

November 2023

Kennzeichenrecht: Entscheide

ADVENTURIDGE / Adventure (fig.); Adventure Highland Creek (fig.)

**Kriterien für den
rechtserhaltenden
Markengebrauch**

BVGer vom 23.08.2023
(B-6169/2020; 6175/2020)

Gebrauchsart A:



Gebrauchsart B:



Gebrauchsart C:



Der Gebrauch der Wortmarke ADVENTURIDGE in den nebenstehend abgebildeten Formen ist als Gebrauch *"in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form"* zu werten.

Es ist *"festzustellen, dass die Hinzufügung einer Bergsilhouette (Abbildung A) bzw. die etikettenhafte Anordnung des Wortes ADVENTURIDGE mit zusätzlichen figurativen Elementen (Abbildungen B und C) nicht bewirken, dass die Wortmarke ADVENTURIDGE nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (...). Damit zeigen die ins Recht gelegten Beilagen (...) einen der Widerspruchsmarke zurechenbaren Gebrauch."*

Die Lieferung von Waren innerhalb eines Detailhandelskonzerns, hier des ALDI-Konzerns, stellt keinen Markengebrauch dar: *"Schliesslich ist (...) festzuhalten, dass die Lieferungen einzig Lieferungen an ALDI-Filialen zeigen, was einen innerbetrieblichen Gebrauch darstellt (...). Solange [ALDI] nicht mittels weiterer Belege die Annahme stützen kann, dass die intern in Rechnung gestellten Waren tatsächlich vertrieben oder am Markt angeboten wurden, kommt diesen internen Belegen keine Relevanz zu. Gleiches gilt im Übrigen für die Etikettenvorlagen (...). Diese gelten als reine Vorbereitungshandlungen, welche für sich alleine noch keinen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr darstellen"*.

Eine einzelne Verkaufsaktion, die als vorübergehendes Angebot zu qualifizieren ist, vermag in der Regel keinen Markengebrauch aufzuzeigen. Jährlich wiederkehrende Verkaufsaktionen können dagegen einen Markengebrauch begründen.

[emballage] (3D)

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 29.08.2023
(B-3904/2021)

Streitgegenständliche Marke:



Die nebenstehend abgebildete, für diverse Waren der Klasse 16 (u.a. Verpackungen und Verpackungsmaterialien) beanspruchte Form ist nicht unterscheidungskräftig: *"La combinaison des différents éléments de la forme ne s'écarte pas (...) de ce à quoi on peut s'attendre et de ce à quoi on est habitué. (...) De plus, s'agissant des aliments liquides et des boissons, la présence d'un bouchon répond à un impératif technique (...). L'on arrive à la même conclusion s'agissant de la languette destinée à assurer sa fermeture (pli). (...) Il s'ensuit également que la forme déposée ne comprend aucun élément bidimensionnel distinctif (élément verbal, élément graphique ou couleur). Cela exclut donc son enregistrement sous cet angle (...). Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que la forme déposée est dépourvue de force distinctive et frappée d'un besoin de libre disposition."*

In Bezug auf banale Formen ist eine Verkehrsdurchsetzung schwieriger zu erreichen: *"la marque déposée est en soi banale, puisque sa forme ne se distingue guère parmi les formes d'emballages pour aliments liquides et boissons. Cela a aussi pour conséquence que son imposition sur le marché est plus difficile"*.

Novafoil

Kein Vertrauensschutz

BVGer vom 13.09.2023
(B-2628/2022)

Im Zusammenhang mit Maschinen, welche Verpackungen herstellen (Klasse 7), wird das Zeichen "Novafoil" im Sinne von *"neue Folie"* verstanden. "Nova" wird zudem als Qualitätshinweis aufgefasst. Die streitgegenständliche Marke ist daher sowohl beschreibend als auch anpreisend.

Die Tatsache, dass das IGE die Marken "Novafold" und "Novacut" der Beschwerdeführerin (in den Jahren 2021 und 2022) zur Eintragung zuließ, begründet keinen genügenden Vertrauensschutz, der die Eintragung des Zeichens "Novafoil" rechtfertigt kann: *"Auch wenn diese Eintragungen insbesondere in Bezug auf die zeitliche Abfolge durchaus Fragen zum vorinstanzlichen Eintragungsverfahren aufwerfen, können zwei einzelnen Eintragungen noch nicht als Praxis angesehen werden, welche eine Vertrauensgrundlage bilden könnten."*

sola / solex

Fehlende Verwechslungsgefahr

HGer AG vom 17.10.2023
(HSU.2023.29)

