

Mai 2018

Kennzeichenrecht: Entscheide

Geschäftsbezeichnung

Namensanmassung

AppGer BS vom 13.12.2017
(ZK.2016.5)

Nicht rechtskräftig!

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (MSchG 2 d). Ein Verstoss gegen geltendes Recht liegt namentlich vor, wenn ein Zeichen die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt, insbesondere wenn eine Namensanmassung vorliegt. *"MSchG 2 d stellt damit eine Rechtsgrundlage dar, die es dem Rechtsinhaber erlaubt, ein subjektives Ausschliesslichkeitsrecht, das ihm etwa durch einen Namen zusteht, gegenüber einer widerrechtlichen Marke geltend zu machen"*. Eine Namensanmassung liegt vor, *"wenn die Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht wird, das heisst, wenn der Anschein erweckt wird, der fremde Name habe etwas mit dem Namensträger persönlich oder mit seinem Geschäft zu tun oder es bestehe eine enge – persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche – Verbindung, die in Wirklichkeit fehlt."*

Sowohl Geschäftsbezeichnungen (Enseignes) als auch Firmen sind Namen im Sinne von ZGB 29.

"Die Nichtigkeitsklage geht nicht direkt auf Löschung der Marke, sondern auf Feststellung ihrer Nichtigkeit (...). Nichtigkeitsentscheide sind jedoch von Amtes wegen dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum mitzuteilen (MSchG 54). Das Institut löscht nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids die nichtige Marke im Register (MSchG 35 c). Aufgrund der gesetzlichen Mitteilungs- und Löschungspflichten ist eine Anweisung des Instituts entbehrlich. Das Hilfsbegehren der Beklagten (...) – es seien die Marken aus dem Markenregister zu löschen und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Löschung unverzüglich vorzunehmen – ist daher gegenstandslos".

Davoser, Davoser Schlitten

Strafrechtliche Relevanz der Benutzung einer unzutreffenden Herkunftsangabe

BGer vom 12.3.2018
(6B_873/2017)

Die Davoser Tourismusorganisation erstattete Strafanzeige gegen Coop wegen angeblichen Verwendens unzutreffender Herkunftsangaben (MSchG 64 I a), da Coop aus Tschechien stammende Holzschlitten mit dem Logo bzw. der Bezeichnung "Davos" verkauft. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt verfügte die Nichtanhandnahme, was das Appellationsgericht mit der Begründung bestätigte, Bezeichnungen wie "Davos" und "Davoser Schlitten" seien bei Schlitten als Gattungsbezeichnungen zu qualifizieren (vgl. INGRES NEWS 11/2017, 1). Das Bundesgericht bestätigt die Nichtanhandnahme, aber mit einer leicht anderen Begründung.

Anders als vom Appellationsgericht ausgeführt, ist nicht zu beurteilen, *"ob es sich bei der Bezeichnung 'Davoser Schlitten' um eine Gattungsbezeichnung handelt (...), sondern ob die Beschriftung 'Davos' mit entsprechendem Logo auf dem Schlitten auf die Herkunft des Schlittens hindeutet. Selbst wenn der Begriff 'Davoser Schlitten' als Gattungsbezeichnung zu verstehen wäre, kann nicht ohne Weiteres gesagt werden, die Beschriftung 'Davos' auf dem Schlitten wecke keine entsprechende Herkunftserwartung und werde als Hinweis auf die Gattung und nicht die Herkunft des Schlittens wahrgenommen."* Vorliegend liegt *"zumindest kein klarer Fall eines nicht tatbestandsmässigen Verhaltens"* vor.

Entscheidend ist jedoch, dass Coop kein Vorsatz vorgeworfen werden kann: *"Die Vorinstanz durfte (...) ohne Willkür annehmen, der betreffende Schlitten sei bei [Coop] (...) bereits seit Jahrzehnten im Sortiment[,] und die Personen, welche allenfalls den objektiven Straftatbestand von MSchG 64 I a erfüllt haben könnten, hätten sich nicht mit der Frage befasst, ob in der Beschriftung auf dem Schlitten ein unzulässiger Gebrauch einer Herkunftsangabe liegen könnte. (...) Selbst wenn die Ausstattung des Schlittens auf die Saison 2016/2017 gewisse Änderungen erfahren hätte, ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Verhalten verneint (...)."*

Von der Davoser Tourismusorganisation wäre *"zu erwarten gewesen, dass sie zwecks Klärung der Rechtslage einen Zivilprozess anstrengt, bevor sie strafrechtlich gegen [Coop] vorgeht. Dabei wäre es ihr freigestanden, auf dem Zivilweg allenfalls auch vorsorgliche Massnahmen zu beantragen, um einen Weiterverkauf der Schlitten sofort zu unterbinden."*

Swiss Military / Swiss Military

Fehlender Schutzzumfang

BVGer vom 22.1.2018
(B-850/2016)

Ein Schweizer Uhrenunternehmen, das 1995 für Uhren die Wortmarke "Swiss Military" hinterlegte und mit diesem Zeichen gekennzeichnete Uhren verkauft, reichte Widerspruch ein gegen die im Jahre 2012 für Uhren hinterlegte Wortmarke "Swiss Military" der armasuisse. Das IGE hiess den Widerspruch gut; das Bundesverwaltungsgericht weist ihn ab, da der Widerspruchsmarke kein Schutzzumfang zukomme.

MSchG 3 I a sieht – anders als MSchG 3 I b und c – das Tatbestandselement der Verwechslungsgefahr nicht ausdrücklich vor. MSchG 3 I a darf jedoch *"nicht lediglich wörtlich verstanden werden. Vielmehr muss auch die gesetzessystematische Einbindung der Verwechslungsgefahr durch MSchG 3 I b und c und TRIPS 16 I sowie die Funktion weiterer kennzeichenrechtlicher Gesetze, welche durch die Bestimmung des Schutzzumfanges unter Beurteilung der Verwechslungsgefahr erst ihre Anwendung finden, berücksichtigt werden. Im Sinne einer teleologischen Reduktion (...) ist damit eine wörtliche Anwendung von MSchG 3 I a wohl in erster Linie auf die in der Botschaft genannten Fälle der Produktpiraterie (...) zurückzustufen. Zumindest aber muss im vorliegenden Fall eine solche teleologische Reduktion vorgenommen werden und zwar insoweit als unter gesetzessystematischer Berücksichtigung völkerrechtsvertraglicher Vorschriften eine Verwechslungsgefahr in MSchG 3 I a nicht ganz ausgeschlossen, sondern lediglich widerlegbar vermutet wird."*

Die Widerspruchsmarke "Swiss Military" verstösst gegen das Wappenschutzgesetz. Sie verfügt somit über *"keinen Schutzzumfang und damit auch keinen durchsetzbaren Abwehranspruch"*.

Die Inhaberin der Widerspruchsmarke macht zu Unrecht geltend, dass sie Vertrauensschutz in den Bestand und den Schutz der Marke genieesse: *"Ein derart begründetes Vertrauen ist alleine schon dadurch nicht gerechtfertigt, als das Markenschutzgesetz selber vorsieht, dass eine Marke einer dynamischen Beurteilung unterworfen ist und bspw. jederzeit unter dem Vorbehalt der Löschung durch den Zivilrichter steht (...). Dass eine Marke jeweils zum Zeitpunkt des Urteils neu beurteilt werden muss, gilt mutandis mutatis auch für das Widerspruchsverfahren und kann zur Folge haben, dass das Abwehrrecht einer Widerspruchsmarke eingeschränkt und daher ihre Durchsetzbarkeit gehemmt werden kann (...). Aufgrund dieser dem Markenrecht inhärenten Dynamik kann eine vom IGE einmal erteilte Registrierung nicht als Vertrauensgrundlage für eine künftige Rechtsdurchsetzung dienen."*

Reico

Voraussetzungen für eine Revision

BGer vom 21.3.2018
(4F_11/2018)

Vgl. auch die vorangegangenen Entscheide in der Sache selbst: BGE 143 III 216 (sic! 2017, 415; INGRES NEWS 4/2017, 2); BGE 4A_429/2017 (INGRES NEWS 3/2018, 1).

