

Oktober 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

Langjährige Zusammenarbeit

Vorsorglich verfügte Registersperre

KGer BL vom 28.05.2024
(430 23 200)

Massnahmeverfahren!

Nach einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen einem deutschen und einem Schweizer Unternehmen entbrannte ein Streit darüber, wer an den in der Schweiz registrierten und angemeldeten Marken berechtigt ist. Das Kantonsgericht Basel-Landschaft erachtet es innerhalb eines Massnahmeverfahrens als glaubhaft, dass ein Fall von MSchG 4 vorliegt (Agentenmarke), und verfügt als Ausfluss davon eine vorsorgliche Registersperre, d.h. ein Verfügungsverbot über die streitgegenständlichen Schweizer Markenmeldungen und -registrierungen.

Eine Registersperre bzw. ein Verfügungsverbot ist insbesondere angebracht, weil sie *"nicht allzu schwer in die Rechtssphäre der Beklagten"* eingreift. Die Anordnung der Massnahme ist entsprechend *"unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit vertretbar (...), zumal die streitgegenständlichen Marken und Markenmeldungen im Schweizer Markenregister eingetragen bleiben. Durch die Massnahme wird die Beklagte insbesondere nicht daran gehindert, die streitgegenständlichen Marken und Markenmeldungen weiterhin zu gebrauchen."*

Für den Erlass einer Verfügungsbeschränkung spricht auch, dass in der Schweizer Rechtsliteratur umstritten ist, ob die Passivlegitimation einer beklagten Inhaberin von Agentenmarken erhalten bleibt, falls diese die Marken während eines laufenden Verfahrens auf einen Dritten überträgt. Durch das erlassene Verfügungsverbot wird damit auch sichergestellt, dass ein allfällig im ordentlichen Verfahren bestätigter Übertragungsanspruch der Klägerin nicht vorzeitig vereitelt wird.

CAT / ORA BALLET CAT; ORA PUNK CAT

**Rechtsschutzinteresse
an einem
Beschwerdeentscheid
nach Löschung
einer angefochtenen
Marke**

BVGer vom 08.08.2024
(B-1040/2023, B-1048/2023)

Das IGE wies zwei Widersprüche mangels Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke ab. Nachdem die Widersprechende Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht hatte, einigten sich die Verfahrensparteien, und die angegriffenen Marken wurden aus dem Register gelöscht: *"Trotz dieser Löschung, das heisst trotz Wegfalls der ursprünglichen Streitobjekte während des Beschwerdeverfahrens (...), hat die Beschwerdeführerin [Widersprechende] aber nach wie vor ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügungen, zumindest insoweit, als aus den angefochtenen Verfügungen auf einen Nichtgebrauch ihrer Marke geschlossen werden kann und ihr Kosten auferlegt wurden."*

CONSTRUCTOR

**Differenziert zu
beurteilende
Unterscheidungskraft**

BVGer vom 18.06.2024
(B-5271/2023)

Das IGE wies die Marke CONSTRUCTOR für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 41 und 42 zurück. Gleichzeitig liess es die Eintragung für andere Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 zu. Das Bundesverwaltungsgericht billigt die Eintragung für ein paar zusätzliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41.

"Konstruktor" ist im Bereich der Softwareprogrammierung *"ein fester Begriff"*. Für Dienstleistungen (Klassen 41 und 42), die im Zusammenhang mit der Entwicklung von Software stehen, ist CONSTRUCTOR entsprechend beschreibend, aber u.a. nicht für gedruckte Unterrichtsmaterialien (Klasse 16) oder Bildungsdienstleistungen (Klasse 41).