Zwischen den Zeichen "sola" und "solex", beide u.a. gebraucht für Besteck (Klasse 8), besteht keine Verwechslungsgefahr: *"Die hier infrage stehenden Zeichen 'sola' und 'solex' weisen mit 'a' bzw. 'ex' stark abweichende Endungen auf. (...) Aufgrund der stark abweichenden Endungen ist von einer genügenden Unterscheidungskraft auszugehen. (...) Würde im vorliegenden Fall, wo mit 'ex' eine von 'a' komplett andere zweite Silbe infrage steht, eine Verwechslungsgefahr angenommen, führte dies faktisch zu einer Monopolisierung von Wörtern zugunsten der Gesuchstellerin, die aus 'sol' als erster Silbe und einer beliebigen zweiten Silbe bestehen. Eine solche Monopolisierung kann (...) nicht in Betracht kommen."*

In casu schlug die Gesuchsgegnerin nach Erhalt einer Abmahnung vor, Vergleichsgespräche abzuhalten. Die Gesuchstellerin machte die Abhaltung solcher Gespräche jedoch davon abhängig, dass die Gesuchsgegnerin vorher den Vertrieb der streitgegenständlichen Waren einstelle und die Anwaltskosten der Gesuchstellerin für die Gespräche übernehme. Die Gesuchsgegnerin trat nicht darauf ein, worauf keine Gespräche stattfanden. Das Handelsgericht Aargau weist nach durchgeführtem Schriftenwechsel das Massnahmegesuch ab und auferlegt der Gesuchstellerin sämtliche Prozesskosten. Das Gericht weist ausdrücklich darauf hin, dass das Nichtzustandekommen der Vergleichsgespräche unter den gegebenen Umständen der Gesuchsgegnerin kostenseitig nicht zum Nachteil gereichen dürfe: *"Im Übrigen war es nachweislich nicht die Gesuchsgegnerin, sondern die Gesuchstellerin, welche vorprozessual nicht Hand zu einer vertieften Erörterung der Sache bot (...). Die keine Markenrechte der Gesuchstellerin verletzende Gesuchsgegnerin war nicht gehalten, ihren Vertrieb in die Schweiz bis auf Weiteres einzustellen, nur um überhaupt die Möglichkeit zu erhalten, sich mit der Gesuchstellerin zu einer Erörterung über den Streitgegenstand treffen zu können"*.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Klassierung von virtuellen Waren

IGE im November 2023
www.ige.ch

Das IGE beabsichtigt (nach Durchführung einer bis zum 30. November 2023 dauernden Vernehmlassung) seine Praxis zur Klassierung von virtuellen Waren per 1.1.2024 zu ändern und ein neues Kapitel zur Klassierung virtueller Waren, NFTs und in virtuellen Umgebungen erbrachter Dienstleistungen in seine Richtlinien in Markensachen aufzunehmen.

Arbeitskontrollen

Kriterien für die Beurteilung der Unlauterkeit von Medienäusserungen

BGer vom 18.04.2023
(4A_340/2022)

Rückweisung an die Vorinstanz!

In der Berichterstattung einer Regionalzeitung wurden ein Verband und dessen Tochtergesellschaften kritisiert. Das Bundesgericht verfügt gestützt auf Lauterkeitsrecht die Löschung einzelner Passagen dieser Berichterstattung.

Ein Verband ist aktivlegitimiert, lauterkeitsrechtliche Ansprüche gegen ein Medienhaus vorzubringen, auch wenn sich die streitgegenständliche Berichterstattung primär auf die Tochtergesellschaften des Verbandes bezieht. Die Aktivlegitimation beschränkt sich allerdings auf Vorwürfe, die gegen den Verband gerichtet sind bzw. *"einen starken Bezug"* zu diesem aufweisen. Dies folgt logisch auch daraus, dass nur in diesen Fällen eine Herabsetzung des Verbandes i.S.v. UWG 3 I a erfolgt sein kann.

Die Löschung gesamter Medienberichte ist laut dem Bundesgericht vorliegend unverhältnismässig, da die Berichte jeweils umfassende Aussagen enthalten, die nicht den Verband betreffen. Mit der Löschung einzelner, den Verband betreffender Aussagen kann den Interessen des Verbandes genügend Rechnung getragen werden.

