

INGRES
Postfach 1162
8021 Zürich
Fon +41 (0) 58 220 37 07
Fax +41 (0) 58 220 37 01
www.ingres.ch
info@ingres.ch

Redaktion
RA Dr. Christoph Gasser
Fspr. Dr. Stephan Beutler
Fspr. Dr. Robert M. Stutz
Fspr. Muriel Künzi



Mai 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

SHELBY

Anforderungen an einen ernsthaften Markengebrauch

BVGer vom 27.02.2024
(B-3745/2022)

An die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer mittels Löschantrags angegriffenen Marke dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden: *"Angesichts der Komplexität des Nachweises eines Negativums und der Tatsache, dass MSchG 35 b I a lediglich die Glaubhaftmachung der Nichtbenutzung verlangt, darf von einem Löschantragssteller nicht erwartet werden, allzu detaillierte Beweismittel ins Recht zu legen. Insbesondere kann nicht erwartet werden, dass ein Nichtgebrauch in jedem beliebigem Nischenmarkt glaubhaft gemacht wird, insbesondere wenn die Marke mit Zustimmung des Inhabers durch Dritte benutzt wurde"*.

Der Verkauf von rund 90 Uhren im Preissegment zwischen CHF 1'500 bis CHF 2'500 über einen Zeitraum von zwei Jahren genügt, um einen ernsthaften Markengebrauch glaubhaft zu machen.

Ist eine Uhrenmarke nicht auf dem Uhrenzifferblatt, sondern nur auf der Rückseite des Uhrengehäuses angebracht, so kann trotzdem ein genügender markenmässiger Gebrauch vorliegen.

ID NOW

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 19.02.2024
(B-1776/2023)

Das Wortzeichen ID NOW ist für "medizinische Geräte" (Klasse 10) nicht unterscheidungskräftig: ID NOW wird *"ohne Gedankenaufwand direkt als 'sofortige Identifikation' oder 'Identifikation jetzt!' (...) verstanden. Das Zeichen beschreibt somit unmittelbar den Zweck der Waren und preist deren rasche Funktionsweise an."* Es liegt kein Grenzfall vor.

vita (fig.) / Vita (fig.)

Differenziert zu beurteilende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 22.02.2024
(B-4025/2022; B-4064/2022)

Widerspruchsmarke (mit Farbanspruch "dunkelblau, hellblau, rot und weiss"):



Angegriffene Marken:



Ob zwischen den nebenstehend abgebildeten Marken "vita (fig.)" und "Vita (fig.)" Verwechslungsgefahr besteht, hängt von den betroffenen Waren ab.

Im medizinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und diätetischen Kontext der Klasse 5 weist das Wort "vita" in direkter Weise darauf hin, dass die bezeichneten Waren das Leben oder die Lebenskraft fördern oder die Lebensfunktion erhalten. Das Wort "vita" ist in diesem Zusammenhang daher *"direkt beschreibend"* und folglich *"nicht kennzeichnungskräftig"*.

Im Zusammenhang mit Kosmetika, Seifen und Zahnpasten (Klasse 3) ist der Produktbezug zwischen dem Wort "vita" und den Eigenschaften und Verwendungszwecken der Waren *"weniger eng"*. Dennoch ist "vita" auch in Bezug auf diese Waren *"aufgrund des anpreisenden Charakters nicht kennzeichnungskräftig"*.

Wegen der fehlenden Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "vita" und da auch die Bildelemente der Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach sind, besteht in Bezug auf die genannten Waren keine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken.

Für Wasch- und Bleichmittel (Klasse 3) ist der Wortbestandteil "vita" dagegen *"durchschnittlich kennzeichnungskräftig"*. Für diese Waren besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken, die diesen Wortbestandteil identisch enthalten, Verwechslungsgefahr.

Designrecht: Aktuelles

Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle: Genfer Akte

www.OMPI.ch

In den letzten Monaten ist die Genfer Akte des Haager Musterabkommens auch für Italien und Griechenland in Kraft getreten.

Dem Haager Schutzsystem gehören gegenwärtig 79 Mitglieder an, die 96 Staaten abdecken. Für 90 dieser Staaten sind nun die Regeln Genfer Akte anwendbar. In Bezug auf sechs afrikanische Staaten ist weiterhin die Stockholm-Fassung des Haager Abkommens massgebend.

Drittangebot

Verantwortlichkeit einer Online-Händlerin für automatisiert generierte Webshop-Inhalte

Cour de Justice GE vom
12.12.2023
(C/24405/2022 -
ACJC/1723/2023)

Eine Online-Händlerin bot in ihrem Webshop die Billigkopie einer designrechtlich geschützten Luxusuhr an. Auf Abmahnung hin entfernte die Online-Händlerin das Angebot von ihrem Webshop. Die Händlerin weigerte sich aber, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, worauf die Uhrenherstellerin, d.h. die Inhaberin der Designrechte, u.a. auf Unterlassung und Gewinnherausgabe klagte. Die Genfer Cour de Justice heisst das Unterlassungsbegehren gut, weist dagegen das Gewinnherausgabebegehren ab, da die Uhr von der Online-Händlerin einzig angeboten, jedoch noch nicht tatsächlich verkauft worden war.