QUEEN ALOE VERA

**Für Mineralwässer
irreführendes Zeichen**

BVGer vom 29.07.2024
(B-6583/2023)

Das IGE lies die Eintragung des Zeichens QUEEN ALOE VERA für diverse Getränke der Klasse 32 zu, verweigerte jedoch die Eintragung für Mineralwasser (Klasse 32): Das Zeichen sei in Bezug auf diese Ware irreführend, weil Mineralwässer nach der Lebensmittelgesetzgebung keine Zusätze enthalten dürfen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

"Für das Verständnis der Abnehmerinnen und Abnehmer ist (...) zu erwarten, dass sie 'Aloe Vera' im Zusammenhang mit Mineralwasser ohne Weiteres als mit Aloe Vera versetztes aromatisiertes Wasser erkennen."

TASTY ALOE VERA (fig.)

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 29.07.2024
(B-6579/2023)

Streitgegenständliche Marke:



Das Wort-/Bildzeichen "TASTY ALOE VERA (fig.)" (mit Farbanspruch: Grün, schwarz, weiss) ist für Getränke der Klasse 32 nicht unterscheidungskräftig.

"Auch wenn das Wort 'Tasty' nicht (...) im englischen Grundwortschatz zu finden ist, (...) dürfte es von einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verstanden werden (...). Diese erkennen mit Bezug auf die strittigen Waren, dass es sich um ein Attribut zu 'Aloe Vera' handelt. Für Getränke ist der Begriff 'Tasty' zur Beschreibung einer Eigenschaft oder als Teil der Produktbezeichnung selbst zudem nicht ungewöhnlich (...). Das Wortelement preist direkt Eigenschaften der Waren an, indem es diese als schmackhaft bezeichnet. Selbst wenn die Verkehrskreise das Wort nicht in der exakten Bedeutung gemäss Wörterbuch kennen und verstehen sollten, werden sie es als eine Bezeichnung für eine Produkteigenschaft im genannten Warenssegment auffassen (...). (...) Für die Abnehmerkreise ist der Sinngehalt der Wortkombination TASTY ALOE VERA ohne Gedankenaufwand klar verständlich." Die grafischen Elemente und der Farbanspruch vermögen dem Zeichen keine Unterscheidungskraft zu geben.

ALOE FARMERS

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 29.07.2024
(B-6577/2023)

Das Zeichen ALOE FARMERS ist für Getränke der Klasse 32 nicht unterscheidungskräftig.

"ALOE mit FARMERS weist mit Bezug auf die strittigen Waren darauf hin, dass die Getränke von Aloe anbauenden oder anbietenden Bauern stammen. Das Zeichen erschöpft sich für die Abnehmerinnen und Abnehmer in einer konkreten Angabe, dass die Getränke den Rohstoff Aloe enthalten und von Bauern hergestellt oder angeboten werden."

Es "ist nicht entscheidend, ob es üblich oder naheliegend ist (...), dass ein Bauer Getränke mit dem Inhaltsstoff Aloe Vera herstellt. Massgebend ist, wie die Verkehrskreise das strittige Zeichen im Kontext der beanspruchten Waren am Markt deuten (...). Ebenfalls nicht von Bedeutung ist, wo diese Waren konkret verkauft oder produziert werden. Es ist überdies nicht ungewöhnlich, dass ein Bauer seine allenfalls weiterverarbeiteten Produkte selbst an einem Stand oder in einem Hofladen verkauft".

Profiling-Tool

Nennung als Miterfinderin in einer Patentanmeldung

BPatGer vom 09.09.2024
(O2022_011)

Nicht rechtskräftig!

"Mit einem Editionsbegehren beantragt die beweispflichtige Partei die Herausgabe eines Beweismittels zum Beweis dessen, was sie schon zu kennen behauptet. Das Editionsbegehren darf nicht der Abklärung des Sachverhalts dienen; es muss die zu edierende Urkunde vielmehr genügend genau umschreiben und substantiierte Angaben zu deren Inhalt machen. Zwar ist nicht erforderlich, dass die antragstellende Partei den Inhalt der Urkunde kennt oder diese mit Datum bezeichnen kann; sie muss aber angeben, welche hinreichend konkret behaupteten Tatsachen die zu edierende Urkunde belegen soll."

"Aus der Nennung als Miterfinder in einer Patentanmeldung durch eine andere Person, die nicht vom genannten Miterfinder beherrscht wird, folgt gemäss Rechtsprechung die natürliche Vermutung, dass die als Miterfinderin bezeichnete Person eine der Erfinder/innen der offenbarten technischen Lehren ist. Dies folgt aus dem Erfahrungssatz, dass Anmelder kaum jemanden als Erfinder nennen, der nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen hat. Anders als eine gesetzliche Vermutung beschlägt eine natürliche Vermutung nicht die Beweislastverteilung, sondern die Beweismwürdigung. Die natürliche Vermutung wird bereits durch den Gegenbeweis umgestossen, d.h. es genügt, wenn es dem Beweisgegner (...) gelingt, ernsthafte Zweifel an der Vermutungsfolge zu wecken."

Arbeiten Parteien über Jahre hinweg in verschiedenen Bereichen miteinander, so ist für jeden dieser Bereiche zu untersuchen, welche Art der Zusammenarbeit vorliegt. Ist in einem Bereich vom Vorliegen einer einfachen Gesellschaft auszugehen, gilt dies nicht automatisch für die anderen Bereiche.

"Tauschen Parteien schriftliche Vertragsentwürfe aus, ist regelmässig davon auszugehen, dass sie vor Unterzeichnung eines schriftlichen Vertrags nicht gebunden sein wollen."

"Das Recht auf das Patent kann in einem Auftragsverhältnis pro futuro auf den Auftraggeber übertragen werden (OR 400 I). Dafür muss sich aus dem Auftrag unmissverständlich ergeben, dass die Erfindungstätigkeit davon erfasst ist. Belegen die Beweismittel nicht eindeutig, dass die Erfindungstätigkeit vom Auftrag erfasst ist, gehören die Rechte an dem vom Auftragnehmer anlässlich des Auftrags gemachten Erfindungen nicht dem Auftraggeber."

Feuerring II

Anforderungen an die Bösgläubigkeit des Geschäftsführers im Bereich des Urheberrechts

BGer vom 11.09.2024
(4A_145/2024)

Teilurteil (finanzielle Entschädigungsansprüche)

Klägerischer "Feuerring":



Nachdem das Bundesgericht einem unter dem Namen "Feuerring" vertriebenen Holzfeuergrill Urheberrechtsschutz zuerkannt hatte (BGE 148 III 305; INGRES NEWS 7-8/2022, 6), verurteilte das Handelsgericht Aargau eine Verletzerin zur Zahlung einer Entschädigung gestützt auf Bereicherungsrecht (OR 62). Einen geltend gemachten Gewinnherausgabe- (OR 423) sowie Schadenersatzanspruch (OR 41) wies das Gericht ab. Das Bundesgericht bestätigt.

Bei der Beurteilung, ob ein Geschäftsführer bösgläubig gehandelt hat (OR 423), *"ist im Urheberrecht besonders zu beachten, dass Urheberrechte nicht aus einem Register hervorgehen und schwer recherchierbar sind. (...) Ob ein Werk urheberrechtlich geschützt ist und wie weit der Schutzzumfang reicht, kann fraglich sein und bildet oftmals Kern eines (...) Streits. (...) Deshalb zerstört auch ein Abmahnschreiben, das auf der Behauptung des angeblichen Schutzrechtsinhabers beruht, den guten Glauben nicht ohne weiteres. Dies gilt besonders für Werke der angewandten Kunst (...). (...) Aus dem gleichen Grund darf im Urheberrecht das Mass der erforderlichen Sorgfalt zur Abklärung der Rechtslage nicht überspannt werden"*.

Ist Bösgläubigkeit im Sinne von OR 423 zu verneinen, liegt auch kein Verschulden nach OR 41 vor.

Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen geht der Bereicherungsanspruch nach OR 62 I *"auf Wertersatz im Sinne einer Gebrauchsentschädigung, mithin auf eine angemessene Lizenzgebühr. Dabei richtet sich die Angemessenheit in erster Linie nach der für eine solche Nutzung üblichen Lizenzgebühr. Kann eine solche nicht festgestellt werden, ist zu fragen, was vernünftige Vertragsparteien in Kenntnis der Umstände vereinbart hätten (hypothetische Lizenzgebühr). Nötigenfalls ist die übliche oder hypothetische Lizenzgebühr in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR vom Gericht zu schätzen"*.

Mit Drittparteien geschlossene Vergleichsvereinbarungen sind nicht geeignet, eine hypothetische Lizenzgebühr festzusetzen. Sie bilden *"keine taugliche Schätzungsgrundlage"*.

Die vom Handelsgericht festgesetzte, jedoch nicht Beschwerdegegenstand bildende hypothetische Lizenzgebühr von 10% des Nettoverkaufspreises ist *"eher grosszügig"*.

Softwareklau

Abtretung von Urheberrechten

BGer vom 16.07.2024
(4A_135/2024)

Fehlt eine vertragliche Regelung betreffend die Abtretung von Urheberrechten, richtet sich die Übertragung im arbeitsvertraglichen Verhältnis nach der allgemeinen Ablieferungspflicht gemäss der dispositiven Norm von OR 321b II.

Kartellrecht: Entscheide

Sportinhalte im Pay-TV

Abgrenzung des sachlich relevanten Markts

BGer vom 23.04.2024
(2C_561/2022)

In Ausnützung ihrer marktbeherrschenden Stellung hat die Swisscom Geschäftsbeziehungen mit Konkurrenten verweigert und Handelspartner diskriminiert, indem sie Schweizer Fussball- und Eishockeyübertragungen nicht oder nur eingeschränkt bereitgestellt hat, sowie durch Vereinbarung nicht zu rechtfertigender Content-Akquisitionsklauseln unangemessene Geschäftsbedingungen erzwungen hat.

Um die nach KG 7 Abs. 2 relevante Marktmacht zu beurteilen, ist *"die kartellrechtliche Marktabgrenzung auf den jeweiligen Untersuchungszweck auszurichten (...)"*. Das Bedarfsmarktkonzept (funktionelle Austauschbarkeit von Waren und Dienstleistungen) gebietet eine Abgrenzung des sachlich relevanten Markts aus der Sicht der Marktgegenseite. Im Bereich der Übertragung von Sportinhalten im Pay-TV leitet sich die Nachfrage von TV-Plattformanbieterinnen demnach aus dem (antizipierten) Bedürfnis der Endverbraucher ab, welche die TV-Inhalte konsumieren.

Die vorliegend strittigen Content-Akquisitionsklauseln finden keine Rechtfertigung unter dem Gesichtspunkt des Investitionsschutzes, weil die Swisscom und ihre Tochtergesellschaft *"bereits über ein Erstverhandlungs- und Vorkaufsrecht für die künftige Vergabe der Übertragungsrechte verfügten (...)"*. Insofern waren die Klauseln nicht erforderlich im Sinne des Grundsatzes der *Verhältnismässigkeit, womit sich die Beschwerdeführerinnen nicht erfolgreich auf 'legitimate business reasons' berufen können*".

In Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids lässt das Bundesgericht offen, ob die Produktion von Sendungen über Sportveranstaltungen als geschützte Werke i.S.v. Art. 2 URG anzusehen sind oder nicht.

Literatur

Einheitspatentsystem

Stefan Luginbühl /
Aloys Hüttermann (Hg.)

Wolters Kluwer, Hürth 2024,
XLV + 2046 Seiten, ca. CHF 275;
ISBN 978-3-452-30083-6

Die 49-köpfige Autorenschaft aus Praxis, Justiz, Industrie und Wissenschaft legt den in erster Auflage erschienenen, konzisen Handkommentar zum am 1. Juni 2023 in Kraft getretenen Einheitspatentsystem vor. Viele noch offenen Fragen, die erst durch Rechtsprechung und Praxis geklärt werden, werden dank der umfangreichen Erfahrungen der hochqualifizierten Mitwirkenden bestmöglich beleuchtet. Die umfassenden Anhänge und das detaillierte Stichwortverzeichnis am Ende des Buches erleichtern dessen Nutzung und das Auffinden von Textstellen. Der Kommentar ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle, die sich mit dem Einheitspatentsystem befassen.

