

September 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

BURGER KING / Burek BK King (fig.)

Starke Kennzeichnungskraft dank Bekanntheit

BVGer vom 03.06.2024
(B-6734/2023)

Angegriffene Marke:



Zwischen der Wortmarke BURGER KING und der Wort-/Bildmarke "Burek BK King (fig.)" besteht in Bezug auf identische bzw. gleichartige Gastronomiedienstleistungen (Klasse 43) Verwechslungsgefahr.

Die Dienstleistung "Verpflegung von Gästen in Restaurants" ist stark gleichartig zu "Take-away-Verpflegungsdienstleistungen", da es nicht unüblich ist, dass Restaurants auch Take-Away-Dienstleistungen anbieten.

"In der Gesamtwürdigung ist die starke Ähnlichkeit der prägenden Wortbestandteile 'Burger King' und 'Burek King' hervorzuheben. (...) Die Krone mit den Buchstaben 'BK' ist im angefochtenen Zeichen erkennbar, vermag aber (...) wie das Besteck-Piktogramm die Ähnlichkeit nicht aufzuheben."

Die Widerspruchsmarke BURGER KING ist "originär kaum kennzeichnungskräftig." Sie geniesst jedoch eine "grosse Bekanntheit", die "als notorisch anzusehen" ist, weshalb der Marke "eine starke Kennzeichnungskraft mit einem weiten Schutzzumfang" zuzusprechen ist.

Im hiesigen Fall werden die Verkehrskreise davon ausgehen, dass Burger King unter der Bezeichnung "Burek King" das türkische Burek-Gebäck anbietet. *"Es mag zwar ungewöhnlich erscheinen, dass eine amerikanische Fastfood-Kette auch balkanische/türkische Gerichte anbietet. Allerdings ist es gerade in der Gastronomie nicht unüblich, dass auch Speisen ausserhalb des Kerngeschäfts angeboten werden. Im vorliegenden Fall ist zudem zu berücksichtigen, dass die sich unterscheidenden Bestandteile 'Burger' und 'Burek' im Schriftbild und Wortklang ähnlich sind."*

inTime AGILE LOGISTICS (fig.)

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 12.06.2024
(B-1136/2023)

Streitgegenständliches Zeichen
(Farbanspruch: "rot, schwarz"):



Das u.a. für Büroarbeiten im Logistikbereich (Klasse 35), Zolldienstleistungen (Klasse 36), Informationsdienstleistungen im Logistikbereich (Klasse 38), Transportdienstleistungen (Klasse 39) und Softwareentwicklung (Klasse 42) beanspruchte Zeichen "inTime AGILE LOGISTICS (fig.)" (mit Farbanspruch "rot, schwarz") ist für diese Dienstleistungen nicht originär unterscheidungskräftig.

Es ist festzustellen, "dass die Wortelemente in Alleinstellung nicht als unterscheidungskräftiges Kennzeichen wahrgenommen werden, sondern sich in einer unmittelbaren und ohne besondere Denkarbeit erkennbaren Aussage über Inhalt und Eigenschaften der Dienstleistungen erschöpfen. Die gesamte Wortfolge evoziert bei den Abnehmerinnen und Abnehmern keine Assoziationen, die über ein Qualitätsversprechen und eine Inhaltsangabe hinausgehen. (...) In der Kombination der simplen grafischen Gestaltungselemente wird die gemeinfreie Bedeutung nicht relativiert und es wird mit der grafischen Gestaltung keine ausreichende Unterscheidungskraft geschaffen. (...) Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden sein mag, keine Indizwirkung für den Ausgang des schweizerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Es handelt sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte."

ALPSTEIN

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 10.07.2024
(B-4612/2023)

Das Zeichen ALPSTEIN ist für Milch, Rahm, Käse, Butter und Joghurt in der Klasse 29 und Eiscreme in der Klasse 30 beschreibend.

Beim Alpstein handelt es sich "um ein Gebirge in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen, das als Herkunftsort der beanspruchten Waren in Frage kommt. Er ist einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise als Gebirge bekannt und wird von den entsprechenden Personen als möglicher Standort von Alpwirtschaft in Betracht gezogen werden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren löst das Zeichen Alpstein damit eine Herkunftserwartung aus. Es ist im vorliegenden Fall deshalb als direkte geografische Herkunftsangabe einzustufen."

