

Oktober 2021

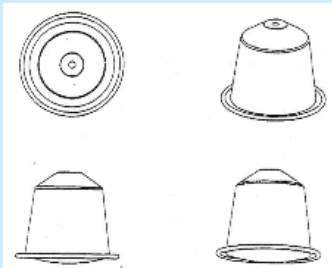
Kennzeichenrecht: Entscheide

Nespresso

Nichtige Formmarke

BGer vom 07.09.2021
(4A_61/2021)

Für nichtig erklärte Marke:



Anmerkung:

Die Unternehmen der Ethical Coffee Group gingen 2018 in Konkurs; das hängige Verfahren wurde von einem Drittunternehmen weitergeführt, das Teile der Konkursmasse erworben hatte.

In einem seit rund zehn Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen Nestlé/Nespresso und der Ethical Coffee Group um die Zulässigkeit des Vertriebs von mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Kaffeekapseln (siehe u.a. sic! 2012, 632; INGRES-NEWS 10/2012, 2) hat das Bundesgericht die von der Cour Civile des Kantons Waadt festgestellte Nichtigkeit der nebenstehend abgebildeten, vom IGE als durchgesetzt eingetragenen Nespresso-Formmarke bestätigt.

"Le droit des marques contribue au bon fonctionnement de la concurrence, de sorte qu'il se justifie de prendre en compte des considérations de concurrence pour élucider la question de la nécessité technique [MSchG 2 b]. (...) Les cas dans lesquels existent des solutions alternatives présentant des avantages équivalents, tout en se distinguant suffisamment d'une forme dont des traits importants sont liés à la technique, ne devraient pas être légions."

"[L]e sondage réalisé en 2015 relativise sérieusement la force distinctive que revêt la forme même de la capsule Nespresso. Seuls 33% des sondés ont affirmé reconnaître la marque à des aspects formels (...)."

Auch die von Nestlé/Nespresso vorgelegten Formalternativen vermögen keine für Wettbewerber zumutbaren Alternativlösungen aufzuzeigen: *"On relèvera enfin l'aspect 'théorique' de ces dessins et prototypes, par opposition aux capsules concurrentes ayant passé l'écueil de la commercialisation. Ces inconvénients excluent déjà que ces formes alternatives puissent être raisonnablement imposées aux concurrents – sans compter qu'elles ne semblent pas non plus se distinguer suffisamment de la capsule Nespresso."*

Gallup

IGE-Prüfungsmasstab bei Eintragung von Markenübertragungen ins Register

BVGer vom 18.05.2021
(B-4137/2019)

"Im Fall, dass (...) bei einem einseitig gestellten Antrag auf Eintragung einer Markenübertragung begründete Zweifel an einer unbestrittenen Markeninhaberschaft bestehen oder bei richtiger Rechtsanwendung hätten aufkommen müssen, ist es aus Gründen des verfassungsrechtlich garantierten Gehörsanspruchs angezeigt, die eingetragene Markeninhaberin nicht erst nach, sondern bereits vor dem Vollzug der Registeränderung am Verfahren zu beteiligen und anzuhören." Tut das IGE dies nicht, verletzt es damit den Gehörsanspruch der eingetragenen Markeninhaberin.

Giardino / giardino (fig.)

Auswirkungen von WDL-Disclaimern auf den Schutzzumfang von Marken

BVGer vom 13.07.2021
(B-6456/2019; B-6432/2019)

angegriffene Marken:



Die u.a. für die Dienstleistung "Verpflegung von Gästen in (...) Beherbergungsbetrieben, ausgenommen Verpflegung in Gärten" (Klasse 43) beanspruchte Widerspruchsmarke "Giardino" weist eine *"normale Kennzeichnungskraft"* auf: *"Das Wort giardino bedeutet auf Deutsch Garten. Ein Zeichen, welches genau den Ort der beanspruchten Dienstleistungen direkt beschreibt, ist (...) nicht unterscheidungs- bzw. kennzeichnungskräftig (...). (...) Allerdings ist vorliegend zu beachten, dass die Widerspruchsmarke mit einem Disclaimer versehen wurde. Von den beanspruchten Dienstleistungen werden jene ausgenommen, die in Gärten erbracht werden. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wäre es unstatthaft, die mittels Disclaimer vom Markenschutz ausgeschlossenen Arten der Dienstleistungen zu einem späteren Zeitpunkt als Grund heranzuziehen, um eine Marke als Gemeingut zu charakterisieren (...). Aufgrund des Ortes der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen wird vorliegend die Kennzeichnungskraft daher nicht geschwächt."*

Zwischen der Beratung zu einer Tätigkeit und der Tätigkeit selbst besteht *"nicht ohne weiteres"* Gleichartigkeit; es ist je nach Einzelfall zu entscheiden.

"Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels" (Klasse 35) und "Beratung in Bezug auf Hotels" (Klasse 43) sind dienstleistungsgleichartig.

Zwischen der Marke "Giardino" einerseits und den beiden nebenstehend abgebildeten "giardino (fig.)"-Marken besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Dienstleistungen betroffen sind.

PROSEGUR

CH/DE-Staatsabkommen: Voraussetzung des doppelten Schutzes durch EU-Marke erfüllt

BVGer vom 14.07.2021
(B-6253/2016)

Rückweisung an die Vorinstanz
(zur Beurteilung gewisser tatsächlicher
Gebrauchsfragen und der
Verwechslungsgefahr!)

Marke, wie von der Widerspruchs-
gegnerin in der EU eingetragen
und gebraucht:



Anmerkung: Die Widerspre-
chende macht hier das Bestehen
und den Gebrauch mehrerer EU-
Marken (einer Wort- und einer
Wort-/Bildmarke) geltend. Im
BVGer-Entscheid bildet aber vor-
nehmlich die Wort-/Bildmarke Ge-
genstand der richterlichen Aus-
führungen, da die Frage zu beant-
worten war, ob im Sinne des
CH/DE-Staatsabkommens der
Bestand und der Gebrauch einer
Wort-/Bildmarke als Gebrauch ei-
ner Wortmarke gelten können.

Vom CH/DE-Staatsabkommen kann auch ein spanisches Unternehmen profitieren, das in Deutschland mindestens eine real existierende (*"réel et non seulement apparent"*) Zweigniederlassung betreibt.

Das CH/DE-Staatsabkommen kommt nur dann zur Anwen-
dung, wenn eine Marke sowohl in Deutschland als auch in
der Schweiz registriert ist (Doppelschutz-Voraussetzung).

EU-Marken gelten im Sinne des CH/DE-Staatsabkommens
als Marken mit Schutz in Deutschland, d.h. bei Vorliegen ei-
ner Schweizer und einer EU-Marke kommt das Staatsab-
kommen zur Anwendung: *"Cette solution s'impose aussi
pour des questions d'égalité de traitement (...). En effet, il est
admis qu'une entreprise allemande, active en Allemagne,
puisse, sur la base de sa marque allemande, s'opposer à
l'enregistrement d'une marque suisse. Si l'on refusait de
mettre sur le même plan la marque allemande classique et la
marque de l'Union européenne, cette même entreprise qui,
au regard du droit allemand, a le droit d'opter pour la marque
de l'Union européenne (avec le même effet de protection en
Allemagne), perdrait le droit de s'opposer à l'enregistrement
d'une marque suisse. Or, une telle distinction ne reposerait
pas sur des motifs soutenable et constituerait donc une vio-
lation du principe de l'égalité de traitement. (...) La présente
jurisprudence a pour conséquence que tout titulaire d'une
marque de l'Union européenne, qui dispose d'un établisse-
ment en Allemagne ou en Suisse, peut s'opposer à l'enregis-
trement d'une marque suisse, s'il rend vraisemblable l'usage
sérieux de sa marque en Allemagne et s'il est titulaire d'une
marque suisse (double enregistrement). Un usage dans un
autre pays de l'Union européenne n'est pas suffisant."*

Damit das CH/DE-Staatsabkommen greift, müssen die
doppelt-geschützten Marken (CH-Widerspruchsmarke und
EU-Marke, deren Gebrauch geltend gemacht wird) nicht völ-
lig identisch sein: *"Il suffit que les éléments essentiels soient
les mêmes (...)."* Das ist hier der Fall, obwohl die EU-Marke
– anders als die Schweizer Widerspruchsmarke – nicht nur
das Wortelement PROSEGUR aufweist, sondern als Bildele-
ment auch eine Weltkugel (vgl. Abbildung nebenan).