Der Revisionsgrund von BBG 121 d liegt nur vor, wenn das Gericht eine Tatsache oder ein bestimmtes Aktenstück übersehen oder mit einem falschen Wortlaut wahrgenommen hat, nicht wenn die Tatsache oder das Aktenstück in der äusseren Erscheinung richtig wahrgenommen, aber allenfalls eine unzutreffende beweismässige oder rechtliche Würdigung vorgenommen wurde. Ein Versehen liegt auch nicht vor, wenn die materiell-rechtliche Beurteilung aus prozessrechtlichen Gründen abgelehnt wurde. Der entsprechende Revisionsgrund kann zudem nur angerufen werden, wenn erhebliche Tatsachen unberücksichtigt blieben, d.h. solche, die zugunsten des Gesuchstellers zu einer anderen Entscheidung hätten führen müssen, wären sie berücksichtigt worden. Die Revision dient nicht dazu, um angebliche Rechtsfehler des Bundesgerichts zu korrigieren.

Aktuelles: Kennzeichenrecht

Eingeschränkter Schriftenwechsel im Markeneintragungsverfahren

IGE im April 2018
www.ige.ch

In seiner bisherigen Praxis erliess das IGE beim Vorliegen von Zurückweisungsgründen im Rahmen eines Markeneintragungsverfahrens grundsätzlich nach der Beanstandung und vor dem Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung eine sog. Festhaltung. Ab sofort verzichtet das IGE grundsätzlich auf diesen zweiten Schriftenwechsel. Erfolgt auf ein Beanstandungsschreiben eine Stellungnahme des Hinterlegers bzw. dessen Vertreters, würdigt das IGE die darin vorgebrachten Punkte. Hält das IGE an seiner Zurückweisung fest, setzt es den Hinterleger oder dessen Vertreter mit kurzem Schreiben darüber in Kenntnis und stellt in Aussicht, voraussichtlich ab einem Monat nach dem Versand dieses Kurzschriftens eine ausführliche beschwerdefähige Verfügung zu erlassen. Innert dieses Monats hat der Hinterleger bzw. dessen Vertreter letztmals Gelegenheit, sich zu äussern (z.B. Vornahme einer Zeichenänderung, geografische Einschränkung der Waren und/oder Dienstleistungen oder Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke mit Einreichung entsprechender Belege). Ausgenommen von dieser Praxisänderung sind etwa Markeneintragungsgesuche, bei denen ein anderer oder weiterer Zurückweisungsgrund als im Beanstandungsschreiben genannt zur Anwendung kommen soll oder die für weitere Waren bzw. Dienstleistungen zurückgewiesen werden müssen, als im Beanstandungsschreiben geltend gemacht wurde.

Entscheide: Patentrecht

Streitverkündung

Rechtliche Stellung der Streitverkündenden Partei

BPatGer vom 15.3.2018
(O2017_025)

Gemäss ZPO 79 II kann die Streitberufene Person anstelle der Partei, die ihr den Streit verkündet hat, mit deren Einverständnis den Prozess führen. Weitere Voraussetzungen für den Eintritt ins Verfahren nennt ZPO 79 nicht. Ein Gericht hat insbesondere nicht zu prüfen, ob der Streitverkündenden Partei tatsächlich Regressansprüche gegen die Streitberufene Partei zustehen.

Die Streitberufene Partei, die den Prozess anstelle der Streitverkündenden Partei führt, handelt als Stellvertreterin der Streitverkündenden Partei. Entsprechend wird die gerichtliche Korrespondenz nur der Streitberufenen zugestellt.

Die Prozessführung durch die Streitberufene begründet weder einen Parteiwechsel noch eine Prozessstandschaft. Die Streitverkündende Partei muss sich die prozessualen Handlungen und Erklärungen der Streitberufenen als ihre eigenen anrechnen lassen. Es steht ihr jedoch frei, ihr Einverständnis zur Prozessführung durch die Streitberufene jederzeit zu widerrufen.