Die Herabsetzung einer juristischen Person kann auch dann bejaht werden, wenn sich die Vorwürfe nicht gegen sie selbst, sondern einzig gegen ihren Direktor richten: *"Die Herabsetzung der Organperson kann als Herabsetzung der juristischen Person empfunden werden, wenn ein genügender Bezug erkennbar ist. Ein solcher Bezug ergibt sich hier bereits aus dem Titel: '(Direktor der Beschwerdegegnerin) in Bedrängnis'."*

Anders als im Falle eines Durchschnittslesers einer Online-Plattform einer Boulevard-Zeitung (vgl. BGE 147 III 185, E. 4.2.3.) kann davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittsleser einer Regionalzeitung nicht bloss Titel und Untertitel eines Artikels liest: *"Dies gilt grundsätzlich selbst dann, wenn der entsprechende Artikel online gelesen wird, (...). Auch dürfen vom Durchschnittsleser einer Regionalzeitung wohl gewisse Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten vorausgesetzt werden."* Entsprechend ist in casu nicht einzig auf Titel bzw. Untertitel abzustellen, sondern auf den Gesamteindruck, den die streitgegenständliche Berichterstattung vermittelt.

Gastgewerbe

Persönlichkeitsverletzender Pressebericht

HGer ZH vom 13.06.2023
(HG200241-O)

Persönlichkeitsverletzungen, die sich auf das Privatleben – konkret auf die Herkunft und auf verwandtschaftliche Beziehungen – von in der schweizerischen Öffentlichkeit unbekannt Personen beziehen, können auch dann nicht gerechtfertigt werden, wenn die Namen der Personen und weitere Angaben im Handelsregister ersichtlich sind.

Vor der Weiterverbreitung von Informationen, die durch andere Medienunternehmen verbreitet werden, ist der Wahrheitsgehalt dieser Informationen zu überprüfen: *"An der Verbreitung unwahrer Informationen besteht von vorherein kein öffentliches Interesse. Zudem ist die Beklagte sehr wohl gehalten, Informationen anderer Medienunternehmen zu überprüfen (...)."*

Die Bekanntheit einer Person in der Vergangenheit rechtfertigt nicht ohne weiteres deren Nennung in der Gegenwart: *"Über relative Personen der Zeitgeschichte darf nur vorübergehend und im Zusammenhang mit dem betreffenden Ereignis berichtet werden. Der vorliegend zu beurteilende Artikel handelt nicht von der politischen Vergangenheit des Klägers (...). Im heutigen Zeitpunkt – mehr als 14 Jahre nach seinem Ausstieg aus der Politik – ist der Kläger der Öffentlichkeit (...) nicht mehr bekannt. Seine frühere Bekanntheit stellt keinen Rechtfertigungsgrund für die persönlichkeitsverletzenden Aussagen dar".*

Patentrecht: Entscheide

Mediendecke

Beweislastverteilung

BPatGer vom 31.08.2023
(O2021_018)

Nicht rechtskräftig!

"Die Beklagte bestreitet substantiiert, dass die von der Klägerin in der Klage als unterer Teil des Tragrahmens bezeichnete (...) Ebene zum Tragrahmen gehöre. (...) Die Klägerin antwortet darauf, die Beklagte bleibe einen Beweis dafür gänzlich schuldig. Damit verkennt die Klägerin die Beweislastverteilung. Als Klägerin, die den Eingriff in den Schutzbereich ihres Patents geltend macht, hat sie diesen zu beweisen. Gelingt ihr dies nicht, trägt sie die Folgen der Beweislosigkeit."

GT4i – Einigungstarif

Verhandlung über Einigungstarif gilt als Streitigkeit mit Vermögensinteressen

BGer vom 10.10.2023
(9C_292/2023)

Ein Verfahren mit Vermögensinteresse liegt vor, wenn mit dem Verfahren letztlich und überwiegend ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird. Ein Vermögensinteresse besteht nicht nur, wenn es direkt um eine bestimmte Geldsumme geht, sondern schon dann, wenn der Entscheid unmittelbar finanzielle Auswirkungen zeitigt oder mittelbar ein Vermögensinteresse konkret beziffert werden kann. In diesen Fällen werden von den Betroffenen letztlich wirtschaftliche Zwecke verfolgt. Dass die genaue Berechnung des Vermögensinteresses nicht möglich oder dessen Schätzung schwierig ist, genügt nicht, um ein Verfahren als ein solches nichtvermögensrechtlicher Natur erscheinen zu lassen.

Es liegt auf "der Hand, dass es im [Tarif]Prüfungsverfahren vor der Schiedskommission um Vermögensinteressen geht, und zwar auch dann, wenn das Verfahren nicht einen streitigen, sondern (...) einen Einigungstarif betrifft. Von seinem Ausgang hängt nämlich ab, ob, wann und in welchem Umfang die involvierten Verwertungsgesellschaften gestützt auf einen von der Schiedskommission genehmigten Tarif Ansprüche gegenüber den Nutzerorganisationen geltend machen können."

