weiteren Indizien erfolgen: *"Auch wenn der Gebrauchsrecherche nicht der Beweiswert eines gerichtliches Gutachtens zukommt, ist sie als besonders substantiierte Parteibehauptung durchaus nicht unbeachtlich. Die Vorinstanz durfte sich zu Recht darauf stützen, zumal die darin enthaltenen Ergebnisse durch weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien untermauert wurden."* Ob eine Gebrauchsrecherche allein, d.h. ohne Vorliegen weiterer Nichtgebrauchsindizien, genügt, um einen Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, muss vorliegend nicht entschieden werden.

"Der rechtserhaltende Gebrauch muss (...) ernsthaft sein (...). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (...). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein (...). Schliesslich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen (...); die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. (...). Die Beurteilung, ob ein ernsthafter Markengebrauch vorliegt, richtet sich nach der Wahrnehmung der Kunden, an die sich das Angebot der beanspruchten Waren und Dienstleistungen richtet. Die Umstände des Einzelfalles sind zu berücksichtigen, namentlich die Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweiges (...)." In einem "kompetitiven Umfeld" (wie z.B. im Bereich Bankdienstleistungen) ist davon auszugehen, dass eine "erhöhte Präsenz" der Marke erforderlich ist.

Bentley

Genügender Markengebrauch

KGer FR vom 22.8.2017
(102 2015 287)

Nicht rechtskräftig!

Wird der Nichtgebrauch einer Marke geltend gemacht, so muss nicht aufgezeigt werden, dass die Marke während der letzten fünf Jahre durchgehend gebraucht wurde: *"L'usage doit toutefois revêtir une certaine consistance: une utilisation accidentelle ou sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque. Le fait de commencer l'usage juste avant l'expiration du délai de carence n'exclut pas nécessairement la volonté sérieuse du titulaire de satisfaire à la demande. Lorsque cette opération est de courte durée, on penchera toutefois pour un usage fictif"*.

Aus der Tatsache, dass mit der streitgegenständlichen Marke gekennzeichnete Uhren an der "Baselworld" ausgestellt und angeboten wurden, kann auf eine ernsthafte Gebrauchsabsicht geschlossen werden: *"Bien que la défenderesse n'a produit aucune pièce attestant d'une quelconque commande, l'on peut inférer de la présence de la marque 'Bentley' à un salon aussi prestigieux que Baselworld, son intention de se donner une visibilité et de promouvoir ses produits."*

Wird die Wortmarke "Bentley" mit einem figurativen Element, bestehend aus einem eingerahmten Buchstaben B, gebraucht, liegt darin kein vom Registereintrag abweichender Gebrauch vor: *"En l'espèce, l'adjonction de la lettre 'B' entourée d'un cercle au-dessus de la marque 'Bentley' (...) n'altère en rien la marque verbale enregistrée dans la mesure où il s'agit de la première lettre du nom, qu'elle est présente avec le nom écrit en toute lettre et que c'est lui qui est lu et reconnu par le public; par conséquent, l'adjonction de la lettre 'B' n'entraîne aucun risque possible de percevoir cette forme comme une marque distincte puisqu'il n'y a pas de disparités phonétiques et visuelles, la lettre 'B' se rapportant nécessairement à la marque 'Bentley'."*

JOY (fig.) / ENJOY (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 25.10.2017
(B-5312/2015)

Widersp.-marke: Ang. Marke:



Zwischen den beiden Marken "JOY (fig.)" und "ENJOY (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren und Dienstleistungen betroffen sind.

Im Zusammenhang mit Waren der Klassen 9 und 16 sowie mit Dienstleistungen der Klasse 41 verfügt die Widerspruchsmarke "JOY (fig.)" "zumindest über normale Kennzeichnungskraft".

Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm Barcelona (fig.)

Voraussetzungen für Erhebung der Nichtgebrauchseinrede

BVGer vom 13.9.2017
(B-5226/2015)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Die Voraussetzungen für die gültige Erhebung einer Nichtgebrauchseinrede in einem Widerspruchsverfahren dürfen nicht allzu streng gehandhabt werden. Wird in einer Widerspruchsantrag geltend gemacht, die Widerspruchsmarke sei in einer nicht dem Registereintrag entsprechenden Form gebraucht worden, so kann davon ausgegangen werden, dass diese Aussage als Nichtgebrauchseinrede zu verstehen ist: *"Celui qui met en cause cet aspect du défaut d'usage soulève ipso facto la question du défaut d'usage dans son ensemble. De plus, la partie défenderesse qui invoque le défaut d'usage n'a pas à fournir de motif, ni a fortiori d'éléments de preuve à l'appui de son allégation."*

Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke, die ein sternähnliches Element enthält, dieses Element beim tatsächlichen Gebrauch über oder hinter das Wortelement stellt, führt nicht zur Verneinung eines rechtserhaltenden Gebrauchs: *"En l'espèce, quelle que soit sa position par rapport à l'élément verbal, l'étoile, qui n'est pas l'élément distinctif et qui peut être vue comme décorative, est la même que celle figurant dans l'enregistrement, sous réserve de sa résolution. Au total, la position et la taille de l'étoile par rapport à l'élément verbal 'Estrella Galicia' ne permettent pas d'exclure une utilisation conforme à l'enregistrement."*

Zwischen den beiden Marken "Estrella Galicia (fig.)" und "Estrella Damm Barcelona (fig.)" besteht wegen des übereinstimmenden und prägenden Markenelements "Estrella" Verwechslungsgefahr.

SKY TV / skybranding

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 5.9.2017
(B-1251/2015)

Die Herstellung von Luftbildern mittels Drohnen ist gleichartig zur Ausstrahlung von TV-Programmen: *"Un consommateur moyen (...) peut parfaitement penser (...) qu'une entreprise de diffusion d'images est elle-même réalisatrice de ces images."*

Zwischen den Marken "SKY TV" und "skybranding" besteht in Bezug auf identische Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr: *"les signes 'skybranding' et 'SKY TV' laissent facilement penser, même avec une attention plus grande que la moyenne, qu'il s'agit d'une déclinaison à partir de 'SKY/sky', un peu comme deux produits issus d'un même producteur (...)."*

Kartellrecht: Entscheide

Beweisverwertung

Kompetenzen des WEKO-Sekretariats

BVGer vom 15.8.2017
(B-1286/2016)

Das Sekretariat der WEKO ist zur Durchführung von Untersuchungen und zur Antragsstellung an die WEKO darauf angewiesen und entsprechend befugt, über die Verwertung von Beweismitteln (gemeinsam mit einem Mitglied des Präsidiums) zu befinden: *"Die Aufgabenteilung des Sekretariats und der WEKO folgt dem Grundsatz der Trennung von Untersuchungs- und Entscheidbehörde (...), der vom Gesetz allerdings verschiedentlich aufgeweicht bzw. durchbrochen wird (...). Das Sekretariat hat somit eine Generalkompetenz zur selbständigen Durchführung von Untersuchungshandlungen (...). Anschliessend stellt das Sekretariat der WEKO einen beschlussreifen, mithin begründeten Antrag (...). Die selbständige Antragstellung hat zur Folge, dass das Sekretariat zwingend auch eine materielle, rechtliche Würdigung des untersuchten Sachverhalts vornimmt (...). Daraus erhellt, dass das Sekretariat bereits eine Beweiswürdigung vornimmt und das Beweisergebnis ihrem Antrag an die WEKO zugrunde legt, weshalb es ihm auch möglich sein muss, über die Verwertbarkeit von Beweisen zu entscheiden."*

Patentrecht: Entscheide

Kunststoffbehälter

Begründungserfordernis

BGer vom 10.7.2017
(4A_18/2017)

Beschwerden an das Bundesgericht haben nebst den Begehren eine Begründung zu enthalten. Die Begründung braucht nicht zuzutreffen. Verlangt wird aber, dass sich die Beschwerde mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzt. Das Begründungserfordernis bezieht sich auf die gestellten Rechtsbegehren. Enthält die Beschwerde mehrere unterschiedliche Rechtsbegehren, aber nur zu einigen davon eine hinreichende Begründung, so ist auf die begründeten Rechtsbegehren einzutreten, nicht aber auf die anderen. Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten.

Pemetrexed

Wirkung von Einschränkungen im Patenterteilungsverfahren

BGer vom 20.10.2017
(4A_208/2017)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Im Erteilungsverfahren für ein EP-Patent hatte eine Inhaberin eines Medikamentenpatents (*"Zusammensetzung, welche ein Antifolate und ein methylmalonsäuresenkendes Mittel enthält"*) eines der Patentmerkmale auf eine bestimmte Substanz (Pemetrexednatrium) eingeschränkt. In casu war zu klären, ob das Ersetzen von Pemetrexednatrium durch Pemetrexedisäure eine äquivalente Patentverletzung darstellte. Das Bundespatentgericht verneinte die Frage, weil einerseits die Patentinhaberin sich die Einschränkung im Lichte von ZGB 2 entgegenhalten lassen müsse und andererseits keine Gleichwertigkeit vorliege (vgl. INGRES NEWS 6/2017, 4). Das Bundesgericht folgt beiden Argumenten nicht und weist die Sache zur Neubeurteilung an das Bundespatentgericht zurück.