Parallelverfahren

Voraussetzungen an die Dringlichkeit

BPatGer vom 5.4.2018
(S2018_002)

Massnahmeverfahren!

Grundsätzlich kommt der Erlass superprovisorischer Massnahmen nur in Frage, wenn es für die Gesuchstellerin unzumutbar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zuzuwarten. Dabei werden vor allem folgende Fallgruppen unterschieden: Zeitmangel; notwendiger Überraschungseffekt (vor dem Hintergrund der Vereitelungsgefahr); Erhöhung der Wiederholungsgefahr bzw. Gefahr der Intensivierung des zu verbietenden Handelns. Einzig bei zeitlicher Dringlichkeit ist weiter zu prüfen, ob das Gesuch nicht offensichtlich hinausgezögert wurde bzw. vernünftigerweise früher hätte gestellt werden können.

Die Hinweise, eine Gesuchsgegnerin habe bereits in verschiedenen Parallelverfahren Gelegenheit erhalten, Gegenargumente vorzutragen, und mit neuen Vorbringen sei nicht zu rechnen, bilden nicht Anlass für den Erlass einer superprovisorischen Massnahme.

Entscheide: Lauterkeitsrecht

Démarchages téléphoniques

UWG-relevante Tätigkeit einer humanitären Organisation

Cour de Justice GE vom 15.6.2017
(P/556/2017_P/1997/2015; ACPR/397/2017)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Das UWG ist nur anwendbar auf Handlungen mit einem wirtschaftlichen Charakter. Das Vorliegen eines solchen Charakters ist auch zu bejahen, wenn eine humanitäre Organisation mit aggressiven Telefonanrufen (UWG 3 I u) Spenden einzuholen versucht: *"Malgré leur vocation humanitaire, les appels passés (...) s'apparentent à une activité de type commercial, vu leur traitement industriel et massif par le biais d'un centre d'appels, dûment rémunéré. Les démarchages en cause avaient pour but de toucher un grand nombre de personnes en vue d'influencer leur attitude (...) dans le dessein d'obtenir une transaction, en l'occurrence des dons, ce qui correspond à la définition de la publicité selon la définition de la Commission suisse pour la loyauté."*

Entscheide: Medienrecht

Werbeallianz – Admeira

Parteistellung im RTVG-Bereich

BGer vom 23.2.2018
(2C_1024/2016)

Im Zuge eines Aufsichtsverfahrens nach RTVG 29 II, in welchem zu beurteilen war, ob die SRG sich an einem Joint Venture (Admeira) im Bereich der Werbevermarktung beteiligen darf, verweigerte das UVEK anderen intervenierenden Medienhäusern die Parteistellung. Bundesverwaltungsgericht und Bundesgericht bejahen dagegen das Vorliegen einer Parteistellung: *"Soweit es um die Gefährdung des Programmauftrags durch Aktivitäten ausserhalb der Konzessionsbestimmungen geht, steht das öffentliche Interesse an dessen möglichst optimaler Realisierung im Vordergrund. (...) Anders verhält es sich bei dem ebenfalls in RTVG 29 II genannten Kriterium der erheblichen Beschränkung der Entfaltungsfreiheit anderer Medienunternehmen. Dabei geht es darum, dass die SRG durch die Ausdehnung ihres privatrechtlichen Handelns die anderen Medienunternehmen nicht vom Markt verdrängt und allenfalls in ihrer Existenz gefährdet; hieran haben diese ein eigenständiges privates Interesse, welches seinerseits mit dem öffentlichen Interesse an einer pluralistischen Medienlandschaft verknüpft ist (...)."*

Literatur

Wettbewerbsrecht in a nutshell

Andreas Heinemann /
Andreas Kellerhals

Dike Verlag AG, 2. Aufl.,
Zürich et al. 2018,
XX + 196 Seiten, CHF 45;
ISBN 978-3-03751-993-6

Das Studienbuch "Wettbewerbsrecht in a nutshell" ist in der 2. Auflage erschienen. Nach einer international ausgerichteten Einführung werden das Kartell- und Lauterkeitsrecht der Schweiz aus zivil-, verwaltungs- und strafrechtlicher Warte studiengerecht erläutert und anschaulich kommentiert, gerade auch in Würdigung der jüngsten bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Im kürzeren Schlussteil werden zusätzliche Fragen des internationalen Kartell- und Lauterkeitsrecht erörtert. Hilfreiche Kurzregister runden das Werk ab.