Auch in Bezug auf die Frage, ob die von der Widerspre-
chenden beigebrachten Belege einen genügenden Gebrauch der
Widerspruchsmarke in Deutschland aufzeigen, sind Belege,
die das Zeichen PROSEGUR mit der Weltkugel zeigen, als
genügend anzusehen.

CANNA (fig.) / Cannatonic

Differenzierte Beurteilung der Warengleichartigkeit

BVGer vom 06.07.2021
(B-5422/2019)

Widerspruchsmarke:



Zwischen Flüssigdünger für Pflanzen (Klasse 5) und Samenkörnern (Klasse 31) besteht Warengleichartigkeit. Hingegen besteht keine Warengleichartigkeit zwischen Flüssigdünger und natürlichen Pflanzen und Blumen (Klasse 31).

Das Wort CANNA (= Blumenrohr, tropische Pflanze) ist für Samenkörner und Sämereien freihaltebedürftig. *"Es ist gefestigte Rechtsprechung, dass ein Zeichen, welches für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung freihaltebedürftig ist, für die ganze Kategorie dieser Waren oder Dienstleistungen als freihaltebedürftig gilt."*

E*TRADE (fig.) / etrader (fig.)

Verspätete Einreichung einer Beschwerdebeurteilung

BVGer vom 07.07.2021
(B-4552/2020)

Eine Patent- und Markenrechtskanzlei reichte innerhalb der Beschwerdefrist zwar fristgerecht ihre Anträge ein, nicht aber die materielle Beschwerdebeurteilung; die Kanzlei teilte mit, die Instruktionen ihrer Klientin seien erst am letzten Tag der Beschwerdefrist eingetroffen und die materielle Beschwerdebeurteilung werde in Kürze nachgereicht. Das Bundesverwaltungsgericht gewährte darauf kraft VwVG 52 eine kurze Nachfrist, innert welcher die Beschwerdebeurteilung nachgereicht wurde, aber ohne weitere Darlegung darüber, weshalb die Beschwerde anfänglich mangelhaft eingereicht worden war. Da sich auch aus den Akten keine entsprechenden Gründe ergaben, tritt das Gericht auf die Beschwerde nicht ein: *"Die Gewährung der Nachfrist heilt den formellen Mangel (...) nicht, sondern es ist im Lichte der Beschwerdebeurteilung über die Erfüllung der Eintretensvoraussetzungen zu entscheiden."*

SWISS+CLUSIV; SWISS+CLUSIV (fig.)

Kein Verstoß gegen das Rotkreuzgesetz

BVGer vom 09.02.2021
(B-827/2018; B-1565/2018)

Wort/Bildmarke:



Die für diverse Waren und Dienstleistungen schweizerischer Herkunft beanspruchten Marken "SWISS+CLUSIV" und "SWISS+CLUSIV (fig.)", die ein "+" bzw. ein Kreuz enthalten, verstossen nicht gegen das Rotkreuzgesetz: Den strittigen Markenbestandteilen fehlt insbesondere aufgrund ihres engen Zusammenhangs mit dem davorstehenden 'SWISS' der Raum zur Entfaltung ihrer Wirkung als absolut geschütztes Zeichen. In diesem engen Kontext werden sie nicht als geschütztes Emblem des Roten Kreuzes erkannt.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

IGE: Geplante Praxislockerung Zur geografischen Einschränkung der WDL bei Marken mit einer Herkunftsangabe

IGE im September 2021
(siehe IGE-Newsletter "Juristische Informationen" 5/2021)

Das IGE beabsichtigt, seine Praxis zur geografischen Einschränkung von WDLs bei Marken zu lockern, die eine Herkunftsangabe enthalten. Die Praxis soll im Wesentlichen an jene der EUIPO und der Nachbarstaaten angepasst werden: Im Zeitpunkt der Markeneintragung soll eine Herkunftsangabe nicht als irreführend bewertet werden, solange ihr korrekter Gebrauch möglich ist.

Das heisst, dass das generelle Erfordernis einer geografischen Einschränkung der WDL bei Vorliegen einer Herkunftsangabe aufgegeben wird. Beibehalten wird die Einschränkung einzig in diesen Fällen:

1. Landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützte geografische Angaben (GGA), die im Register des Bundesamts für Landwirtschaft oder des IGE eingetragen sind (LwG 16, Waldgesetz 41, MSchG 50a);
2. schweizerische kontrollierte Ursprungsbezeichnungen (KUB) für Weine gemäss LwG 63;
3. internationale Registrierungen nach der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens, soweit ihnen Schutz für die Schweiz nach (dem künftigen) MSchG 50e gewährt wird;
4. ausländische GUB/GGA, die in den Anhängen 7, 8 und 12 des sektoriellen Abkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft aufgelistet sind, sowie ausländische geografische Angaben (Namen der Länder und Regionen ausgenommen), die in jenen bilateralen Abkommen und Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Partnerländern aufgelistet sind, die bei Markeneintragungsgesuchen für Waren bzw. Dienstleistungen anderer Herkunft die Zurückweisung von Amtes wegen statuieren;
5. ausländische geografische Angaben für Wein und Spirituosen nach TRIPS 23, soweit sie im Ursprungsland als GUB/GGA oder unter einem anderen Titel geschützt sind;
6. Bezeichnungen, die in einer Branchenverordnung gemäss MSchG 50 II geregelt sind.

Das IGE gibt die geplanten Änderungen bis zum 15. November 2021 in eine öffentliche Vernehmlassung. Das Datum des Inkrafttretens der neuen Praxis wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Hinterleger, die ihr Gesuch unter der geplanten neuen Praxis behandelt haben möchten, können dem IGE ein Sistierungsgesuch einreichen.

Patentrecht: Entscheide

Vertikalrahmen

Verhältnis von StGB 292 zu ZPO 343

BPatGer vom 15.09.2021
(S2021_003)

Massnahmeverfahren!

Die Ungehorsamsstrafe nach StGB 292 und die Ordnungsbussen nach ZPO 343 I b und c können miteinander verbunden werden. In der Lehre wird vorgebracht, die Kombination der Strafen könne zu Rechtsunklarheiten führen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aber, dass Ordnungsbussen – anders als Ungehorsamsstrafen – sich nicht nur gegen natürliche, sondern auch gegen juristische Personen richten können. Wird entsprechend in einem Urteil als Vollstreckungsmassnahme eine Ordnungsbusse gegen eine beklagte juristische Person angedroht, die Ungehorsamsstrafe jedoch gegen deren Organe, so richten sich diese Androhungen gegen unterschiedliche Personen, weshalb die von der Lehre befürchtete Gefahr der Rechtsunklarheit nicht besteht.

Injektionspen

Auslegung von Patentansprüchen nach Treu und Glauben

BPatGer vom 09.06.2021
(O2020_001)

Nicht rechtskräftig!

Ob ein in der Schweiz hängiges Patentverletzungsverfahren bis zur Erledigung eines das Streitpatent betreffenden EPA-Einspruchsverfahren auszusetzen ist, *"hängt vor allem vom Zeitpunkt ab. Wenn mit einer baldigen rechtskräftigen Entscheidung durch das Europäische Patentamt (bzw. dessen Beschwerdekammern) gerechnet werden kann, rechtfertigt es sich, zur Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen das nationale Verfahren, allenfalls nur das Urteil, auszusetzen."* Eine Verzögerung von fast drei Jahren oder mehr rechtfertigt keine Aussetzung des nationalen Verfahrens.

Patentansprüche sind nach dem Prinzip von Treu und Glauben auszulegen, auch wenn dies in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht mehr ausdrücklich so erwähnt wird. *"Auslegung nach Treu und Glauben heisst, dass der Anspruch mit der Bereitschaft, ihn zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen ist."*

Geht aus einer Kostennote eines Patentanwalts nicht hervor, ob die von ihm geleisteten Stunden im Zusammenhang mit dem nationalen Verletzungsverfahren oder aber für das parallel laufende EPA-Einspruchsverfahren erbracht wurden und gehen aus der Kostennote zudem *"nicht einmal detailliert die geleisteten Arbeitsstunden hervor"*, so sind die geltend gemachten Kosten *"wegen mangelnder Substanziierung nicht ersatzfähig."*

Literatur

Bewertung von Kunst im Recht

Schriften zum Kunst- und Kulturrecht, Bd. 34

Henriette Boecken

Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden 2021, 286 Seiten, CHF 109, ISBN 978-3-8487-7178-3

Die mit dem Untertitel "Eine steuerrechtliche und zivilrechtliche Untersuchung" an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn verfasste Dissertation widmet sich nach einer Einführung der Frage, welche rechtlichen Schwierigkeiten sich bei einer sachgerechten Bewertung von Kunst im Privat- und Betriebsvermögen ergeben, um dann die wesentlichen Bewertungsansätze aus steuer- und zivilrechtlicher Sicht näher zu erörtern. Abschliessend werden verfahrensrechtliche Aspekte beleuchtet und eine entsprechende Zusammenfassung der Ergebnisse vorgelegt. Das Werk ist auch für die Schweizer Praxis als Fundgrube hilfreich.

Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

Bruno Richter / Wolfgang Stoppel

Carl Heymanns Verlag, 19. Aufl., Hürth 2021, XI + 525 Seiten, ca. CHF 271, ISBN 978-3-452-29745-7

Die 19. Auflage der europaweit anerkannten Sammlung von Entscheiden zur Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist nach der Einarbeitung jüngsten Rechtsprechung erschienen. Das Werk umfasst die deutsche Spruchpraxis (Reichspatentamt, Patent- und Markenamt, Bundespatentgericht, Bundesgerichtshof) sowie jene weiterer nationaler Markenämter und Gerichte (einschliesslich zahlreicher Entscheide des IGE und des Bundesverwaltungsgerichts), des EUIPO und der EU-Gerichte. Zusätzlich findet sich ein Textanhang zur Nizza-Klassifikation, wobei die nach dem 1. Januar 2022 anstehenden Neuerungen ab dem Februar 2022 "online" heruntergeladen werden können. Das Werk mit mehr als 750 neu aufgenommenen Entscheidungen sowie der zusätzlich verfügbaren "Online"-Ausgabe erweist sich als hervorragende Arbeitshilfe für die Markenrechtspraxis.

Die Panoramafreiheit im digitalen Zeitalter

Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Bd. 122

Enno ter Hazeborg

Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden 2021, 312 Seiten, ca. CHF 89, ISBN 978-3-8487-7729-7

Die an der Technischen Universität Dresden entstandene Doktorarbeit bietet eine umfassende deutsch- und europarechtliche Analyse der Herausforderungen, die der technische Fortschritt an die urheberrechtliche Panoramafreiheit im digitalen Zeitalter stellt. Einleitend werden die historische Entwicklung des Urheberrechts sowie die deutschrechtliche Panoramafreiheit nach DE-UrhG 59 erörtert. Danach widmet sich der Autor der Panoramafreiheit in der EU und den dortigen Harmonisierungsbemühungen. Abgerundet wird die Arbeit durch eine Würdigung der vorangegangenen Ergebnisse. Das Werk dient sehr wohl auch dem Verständnis der Schweizer Parallelnorm von URG 27.

La déclaration de la source dans les demandes de brevets en droit suisse et international

Recherches juridiques lausannoises, Bd. 69

Csilla Horber

Schulthess Médias Juridiques SA, Genève 2020, XXXIX + 522 Seiten, CHF 78, ISBN 978-3-7255-8767-4

Die mit dem Untertitel "L'obligation de déclarer la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans les demandes de brevets applicables aux inventions biotechnologiques" an der Universität Lausanne verfasste Doktorarbeit zur Quellenangabe genetischer Ressourcen bei der Patentanmeldung offenbart sich als eine eingehende, die verschiedenen Rechtsgebiete auf internationaler Ebene wie namentlich das Umweltrecht, Handelsrecht und Immaterialgüterrecht äusserst sorgfältig untersuchende Abhandlung. Besonders die gedankliche Eigenständigkeit weisst zu gefallen, ebenso wie die vorgestellten Lösungsansätze zur Bekämpfung des illegalen Erwerbs und zur Nutzung genetischer Ressourcen, welche zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit im Patentrecht führen sollen.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

31. Januar 2022, Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den jüngsten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet (voraussichtlich "hybrid") am 31. Januar 2022 statt (mit Skiausflug in das Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung liegt bei und ist auf www.ingres.ch zugänglich.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

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

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern verschoben die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess. Das neue Datum – voraussichtlich im Jahr 2022 – steht noch nicht fest und dürfte anfangs des neuen Jahres verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

30. Juni 2022, Lake Side, Zürich

Am 30. Juni 2022 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, hoffentlich wieder gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Zurich IP Retreat 2022 – Beyond Patents

November 2022, Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich im Herbst 2022 durchgeführt. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Weitere Angaben folgen insbesondere in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.