

September 2020

Kennzeichenrecht: Entscheide

Nusr-Et (fig.) / Nusr-Et (fig.)

Fehlende notorische Bekanntheit

BVGer vom 21.07.2020
(B-5462/2019)

Angegriffene Marke :



Der Inhaber verschiedener sich im Ausland befindlicher Restaurants und Inhaber dutzender ausländischer Marken erhob mit dem Argument, der Restaurantname Nusr-Et sei in der Schweiz notorisch bekannt, Widerspruch gegen eine in der Schweiz hinterlegte Nusr-Et-Marke. IGE und Bundesverwaltungsgericht weisen den Widerspruch mangels glaubhaft gemachter notorischer Bekanntheit der Widerspruchsmarke ab.

"Wohl kann die notorische Bekanntheit eines Zeichens (...) behörden- oder gerichtsnotorisch sein (...). Allerdings handelt es sich bei den Begriffen 'gerichts- bzw. behördennotorisch' und 'notorische Bekanntheit' einer Marke nicht um Synonyme (...). (...) Aus der Lehre und Rechtsprechung geht klar hervor, dass die notorische Bekanntheit einer in der Schweiz nicht-registrierten Marke nicht leichtthin anzunehmen ist (...)."

"Wie die Beschwerdeführerin selber festhält, wird keine ihrer Marken in der Schweiz effektiv gebraucht oder beworben (...). Obschon weder das eine noch das andere eine zwingende Voraussetzung ist, um eine notorische Bekanntheit in der Schweiz bejahen zu können (...), ist davon auszugehen, dass eine Marke, welche in der Schweiz weder beworben noch gebraucht wird, bereits aus praktischen Gründen in der Regel in der Schweiz kaum notorisch bekannt sein kann".

Die Bekanntheit des Namens eines Restaurantinhabers, der in den sozialen Medien Millionen von "Followern" hat, sagt für sich nichts über die Bekanntheit der Marke der Restaurantkette aus. Die Bekanntheit der Person kann entsprechend nicht mit der Bekanntheit der Widerspruchsmarke gleichgesetzt werden.

CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 17.06.2020
(B-6222/2019)

Zwischen den beiden insbesondere für Süßwaren (Klassen 29 und 30) beanspruchten Marken CRUNCH und TIFFANY CRUNCH N CREAM besteht selbst im Zusammenhang mit identischen Waren keine Verwechslungsgefahr.

Zwischen Honig einerseits und Schokoladeriegeln und Tafel-schokolade andererseits besteht *"mit Blick auf die klaren Unterschiede im herstellungstechnischen Know-how"* keine Warengleichartigkeit.

CRUNCH wird nicht als Fantasiewort wahrgenommen, sondern als ein zum englischen Grundwortschatz gehörender Begriff, der im Sinne von *"knabbern/knirschen"* verstanden wird. Die Widerspruchsmarke weckt damit *"Assoziationen mit der Beschaffenheit von Lebensmitteln, die geknabbert bzw. geräuschvoll verzehrt werden können."* Wegen dieses *"allusiven"* Charakters kommt der Widerspruchsmarke bloss eine verringerte Kennzeichnungskraft zu.

Den zwecks Nachweises der Markenbekanntheit eingereichten *"Affidavits"* kommt *"gegenüber Parteiaussagen grundsätzlich keine erhöhte Beweiskraft zu. Allerdings dürfen sie insbesondere im Zusammenhang mit weiteren Beweismitteln nicht einfach ignoriert, sondern müssen in die Beurteilung der Beweislage einbezogen werden"*.

"Die integrale Übernahme einer älteren Marke wird dort ausnahmsweise zugelassen, wo einem schwachen Element ein starkes Element hinzugefügt wurde (...). Vorliegend ist diese Konstellation gegeben, da die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke lediglich ein schwach kennzeichnungs-kräftiges Element bildet, dem der auffällige Zeichenanfang TIFFANY und weitere Elemente hinzugefügt wurden."

facebook (fig.) / facegirl (fig.)

