

März 2018

Kennzeichenrecht: Entscheide

Reico

Voraussetzungen für das Vorliegen einer Agentenmarke

BGer vom 3.1.2018
(4A_429/2017)

Das Bundesgericht setzte ein regelrechtes Ping-Pong zwischen ihm und dem Handelsgericht St. Gallen fort (vgl. BGE 143 III 216; sic! 2017, 415; INGRES NEWS 4/2017, 2), indem es entschied, dass – entgegen der Ansicht des Handelsgerichts St. Gallen – im vorliegenden Streitfall nicht vom Vorliegen einer Agentenmarke im Sinne von MSchG 4 ausgegangen werden kann.

Das Bundesgericht hatte in BGE 143 III 216 festgehalten, in casu könne allein aus dem Vorliegen einer blossen Absichtserklärung nicht auf eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, die über eine blosser Lieferantenbeziehung hinausreicht und die erforderliche Treuepflicht gemäss MSchG 4 begründet. Ergänzend hält nun das Bundesgericht fest, es sei nicht vertretbar, *"aus der blossen Dauer einer Vertragsbeziehung"* auf deren Inhalt zu schliessen, d.h. auf das eventuelle Vorliegen der Voraussetzungen von MSchG 4. Zudem könne auch aus der blossen Tatsache, dass Lieferungen von Waren stattfanden, nicht auf das Vorliegen einer Agentenmarke geschlossen werden: *"Der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden, wenn sie aus der tatsächlichen Belieferung der Beschwerdeführerin mit Produkten im Blick auf eine beabsichtigte Zusammenarbeit schliesst, die Beschwerdeführerin habe die umstrittenen Zeichen in der Schweiz für die Beschwerdegegner gebraucht."* Vielmehr ist Folgendes zu beachten: *"Da die beabsichtigte Zusammenarbeit gerade nicht zustande gekommen ist, kann aus der tatsächlichen Belieferung der Beschwerdeführerin mit Produkten der Beschwerdeführerin während knapp fünf Jahren entgegen der Ansicht der Vorinstanz ein rechtsgeschäftlicher Bindungswille der Parteien mit dem Inhalt der beabsichtigten Zusammenarbeit weder willkürfrei tatsächlich noch vertrauensstheoretisch abgeleitet werden."*

bouteille - flacon (3D)

Fehlende originäre Unterscheidungskraft

BVGer vom 13.11.2017
(B-7547/2015)

Streitgegenständliche Marke:



Die nebenstehende, mit einer Beschreibung versehene ("*Flacon comportant une clavette supportant un médaillon carré intégrant lui-même un autre carré décalé de 45 degrés dont les angles touchent le centre des côtés du médaillon.*") und für Parfums (Klasse 3) beanspruchte Flaschenform ist nicht originär unterscheidungskräftig.

"L'aspect global de contenant de forme cylindrique est courant dans le domaine des parfums. Les proportions du signe en cause (...) n'ont rien d'inhabituel non plus. Il en va d'ailleurs de même de la partie supérieure arrondie du contenant. (...) Le petit bouchon cylindrique qui surmonte le goulot est lui aussi banal. (...) La tige présente dans la partie supérieure du signe (...) est certes quelque peu inhabituelle (...). Elle est toutefois directement associée au carré qui lui est suspendu et elle joue ainsi un rôle avant tout fonctionnel de support. (...) [L]es éléments bidimensionnels qui apparaissent sur la surface du signe (...) n'influencent pas de manière essentielle l'impression d'ensemble qui s'en dégage (...)."

"[L]a question de la diversité des formes est (...) intimement liée à la question du caractère habituel et attendu des formes: plus il y a de formes banales, plus la diversité des formes est grande. Il ne fait ainsi aucun doute que, afin de déterminer le degré de diversité des formes dans un domaine donné, il faut, dans un premier temps, identifier l'ensemble des formes qui sont banales dans ce domaine (...)."

"S'il peut être admis que, dans le domaine des parfums, les cercles de consommateurs déterminants ont une certaine habitude de percevoir la forme d'un produit (ou son emballage) comme un renvoi à une entreprise déterminée, il ne doit pas pour autant être considéré que n'importe quelle forme de produit ou d'emballage est nécessairement comprise comme une indication de provenance commerciale. Encore faut-il que cette forme se distingue de manière claire de l'ensemble des formes habituelles et attendues des produits concernés (...)."