Es liegt kein Anwendungsfall von ZGB 2 vor: *"Ein widersprüchliches Verhalten des Patentinhabers kann nicht allein darin erblickt werden, dass für ein ursprüngliches Merkmal Beschränkungen vorgenommen werden und in der Folge (auf Grundlage des eingeschränkten Patentanspruchs) Schutz gegen Nachahmung beansprucht wird. Die Einschränkung eines Merkmals stellt nicht ohne weiteres und unbesehen des Grundes für diese Einschränkung eine Erklärung des Verzichts auf den Schutz gegen Nachahmung dar."* Die Patentinhaberin hat *"im Erteilungsverfahren das umstrittene Merkmal eingeschränkt, um den Einwänden und damit einer Zurückweisung des Patents durch den Prüfer zu entgegen. Darin liegen keine besonderen Umstände, die des korrigierenden 'Notbehelfs' von ZGB 2 bedürften, um materiell krasses Unrecht zu verhindern (...)"*. Der Patentinhaberin *"ist kein Verstoß gegen das Rechtsmissbrauchsverbot vorzuwerfen, indem sie sich trotz der erfolgten Einschränkung auf 'pemetrexed disodium' auf den Schutz gegen Nachahmung durch Äquivalente in Bezug auf dieses Merkmal beruft."*

Wenn mit der dritten Äquivalenzfrage (Gleichwertigkeit) *"beurteilt werden soll, ob der fachkundige Adressat die Patentansprüche so verstehen darf, dass der genaue Wortsinn des Patentanspruchs massgebend ist, so kann damit nicht gemeint sein, dass der Schutz gegen Äquivalente unter diesem Titel in jedem Fall verneint wird. (...). Es bedarf daher besonderer Gründe, weshalb der fachkundige Adressat annehmen muss und darf, der Patentschutz werde nicht beansprucht für Ausführungen, die er als gleichwirkend aufgrund seines allgemeinen Fachwissens in Kenntnis der Erfindung auffinden kann. (...) Ein Verzicht auf bestimmte äquivalente Ausführungsformen kann daher aus einer blossen Einschränkung nicht ohne weiteres abgeleitet werden (...). Vielmehr ist der Grund dafür von Bedeutung."*

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Limiteur de couple

Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz

BGer vom 19.9.2017
(4A_556/2016)

Bei der Beurteilung der (ausschliesslichen) Zuständigkeit von Bundespatentgericht und einziger kantonalen Instanz (ZPO 5) ist auf die Natur einer Klage abzustellen: *"Pour déterminer quelle autorité est (exclusivement) compétente dans un cas concret, il faut examiner la nature de l'action qui a été introduite, ce qui présuppose de déterminer l'objet de la demande (ou du litige). (...) L'objet du litige (Streitgegenstand) est déterminé par les conclusions du demandeur et par le complexe de faits (ou fondement du procès; Tatsachenfundament) sur lequel les conclusions se fondent (...). La cause juridique (Rechtsgrund) invoquée ne joue pas de rôle (...). L'argumentation juridique des parties n'est donc pas décisive."*

Diverses: Aktuelles

Jahresbericht 2016/2017 des IGE

IGE im Januar 2018
www.ige.ch

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2016/2017 (1. Juli 2016 – 30. Juni 2017) publiziert. Dieser zeigt, dass im Berichtsjahr 16'229 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 16'995) beim IGE eingingen. Dies entspricht einem Minus von 4.5%. Knapp 97% der Eintragungsgesuche wurden elektronisch eingereicht; gut 6% der Gesuche waren sogenannte Express-Gesuche. Die Zahl der angestregten Widerspruchsverfahren sank: 605 Verfahren gegenüber 645 im Vorjahr. Die internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung Schweiz nahmen massiv zu, nämlich von 13'191 auf 15'342.

1'795 nationale Patentgesuche wurden im Berichtsjahr eingereicht (Vorjahr: 1'819). Insgesamt waren für die Schweiz und Liechtenstein etwas über 106'000 Patente in Kraft.

Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen über dem Vorjahresniveau (866; Vorjahr: 842). Damit setzte sich der Aufwärtstrend fort. Die Zahl der internationalen Anmeldungen nahm deutlich zu (2014: 2'924; 2015: 4'111).

Der Jahresbericht kann beim IGE bestellt oder im PDF-Format über www.ige.ch (Rubrik "Über uns" / "Jahresberichte und Jahresrechnungen") eingesehen und heruntergeladen werden.

Literatur

medialex 2017

Jahrbuch für Medienrecht
(22. Jg.)

Regula Bähler et al. (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2017,
191 Seiten, CHF 37;
ISBN 978-3-7272-3245-9

Das Jahrbuch für Medienrecht 2017 (medialex) vereinigt in einem Band alle wissenschaftlichen Aufsätze, Urteilsbesprechungen, sonstigen Diskussionsbeiträge und Gerichtsurteile, die im Laufe des Jahres 2016 mit dem "medialex-Newsletter" der Abbonnentenschaft zugestellt wurden. Angesprochen werden insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen Persönlichkeitsschutz und Medienfreiheit, "Social Media", Fragen zur SRG sowie medienrechtliche Fragen des Verfassungs- sowie des Straf- und Strafprozessrechts.

UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Kommentar

Reto Heizmann /
Leander L. Loacker (Hg.)

Dike Verlag AG, Zürich et al.
2018, CXXV + 1532 Seiten, CHF
398; ISBN 978-3-03751-880-9

Das 31-köpfige, Lehre, Justiz und Advokatur vertretende Autorenpanel bietet eine tiefgründige, gut lesbare und umfassende Kommentierung des UWG der Schweiz mit zahlreichen vergleichenden Hinweisen zur Rechtslage im Ausland sowie Einführungen in das EU- sowie internationale Lauterkeitsrecht. Zusätzlich zur ausgewogenen Besprechung der einzelnen Gesetzesartikel, immer wieder auch mit Bezügen zum Immaterialgüterrecht, enthält das Werk eine eingehende Einführung in die ökonomischen Grundlagen des UWG und eine Abhandlung seiner historischen Entwicklung. Dem Buch ist grosse Beachtung in Doktrin und Praxis gewiss.

Lizenzkartellrecht

Reto M. Hilty / Alfred Früh

Stämpfli Verlag AG, Bern 2017,
XIII + 393 Seiten, CHF 125;
ISBN 978-3-7272-4588-6

Das mit dem Untertitel "Schweizer Recht, gespiegelt am US-amerikanischen und europäischen Recht" erschienene Werk behandelt die wettbewerbsschwächenden wie auch -fördernden Wirkungen des Lizenzvertrags, was zu dessen besonderen Behandlung im Kartellrecht führt. Ausgehend vom Lizenzkartellrecht der USA und der EU bespricht das wissenschaftlich fundierte, auch für das Studium und die Praxis bestens geeignete Werk die Regeln von KG 5 und KG 7 aus lizenzkartellrechtlicher Sicht, ergründet Handlungsbedarf und zeigt autonome Schweizer Entwicklungswege auf.

Schweizer Vertrags-Handbuch

Peter Münch /
Sabine Kasper Lehne /
Franz Probst (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basel 2018,
XXXI + 2630 Seiten, CHF 398;
ISBN 978-3-7190-3272-2

Das in der 3. Auflage herausgegebene Werk bietet mit seinen "Musterverträgen für die Praxis" erneut namentlich eine grosse Zahl hilfreicher Vorlagen mit eingehenden Erläuterungen – gerade auch aus dem Immaterialgüterrecht und verwandten Rechtsgebieten. So wurde das Buch insbesondere um einen "Kunstleihvertrag" ergänzt. Weiter erfuhr der Bereich "Computer und Software" eine Neugestaltung mit weiteren Mustern ("Software-Escrow-Vertrag", "Cloud-Vertrag", "IT-Outsourcing-Vertrag").

Die Geschäftsfirmen, Art. 944–956 OR

Berner Kommentar

Rino Siffert

Stämpfli Verlag AG, Bern 2017,
XXI + 191 Seiten, CHF 178;
ISBN 978-3-7272-0682-5

Der neue Band des Berner Kommentars bespricht das während der letzten Jahre mehrfach revidierte Firmenrecht. Insbesondere die vereinheitlichten und vereinfachten Regeln zur Bildung von Firmen von AG, GmbH und Genossenschaft erfahren damit eine eingehende Kommentierung unter besonderer Berücksichtigung der erleichterten Firmenrechtspraxis und der jüngsten Rechtsprechung. Das für die Praxis wie auch für die Wissenschaft wertvolle Buch gehört zum "Standard" einer handelsrechtlichen Bibliothek.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

29. Januar 2018,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 29. Januar 2018 veranstaltet INGRES auf dem Zürichberg seine jährliche 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 Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts in Europa. Ein Abendessen schliesst den Ganztagesanlass ab. Am 27./28. Januar 2018 findet im Skigebiet Elm das INGRES-Skiwochenende statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 11/2017 bei und ist über www.ingres.ch zugänglich.

JDPI 2018 Accords de technologie / Technology Transactions

8. Februar 2018,
Universität Genf

Am 8. Februar 2018 organisiert die Rechtsfakultät der Universität Genf zusammen mit der LES die nächste ganztägige "Journée de droit de la propriété intellectuelle" ("JDPI"). Die Veranstaltung behandelt die vielfältigen Fragen zum Technologietransfer aus der Warte des Schweizer und des internationalen Rechts. Weitere Angaben finden sich auf <http://www.unige.ch/droit/jdpi/programmes.html>.

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.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

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

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 31. August und 1. September 2018. Die Angaben zum Tagungsthema und zur Anmeldung folgen.