Mittelbare Verwechslungsgefahr

BVGer vom 27.05.2020
(B-6921/2018)



Das Vorliegen einer direkten Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen ist zu verneinen. Aufgrund der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit und der Dienstleistungsgleichartigkeit kann eine mittelbare Verwechslungsgefahr jedoch nicht ausgeschlossen werden. Folglich ist dem angefochtenen Zeichen für gleichartige Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 40, 41 und 45 der Markenschutz zu verweigern.

DO-TANK

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 23.04.2020
(B-4414/2019)

Der vom World Economic Forum zum Markenschutz angemeldete Ausdruck "Do Tank" ist ein Fachbegriff, "welcher im Zusammenhang mit Think Tank – oder zu Deutsch 'Denkfabrik' – benutzt wird. Er stellt die Erweiterung des theoretischen Ansatzes des Think Tank um eine gestaltende Komponente dar, worauf das Do hindeute[t]. (...) [D]ie Tätigkeit eines Do Tanks [besteht] im weitesten Sinne im Erforschen, Diskutieren, Erarbeiten und anschließenden Ausführen von Ideen und Konzepten."

Der Austausch unter Experten verschiedener Fachrichtungen ist ein zentrales Merkmal eines gestaltenden Think Tanks. Folglich erschöpft sich das Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Druckereierzeugnissen (der Klasse 16) und Dienstleistungen (der Klassen 35 und 41), welche im Wesentlichen solche im Zusammenhang mit "Networking" sowie die Organisation und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren oder Ausstellungen und damit verbundenen Informationsdienstleistungen umfassen, in einer beschreibenden Bedeutung.

Kennzeichenrecht: Entscheide

Durchflussmessfühler

Reaktion auf Noven

BGer vom 17.06.2020
(4A_77/2020)

Beschwerdeverfahren betr.
vorinstanzlichen Teilentscheid

Setzt das Gericht einer Klägerin Frist, um sich zu einer Duplik zu äussern, die auch Noven enthält, so kann die Klägerin innerhalb dieser richterlich angesetzten Frist zu den Noven Stellung nehmen, auch wenn ZPO 229 eine Reaktion "ohne Verzug" verlangt: "Die Bedenken [des Bundespatentgerichts], wonach eine Verpflichtung zur sofortigen Reaktion unabhängig von einer laufenden längeren richterlichen Frist zur Stellungnahme zu einem separaten unfruchtbaren 'Novenschriftenwechsel' führen könnte, sind berechtigt. Angesichts dessen hat das Bundespatentgericht kein Bundesrecht verletzt, indem es eine separate sofortige Noveneingabe in casu für nicht erforderlich hielt."

Wird als Replik auf eine Klageantwort ein Argument vorgebracht (hier die Einschränkung des Streitpatents), so kann dieses gleiche Argument (wenn auch aus anderen Gründen) auch als Antwort auf ein Dupliknovum unterbreitet werden.

Beatmungsgerät

Technische Darstellung von Informationen

BGer vom 16.07.2020
(4A_609/2019)

Beschwerdeverfahren betr.
vorinstanzlichen Teilentscheid

Steht im Rahmen der Beurteilung des Rechtsbestands eines Vorrichtungspatents für ein Beatmungsgerät die Frage im Raum, ob die Darstellung einer Information (hier namentlich die animierte Darstellung der Volumenänderung einer beatmeten Lunge bei jedem Atemzug) technischer Natur ist (EPÜ 52 II d), so ist diese Frage vom Umstand abzugrenzen, ob diese Darstellung erfinderisch ist.

In Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht (vgl. O2017_007: INGRES NEWS 12/2019, 4) *"ist davon auszugehen, dass die grafische Darstellung der Volumenänderung (...) Informationen über den technischen Zustand des Beatmungsgeräts wiedergibt und insofern technisch ist. Auch das weitere in der Praxis des europäischen Patentamts verwendete Hilfskriterium der Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist gegeben."* Schliesslich führt die Darstellung der Volumenänderung auch zu einer *"glaubhaften Unterstützung"* des Nutzers des Beatmungsgeräts bei der Ausführung der technischen Aufgabe: Dabei ist zu beachten, *"dass einem Merkmal nicht deshalb die Technizität abzusprechen ist, weil es nicht zu einer verbesserten Unterstützung des Nutzers beiträgt. Wie bereits erwähnt (...) erfolgt die Prüfung nach EPÜ 52 ohne Berücksichtigung des Standes der Technik. Es geht also nicht darum, dass ein 'Beitrag zum Stand der Technik' erforderlich ist; dies ist erst bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit der Fall (...)." In casu liegt die "glaubhafte Unterstützung" des Nutzers durch die Darstellung der Volumenänderung "auf der Hand. Es geht darum, ob davon ausgegangen werden kann, dass es für das medizinische Personal nützlich ist, wenn die Volumenänderung der beatmeten Lunge und die Beatmungsfrequenz angezeigt [werden], um so die künstliche Beatmung patientengerecht einstellen zu können. Dies ergibt sich (...) ohne Zweifel aus dem natürlichen anatomischen Kontext, so wie jeder Nutzer den Beatmungsvorgang und dessen Auswirkung am Patienten auch aus seiner Lebenserfahrung kennt. (...) Die Vorinstanz hat daher den technischen Charakter zu Recht bejaht."*

Die Feststellung der durch die patentierte Erfindung zu lösenden Aufgabe dient der Ermittlung des Erfindungsgegenstands. Insofern ist die Aufgabenstellung namentlich für die Prüfung des Nicht-Naheliegens bedeutend. Die technische Aufgabe ist aber *"kein tatsächliches Vorbringen, das für sich rechtsbegründende Wirkung haben kann"*. Die Neuformulierung eines Patents kann dazu führen, dass sich auch die zu lösende Aufgabe ändert und insbesondere weniger anspruchsvoll abgefasst wird als ursprünglich in der Anmeldung enthalten.

Kartellrecht: Entscheide

Unzulässige Wettbewerbsabrede Münstertal

Unzulässige Wettbewerbsabrede Münstertal

BVGer vom 24.10.2019
(A-5988/2018)

Verfahren vor dem BGer nach Rückzug der vom Kanton Graubünden eingereichten Beschwerde mit Urteil vom 30.03.2020 abgeschrieben (1C_630/2019).

Die WEKO erliess gegen drei bündnerische Bauunternehmen eine Sanktionsverfügung wegen unzulässiger Wettbewerbsbeschränkungen. Gegenüber den zwei Selbstanzeigern sprach die WEKO keine Sanktionen aus. Der Kanton Graubünden stellte darauf bei der WEKO ein Gesuch um Akteneinsicht, das die WEKO bloss mit Einschränkungen in Bezug auf Inhalt sowie Verwendungszweck guthiess. Die WEKO begründete die Einschränkung damit, dass die vollständige Offenlegung das Institut der Selbstanzeige gefährde. Nach Abwägung sämtlicher Interessen bestätigt das Bundesverwaltungsgericht die WEKO-Verfügung.

Die Einschränkung des Verwendungszwecks hat in DSG 19 IV b i.V.m KG 25 II eine hinreichende Rechtsgrundlage. Die WEKO hat sich nach KG 25 II zu richten und darf Daten nur zu kartellrechtlichen Zwecken weitergeben. Die Einschränkung von Inhalt bzw. Umfang findet in Art. 19 IV a DSG eine genügende rechtliche Basis.

Flügel und Klaviere

Angemessenheit kartellrechtlicher Bussen

BVGer vom 02.04.2020
(B-823/2016)

Nach einer Ausschreibung des Hochbauamtes Zürich zur Beschaffung von Flügeln und Klavieren kam es zu unzulässigen Wettbewerbsabreden zwischen Flügel- und Klavierproduzenten sowie -Verkäufern (u.a. Musik Hug und La Bottega), was durch die WEKO sanktioniert wurde. Musik Hug beanstandete erfolglos die Höhe dieser Sanktion.

Da La Bottega gleichentags eine Selbstanzeige eingereicht hatte, jedoch zu früherer Uhrzeit, wurde Musik Hug zu Recht nicht als Erstanzeigerin eingestuft, wodurch sie nicht von einem vollständigen Sanktionserlass im Sinn einer Feststellungskooperation profitieren konnte.

Als Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips muss eine Busse wirtschaftlich tragbar sein. Eine kartellrechtliche Sanktion darf die Wettbewerbsfähigkeit eines Sanktionierten nicht erheblich beeinträchtigen. Indes hat der finanzielle Nachteil gross genug zu sein, so dass sich eine Beteiligung an einer Zuwiderhandlung nicht lohnt. Für die Beurteilung der Angemessenheit einer Sanktion ist die Finanzlage des gesamten Konzerns beachtlich und nicht nur die der Musik Hug AG als Tochtergesellschaft.

CC-Lizenz

Schweizer Gerichtsstand für negative Feststellungsklage

HGer ZH vom 06.05.2020
(HG180107-O)

Gestützt auf deutsches Urheberrecht mahnte ein deutscher Fotograf ein Schweizer Medienunternehmen ab, da dieses angeblich in gegen das Urheberrecht verstossender Weise Fotos (Lichtbilder nach deutschem Recht) auf einer Webseite verwendet habe. Die vom Medienunternehmen verwendeten Fotos waren (u.a. über Flickr) im Rahmen einer CC-Lizenz unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden. Der deutsche Fotograf machte in seiner Abmahnung jedoch geltend, die gemäss CC-Lizenz geforderten Verlinkungen und Quellenangaben seien teilweise nicht angebracht, und damit sei sein Urheberrecht verletzt worden. Das Medienunternehmen reichte darauf in der Schweiz eine negative Feststellungsklage ein, und verlangte, es sei festzustellen, dass es dem Fotografen *"nichts schulde"*. Das Handelsgericht Zürich tritt auf die Klage ein und heisst sie gut.

Die Frage des Vorliegens eines genügenden Feststellungsinteresses ist auch im Rahmen des LugÜ nach Schweizer Recht zu beurteilen. Gestützt auf die neuere Bundesgerichtspraxis (BGE 144 III 175) ist das Vorliegen eines solchen Interesses bei negativen Feststellungsklagen auch dann zu bejahen, wenn es einer Schweizer Klägerin (wie hier) darum geht, einen Schweizer Gerichtsstand zu sichern.

Ist auf einen (Urheberrechts-)Fall deutsches Recht anwendbar, so beurteilt sich auch die Frage nach der Verteilung der Beweis- und Darlegungslast nach deutschem Recht; die Frage nach der Behauptungs- und Substantiierungslast beurteilt sich dagegen nach Schweizer Recht. OR 42 II (Schadensschätzung) ist als Norm des formellen Verfahrensrechts, d.h. als Norm mit *"prozessrechtlichem Charakter"*, zu qualifizieren, weshalb sie auch greift, wenn auf einen Fall sonst deutsches Recht anzuwenden ist.

Fotos, die kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke freigegeben werden, haben grundsätzlich weder in Deutschland noch in der Schweiz einen wirtschaftlichen Wert, es sei denn, es werde nachgewiesen, dass die Fotos auch entgeltlich gehandelt werden und dass ein *"verständiger Vertragspartner eine Lizenzgebühr in verlangter Höhe bezahlt hätte."* Sofern der Fotograf *"allfällig entgangenen Gewinn schätzen lassen wollte, müsste er zumindest dartun, welche konkreten Einnahmen bzw. Lizenzgebühren er in ähnlichen Fällen bisher erzielt hat."*

Literatur

GeschGehG – Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Henning Harte-Bavendamm /
Ansgar Ohly /
Björn Kalbfus (Hg.)

Verlag C.H. Beck oHG,
München 2020, XX + 617 Seiten,
ca. CHF 143;
ISBN 978-3-406-73171-6

Ein Kommentar zum neuen deutschen Gesetz über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen liegt vor. Geschrieben von einem prominenten Herausgeberkollegium, wird ein Werk unterbreitet, das einleitend Grundlagen, Struktur und Entwicklung des neuen Gesetzes sowie bedeutende Unterschiede zum alten Recht aufzeigt und dabei auf den internationalen Geheimnisschutz verweist. Die Einarbeitung in dieses neue Gesetz regt auch aus Schweizer Sicht zu zahlreichen Folgeüberlegungen an, etwa zu den Themen des "Reverse Engineering" und des "Whistleblowing".

Datenschutzgrundverordnung: Tragweite und erste Erfahrungen (DSGVO)

Forum Europarecht 41

Astrid Epiney /
Sophia Rovelli (Hg.)

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2020,
XXIX + 220 Seiten, CHF 68;
ISBN 978-3-7255-8091-0

Der Veranstaltungsband mit deutsch- und französischsprachigen Beiträgen entstand im Nachgang zum "12. Schweizerischen Datenschutzrechtstag" an der Universität Freiburg am 17. Mai 2019. In ihren Aufsätzen besprechen Astrid Epiney, Nula Frei, Cécile de Terwangne, Sylvain Métille, Annelise Ackermann, Aurélien Pasquier, Simone Füzesséry, Danielle Schneider, Markus Kern und Tobias Egli namentlich anschaulich den räumlichen Anwendungsbereich, die Konvention des Europarats 108+, die Sanktionen in der DSGVO und die jüngste Rechtsprechung im Datenschutzrecht.

Profiling im Persönlichkeits- und Datenschutzrecht der Schweiz

Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR) Bd. 114

Oliver Heuberger

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2020,
XLV + 274 Seiten, CHF 79;
ISBN 978-3-7255-8137-5

Die Luzerner Doktorarbeit befasst sich mit den datenschutzrechtlichen Grundsätzen und Rechtfertigungsgründen im Hinblick auf das "Profiling" unter Berücksichtigung des europäischen Datenschutzrechts. Besonderes Gewicht legt der Autor auf die Wechselwirkungen zwischen den technologischen und datenschutzrechtlichen Aspekten. Beantwortet werden etwa Fragen, wie welche Daten beim "Profiling" bearbeitet werden dürfen und wie dieses mit dem datenschutzrechtlichen Grundsatz der Zweckgebundenheit vereinbar ist. Die für die Praxis wertvollen Lösungsansätze werden in zwölf Kernaussagen zusammengefasst.

Daten als Leistung

Rechtsvergleichung und
Rechtsvereinheitlichung Bd. 53

Carmen Langhanke

Mohr Siebeck GmbH & Co. KG,
Tübingen 2018, XXI + 252 Seiten,
ca. CHF 120;
ISBN 978-3-16-155634-0

Die mit dem Bayerischen Kulturpreis (2017) ausgezeichnete Bayreuther Dissertation untersucht detailliert die individuellen Persönlichkeitsrechte einerseits und die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen im Hinblick auf die Datenverarbeitung in Deutschland, Österreich und der Schweiz andererseits. Im Hinblick auf die zunehmende Kommerzialisierung von Daten und der sich daraus ergebenden Interessenkonflikte werden Lösungsvorschläge erörtert, die den rechtskonformen Umgang mit Daten erleichtern sollen.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

6. Juli 2021, Lake Side, Zürich

INGRES konnte seinen für den 2. Juli 2020 vorgesehenen Sommeranlass mit der INGRES-Mitgliederversammlung und der Fachveranstaltung zu den wichtigsten Geschehnissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee, nicht durchführen. Die Folgeveranstaltung am gleichen Ort ist für den 6. Juli 2021 vorgesehen. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und über www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Wert der Marke

27./28. August 2021 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Der ursprünglich auf den 28. und 29. August 2020 angesetzte Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld wird auf den 27. und 28. August 2021 verschoben. Die näheren Angaben folgen voraussichtlich im nächsten Jahr in den INGRES NEWS und über www.ingres.ch.

Zürich IP Retreat 2021 – Beyond Patents

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 20./21. November 2020 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen), Zunfthaus zur Zimmerleuten

INGRES verschiebt seine zusammen mit der ETHZ in Zürich geplante Tagung "Zürich IP Retreat" vom 20. und 21. November 2020 auf den Herbst 2021. Das neue Datum wird insbesondere über die INGRES NEWS und www.ingres.ch möglichst bald mitgeteilt.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

1. Februar 2021, Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet voraussichtlich am 1. Februar 2021 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint gegebenenfalls in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 2. April 2020; Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern mussten die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess verschieben. Das neue Datum – voraussichtlich im Frühjahr 2021 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Herbst 2020 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).