MAX

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 08.08.2024
(B-1014/2024)

Das für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (u.a. Software) und 42 (u.a. Bereitstellen von Software) hinterlegte Zeichen MAX ist direkt beschreibend sowie anpreisend und folglich nicht unterscheidungskräftig.

"Der Gedanke, das Zeichen MAX im Zusammenhang mit Computerprogrammen als ein Maximum i.S. eines Maximalwerts oder einer Maximalgrösse zu verstehen, liegt (...) auf der Hand. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin wird hierzu keine weitergehende Gedankenarbeit verlangt".

TX Group AG

Fehlerhafter Genehmigungsentscheid des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister

BGer vom 26.06.2024
(4A_64/2024)

Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) genehmigte die Eintragung von zwei identischen Firmen, nämlich der in St. Gallen gegründeten TX Group AG (Beschwerdeführerin) und der (mit ihr nicht verbundenen) durch Umfirmierung der Tamedia AG neu benannten TX Group AG.

"Die Firmen (...) lauten übereinstimmend auf TX Group AG. Zwischen beiden Bezeichnungen besteht somit vollständige Identität, was gegen OR 951 OR verstösst. Bei dieser Ausgangslage hätte das EHRA die Umfirmierung (...) nicht genehmigen dürfen (...)." Trotzdem ist der Genehmigungsentscheid des EHRA nicht nichtig: *"Im Interesse der Rechtssicherheit darf im Registerrecht die Nichtigkeit von Genehmigungsentscheiden des EHRA und damit einhergehend die Nichtigkeit einzelner kantonaler Hauptregistereinträge nur mit grösster Zurückhaltung angenommen werden. (...) Das EHRA hat vorliegend keine wirkungslose, sinnlose, sittenwidrige oder sonst qualifiziert fehlerhafte Anordnung getroffen, welcher deswegen jegliche rechtliche Bedeutung abgesprochen werden müsste. Die Eintragung einer zweiten, gleichlautenden Firma ins Handelsregister greift auch nicht in den Kernbereich eines Grundrechts der Beschwerdeführerin [d.h. dem ersteingetragenen Unternehmen] ein. (...) Vielmehr liegt ein gewöhnlicher Gesetzesverstoss vor. Als Folge davon ist die Genehmigung nicht nichtig, sondern bloss anfechtbar."*

Die Überprüfung der firmenrechtlichen Vorschriften erfolgt im Rahmen der vorgegebenen Zuständigkeitsordnung von HRegV 31-35. OR 955 räumt dem EHRA keine über die in der Handelsregisterverordnung statuierten hinausgehenden Befugnisse ein, und dieses hätte entsprechend nicht von Amtes wegen die Korrektur der Genehmigungsverfügung erwirken können.

Urheberrecht: Entscheide

Hang – Klangskulptur

Urheberrechtsschutz für ein Musikinstrument

HGer BE vom 02.07.2024
(HG 20 117)

Teilurteil (Verfahren eingeschränkt auf Frage des Urheberrechtsschutzes)

Nicht rechtskräftig!

Beispielhafte Abbildung eines Hang:



Verschiedene (teilweise abgemahnte) Hersteller und Vertrieber von sogenannten Handpans (mit der Hand anzuschlagende Blechklangerinstrumente) verlangten mittels negativer Feststellungsklage ein gerichtliches Urteil über die Frage, ob mehrere von einem Schweizer Produzenten geschaffene Handpans (sog. Hang) urheberrechtlich geschützt seien.

Wird auf einer Webseite behauptet, ein bestimmtes Handpan sei urheberrechtlich geschützt, so begründet diese Behauptung für sich allein noch kein genügendes Interesse an einer negativen Feststellung. Ein Feststellungsinteresse kann ferner nur so weit gehen, als in einem Abmahnschreiben "gerichtliche Schritte effektiv angedroht" wurden.