Vor Gericht machte die Online-Händlerin geltend, ihr Webshop enthalte ausschliesslich Drittangebote, d.h. eine Software suche automatisiert Online-Angebote Dritter und stelle dann diese Angebote automatisiert in ihren eigenen Webshop. Da die Zusammenstellung des Webshop-Angebots automatisiert erfolge, sei es ihr nicht möglich, die einzelnen Angebote zu prüfen. Unter diesen Umständen könne von ihr bloss verlangt werden, dass sie auf konkrete Abmahnung hin ein Angebot aus ihrem Online-Shop entferne, und nicht, dass sie proaktiv Abklärungen zu bestehenden Schutzrechten machen müsse. Die Cour de Justice weist dieses Vorbringen ab und hält fest, dass die Online-Händlerin für ihr Online-Angebot verantwortlich ist: *"La défenderesse a déclaré qu'elle ignorait que la montre (...) était offerte à la vente sur son site jusqu'à ce que la demanderesse le lui signale; dès qu'elle en avait eu connaissance, elle avait fait en sorte de retirer l'offre (...). Elle n'avait pas agi à dessein (...). (...) La circonstance que, à en croire la défenderesse, cette offre soit liée à son modèle d'affaires basé sur une alimentation automatique de sa plateforme en ligne par des algorithmes, est sans pertinence à cet égard. Il n'est pas non plus relevant qu'elle ait ignoré, comme elle l'affirme, la mise en vente de cette montre."*

Das Verhalten der Online-Händlerin verstösst nicht nur gegen das Designgesetz, sondern auch gegen das UWG: *"Le fait d'avoir (...) mis en vente la contrefaçon, qui plus est pour une somme plus que largement inférieure au prix d'acquisition de la montre imitée, constitue un comportement parasitaire, devant être qualifié d'acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. e LCD."*

Sorafenibtosylat

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

BPatGer vom 15.04.2024
(O2022_006)

Nicht rechtskräftig!

Prosequierung des Massnahmeurteils des BPatGer S2021_006 vom 26. April 2022 (vgl. sic! 2022, 615; INGRES NEWS 6/2022, 4).

Das Bundespatentgericht entscheidet in einer Fünferbesetzung, wenn dies im Interesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung angezeigt ist (PatGG 21). Erweist sich einzig die Anwendung des Rechts auf einen konkreten Fall als schwierig, rechtfertigt dies nicht eine Erweiterung des Spruchkörpers. Eine Erweiterung rechtfertigt sich auch nicht allein, weil in einem dem Prosequierungsverfahren vorangehenden Massnahmeverfahren der Spruchkörper dem Fachrichtervotum nicht in allen Punkten folgte.

Die Frage, ob der fiktive Fachmann, ohne erfinderisch tätig zu werden, trotz geringer Erfolgserwartung bestimmte Tests oder Abklärungen vornimmt, ist je nach Einzelfall und den dort anzutreffenden Gesamtumständen zu beantworten: In casu zu beachten sind etwa die *"geringen Kosten"* eines solchen Tests *"im Verhältnis zu den weiteren Kosten von präklinischen Studien, geschweige denn den Kosten von klinischen Studien"*, was für sich genommen eher dafür spricht, dass ein Fachmann einen Test (hier die Bestimmung der Auflösungsgeschwindigkeit einer bestimmten Salzform) routinemässig vornehmen wird.

Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit kann auch verneint werden, wenn der Fachmann Tests oder Versuche durchführt, die nicht als Standardtests bzw. -versuche zu qualifizieren sind. Für die Verneinung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit genügt es, *"wenn routinemässige Versuche beziehungsweise geringe geistige Anstrengung den Fachmann zur beanspruchten Lösung führen, ohne dass es sich bei diesen Versuchen oder Messungen notwendigerweise um 'Standardmethoden' handeln muss."*

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind nicht nur die einzelnen Schritte einer Tätigkeit anzuschauen. Vielmehr darf die *"Gesamtschau nicht vernachlässigt werden. Sind mehrere Schritte notwendig, um zum Gegenstand der Erfindung zu gelangen, wird das als 'deutliches Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit' gewertet, wobei das dann nicht gelten soll, wenn jeder Einzelschritt unter dem Gesichtspunkt des Erreichten und der noch zu lösenden Restaufgabe naheliegend ist."*

Der konkrete Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs ergibt sich aus seinem Zweck.

