

November 2020

Kennzeichenrecht: Entscheide

NITRO / NITRO CIRCUS

Fehlende Qualifikation als Hilfsware

HGer BE vom 17.02.2020
(HG 18 102)

Die Nitro AG, die unter der Marke NITRO u.a. Snowboards und Sportbekleidung vertreibt, klagte gegen eine Veranstalterin von Bike- und Snowboard-Freestyle-Events auf Unterlassung des Vertriebs von mit NITRO CIRCUS gekennzeichneteter Bekleidung. Das Obergericht Bern heisst die Klage gut.

Passt eine Beklagte nach erfolgter Abmahnung ihren Online-Shop so an, dass Waren mit Lieferort Schweiz nicht mehr bestellt werden können, so führt dies für sich noch nicht zu einem Wegfall eines schutzwürdigen Interesses der Klägerin an einem Unterlassungsurteil.

Die Verwendung des Zeichens NITRO CIRCUS auf Bekleidungsstücken ist in casu nicht als rein dekorativer Zeichengebrauch zu werten: Es ist heutzutage *"üblich, Wortmarken verschiedenartig auf Bekleidungsstücken abzubilden, ohne dass damit ein bloss dekorativer Gebrauch einherginge."* Vor diesem Hintergrund kann insbesondere *"der Abdruck [eines] Zeichens auf dem Brustbereich von Kleidungsstücken (...) einem kennzeichnungsmässigen Gebrauch entsprechen."*

Die Haupttätigkeit der Beklagten besteht in der Veranstaltung von Events. Die von ihr vertriebenen Kleider können dennoch nicht als reine Hilfswaren (Merchandise) angesehen werden, da die Beklagte *"eine sehr umfangreiche Kollektion"* vertreibt; sie tut dies zudem auch losgelöst von in der Schweiz stattfindenden Events und u.a. auch über einen Online-Shop, der auf ihrer Webseite an erster Stelle positioniert ist.

Soweit gleichartige Waren vorliegen, besteht zwischen den Zeichen NITRO und NITRO CIRCUS Verwechslungsgefahr.

HM-O

Feststellungsinteresse für die Klärung der Gültigkeit einer IR-Basismarke

BGer vom 05.08.2020
(4A_97/2020);

Rückweisung an die Vorinstanz!

Kraft MSchG 53 verlangte eine Klägerin die Nichtigerklärung einer Schweizer Marke, die als Basis für eine IR-Marke dient. Das Kantonsgericht Waadt verneinte das Vorliegen eines genügenden Rechtsschutzinteresses der Klägerin, da diese in der Schweiz angeblich nicht als Konkurrentin der Markeninhaberin auftritt. Das Bundesgericht bejaht das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses und weist die Sache zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurück.

Das Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung der streitgegenständlichen Marke ist hier unabhängig von der Frage zu bejahen, ob und in welchem Umfang die Klägerin in der Schweiz aktiv ist. Das im MMA/MMP festgelegte Prinzip der "central attack" (d.h. der Möglichkeit, eine IR-Marke durch Angriff der nationalen Basismarke zu Fall zu bringen) bezweckt gerade, dass eine Klägerin nicht in jedem benannten Land klagen muss: *"indépendamment des éventuelles activités commerciales menées (...) par les demanderessees sur le territoire suisse, celles-ci ont un intérêt (digne de protection) évident à introduire leur action en nullité devant la Cour civile vaudoise. En effet (...) il faut tenir compte du fait que la demande en constatation de nullité des demanderessees est une 'attaque centrale' en vertu du système (international) de Madrid (...) qui, en tant que telle, permettrait (dans l'hypothèse d'une admission) aux demanderessees de réduire à néant la protection conférée à la marque (...) de la défenderesse dans tous les pays étrangers qui sont désignés par celle-ci dans son enregistrement international (obtenu sur la base de la marque suisse). (...) [M]ême si l'on admet, par hypothèse, que les demanderessees ne distribuent aucun produit (...) en Suisse (...), elles disposent de toute façon d'un intérêt réel (concret) à actionner en nullité la marque (de base) suisse (...): ce n'est qu'ainsi qu'elle peut bénéficier des effets de l'attaque centrale (...)." Zieht man zudem in Betracht, dass die Verfahrensparteien vorliegend auf einer internationalen Ebene Konkurrenten sind, die verschiedene Gerichtsverfahren gegeneinander austragen, wäre es "dès lors tout à fait inapproprié de soustraire ceux-ci à l'examen de l'autorité judiciaire (...) pour la seule raison que les parties ne sont pas en concurrence sur le territoire suisse. À cela s'ajoute que l'attaque centrale incite les déposants (...) à entreprendre une évaluation sérieuse de la qualité de leurs marques (s'agissant en particulier de leur force distinctive), avant tout dépôt dans le pays d'origine. Cela a pour effet de favoriser la clarté des registres et, de manière générale, la sécurité juridique (...); le contrôle par l'autorité judiciaire est à cet égard un corollaire utile est nécessaire."*

Fractal

Voraussetzungen für einen markenrechtlichen Abtretungsanspruch

BGer vom 07.09.2020
(4A_297/2020)

Rückweisung an die Vorinstanz!

"Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (...)."

Obschon MSchG 53 nur davon spricht, dass auf die Übertragung "der Marke" bzw. "der Markeneintragung" geklagt werden kann, bezieht sich der Übertragungsanspruch auch auf Markeneintragungsgesuche.

Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum andern, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides hat der Kläger nachzuweisen. Anmassung im Sinne von MSchG 53 *"meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmeldet, obwohl er vom besseren Recht des Klägers wusste oder hätte wissen müssen (...). Bereits die – dergestalt treuwidrige – Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Klägers, ohne dass es einen darüber hinausgehenden 'effektiv[en]' Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedürfte (...). (...). Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es (...) nicht ankommen."*

[Apfel] (fig.); APPLE / APPLE BOUTIQUE

Fehlende Warengleichartigkeit

BVGer vom 30.09.2020
(B-1342/2018)

Widerspruchsmarke 1:



Edelmetalle und deren Legierungen (Klasse 14) einerseits und Statuen, Schmuckwaren und Schlüsselanhänger (Klasse 14) andererseits sind nicht warengleichartig.

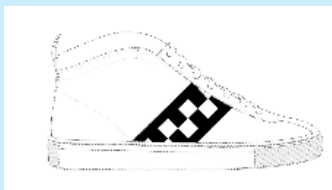
"Die erhöhte Kennzeichnungskraft einer Marke, die diese dank überragender Bekanntheit im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen erworben hat, vermag zwar auf benachbarte Gebiete im engen Gleichartigkeitsbereich auszustrahlen (...). Sie führt jedoch nicht zur Aufhebung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips." Im Widerspruchsverfahren kann sich die Widersprechende nicht auf den Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs berufen.

Karomuster (Position)

Fehlende Unterscheidungskraft eines Positionszeichens

BVGer vom 07.07.2020
(B-6953/2018)

Abgewiesenes Positionszeichen:



Eingetragene Bildmarke:



Das nebenstehend abgebildete, für Schuhwaren (Klasse 25) beanspruchte Positionszeichen ist nicht unterscheidungskräftig.

Die Verbindung des Karomusters mit der seitlichen Oberfläche des Schuhs "führt vorliegend zwangsläufig dazu, dass die Positionsmarke Teil des Trägerobjektes wird und sich nicht mehr von der Form eines Teils der Waren trennen lässt." Somit ist das Zeichen beruhend auf den für Formmarken entwickelten Beurteilungskriterien zu beurteilen.

"Die Kombination von Quadraten zu einem Schachbrettmuster stellt keine individuelle Gestaltung geometrischer Grundformen dar (...). Auch die Beschränkung des bekannten Grundmusters auf zwei Reihen in Kombination mit den zwei auf den Längsseiten angebrachten Rändern führt noch nicht dazu, dass das Basiszeichen im Gesamteindruck wesentlich von einem üblichen Schachbrettmuster mit Rand abweicht. (...) Ebenso wenig vermittelt eine Position im Seitenbereich von Schuhwaren (...) für sich allein etwas Ungewöhnliches oder Unerwartetes."

Die Tatsache, dass das IGE einer Karobildmarke der Beschwerdeführerin (vgl. nebenstehende Abbildung) Schutz gewährte, dann aber dem dieses Karomuster enthaltenen Positionszeichen die Eintragung verweigerte, ist nicht willkürlich: *"Wenn die Beschwerdeführerin das positive Prüfungsergebnis zu ihrer IR-Bildmarke für zutreffender hält und auf einen nicht konventionellen Markentyp ausdehnen will, genügt dieses Argument für sich alleine noch nicht für die Bejahung willkürlichen Verhaltens."*

Markenrecht: Aktuelles

Fristenregime beim IGE

IGE im Oktober 2020
www.ige.ch

Seit dem 1. November 2020 wendet das IGE bezüglich der Fristen und Fristverlängerungen grundsätzlich wieder die in den Richtlinien festgelegte Praxis an. Die durch das Corona-Virus geschaffene Situation wird also für sich allein nicht mehr als Begründung für eine dritte Fristerstreckung anerkannt. Bei den Widerspruchs- und Lösungsverfahren entspricht die Dauer einer gewährten Fristerstreckung wieder der Dauer der ursprünglichen Frist (d.h. ein Monat).

OMPI-Beanstandungen

IGE im Oktober 2020
www.ige.ch

Erlässt die OMPI eine Beanstandung ("Avis d'irrégularité" / "Irregularity Notice") im Verfahren um internationale Markenregistrierung, schickt sie diese sowohl dem Hinterleger als auch dem IGE. Wenn diese Beanstandung berechtigt und klar formuliert ist, wird das IGE – anders als in der Vergangenheit – dem Hinterleger ab sofort kein Informationsschreiben mehr senden. Erhält das IGE jedoch bis vier Wochen vor Ablauf der von der OMPI angesetzten Frist keine Antwort vom Hinterleger, wird das IGE ihm eine Beanstandung mit dem Hinweis auf die OMPI-Frist senden.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Ingwerer / Summerer

Unlautere Anlehnung

HGer BE vom 24.02.2020
(HG 19 89)

In einem UWG-Streit bejahte das Berner Handelsgericht eine unnötige Anlehnung an den Namen "Ingwerer" für ein Ingwerlikör der Klägerin durch den Gebrauch des Namens "Summerer" für einen Zitronen-Ingwer-Likör durch die Beklagte. Die Klägerin weist mit einer Vielzahl von Presseartikeln und einem stetig steigenden Umsatz nach, dass ihr Ingwerlikör bekannt ist. Überdies stellt die Klägerin noch weitere Spirituosen her, die auf "-erer" enden, wie "Gingwerer" und "Meisterer".

Im Unterschied zu Begriffen wie "Obstler", "Öpfeler" oder "Zwetschgeler" wirkt "Ingwerer" *"insofern origineller, als es die einzige Bezeichnung mit der Endung 'erer' ist; diese hebt sich phonetisch und optisch aufgrund der sich wiederholenden Silbe 'er' von den anderen Bezeichnungen ab."*

Mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung bejaht das Gericht ein Image-Transfer, u.a. da *"[w]ie bei Rivella und Apiella [...] auch hier bei der Verwendung der beiden Silben 'erer' am Wortende von einer Assoziation zu den Produkten der Klägerin auszugehen [ist]."*

Zudem erfolgt der Gebrauch in unnötig anlehnender Weise, da die Bezeichnung "Summerer" nicht über den Inhalt des Getränks informiert und auch sonst kein sachlicher Rechtfertigungsgrund besteht. Die Anlehnung ist unnötig, da die Bezeichnung nicht durch legitime Informationsbedürfnisse gerechtfertigt ist.

Vals

Beurteilung der Irreführung aufgrund einer Gesamtbetrachtung

BGer vom 18.08.2020
(4A_11/2020)

Auch eine Unterlassungserklärung, in der eine Abgemahnte die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens nicht explizit anerkennt, kann zum Wegfall einer Wiederholungsgefahr führen, wenn die Umstände des Einzelfalls einen solchen Wegfall als wahrscheinlich erscheinen lassen.

Ob eine Broschüre, deren Umschlagsseite die Bezeichnung VALS trägt, als Herkunftshinweis bzw. als irreführende Angabe für die darin beworbenen Keramikplatten (die nicht aus der Schweiz stammen, aber die gleiche Bemusterung wie der typische Valser-Stein aufweisen) anzusehen ist, muss im Sinne einer "Gesamtbetrachtung" und nicht aufgrund "von isolierten Einzelaspekten" beurteilt werden: *"Es genügt daher nicht, wenn die Beschwerdeführerin einzelne Aspekte des Prospekts hervorhebt, um daraus eine Gesetzesverletzung zu konstruieren. Sie müsste vielmehr darlegen, dass die Vorinstanz im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung Recht verletzt hat."*

Auch bei Prospekten ist von Bedeutung, *"an wen sie sich richten und unter welchen Umständen sie abgegeben werden. Die Wahrscheinlichkeit und die Folgen eines Irrtums wegen unzutreffender Kenntnisnahme werden dadurch beeinflusst. Entscheidend ist nicht, ob bei einer flüchtigen oder unvollständigen Betrachtung bei irgendeiner Person ein Irrtum entstehen könnte, sondern ob bei der Aufmerksamkeit, mit der bei den Adressaten gerechnet werden kann, eine Irrtumsgefahr gegeben ist und ob namentlich die Gefahr besteht, dass geschäftsrelevante Entscheidungen auf einer unzutreffenden Basis getroffen werden."*

Patentrecht: Aktuelles

Teilrevision Patentgesetz

Vernehmlassung bis 1. Februar 2021

Bundesrat im Oktober 2020
www.ige.ch; www.admin.ch

Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur Teilrevision des Patentgesetzes eröffnet. Das Schweizer Patentsystem soll an internationale Standards angepasst werden. Der Vernehmlassungsentwurf enthält unter anderem zwei zentrale Vorschläge: So soll künftig das IGE eine materielle Prüfung vornehmen und sollen für die Patentbox qualifizierende Gebrauchsmuster erteilt werden können.

Die AIPPI Schweiz wird ihren "Swiss IP Day" diesem Thema widmen.

Literatur

MarkenG UMV

Kommentar

Annette Kur /
Verena von Bomhard /
Friedrich Albrecht

Verlag C. H. Beck oHG,
3. Aufl., München 2020,
XLVII + 2804 Seiten, CHF 243;
ISBN 978-3-406-75405-0

Das ausgewiesene Expertentrio bespricht in der schon dritten Auflage des bedeutenden Werks das Markenrecht Deutschlands und der EU in hervorragender Weise, so auch die wesentlichen Neuerungen in beiden Rechtsordnungen. Dazu gehören etwa die Neuheiten, die sich durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) ergeben, z.B. die Einführung neuer Markenformen, des amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA und der Erweiterung der Widerspruchsgründe. Einen weiteren Mehrwert stiftet der Einbezug der neusten Rechtsprechung und Lehre, die dank der übersichtlichen Struktur leicht auffindbar sind. Der wissenschaftlich grundlegende Kommentar überzeugt zudem erneut durch die gute Lesbarkeit und den praktischen Nutzen. Er ist auch der Schweizer Rechtsgemeinde zu empfehlen.

eSport-Recht – Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog

Schriften der Forschungsstelle für
eSport – Recht, Bd. 1

Martin Maties

Nomos Verlagsgesellschaft mbH
& Co. KG., Baden-Baden 2020,
264 Seiten, CHF 94;
ISBN 978-3-8487-6061-9

Das Werk bündelt den Jahresbericht 2019 der Forschungsstelle für e-Sport-Recht (FeSR), wissenschaftliche Beiträge sowie Vortragsniederschriften, die eingehend zentrale Fragen im Bereich des "e-Sport-Rechts" erörtern. Die mehrköpfige Autorenschaft beleuchtet wichtige Themen aus der Warte von Politik, Praxis und Wissenschaft, z.B. Rechtsfragen im "e-Sport" aus der Sicht der "Publisher" und die Befristung von Spielerverträgen im "e-Sport", und erläutert die Grenzen der Vertragsgestaltung am Beispiel des Rechtsstreits "Tfue vs. FaZe Clan". Das Buch dient der Praxis auch als willkommenes Nachschlagewerk.

Kultur Kunst Recht

Schweizerisches und
internationales Recht

Peter Mosimann /
Marc-André Renold /
Andrea F.G. Raschèr (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel
2020, CLXXXIII + 1485, CHF 448;
ISBN 978-3-7190-3890-8

Das Standardwerk zum Kultur- und Kunstrecht, das von drei hochqualifizierten Spezialisten in Besprechung des schweizerischen und internationalen Rechts herausgegeben wird, liegt nach rund elf Jahren in seiner zweiten Auflage vor. Seit der ersten Auflage wurde die Beantwortung von Rechtsfragen im Kultur- und Kunstbereich grundlegend überarbeitet und durch mehrere Kapitel ergänzt. Den 32 Autorinnen und Autoren gelingt es, ein umfassendes Spektrum an Rechtsfragen zu behandeln. In 20 Kapiteln werden nun Themenbereiche wie "Blockchain" in der Kunst, Schaffung von Werken der Architektur unter Einsatz von "Computer-Aided Design" ("CAD")/"Building Information Modeling" ("BIM"), Werkerschöpfung durch künstliche Intelligenz sowie die aktuelle COVID-Verordnung mit Blick auf die Kultur behandelt. Die Praxis profitiert von hilfreichen Illustrationen, unveröffentlichter Rechtsprechung und beispielhaften Zeitungsausschnitten. Der verdiente Platz in der Rechtsbibliothek wird gestärkt.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

1. Februar 2021,
Hotel Zürichberg,
auch als Webinar

Die nächste Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in Europa findet in "hybrider" Form statt. Naturgemäss wird die Zahl der persönlich anwesenden Teilnehmer eng begrenzt sein. Die Einladung folgt.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

6. Juli 2021,
Lake Side, Zürich

Die nächste Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, verbunden mit der Mitgliederversammlung, findet voraussichtlich in "hybrider" Form statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Der Wert einer Marke

27./28. August 2021,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop wurde vorläufig auf den 27. und 28. August 2021 verschoben. Die Einladung folgt.

Zürich IP Retreat 2021 – Beyond Patents

November 2021,
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich im November 2021 stattfinden. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Die Einladung folgt.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

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

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern mussten die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess verschieben. Das neue Datum – voraussichtlich im Herbst 2021 oder im Frühling 2022 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Frühjahr 2021 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).