Die rechtlich relevanten Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht

Daniel Burkard

DIKE Verlag, Zürich et al. 2024,
XLIX + 380 Seiten, CHF 104;
ISBN 978-3-03891-686-4

Die leicht überarbeitete Fassung der Neuenburger Dissertation befasst sich mit den rechtlich relevanten Umständen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, wobei das Firmenrecht besonders beachtet wird. Beginnend mit der Rechtsnatur der Kennzeichenrechte wird anschliessend die formallogische Deduktion der wesentlichen Umstände erörtert. Das ausführliche Sachregister unterstützt dabei bei der Suche nach den wesentlichen Stellen. Trotz des Schweizer Schwerpunkts nimmt das Werk auch Bezug auf europäisches und deutsches Recht. Das Buch eignet sich sehr wohl auch für die Praxis. Neben der Printausgabe ist es auch im Open-Access-Format verfügbar.

Die indirekte Verletzung von Urheberrechten

Teresa Rudolph

Stämpfli Verlag, Bern 2024,
XXIII + 182 Seiten, CHF 99;
ISBN 978-3-7272-5835-0

Die vorliegende Zürcher Dissertation analysiert detailliert die Beteiligungsformen im Urheberrecht, insbesondere die zivilrechtliche Verantwortung von Anstiftern und Gehilfen, und untersucht, unter welchen Bedingungen indirekte Beteiligte für Urheberrechtsverletzungen haftbar gemacht werden können. In wertvoller Weise liefert sie sowohl theoretische als auch praktische Ansätze für die Praxis, die sich mit der zivilrechtlichen Haftung im Urheberrecht beschäftigen.

Das Schöpferprinzip im Immaterialgüterrecht

Cyril R. Dörfler

Stämpfli Verlag, Bern 2024,
XLVI + 241 Seiten, CHF 105;
ISBN 978-3-7272-2458-4

Die an der Universität Bern verfasste Doktorarbeit prüft das juristische Schöpferprinzip im Kontext von Immaterialgüterrechten und den Fortschritten der generativen künstlichen Intelligenz. Sie geht der Frage nach, wer als originärer Inhaber von Urheberrechten gelten kann, und zeigt Unterschiede zwischen verschiedenen Rechtskreisen auf. Ein zentrales Thema ist, ob das Schöpferprinzip im Zeitalter der KI weiterhin Bestand hat. Das Werk stellt somit eine wertvolle Quelle für die Einordnung von KI im Urheberrecht dar.

Veranstaltungen

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. Auch Spätanmeldungen sind weiterhin willkommen.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

3. Februar 2025,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 3. Februar 2025 statt (mit fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Das erste Mal werden auch Parallelen zum schweizerischen Recht gezogen, und den Ansprüchen auf finanzielle Wiedergutmachung wird schwergewichtig Beachtung geschenkt. Die Einladung liegt bei und ist auf www.ingres.ch abrufbar.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

1. Juli 2025,
Lake Side, Zürich

Am 1. Juli 2025 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Die Einladung mit Anmeldeformular folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die rechtserhaltende Nutzung von Marken

29./30. August 2025,
Kartause Ittingen

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

IP Retreat 2025 – Correlation between requirements for and scope of protection in IP Law

12./13. September 2025,
Hotel Sonne, Küsnacht ZH

Das zusammen mit der ETHZ organisierte Seminar wird am 12. und 13. September 2025 in Küsnacht (ZH) erneut mit einem internationalen Referentenpanel in englischer Sprache veranstaltet. Die eingehenden Angaben zum Tagungsthema sowie die Einladung erscheinen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.