Marken und andere Kennzeichen

Handbuch für die Praxis

Ulrich Hildebrandt

Carl Heymanns Verlag, 4. Aufl.,
Köln 2018,
XXXIV + 901 Seiten, CHF 241;
ISBN 978-3-452-28902-5

Das in der 4. Auflage verfasste Handbuch zum Kennzeichenrecht erlaubt einen einfachen, klaren und doch wissenschaftlich hervorragend ausgewiesenen Zugang zum deutschen und europäischen Kennzeichenrecht, das einmal mehr durch die feinsinnige Kommentierung der Rechtsprechung (mit Entscheideregister) wie auch "Checklisten" überzeugt. Neue Schwerpunkte bilden in erster Linie das erneuerte Markenrecht der EU mit ihren zusätzlichen markenrechtlichen Institutionen (Gewährleistungsmarke, erweiterte Darstellungsmöglichkeiten, neue Schrankennormen u.a.), die zum Teil im deutschen Recht (noch) nicht abgebildet sind.

Handbuch der Patentverletzung

Thomas Kühnen

Carl Heymanns Verlag, 10. Aufl.,
Köln 2017,
XXXV + 1078 Seiten, CHF 334;
ISBN 978-3-452-28900-1

Das bestens erprobte "Handbuch der Patentverletzung" von Thomas Kühnen, dem vorsitzenden Richter am OLG Düsseldorf, liegt in der 10., erneut sorgfältig ergänzten Auflage vor. Die verschiedenen Phasen von Patentverletzungsstreitigkeiten – vorprozessual wie auch prozessual – werden wiederum eingehend und kritisch erläutert. Im Vordergrund steht das deutsche Recht, doch sind die Überlegungen immer wieder auch für anderweitige patentrechtliche Auseinandersetzungen wertvoll, so für solche in der Schweiz. Dies gilt (bei Beachtung der Unterschiede) gerade auch für die eingefügten Formulierungsmuster, Musteranträge und "Check-Listen".

Das US-Patent

Richard L. Mayer /
Jeffrey M. Butler /
David Molnia

Carl Heymanns Verlag, 5. Aufl.,
Köln 2017, XXI + 572 Seiten,
CHF 340;
ISBN 978-3-452-28000-8

Das in seiner 5. Auflage vorgelegte Buch, nun verfasst von Jeffrey M. Butler und David Molnia (unter Mitarbeit von Andreas Holzwarth-Rochford), überzeugt als wohl weiterhin führendes Werk zum US-Patentrecht in deutscher Sprache. Anschaulich, praxisnah und doch tiefgründig wird der junge "Leahy-Smith America Invents Act" ("AIA") erläutert. In einer Übersicht werden ausserdem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem US-amerikanischen und dem deutschen Patentrecht vorgetragen. Zahlreiche, die Arbeit erleichternde Register schliessen das Buch ab.

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 lag den INGRES NEWS 3/2018 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

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 zum Thema "Markenkategorien" (insbesondere zu "neuen Markenformen"). Die Einladung liegt bei und ist auch über www.ingres.ch verfügbar.

Zurich IP Retreat 2018 – Injunctions at a junction?

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

INGRES führt seine zusammen mit der ETHZ im September 2017 begonnene, international ausgerichtete Tagungsreihe in englischer Sprache zum Immaterialgüterrecht weiter. Die zweitägige Veranstaltung beschäftigt sich dieses Jahr vorab mit vorsorglichen Massnahmen und wird am 2. und 3. November 2018 in der Stadt Zürich durchgeführt. Die Einladung folgt.