

Mai 2017

Kennzeichenrecht: Entscheide

Mindfuck

Sittenwidriges Zeichen

BVGer vom 23.3.2017
(B-883/2016)

Nicht rechtskräftig!

Das für Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 25, 35 und 41 hinterlegte Zeichen ist aus markenrechtlicher Sicht sittenwidrig und folglich nicht schutzfähig.

Die Frage, was als sexuell anstössig gilt, unterliegt einem steten Wandel.

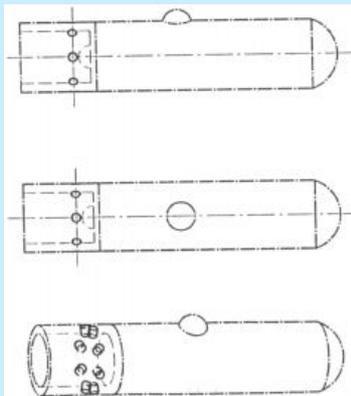
Für eine Verletzung von MSchG 2 d wird nicht vorausgesetzt, "dass ein Zeichen den Grad der Pornografie erreicht bzw. strafrechtlich relevant ist. Markenrechtlich ist eine Verletzung der Sittenwidrigkeit bereits dann anzunehmen, wenn ein Zeichen sexuell anstössig ist und das sittliche Empfinden eines Teils der Bevölkerung verletzt, womit ein Verstoss gegen das allgemeine Anstandsgefühl und die der Gesamtrechtsordnung immanenten Wertmassstäbe einhergeht (...)." Dabei ist nicht erforderlich, dass sich ein erheblicher Teil der Bevölkerung in seinem sittlichen Empfinden betroffen fühlt, sondern es ist auch auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen, wobei extreme Sensibilitäten unberücksichtigt bleiben müssen.

"Mindfuck" kommuniziert einen Inhalt, der gegen "soziale Normen verstösst, weil 'fuck' nicht bloss den Geschlechtsverkehr bezeichnet, sondern aufgrund der Vulgarität auf abstossende Weise derb und obszön wirkt, unabhängig davon, ob damit sogar noch etwas 'pornografisch Mechanisches' einhergeht oder nicht. (...) Auch der Zusatz 'Mind' vermag diese Verletzung nicht zu beseitigen, sondern kann im Gegenteil durch das Verständnis 'Hirnfick' sogar als Intensivierung dienen oder Geschlechtsverkehr auf gedanklicher Ebene im Sinne des sich Vorstellens meinen."

Taschenlampe mit Löchern

Fehlende Unterscheidungskraft eines Positionszeichens

BGer vom 28.2.2017
(4A_389/2016)



Das nebenstehend abgebildete, für Taschenlampen (Klasse 11) beanspruchte Positionszeichen ist sowohl nach Ansicht von IGE, BVGer (vgl. INGRES NEWS 7-8/2016, 2) als auch Bundesgericht nicht unterscheidungskräftig (Beschreibung gemäss Markenhinterlegungsgesuch: *"La Protection est sollicitée pour les 8 trous d'alésage figurant sur la couche de protection de la tête de lampe torche ou lampe cylindrique respectives, en l'occurrence de celle d'une lampe de poche; les autres volumes ou formes de la reproduction ne font pas partie des prérogatives de la présente demande d'enregistrement de marque."*)

Um schutzfähig zu sein, muss eine Position *"auch tatsächlich ein Verständnis als Herkunftshinweis vermitteln; das positionierte Zeichen muss im Gegensatz zu seinem unpositionierten Gegenstück ein Rätsel aufgeben, das nicht anders gelöst werden kann als durch die Zuordnung der Bedeutung als Herkunftshinweis (...). Besteht auf dem betreffenden Warengebiet eine Kennzeichnungsgewohnheit, dürften die dieser Gewohnheit entsprechenden Positionen leichter als Herkunftshinweise verstanden werden. Zudem ist die Position umso stärker einzustufen, je prominenter sie auf dem jeweiligen Positionsträger in den Vordergrund rückt (...). (...)* Die Einordnung der Positionsmarke (etwa als Bild-, Form- oder sonstige Marke) ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft unerheblich. Für die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit von Positionsmarken gelten in dieser Hinsicht keine Sonderregelungen (...). Die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise kann jedoch durch die Art des Zeichens beeinflusst werden; so wird insbesondere von Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren geschlossen (...)."

"Im vorliegenden Fall sind die Basiszeichen der Positionsmarke kleine Bohrlöcher und bilden damit dreidimensionale, banale Formen. Die gleichmässige Anordnung von acht kleinen Bohrlöchern am Kopf einer Taschenlampe prägt das Erscheinungsbild der Ware selbst. Die Vorinstanz hat (...) zutreffend geschlossen, dass die Löcher am oberen Rand der Taschenlampe in der Wahrnehmung der Adressaten als Teil der Ware selbst aufgefasst werden. (...) Dass am Lampenkopf auch häufig Marken angebracht werden, ändert nichts daran, dass die (...) beanspruchte Anordnung von Bohrlöchern von den Adressaten (...) nicht als Kennzeichen wahrgenommen wird."

Getreideriegel I

Teilweise widerrechtliche Ausstattungen

HGer AG vom 8.9.2016
(HSU.2016.63)

Massnahmeverfahren!

Migros- bzw. Farmer-Ausstattungen der Gesuchstellerin:



Coop- bzw. Country-Ausstattungen der Gesuchgegerin:



Als gegen das Lauterkeitsrecht verstossend wurden die beiden linken Ausstattungen qualifiziert.

Die Migros verlangte vorsorglich, Coop sei zu verbieten, Country-Getreideriegel in den nebenstehend abgebildeten Ausstattungen zu vertreiben. Das Handelsgericht Aargau erachtet zwei der streitgegenständlichen Ausstattungen als mit den Ausstattungen der Migros Farmer-Riegel (vgl. Abbildungen nebenstehend) verwechselbar ähnlich nach UWG 3 I d.

Eine Ausstattung als Gesamtheit von Zeichen ist lauterkeitsrechtlich nur vor Verwechslungen geschützt, wenn ihr neben Unterscheidungs- (im Sinne von Individualisierung und Zuordnung) auch Kennzeichnungskraft zukommt. Den streitgegenständlichen Farmer-Ausstattungen kommt glaubhaft originäre Kennzeichnungskraft zu.

"In der Regel werden beim Kauf von Getreideriegeln keine umfangreichen Überlegungen seitens der Käuferschaft angestellt. (...) Selbstverständlich erwarten Kunden [der Migros] nicht, in den Läden der [Coop] gesuchstellerische Produkte zu erwerben – und umgekehrt. Dies ist aber nicht von Bedeutung für die Frage der Aufmerksamkeit der Durchschnittsabnehmer beim Kauf der jeweiligen Getreideriegel. Massgebend ist vielmehr, dass es sich bei Getreideriegeln um mehr oder weniger günstige Massenprodukte des täglichen Bedarfs handelt, bei deren Erwerb der Durchschnittskonsument nur geringfügige Aufmerksamkeit walten lässt."

Durch die Verwendung des Zeichens COUNTRY statt FARMER besteht *"ein gleicher Assoziationshintergrund (Hinweis auf Land und Natürlichkeit), der noch dadurch verstärkt wird, dass [Coop] neben ihrem Zeichen Country wie [die Migros] ebenfalls eine Ähre verwendet und wie [die Migros] für ihr Zeichen eine weisse Schrift auf grünem Hintergrund verwendet."* Die Verwechslungsgefahr entfällt in casu *"nicht bloss deshalb, weil auf der nachgeahmten Ausstattung eine unterscheidungskräftige Marke ('Coop Qualité & Prix') angebracht wird (...)"*.

Lediglich wenn eine Ausstattung in den Augen des Publikums zu einem Stil degeneriert, verliert sie ihre Fähigkeit zur Individualisierung und damit ihre Schutzfähigkeit.