Beim Gestalten der Form des Hang (bzw. der verschiedenen Hangversionen) lagen keine technischen Zwänge vor, "welche gestalterische Entscheide verunmöglich hätten". Zudem waren bei der Auswahl der Anordnung der Tonfelder "die Auswahlmöglichkeiten nicht derart begrenzt (...), dass keine künstlerischen Entscheidungen mehr möglich" gewesen wären. Gleiches gilt in Bezug auf die oben auf dem Instrument angebrachte Kuppel (runde Erhebung), da "sich aus der Aufgabenstellung gerade nicht ergab, dass überhaupt ein Kuppel erforderlich sein würde". Schliesslich ist auch die runde Resonanzöffnung und ihre Platzierung "nicht technisch notwendig".

Dass beim Entwerfen klangliche Eigenschaften des Hang eine Rolle spielten, führt nicht dazu, dass davon ausgegangen werden muss, es habe kein Raum für gestalterische Entscheidungen zur Verfügung gestanden.

"Wenngleich die für das Hang vorliegend strittigen (...) Elemente allesamt auf einfache geometrische Figuren reduziert werden könnten, ergeben diese in ihrer Kombination bzw. ihrem Gesamtbild eine unverwechselbare Merkmalskombination, die sich vom vorbekannten Formenschatz unterscheidet." Den Entwerfern des Hang "ist es gelungen, (...) eine eigene Formensprache zu entwickeln (...). (...) Im Ergebnis resultiert (...) ein fremdartig anmutendes Objekt, bei welchem insbesondere die erstmalige Verwendung der zwar höchst einfach erscheinenden, aber zuvor nicht verwendeten Linsenform (auch) in Kombination mit der nach aussen aufgerichteten mittigen Kuppel als besonders prägend erscheint."

Patentrecht: Entscheide

Rivaroxaban

Neuheit im Patentrecht

BPatGer vom 10.07.2024
(S2024_003)

Massnahmeverfahren!
Nicht rechtskräftig!

BPatGer nahm in casu an, dass nicht glaubhaft gemacht wurde, dass das Streitpatent auf erfindersicher Tätigkeit beruht.

Wird vor dem Prioritätsdatum eines Patents, das eine Therapie mit einem bestimmten Wirkstoff beansprucht, an Probanden einer klinischen Studie ein Einverständnisformular abgegeben, aus welchem (zumindest indirekt) der Wirkstoff der Therapie erkennbar ist, so ist damit die Neuheit in Bezug auf dieses Merkmal des Patentanspruchs zerstört: *"Die Teilnehmer an einer pharmazeutischen Studie sind Teil der Öffentlichkeit und unterstehen keiner konkludenten Geheimhaltungsverpflichtung. (...) Mit der Übermittlung der Einverständniserklärung wurde diese daher der Öffentlichkeit i.S. eines unbestimmten Personenkreises zugänglich gemacht. Dass dieser Personenkreis klein ist, spielt keine Rolle, wenn die Personen keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterstehen."* Aus der Einverständniserklärung geht die – ebenfalls Teil des Patentanspruchs bildende – Darreichungsform (Tablette mit schneller Freisetzung) nicht hervor. Somit ist der Patentanspruch als Ganzes nicht neuheitschädlich vorweggenommen.

Dispositif buccal 1

Besondere Dringlichkeit als Voraussetzung für den Erlass eines Superprovisoriums

BPatGer vom 03.06.2024
(S2024_002)

Massnameverfahren!

Entscheid betreffend Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen; vgl. nächste Seite zum Entscheid im ordentlichen Massnahmeverfahren.

Bei der Beurteilung des Vorliegens einer besonderen Dringlichkeit (ZPO 265) ist unter anderem auch zu beachten, für wie lange das Klagepatent noch gültig sein wird: *"Si les annuités dues sont payées dans les délais, la durée de protection du brevet litigieux prendra fin en décembre 2031, ce qui signifie que le brevet litigieux a une durée de vie résiduelle importante. En cas de rejet de la requête de mesures superprovisionnelles sans entendre la partie adverse, la durée pendant laquelle le requérant subit une perte de chiffre d'affaires (éventuelle) est relativement courte par rapport à la durée résiduelle du brevet litigieux. En outre, cette perte est compensée financièrement au moins en partie. Cette atteinte à la position économique du requérant ne saurait en l'espèce justifier l'atteinte aux droits procéduraux élémentaires des intimés par l'adoption de mesures superprovisionnelles."*

Ob ein vermeintlicher Verletzer auf eine Abmahnung reagiert oder nicht, spielt für die Beurteilung der besonderen Dringlichkeit keine Rolle.