Literatur

Handbuch Kollidierende Kennzeichen

Jürg Müller /
Jürg Simon

Stämpfli, 2. Aufl., Bern 2024,
XXVII + 280 Seiten, CHF 150;
ISBN 978-3-7272-5136-8

Kollisionen zwischen verschiedenen Kennzeichen fordern heraus. Das "Handbuch" (in der Voraufgabe "Cicerone" genannt) erörtert umfassend die verschiedenen Kennzeichenarten, wobei es naturgemäss auf jene Gesichtspunkte besonders eingeht, die bei der Beurteilung von Kollisionen im Vordergrund stehen. Die im Anhang befindlichen, umfangreichen Tabellen zur Schweizer Rechtsprechung sowie ein ausführliches Stichwortverzeichnis vervollständigen das Werk. Das Handbuch ist eine wertvolle Quelle für Fachleute, die sich mit diesen teils schwierigen Fragen beschäftigen.

Protection des données personnelles et recherche

Sylvain Métille (Hg.)

Stämpfli Verlag, Bern 2024,
XVII + 271 Seiten, CHF 94;
ISBN 978-3-7272-8231-7

Das Werk, verfasst in französischer Sprache im Anschluss an das von Sylvain Métille am 17. März 2023 organisierte CECIDAC-Kolloquium, behandelt den Schutz personenbezogener Daten in der Forschung. In sieben Aufsätzen wird der diesbezügliche rechtliche Rahmen des Datenschutzes besprochen, einschliesslich der Rechte Betroffener und der Rolle von Ethikkommissionen. Behandelt werden etwa auch die Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken und die EU-Datenstrategie. Die gründliche Besprechung anonymer Daten und Forschungsprivilegien schliessen das Buch ab.

Propriété intellectuelle et développement durable – Intellectual Property & Sustainable Development

Jacques de Werra (Hg.)

Schulthess, Genf et al. 2024,
XIV + 94 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7255-8968-5

Das überwiegend in englischer und teils in französischer Sprache geschriebene Werk aus der Reihe "Geistiges Eigentum" der Universität Genf entstand aus einer Tagung vom 7. Februar 2023. Es erörtert Themen wie die Nachhaltigkeit im Luxussektor, das "Greenwashing", die "WIPO GREEN-Initiative" und die Wirkungen von geistigem Eigentum auf Nachhaltigkeit, etwa im Falle des "Upcycling". Das Buch eignet sich für alle, die geistiges Eigentum im Kontext von Nachhaltigkeit verstehen und anwenden möchten.

Wettbewerbsrecht

mit europarechtlichen Bezügen
und Immaterialgüterrecht

Andreas Heinemann /
Patricia Hager /
Angelika Murer

DIKE Verlag, 4. Aufl., Zürich et. al
2024, X + 739 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-03891-591-1

Bereits in der vierten Auflage erschienen, vereint diese beliebte Textausgabe die wichtigsten Erlasse auf dem Gebiet des schweizerischen Wettbewerbsrechts, des europäischen Wettbewerbsrechts und des vornehmlich schweizerischen Immaterialgüterrechts. Ergänzend finden sich ausgewählte Bekanntmachungen der Wettbewerbskommission. Das ausführliche Stichwortverzeichnis erleichtert das Durchsuchen der zahlreichen Gesetzestexte erheblich.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2024,
Lake Side, Zürich

Am 2. Juli 2024 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem reichhaltigen Aperitif auf der Terrasse des Lake Side. Die Einladung mit Anmeldeformular wurde in den INGRES NEWS 2/2024 sowie über www.ingres.ch veröffentlicht. Anmeldungen sind weiterhin willkommen.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Erschöpfung im Markenrecht

29./30. August 2024,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 29. und 30. August 2024 (neu am Donnerstagabend und am Freitag) in der malerischen Kartause Ittingen durchgeführt. Die zusätzlichen Angaben zum Tagungsthema und die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Immaterialgüterrechts-Doktorierenden-Kolloquium

23. Oktober 2024,
14.00-18.00 Uhr,
Museumsgesellschaft,
Limmatquai 62, Zürich

Das Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) und das Schweizer Forum für Kommunikationsrecht (SF-FS) laden zum 7. Immaterialgüterrechts-Doktorierenden-Kolloquium ein. Diese von Florent Thouvenin geleitete Veranstaltung bezweckt, den Austausch zwischen Doktorierenden, Professoren mehrerer Universitäten sowie Vertretern der Praxis zu fördern. Alle Doktorierenden erhalten Gelegenheit, Thesen aus ihrem Dissertationsprojekt in einem Vortrag von 15 Minuten zu präsentieren und anschliessend mit Fachleuten zu besprechen. Bitte melden Sie sich bis zum 14. Oktober 2024 unter Angabe des Arbeitstitels Ihrer Dissertation an: info@ingres.ch oder info@sf-fs.ch.

Der Immaterialgüterrechtsprozess – Prozessmaximen

19. November 2024,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

Die INGRES-Prozessrechtstagung, organisiert zusammen mit dem Verband der Richter in Handelssachen, widmet sich dem Thema "Prozessmaximen". Unter der Beteiligung der Handelsgerichte, des Bundespatent- und des Bundesverwaltungsgerichts werden Erfahrungen mit Blick auf die Prozessmaximen erörtert. Das Programm (mit dem noch nicht feststehenden Tagungsdatum) und die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch