

Juni 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

OXYCARE

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 02.04.2024
(B-5637/2023)

Das IGE liess die Marke OXYCARE für diverse Waren der Klassen 5, 11, 10 und 12 zur Eintragung zu, nicht aber für Waren der Klasse 10 (medizinische Apparate) und Dienstleistungen der Klasse 44 (z.B. medizinische Dienstleistungen). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die teilweise Zurückweisung.

Das Kompositum OXYCARE wird sinngemäss als "Sauerstoff-Versorgung/Pflege" verstanden. Mit diesem Sinngemäss ist die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend und somit nicht unterscheidungskräftig.

AgentEco

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 17.04.2024
(B-1777/2023)

Das Zeichen "AgentEco" ist für Waren der Klassen 1 (u.a. chemische Imprägnierungsmittel), Klasse 3 (u.a. Reinigungsmittel) und Klasse 5 (u.a. Hygienepräparate) nicht unterscheidungskräftig.

Die Zeichenbestandteile "Agent" und "Eco" haben mehrere Bedeutungen. Im Zusammenhang mit den hiesigen Waren ist aber "sofort sinnfällig" an "Inhaltsstoffe oder Wirkstoffe zu denken, da diese für die Anwendung und Wirkung der Produkte essentiell sein können." Auch ist "naheliegender", dass dem Zeichenbestandteil "Eco" der Sinngemäss "ecological bzw. écologique" zukommt. Das Zeichen ist in seiner Gesamtheit "direkt beschreibend" für die beanspruchten Waren.

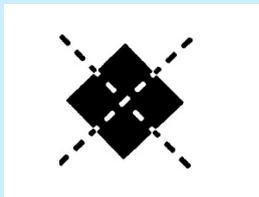
(fig.) / (fig.) – durchkreuztes Quadrat

Intensiver Gebrauch als Voraussetzung für eine erhöhte Kennzeichnungskraft

BGer vom 26.03.2024
(4A_540/2023)

Rückweisung an die Vorinstanz zur Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Seite des Falles.

Marke der Klägerin:



Marke der Beklagten:



Zwischen den nebenstehend abgebildeten, für Waren der Klasse 25 (Bekleidung, Schuhwaren) beanspruchten Marken besteht keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Der Gesamteindruck der Marke der Klägerin wird *"durch die im rechten Winkel angeordneten gestrichelten Linien geprägt, die über ein auf der Spitze stehendes schwarzes Quadrat gelegt sind, das – wie auch der Buchstabe X bzw. das Kreuz – eine banale und freihaltebedürftige geometrische Form darstellt"*. Der Marke kommt folglich bloss eine schwache Kennzeichnungskraft zu.

Ein kennzeichnungsschwaches Zeichen erlangt nicht durch *"blossen allgemein festgestellten"* Gebrauch eine erhöhte Kennzeichnungskraft: *"Die Beschwerdeführerin beanstandet (...) zu Recht, dass eine erhöhte Kennzeichnungskraft nicht ohne Weiteres aus jeglichem Gebrauch der – ursprünglich schwachen – Marke fliesst, sondern eine durch den intensiven Gebrauch gesteigerte Bekanntheit voraussetzt. (...) Der Gebrauch der Marke ist zwar Voraussetzung für deren Schutz (MSchG 11 I), führt als solcher jedoch nicht ohne Weiteres zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft."*

"Die blosse Übereinstimmung dahingehend, dass in beiden Zeichen ein Quadrat vorkommt, das von zwei Linien durchkreuzt wird, reicht für eine Verwechslungsgefahr nicht aus."

SAMTHUS

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 02.04.2024
(B-5883/2023)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE liess die Marke SAMTHUS für verschiedene Waren der Klassen 20, 21 und 24 zur Eintragung zu, verweigerte jedoch die Eintragung für diverse Waren derselben Klassen (z.B. für Möbel, Bürsten, Textilwaren). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die teilweise Zurückweisung.

Das Zeichen SAMTHUS wird *"von den massgeblichen Verkehrskreisen ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf die Erscheinungsform der strittigen Waren verstanden. Zugleich wird SAMTHUS unmittelbar als 'Samtwarenhaus' im Sinne eines Anbieters für Samtwaren aufgefasst und die strittigen Waren gehören zum Kernsortiment eines solchen Unternehmens. Daran ändert auch die Tatsache, dass es sich bei SAMTHUS um einen Fantasiebegriff handelt, nichts."*

BIMBO QSR

Gegen die guten Sitten verstossendes Zeichen

BVGer vom 07.05.2024
(B-4934/2023)

Das für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 35 und 43 beanspruchte Zeichen BIMBO QSR ist sittenwidrig und verstösst folglich gegen MSchG 2 d. BIMBO ist zumindest in der deutschen Sprache eine stark abwertende und rassistische Bezeichnung für Menschen dunkler Hautfarbe.

Im Zusammenhang mit der Anwendung von MSchG 2 d ist die Intention, mit welcher ein Begriff (durch eine Markenhinterlegerin) gebraucht wird, *"nicht relevant"*. Auch die Tatsache, dass die Markenhinterlegerin BIMBO seit mehreren Jahrzehnten in ihrem Namen trägt und eine Vielzahl von Marken mit diesem Bestandteil hält, ändert nichts daran: *"Vielmehr entspricht es gerade dem Sinn und Zweck der Schutzverweigerung, eine Verharmlosung rassistischer Begriffe durch deren Gebrauch in anderen Zusammenhängen zu verhindern."*

Die Tatsache, dass dem Begriff "Bimbo" in anderen Sprachen (auch) andere Sinngelalte zukommen (z.B. italienisch = kleiner Junge), ist hier nicht weiter erheblich. Diese Sinngelalte sind *"zu schwach, um die rassistische Bedeutung (...) in den Hintergrund zu drängen."*

"Die Schutzfähigkeit eines Zeichens beurteilt sich in dessen Gesamteindruck. (...) Die Prüfung im Gesamteindruck gilt auch für rechts-, ordnungs- und sittenwidrige Zeichen (...). Allerdings wird die Überwindung der Ausschlussgründe nach MSchG 2 d durch relativierende Zusatzelemente weniger schnell angenommen als bei der Beseitigung des Gemeingutcharakters eines Zeichenbestandteils nach MSchG 2 a".

Der Tatsache, dass eine Marke im Ausland eingetragen wurde, kann *"im Bereich der Sittenwidrigkeit (...) kaum Indizwirkung zugestanden werden"*.

Die Schutzverweigerung stellt keine Verletzung der Eigentumsgarantie (BV 26) dar: *"Zwar bilden Immaterialgüterrechte als Eigentum im Sinne von BV 26 Schutzobjekt der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie. (...) Die Eigentumsgarantie gewährleistet das Eigentum indessen nur mit dem Inhalt, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat. Nach dem schweizerischen Markenrechtssystem verleiht mithin die Registrierung keine Rechtsbeständigkeit (...). Vielmehr trägt der Zeicheninhaber das Risiko, dass sich das Verständnis seiner Marke zu seinem Nachteil verschlechtert (...). Vor diesem Hintergrund kann sich die Beschwerdeführerin, (...) trotz ihrer Investitionen in den Firmennamen und zahlreiche Marken, nicht auf die Verletzung der Eigentumsgarantie berufen."*

Hennessy-Flasche; Hennessy PARADIS-Flasche

Unterscheidungskräftige Wort-/Bildmarken

BVGer vom 10.04.2024
(B-4112/2022; B-4122/2022)

Streitgegenständliche Wort-/Bildmarken:



Nachdem das IGE die nebenstehend abgebildeten Wort-/Bildmarken (Farbanspruch: "grau, gold") nur teils zum Schutz zugelassen hatte, lässt das Bundesverwaltungsgericht die Eintragung vollumfänglich zu, nämlich für Waren der Klasse 21 (u.a. Flaschen), Klasse 32 (u.a. alkoholfreie Getränke und Biere) und Klasse 33 (u.a. alkoholische Getränke).

Die Farb- und Formelemente der strittigen Marken heben sich *"nicht stark"* vom üblichen Formen- und Farbenschatz ab. Die dreidimensionalen Elemente entsprechen *"jener üblicher Spirituosen- bzw. Getränkeflaschen"*.

Das auf den Flaschen angebrachte zweidimensionale Zeichen "HENNESSY" ist *"bereits für sich alleine unterscheidungskräftig"*. Damit kann *"offen bleiben, wie weit auch die Form der Flasche zur Unterscheidungskraft beiträgt"*, und ob der – auf der einen Flasche angebrachte – Begriff PARADIS im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken beschreibend bzw. anpreisend ist.

Patentrecht: Entscheide

Normalkraftanschlüsse

Bindungswirkung eines Rückweisungsentscheids

BGer vom 26.03.2024
(4A_554/2023)

Rückweisung an das Bundespatentgericht für die Fortführung des Verfahrens (Auskunft, Rechnungslegung).

Weist das Bundesgericht einen Fall an das Bundespatentgericht mit der Weisung zurück, Letzteres habe die Neuheit einer Erfindung zu prüfen, darf das Bundespatentgericht nicht darüber hinaus auch die erfinderische Tätigkeit prüfen: *"Die neue Entscheidung der unteren Instanz ist (...) auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (...). Daraus folgt (...) auch, dass die [vor dem Bundesgericht] obsiegende Beschwerdeführerin im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf; im für sie ungünstigsten Fall müsste sie sich mit dem bisherigen, von der Gegenpartei nicht angefochtenen Ergebnis abfinden."*

Emojis

Auslegung von Patentansprüchen

BGer vom 13.03.2024
(4A_536/2023)

Die Auslegung von Patentansprüchen und die Bestimmung des Sinngeltes von darin enthaltenen Begriffen sind in objektiver Weise vorzunehmen. Die *"subjektive Sichtweise"* der Patentinhaberin (insbesondere die Art und Weise, wie die Patentinhaberin auszulegende Begriffe in der Praxis selbst verwendet) ist nicht massgebend.

Kartellrecht: Entscheide

WAN-Anbindung

Keine Erzwingung unangemessener Preise

BGer vom 05.03.2024
(2C_698/2021)

"Die Ziele des Beschaffungswesens und des Kartellrechts sind nicht deckungsgleich, aber insofern kongruent, als der wirksame Wettbewerb gefördert werden soll. (...) Aufgrund der kongruenten Zielsetzung ist davon auszugehen, dass die Vorschriften des Beschaffungswesens und des KG kumulativ anwendbar sind".

Der Umstand, dass eine öffentliche Ausschreibung stattfand hat und der (von keiner Partei angefochtene) Zuschlag erteilt wurde, schliesst die Annahme der marktbeherrschenden Stellung eines Anbieters im Rahmen des KG nicht aus.

KG 7 II c (Erzwingung unangemessener Preise) schützt *"nicht Handelspartner, welche sich aus eigenem Verschulden haben übervorteilen lassen (...). Es ist nicht Aufgabe des KG, Unternehmen, welche sich primär aufgrund des eigenen Verhaltens auf dem Markt nicht durchsetzen können, mit den Mitteln des KG zu schützen."*

Ein Preis kann im Rahmen des KG nur dann unangemessen sein, *"wenn er auf eine Wettbewerbsbeeinträchtigung zurückgeht."* Eine hohe Marge ist *"nicht per se mit einem unangemessenen Preis gleichzusetzen, da das KG (...) nicht der Preisregulierung dient (...). Aufgrund des Umstandes, dass der Preis grundsätzlich als Resultat von Marktprozessen zu akzeptieren ist, ist nur bei einem krassen Missverhältnis zwischen eigenen Kosten und Verkaufspreis", d.h. einer "geradezu exzessiven Gewinnmarge", einzuschreiten.*

Foto-Ausstellung

Passivlegitimation bei Einziehungsbegehren

HGer ZH vom 30.01.2024
(HG210019-O)

"Im Rahmen der analogen Fotografie stellt sich die Frage, ob das Negativ oder aber die Erstfixierung in einem Fotoabzug das Werk verkörpert." Wird der individuelle Charakter "durch die Wahl des Objekts, des Bildausschnitts, des Zeitpunktes, den Einsatz eines bestimmten Objektivs, von Filtern oder eines besonderen Films oder durch die Einstellung von Schärfe und Belichtung" begründet, so ist "bereits der auf dem Negativ fixierten Fotografie Werkcharakter" zuzusprechen. "Wird hingegen der individuelle Charakter (erst oder zusätzlich) durch die besondere Bearbeitung des Negativs oder spezielle Entwicklungsschritte erzeugt, ist (allein oder zusätzlich) die als Fotoabzug fixierte Fotografie ein Werk und nicht bloss Werkexemplar."

Eine Klage auf Einziehung gemäss URG 63 kann gegen den Verletzer und Besitzer eingereicht werden und muss nicht zwingend zusätzlich auch gegen den Eigentümer gerichtet werden: *"Würde neben der Klage gegen den Besitzer zusätzlich eine Klage gegen die Eigentümerin verlangt (...), würde dies den Rechtsschutz in vielen Fällen verunmöglichen (...). Der Verletzten ist die Eigentümerin oft (...) nicht bekannt; diese ist oft auch nicht eruierbar, so dass keine Klageerhebung oder Streitverkündung gegen die Eigentümerin möglich ist (...). (...) Für die (...) von der Lehre teilweise geforderte Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Eigentümerin (...) besteht weder eine prozess- noch materielle rechtliche Grundlage. Ein Eingriff in die Eigentumsrechte wird mit der Norm von URG 63 bewusst in Kauf genommen und ist Folge der absoluten Natur des Urheberrechts. (...) Im Rahmen der Abwägung ist das öffentliche Interesse an der Verhinderung der Verbreitung von Urheberrechte verletzenden Gegenstände höher zu gewichten als das Interesse am Eigentum daran."*

Eine vom Fotografen auf einem Fotoabzug angebrachte handschriftliche Signatur beweist keine Veräusserung. Aus einer Signatur lässt sich allenfalls die Vollendung des Werks, nicht aber dessen Veräusserung ableiten.

Weder aus URG 62 noch aus URG 63 ergibt sich ein Anspruch auf Herausgabe von gegen das URG verstossenden Gegenständen an eine Klägerin.

An der Geheimhaltung der Identität der Lieferanten und Abnehmer widerrechtlich verbreiteter Werkexemplare besteht kein schutzwürdiges Interesse.

Literatur

Softwareschutz

Wolfgang Staub

DIKE Verlag, 2. Aufl.,
Zürich et al. 2024,
L + 330 Seiten, CHF 98;
ISBN 978-3-03891-669-7

Das von Wolfgang Staub in der eingehend überarbeiteten Neuauflage vorgelegte Werk bietet eine wesentliche Quelle zum Schweizer Softwarerecht. Neben der systematischen Übersicht über die aktuelle Rechtsprechung und Lehre werden auch neue technische und wirtschaftliche Entwicklungen bestens erörtert. Mit Hilfe von Checklisten, grafischen Übersichten und Praxisbeispielen werden die komplexen Gesichtspunkte leicht verständlich und anschaulich erfasst. Das Werk bietet eine tiefgründige und gleichzeitig praxisausgerichtete Abhandlung für alle Juristen, IT-Experten und Unternehmer, die sich mit der rechtlichen Seite der Softwareentwicklung auseinandersetzen.

Transparenz und Information im neuen Datenschutzgesetz

Astrid Epiney /
Stefanie Havalda /
Paul Isaac Fischer-Barnicol
(Hg.)

Schulthess, Zürich et al. 2024,
XXI + 114 Seiten, CHF 69;
ISBN 978-3-7255-9515-0

Das grösstenteils in deutscher und teilweise in französischer Sprache verfasste Buch enthält die Niederschriften der anlässlich des 16. Schweizerischen Datenschutzrechtstages, der am 26. Mai 2023 in Freiburg stattfand, gehaltenen Vorträge. Der Tagungsband erörtert umfassend die Pflichten zu Transparenz und Information, wie sie im revidierten schweizerischen Datenschutzgesetz und in der DSGVO festgelegt sind, und richtet dabei ein besonderes Augenmerk auf die spezifischen Anforderungen für Medienschaffende sowie die Auswirkungen des neuen Datenschutzgesetzes auf das Öffentlichkeitsgesetz.

Einheitspatent / Einheitliches Patentgericht

Winfried Tilmann /
Clemens Plassmann

Verlag C.H.Beck, München 2024,
CLXX + 2026 Seiten,
ca. CHF 299;
ISBN 978-3-406-67435-8

Das vorliegende, wirklichkeitsgerecht von deutschen Richtern, Professoren, Rechts- sowie Patentanwälten verfasste Werk bietet einen umfassenden Kommentar zum neuen Europäischen Einheitspatentsystem. Besonders hervorgehoben sei die detaillierte Behandlung der Verfahrensordnung mit der Berücksichtigung der sie in komplexer Weise beeinflussenden unterschiedlichen Rechtstraditionen. Neben einer umfassenden Erörterung der Gesetzestexte unterbreitet der Kommentar praktische Hinweise, grafische Übersichten und vergleichende Analysen zum EPÜ und zum nationalen Verfahrensrecht. Das Werk ist eine fundamentale Ressource für alle, die im Bereich des europäischen Patentrechts tätig sind, und bietet eine klare Erläuterung sowie praktische Hinweise zur Anwendung des neuen Systems.

Datenschutz im Unternehmen

Praxishandbuch mit Beispielen und Checklisten

Luca Dal Molin /
Kirsten Wesiak-Schmidt

DIKE Verlag, Zürich et. al 2023,
LIV + 651 Seiten, CHF 148;
ISBN 978-3-03891-415-0

Das Handbuch erleichtert die Anwendung des Datenschutzrechts in der digitalen Unternehmenswelt und bietet praktische Anleitungen in Form von Tipps, Praxisbeispielen und Checklisten zur wirksamen Gewährleistung der Datenschutz-Compliance. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration internationaler Entwicklungen und benachbarter Rechtsgebiete wie Cybersicherheit und künstliche Intelligenz. Das Werk bietet für die Datenschutzrechtsverantwortlichen und für die juristische Beratung fundiertes Fachwissen und praktische Hilfestellungen für den Umgang mit Herausforderungen des Datenschutzes in Unternehmen.

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 offenen Terrasse des Lake Side. Das Tagungsprogramm und das Anmeldeformular finden sich auf www.ingres.ch. Anmeldungen sind gerne noch möglich.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Erschöpfung von Markenrechten

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 weiteren Angaben zum Tagungsthema und die Einladung liegen bei und sind auch über www.ingres.ch abrufbar.

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 rund 15 Minuten zu präsentieren und anschliessend mit Fachleuten zu besprechen. Bitte melden Sie sich bis zum 14. Oktober 2024 unter der Angabe des Arbeitstitels Ihrer Dissertation an: info@ingres.ch oder info@sf-fs.ch.