Dispositif buccal 2

Anforderungen an den Wegfall einer Wiederholungsgefahr

BPatGer vom 15.07.2024
(S2024_002)

Massnameverfahren!

Bringt ein Verletzer von Patentrechten einzig vor, er habe den Verkauf des patentverletzenden Produkts eingestellt und er habe in der Vergangenheit ohnehin nur zwei patentverletzende Produkte verkauft, so fällt damit die Wiederholungsgefahr nicht weg und es droht weiterhin ein nicht leicht wieder-gutzumachender Nachteil im Sinne von ZPO 261: *"Une violation dans le passé crée un risque de répétition (Wiederholungsgefahr) sans déclaration d'abstention inconditionnelle. Bien que les intimés affirment avoir cessé de vendre le produit (...), ils n'ont pas fait de déclaration écrite de renonciation ou d'abstention inconditionnelle et sans ambiguïté. Par conséquent, il ne peut être exclu que les intimés commettent d'autres actes de contrefaçon de brevet. Le fait que les intimés n'aient vendu que deux produits ne peut jouer aucun rôle faute de pouvoir en déduire le nombre de produits de contrefaçon de brevet que les intimés pourraient vendre à l'avenir et les préjudice financiers qui pourraient en résulter pour le requérant."*

In der Lehre wird die kombinierte Anwendung von StGB 292 und ZPO 343 teilweise kritisiert, weil diese kombinierte Anwendung zu Unklarheiten führe. Dieser Ansicht ist zu widersprechen: *"La peine pour insoumission au sens de l'art. 292 CP ne peut être prononcée que contre les organes de la personne morale et non contre la personne morale elle-même. Ainsi, l'amende d'ordre et la peine pour insoumission ne s'adressent pas aux mêmes personnes, ce qui évite le risque de manque de clarté juridique critiqué par la doctrine."*

Divers: Aktuelles

Neues swissreg.ch

IGE im August 2024
www.ige.ch

23 Jahre nach seiner Einführung steht Swissreg ein Neubeginn bevor: Ab Ende Oktober 2024 wird das IGE auch die offiziellen, rechtswirksamen Publikationen wie z.B. Neueintragungen und Patenterteilungen, Berichtigungen, Verlängerungen, Löschungen, Inhaber-, Vertreter- und Lizenzänderungen über die neue Datenbank veröffentlichen. Zudem sollen verbesserte Such- und Filtermöglichkeiten für Publikationen zur Verfügung stehen. Die neue Plattform wird unter der altbekannten Adresse www.swissreg.ch abrufbar sein.

Literatur

Intellectual Property Rückblick 2022/2023

Inge Hochreutener

Schulthess, Zürich et al.
2024,
XVIII + 330 Seiten, CHF 89;
ISBN 978-3-7255-9743-7

Das Werk legt eine Auswahl an immaterialgüterrechtlicher Rechtsprechung aus den Jahren 2022 und 2023 vor, wobei neben den Bundes- und kantonalen Entscheiden auch Urteile ausländischer Gerichte einbezogen und zusammengefasst werden. Die Kommentierung einzelner Entscheidungen sowie die ergänzenden Fachbeiträge bieten wertvolle zusätzliche Einblicke. An manchen Stellen hätte eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Entscheidungen noch mehr Mehrwert geschaffen. Dennoch liefert das Werk insgesamt eine tiefgründige und breite Übersicht über die aktuellen Entwicklungen im Immaterialgüterrecht. Das Werk bietet ein praktisches Nachschlagewerk für Praktiker und Juristen, die sich einen schnellen Überblick über die aktuellen Entwicklungen verschaffen möchten.

Das Recht der Unionsmarke

André Pohlmann

C.H. Beck, 3. Aufl.,
München 2024,
XXIX + 626 Seiten, CHF
135;
ISBN 978-3-406-81584-3

Die systematische Darstellung von André Pohlmann, einem Mitglied der EUIPO-Beschwerdekammern, zur Unionsmarke mit dem Untertitel "Erwerb, Benutzung und Durchsetzung" liegt in der dritten Auflage vor. Das Buch erläutert in einer umfassenden, systematisch gegliederten Gesamtdarstellung das materielle Unionsmarkenrecht sowie die Verfahren vor dem EUIPO und dem EuG bzw. EuGH. Erfasst werden damit insbesondere die Auswirkungen des "Brexit" sowie die Praxis und Rechtsprechung zur Gewährleistungsmarke und die Eintragung und Benutzung von Unionsmarken für virtuelle Waren und NFTs. Das Werk eignet sich aus Schweizer Sicht sehr wohl auch bestens als verständliche Einführung in das Unionsmarkenrecht.

Droit de la communication

Stéphane Werly /
Denis Barrelet

Stämpfli Verlag, 3. Aufl.,
Bern 2024,
XXXVIII + 970 Seiten, CHF
175;
ISBN 978-3-7272-3390-6

Das in französischer Sprache verfasste, in der dritten Auflage vorliegende Lehrbuch zum Kommunikationsrecht vermittelt einen umfassenden Überblick über dieses vielfältige Rechtsgebiet: Verfassungsrecht, Völkerrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht, Zivilrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Arbeitsrecht und Standesregeln. Insbesondere das neue Datenschutzgesetz sowie die neuen Regeln im Urheberrechtsgesetz in Bezug auf das Kommunikationsrecht werden in der Neuauflage zusätzlich breit erörtert. Die zahlreichen Verweise ermöglichen ein rasches Auffinden der massgeblichen Erlasse und Entscheide sowie der weiterführenden Literatur.

Tagungsberichte

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Erschöpfung von Markenrechten

29./30. August 2024,
Kartause Ittingen

Der Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit knapp über 30 Personen und dem Tagungstitel "Die Erschöpfung von Markenrechten" fand zum zweiten Mal von Donnerstag bis Freitag statt. Am ersten Halbtage bot der Workshop nach einer Einleitung von Michael Ritscher Vorträge zu den Fallgruppen (Tobias Cohen Jehoram), der Sicht des Brandings (Thomas Deigendesch), der wirtschaftspolitischen Sicht (Thomas Cottier), den kartellrechtlichen Aspekten (Amalie Wijesundera) und der Einordnung im schweizerischen Kennzeichenrecht (Simone Huser). Am Folgemorgen sprachen Annette Kur und Alexander von Mühlendahl zur Einordnung im EU-Recht, worauf eine ausführliche Diskussion die Veranstaltung abrundete. Ein ausführlicher Tagungsbericht folgt in der sic!

Veranstaltungen

Immaterialgüterrechts-Doktorierenden-Kolloquium

23. Oktober 2024,
14.00 – 18.00 Uhr,
Museums-gesellschaft,
Limmatquai 62, Zürich

Zusammen mit dem Schweizer Forum für Kommunikationsrecht (SF-FS) lädt INGRES 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. Anmeldungen sind bitte bis zum 14. Oktober 2024 unter der Angabe des Arbeitstitels der Dissertation an info@ingres.ch oder info@sf-fs.ch zu senden.

Immaterialgüterrechtsprozesse – Stolpersteine und Fallstricke

19. November 2024,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

Die INGRES-Prozessrechtstagung, organisiert zusammen mit dem Verband der Richter in Handelssachen, widmet sich dem Thema "Stolpersteine und Fallstricke". Unter der Beteiligung der Handelsgerichte, des Bundespatent- und des Bundesverwaltungsgerichts werden gezielte Schlaglichter auf ausgesuchte Problemfelder des Prozessrechts geworfen. Das Programm (mit Anmeldeformular) lag den INGRES NEWS 7-8/2024 bei und ist auf www.ingres.ch abrufbar.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

3. Februar 2025,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 3. Februar 2025 statt (mit fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.