Trainscanner

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 1.11.2017
(B-266/2016)

Das für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 42, insbesondere für Zug-Überprüfungsgeräte sowie diesbezügliche Software und Dienstleistungen, beanspruchte Zeichen "Trainscanner" ist nicht eintragbar. Es handelt sich "um einen klaren Fall von fehlender Unterscheidungskraft".

COSMOPARIS

Irreführendes Zeichen

BVGer vom 4.10.2017
(B-7230/2015)

Im Zusammenhang mit Taschen und Schuhen (Klassen 18 und 25) weckt das Zeichen COSMOPARIS Herkunftserwartungen. Ohne Herkunftseinschränkung kann das Zeichen entsprechend nicht zum Markenschutz zugelassen werden: *"En l'espèce, le signe 'PARIS' est bien l'un des éléments composant le signe (...). Point n'est besoin d'examiner s'il en est un élément secondaire ou dominant. Dans un cas comme dans l'autre, il est propre, dès lors que le consommateur est capable d'en prendre connaissance, à éveiller des attentes quant à la provenance (...). (...) Il est vrai que la mondialisation a notoirement eu pour effet de délocaliser les lieux de production des articles de mode vers d'autres régions du monde, comme l'Asie, sans que cela, pour autant, ne remette en cause la règle d'expérience selon laquelle la mention d'un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de provenance (...)."*

DIADORA / "Dador Dry Waterwear" (fig.)

Teilweise bestehende klassenübergreifende Warengleichartigkeit

BVGer vom 23.11.2017
(B-7524/2016)

Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden Marken DIADORA und "Dador Dry Waterwear (fig.)" besteht in Bezug auf gleichartige Waren der Klassen 25 und 28 (Bekleidung, Schuhe, Sportartikel) Verwechslungsgefahr.

Zwischen Sportschuhen (Klasse 25) einerseits und Turn- und Sportartikeln (Klasse 28) andererseits besteht Warengleichartigkeit. Keine Gleichartigkeit besteht dagegen in Bezug auf Spiele und Spielzeuge, obschon diese auch in der Klasse 28 klassiert sind. Solche Spiele und Spielzeuge sind auch nicht gleichartig zu Brillen (Klasse 9), Fahrrädern (Klasse 12), Uhren (Klasse 14) oder Büroartikel (Klasse 16).

Mehrheitlich in englischer Sprache gehaltene Kataloge, die keine Schweizer Kontaktadresse enthalten, lassen in der Regel nicht auf einen Gebrauch in der Schweiz schliessen: *"Die fehlende Angabe einer Kontaktadresse in der Schweiz und die mehrheitliche Produktbeschreibung in englischer Sprache lassen es als unwahrscheinlich erscheinen, dass die Kataloge für den Schweizer Markt erstellt oder in diesem verwendet worden sind (...). Dass Englisch im Wirtschaftsleben eine wichtige Stellung einnimmt (...), vermag daran nichts zu ändern, denn ob die Schweizer Verkehrskreise in der Lage gewesen wären, den Inhalt des Katalogs zu verstehen, ist nicht mit der Frage gleichzusetzen, ob dieser auch tatsächlich für sie bestimmt war."*

KÖNIG (fig.) / H.könig (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 20.12.2017
(B-7801/2015)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen der Widerspruchsmarke "KÖNIG (fig.)" und der angefochtenen Marke "H.koenig (fig.)" besteht insbesondere aufgrund der starken Gleichartigkeit bzw. teilweisen Gleichheit der registrierten Waren der Klassen 9 und 11 Verwechslungsgefahr.

Die Widerspruchsmarke hat keine anpreisende Wirkung und gehört demzufolge nicht zum Gemeingut: *"Wortkombinationen mit 'König' respektive 'königlich' werden grundsätzlich als anpreisend wahrgenommen (...). Im vorliegenden Fall liegen zwei Gründe vor, die zusammengenommen dazu führen, dass dem Worтеlement 'König' (...) ausnahmsweise keine anpreisende Wirkung zukommt: Erstens wird das Wort weder adjektivisch noch zusammen mit einem anderen, auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verweisenden Begriff verwendet. Das Worтеlement steht im Gegenteil allein, was seine anpreisende Wirkung weniger in den Vordergrund treten lässt (...). Zweitens hat das Wort 'König' eine weitere Bedeutung im Sinne eines in der Schweiz durchaus nicht seltenen Nachnamens; diese Bedeutung rückt unter den gegebenen Umständen in den Vordergrund. (...) Es ist deshalb davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise im Wort 'König' im Zusammenhang mit den registrierten Waren in erster Linie einen Nachnamen sehen."*

INFORMA

Teilweise eintragungsfähiges Zeichen

BVGer vom 25.10.2017
(B-1408/2015)

Das IGE wies die für unterschiedlichste Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 hinterlegte Marke INFORMA grösstenteils als beschreibend zurück. Das Bundesverwaltungsgericht verfügt die Eintragung für rund die Hälfte der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

"Wohl sind im Zeichen 'INFORMA' eine Anspielung und eine begriffliche Nähe zu 'Information' vorhanden." Doch reicht eine solche Anspielung nicht aus, um auch jene Dienstleistungen direkt zu beschreiben, die mit Informationsvermittlung oder Beratung nichts – auch nicht im Sinne eines Hilfsmittels – zu tun haben. Allein weil ein Dienstleistungserbringer seine Klientel allenfalls über seine Tätigkeit informiert, liegt nicht automatisch eine Informationsvermittlung vor. "Entsprechend ist das Zeichen nur für jene Dienstleistungen, welche durch die Informationsvermittlung geprägt werden, bezüglich deren Zweck bzw. Inhalt direkt beschreibend."

Python & Partners

Nicht anfechtbarer Zwischenentscheid

BVGer vom 19.9.2017
(B-4368/2015)

Rund zwei Monate nach der Markenmeldung gelangte die Markenvetreteterin an das IGE und teilte mit, bei der Anmeldung sei ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen: Als Inhaberin der Marke sei eine falsche, nicht bestehende Person angegeben worden. Das IGE verfügte darauf, dass die ursprüngliche Markenmeldung kraft MSchG 28 als nichtig anzusehen sei und die Markenmeldung unter Verschiebung des Hinterlegungsdatums auf den Zeitpunkt der Mitteilung des Flüchtigkeitsfehlers mit der korrekten Inhaberbezeichnung weiterlaufe. Auf eine gegen diesen Entscheid eingereichte Beschwerde tritt das Bundesverwaltungsgericht nicht ein, da es sich beim IGE-Entscheid um einen nicht selbständig anfechtbaren Zwischenentscheid handle: *"En l'espèce, du fait qu'elle porte sur la date de dépôt de la demande (...), la décision (incidente) attaquée est indubitablement appelée à influencer sur le contenu de la décision finale relative à la demande (...). Cette date de dépôt pourra ainsi être examinée dans le cadre d'un recours contre la décision finale (...) relative à la demande (...). (...) Il convient dès lors de retenir que, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante ne justifie pas en quoi la décision (incidente) attaquée lui cause un préjudice irréparable (...)."*

TheSwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) / SWISSCELL

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 11.12.2017
(B-5145/2015)

Widerspruchsmarke:



Zwischen den Marken "TheSwissCellSpa EXPERIENCE (fig.)" und SWISSCELL besteht in Bezug auf gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 3 und 44) Verwechslungsgefahr.

Zwischen *"soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; instituts de beauté"* (Klasse 44) und *"cosmétiques, préparations pour la peau"* (Klasse 3) besteht Gleichartigkeit: *"Même s'ils ne sont pas substituables l'un à l'autre et même si, selon la Classification de Nice (...), ils n'appartiennent pas à la même classe (de manière logique puisque les produits et les services font l'objet de classes distinctes), les produits et les services en cause entretiennent un rapport étroit de complémentarité. Les prestataires de soins d'hygiène et de beauté dépendent en effet de l'existence de produits cosmétiques. À l'inverse, la prestation de soins d'hygiène et de beauté est, pour l'industrie cosmétique, un excellent moyen de faire de la publicité pour ses produits et de les vendre (...); elle constitue ainsi l'un des canaux de distribution des produits cosmétiques."*

Kartellrecht: Entscheide

Sanktionsverfügung

Zulässige Veröffentlichung einer Sanktionsverfügung

BVGer vom 24.10.2017
(B-7768/2016)

Laut KG 48 kann die WEKO Entscheide publizieren. Veröffentlichungen sind jedoch *"nicht generell durch die gesetzliche Ordnung gedeckt."* Vielmehr hat die WEKO Veröffentlichungsentscheide *"im Einzelfall zu begründen"*. Die WEKO hatte vor der Veröffentlichung einer Sanktionsverfügung den gebüssten Parteien die Möglichkeit eingeräumt, Schwärzungsanträge zu stellen, insbesondere in Bezug auf in der Verfügung enthaltene Geschäftsgeheimnisse. Die Parteien machten jedoch geltend, die Bezeichnung von Geschäftsgeheimnissen in einer rund 700-seitigen Verfügung sei unzumutbar und aus verfahrensökonomischen Gründen unverhältnismässig: *"Die Beschwerdeführerinnen könnten sich (...) nur dann auf eine unzumutbare Mitwirkung berufen, wenn sie eine Pflicht zur Mitwirkung hätten (...). Die Beschwerdeführerinnen trifft (...) keine Pflicht, an der Bezeichnung allfälliger Geschäftsgeheimnisse mitzuwirken. (...) Die Beschwerdeführerinnen können (...) nicht geltend machen, die Bezeichnung von Geschäftsgeheimnissen sei unzumutbar. Selbst wenn sie es könnten, wäre die Zumutbarkeit – trotz fragwürdigen Umfangs der Sanktionsverfügung – zu bejahen, zumal ihnen (...) genügend Zeit zur Verfügung stand und die Mitwirkung in ihrem eigenen Interesse lag."*

Sanktionsverfügungen Luftfahrt

Voraussetzungen für Publikation von WEKO-Sanktionsverfügungen

BVGer vom 30.10.2017
(B-5858/2014; B-5869/2014;
B-5896/2014; B-5903/2014;
B-5911/2014; B-5920/2014;
B-5927/2014; B-5936/2014;
B-5943/2014)

Rückweisung an Vorinstanz!

Grundsätzlich dürfen Sanktionsverfügungen auch vor dem Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids publiziert werden. Zu beachten ist jedoch unter anderem das Gebot der Verhältnismässigkeit.

Werden Unternehmen in einer Sanktionsverfügung global mit als widerrechtlich bezeichnetem Verhalten konfrontiert, aber schliesslich nur für eine geringe Teilmenge des geschilderten Verhaltens sanktioniert, und kann dadurch zu Unrecht der Eindruck entstehen, dass die Unternehmen Gesetzesbestimmungen verletzt, so darf eine Sanktionsverfügung nicht ohne weiteres publiziert werden. *"Neben den eigentlichen Geschäftsgeheimnissen im engeren Sinne (...) besteht somit ein weiterer Schwärzungstatbestand bezüglich Sachverhaltsfeststellungen und rechtlicher Festlegungen, welche zum Entscheiddispositiv nicht beitragen – eigentlicher obiter dicta also."*

Literatur

Immaterialgüterrecht (in a nutshell)

Markus Kaiser /
David Rüetschi

Dike Verlag AG, 3. Aufl.,
Zürich et al. 2018,
XXII + 232 Seiten, CHF 45;
ISBN 978-3-03751-957-8

Die Autoren unterbreiten "in a nutshell" die 3. Auflage ihrer Einführung in das Schweizer Immaterialgüterrecht, die, erneut gut aufgebaut und leicht verständlich, neu neben der jüngsten Praxis insbesondere die Swissness-Gesetzgebung würdigt. Das im Taschenbuchformat erschienene Werk eignet sich nicht allein für das Studium. Es hilft auch erfahrenen Praktikern, die sich oder auch nicht immaterialgüterrechtlich ausgerichteten Mitarbeitern einen raschen Einblick in das Immaterialgüterrecht verschaffen möchten.

Fachrichterbeteiligung im Lichte der Justiz- und Verfahrensgarantien

Anna Rüefli

Stämpfli Verlag AG, Bern 2018,
XCVIII + 725 Seiten, CHF 98;
ISBN 978-3-7272-1022-8

Die St. Galler Doktorarbeit, erschienen mit dem Untertitel "Unter besonderer Berücksichtigung ausgewählter Gerichte des Bundes und der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Bern, Luzern, St. Gallen, Waadt und Zürich", untersucht die Fachrichterbeteiligung u.a. am Bundespatentgericht und den Handelsgerichten namentlich anhand der Frage, inwieweit die Mitwirkung solcher Richter die Rechtsverwirklichung verbessert oder aber beeinträchtigt. Das von einer verfassungs- und EMRK-rechtlich geprägten Politikerin verfasste Buch gelangt zum Schluss, "*dass für eine grundrechtskonformere Ausgestaltung der Mitwirkung noch Potential besteht*" (S. VII).

Regulierung dominanter Internetplattformen

St. Galler Schriften zur Rechtswissenschaft, Bd. 32

Fiona Savary

Dike Verlag AG,
Zürich et al. 2017,
XXV + 309 Seiten, CHF 78;
ISBN 978-3-03751-910-3

Die an der Universität St. Gallen genehmigte Dissertation mit dem Untertitel "Eigenheiten, Herausforderungen und Lösungsansätze im Licht von Ökonomie, Innovation und Recht" untersucht die Auswirkungen der (kritisch betrachteten) Internetplattformen wie Amazon, Facebook und Google aus insbesondere kartell-, lauterkeits-, preisüberwachungs- und datenschutzrechtlicher Sicht, würdigt die Lage auch ökonomisch und bemüht sich insbesondere um das Entwickeln (gerade auch grenzüberschreitender) legislatorischer und praktischer Wege, um der zunehmend als schädlich erachteten Dominanz solcher Plattformen entgegenzuwirken.

Markengesetz

Paul Ströbele /
Franz Hacker (Hg.)

12. Aufl.,
Carl Heymanns Verlag, Köln
2017, XXXVIII + 3536 Seiten,
ca. CHF 302;
ISBN 978-3-452-28553-9

Der bewährte Standardkommentar zum deutschen Markengesetz liegt in der von Paul Ströbele, Franz Hacker und Frederik Thiering herausgegebenen und von diesen sowie Helmut Knoll und Julia Miosga – alles höchst erfahrene Experten aus Justiz und Advokatur – bearbeiteten zwölften Auflage vor. Die Doktrin und die Praxis der letzten Jahre wurden sorgfältig eingearbeitet, ebenso die sich aus dem neuen deutschen Designgesetz und der jüngsten EU-Markenrechtssetzung ergebenden Änderungen. Hilfreich sind die ergänzten Anhänge mit Erlassen und umfassendem Entscheid- und Sachregister sowie der Zugang zur Online-Ausgabe.

Handbuch des Domainrechts

Torsten Bettinger (Hg.)

2. Aufl.,
Carl Heymanns Verlag, Köln
2017, LI + 1749 Seiten,
ca. CHF 321;
ISBN 978-3-452-28261-3

Das nach neun Jahren in der zweiten Auflage erschienene Werk zum Domainrecht mit dem Untertitel "Nationale Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung" unterbreitet erneut eine tiefeschürfende, bestens lesbare Abhandlung des Domainrechts. Nach einer gründlichen Einführung in das Domain-Name-System sowie in die Grundsätze der diesbezüglichen Registrierung und Streitbeilegung folgen namentlich zwanzig ausführliche Einzelstaatenberichte und eine umfassende Darstellung der aussergerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten der ICANN. Besonders hervorzuheben ist der gut fünfzig Seiten umfassende Bericht von Gallus Joller zur alternativen Streitbeilegung und zu Streitigkeiten vor den staatlichen Gerichten aus der Sicht der Schweiz – lehrbuchhaft klar und tiefgründig zugleich und selbst mit Blick auf das allgemeine Kennzeichenrecht zur Lektüre zu empfehlen.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2018,
Lake Side, Zürich

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung liegt bei.

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 voraussichtlich zum Thema "Markenkategorien" bzw. "neue Markenformen". Die Einladung folgt.