Getreideriegel II

Fehlende Passivlegitimation einer Konzernmutter

HGer AG vom 8.9.2016
(HSU.2016.46)

Massnahmeverfahren!

Zum Sachverhalt vgl. vorstehenden Entscheid "Getreideriegel I"

Die ZPO regelt den Fall des Parteibeitritts während eines laufenden Verfahrens nicht ausdrücklich. Bei einem Parteibeitritt tritt ein Dritter nicht anstelle, sondern an die Seite der klagenden oder beklagten Partei und damit als zusätzliche Hauptpartei dem Prozess bei. Beim Parteibeitritt bedarf es analog zu ZPO 83 IV Halbsatz 1 der Zustimmung der Gegenpartei bzw. der bisherigen Hauptparteien des Prozesses.

Da im Coop-Konzern nur die Tochterunternehmen als Detail- bzw. Einzelhandelsunternehmen tätig sind, nicht jedoch das Mutterunternehmen, ist dieses im vorliegenden, auf ein Verkaufsverbot gerichteten Massnahmeverfahren nicht passivlegitimiert: *"Das Argument des Gesuchstellers, es sei am effizientesten, statt einer Vielzahl von Gesellschaften jene Partei ins Recht zu fassen, welche schweizweit für den Detailhandel der Coop-Gruppe verantwortlich sei, ist nicht stichhaltig: Soweit eigenständige juristische Personen innerhalb der Coop-Gruppe Verhaltensweisen tätigen, die (...) jeweils lauterkeitsrechtliche Ansprüche des Gesuchstellers begründen, führt kein Weg daran vorbei, die jeweiligen juristischen Personen separat ins Recht zu fassen."*

Patentrecht: Entscheide

Faktische Duplik

Grenzen des unbedingten Replikrechts

BPatGer vom 22.2.2017
(O2016_012)

Reicht eine Beklagte in einem Patentverletzungsprozess vor der Abhaltung einer Instruktionsverhandlung ungefragt eine Rechtschrift zur Bestandesfrage ein, so *"wird das Bestreben des Gerichts, die Waffengleichheit der Parteien zu wahren, unterlaufen. Das ist zu unterbinden. Entsprechend ist die Eingabe der Beklagten (samt Beilagen) aus dem Recht zu weisen. Es steht der Beklagten frei, das Vorgebrachte (nach der Instruktionsverhandlung) im Rahmen der dann einzuholenden Duplik erneut vorzutragen."*

Patentrecht: Aktuelles

Revision der Richtlinien für die Sachprüfung der CH-Patentanmeldungen

IGE vom 1.4.2017

Auf den 1. April 2017 wurden die Richtlinien für die Sachprüfung von nationalen Patentanmeldungen revidiert. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Verwendung therapeutischer Wirkstoffe und die ergänzenden Schutzzertifikate (ESZ).

CH-Hinterlegungsstelle gemäss Budapester Vertrag

Im Januar 2017
www.ige.ch

Die Culture Collection of Switzerland (CCOS) mit Sitz in Wädenswil wurde als erste Schweizer Hinterlegungsstelle gemäss dem Budapester Vertrag vom 28. April 1977 über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren anerkannt. Somit können bei der CCOS nun Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt werden.

Literatur

medialex 2016

Jahrbuch für Medienrecht

Regula Bähler et al. (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2016,
143 Seiten, CHF 108;
ISBN 978-3-7272-8990-3

Das Jahrbuch für Medienrecht 2016 (medialex) vereinigt in einem Band alle wissenschaftlichen Aufsätze, Urteilsbesprechungen, sonstigen Diskussionsbeiträge und Gerichtsurteile, welche während des Jahres 2016 mit dem "medialex-Newsletter" an die Abonnentenschaft versandt wurden. Angesprochen werden insbesondere jüngste Entwicklungen im Radio-, Fernseh- und Onlinerecht, "Service public"-Fragen, medienrechtliche Fragen des Straf- und Strafprozessrechts sowie die laufende Revision des Urheberrechtsgesetzes.

Die Markenparodie

Schriften zum Medien- und
Immaterialgüterrecht, Bd. 104

Samuel Lötscher

Stämpfli Verlag AG, Bern 2016,
LXVII + 459 Seiten, CHF 96;
ISBN 978-3-7272-1905-4

Mit der Zürcher Dissertation liegt die erste umfassende Darstellung der in der Praxis häufigen, vor den Schweizer Gerichten aber nur hin und wieder zu behandelnden Frage der Markenparodie vor – auch in Würdigung insbesondere der entsprechenden Fragen im UWG und URG (vgl. URG 11 III) sowie des fallreicheren deutschen Rechts. Das Spannungsverhältnis zwischen den Anliegen der Markeninhaber und jenen der privaten und öffentlichen Interessen an der Verbreitung von Parodien wird eingehend untersucht, wobei eine Gesetzesergänzung als erlässlich erachtet wird.

Die Abbedingung der Privatkopieschranke in der AGB-Kontrolle

Impulse zur praxisorientierten
Rechtswissenschaft

Pablo Schumacher

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2017,
XXI + 69 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7255-7646-3

Die an der Universität Zürich verfasste Arbeit nimmt sich der in der Schweizer Doktrin und Judikatur spärlich behandelten Frage der vertraglichen Abbedingung der Privatkopieschranke an und hält diese für grundsätzlich rechters, sofern ihr nicht zwingende Regeln von URG 20 entgegenstünden. Ob und inwieweit sich aber eine solche Abbedingung mittels AGB rechtsgültig erreichen lasse (z.B. in den AGB eines Ausstellers von Kunstwerken), sei naturgemäss einzelfallabhängig, doch gerade angesichts von UWG 8 bloss mit Zurückhaltung anzunehmen.

Kunst & Recht 2016 / Art & Law 2016

Schriftenreihe Kultur & Recht 8

Peter Mosimann /
Beat Schönenberger (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2016,
190 Seiten, CHF 63;
ISBN 978-3-7272-3239-8

Das als achter Band der Schriftenreihe "Kultur & Recht" herausgegebene Sammelwerk legt die Niederschriften der Konferenz "Kunst & Recht" der Juristischen Fakultät der Universität Basel vom 17. Juni 2016 vor. Aus urheberrechtlicher Sicht im Vordergrund stehen die Aufsätze von Erik Jayme zu Nachahmung und Transformation sowie von Gernot Schulze zur Aneignung fremder Werke für eigenes Werkschaffen. Die weiteren Beiträge befassen sich namentlich mit zahlreichen Fragen des Kunsthandels, so der Geldwäscherei, der Informationspflichten des Verkäufers sowie möglicher Strafsanktionen (Andreas Beyer, Ursula Cassani, Julia Henninger, Emilie Mermillod, Sandra Sykora, Niklaus Ruckstuhl).

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2017,
Lake Side, Zürich

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung wurde mit den INGRES NEWS 3/2017 versandt und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Der Schutz der Bekanntheit von Marken

25. / 26. August 2017 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Kartaue Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 25. / 26. August 2017. Voraussichtlich wird sich die Tagung mit dem Schutz der Bekanntheit bzw. Berühmtheit von Kennzeichen im Marken- und Lauterkeitsrecht beschäftigen. Die Einladung folgt.

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

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

INGRES begründet zusammen mit der ETHZ am 8. / 9. September 2017 im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht ZH eine neue, international ausgerichtete Tagungsreihe in englischer Sprache zum Patentrecht. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten besprechen dabei ausgewählte Themen des Patentrechts, diesmal vorab zur rückschauenden Betrachtungsweise. Die Einladung zu dieser zweitägigen Veranstaltung in englischer Sprache lag den INGRES NEWS 4/2017 bei und findet sich ausserdem auf www.ingres.ch.