Die Bestimmung der Spruchgebühr in Tarifgenehmigungsverfahren richtet sich sowohl bei der Prüfung eines streitigen Tarifs als auch eines Einigungstarifs nach dem dem Verfahren zugrunde liegenden Vermögensinteresse (VKEV 2 II: Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren). Dies spricht dafür, *"jedenfalls in den Fällen, bei denen die Schiedskommission (auch) vorfrageweise den Anwendungsbereich des Tarifs zu prüfen hat, als Vermögensinteresse des Tarifverfahrens vom Zustand ohne und mit Tarif bzw. von den aus dem genehmigten Tarif zu erwartenden Tarifeinnahmen der Verwertungsgesellschaften auszugehen. Vor diesem Hintergrund ist offensichtlich, dass das verfahrensrechtliche Vermögensinteresse der Verwertungsgesellschaften in eben diesen erst nach vorgängiger Tarifgenehmigung durch die Schiedskommission vereinnahmbaren Entschädigungen besteht, und zwar unabhängig davon, ob der Schiedskommission ein Einigungstarif vorgelegt wird oder einzelne Punkte des Tarifs umstritten sind"*.

Literatur

Markenrecht

Karl-Heinz Fezer (Hg.)

Verlag C.H. Beck, 5. Aufl.,
München 2023,
XLIX + 3278 Seiten, ca. CHF 360;
ISBN 978-3-406-64901-1

Die fünfte, neubearbeitete Auflage des grossen Kommentars von Karl-Heinz Fezer zum deutschen Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen liegt vierzehn Jahre nach dem Erscheinen der Voraufgabe vor. Das Buch gilt als ein Standardwerk der europäischen Markenrechtswissenschaft. Erstmals ist das Werk ein von sechzehn bestens ausgewiesenen Fachleuten verfasster Mehrautorenkommentar, wobei der Herausgeber die Kontinuität und die Einheitlichkeit des Werks und dessen Erläuterungen sichert. Das Werk nimmt sich in eindrücklicher wissenschaftlicher Durchdringung insbesondere auch der letzten Entwicklungen an, wie etwa neuer nichtkonventioneller Marken, u.a. der virtuellen oder komplexen Marken sowie der Konzeptmarken, der Kennzeichen im Internet, des Domainrechts, neuer Rechtsfragen zur rechtserhaltenden und rechtsverletzenden Benutzung sowie der jungen Rechtsprechung zu den Regeln des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes.

Foto- und Bildrecht

Endress Wanckel

Verlag C.H. Beck, 6. Aufl.,
München 2023,
XIV + 301 Seiten, ca. CHF 80;
ISBN 978-3-406-77366-2

Das in der sechsten Auflage verfasste Buch zum Foto- und Bildrecht dient der Beantwortung von Fragen rund um den Umgang mit Videos, Fotos und anderen Bildmaterialien. Nebst neuen Urteilen und Leitentscheidungen werden auch die Änderungen des Urhebergesetzes sowie der DSGVO erörtert. Weitere Schwerpunkte dieses auch in der Praxis hilfreichen Werks liegen auf den Rechtsfragen zur Bildbeschaffung und zur Veröffentlichung von Fotografien und deren Rechtsfolgen bei rechtswidriger Herstellung oder Verbreitung.

Handbuch Social-Media-Recht

Martin Gerecke

Verlag C.H. Beck,
München 2023,
XII + 413 Seiten, ca. CHF 130;
ISBN 978-3-406-792212

Das neu erschienene Handbuch über das als Querschnittsmaterie betrachtete Recht der sozialen Medien bietet einen strukturierten Überblick über die verschiedenen Rechtsgebiete und unterbreitet auch Lösungsansätze zu den zahlreichen noch offenen Fragestellungen. Nebst Fragen zur Haftung und Nutzung der Social-Media-Plattformen wird insbesondere auch der Datenschutz erläutert. Abschliessend wird das Vorgehen gegen Rechtsverletzungen in den sozialen Netzwerken erörtert.

Handbuch Europäischer Patentprozess

Thomas Bopp
Holger Kircher

Verlag C.H. Beck, 2. Aufl.,
München 2023
XXV+ 840 Seiten, ca. CHF 240;
ISBN 978-3-406-78637-2

Das passend zum Inkrafttreten des Europäischen Patentpakets erschienene Handbuch zum Europäischen Patentprozess offenbart Erörterungen zu den Rechtsgrundlagen, den Zuständigkeiten und dem Verfahren der neuen Rechtsordnung. In der nun zweiten, erweiterten Neuauflage werden zusätzlich unter anderem auch die Klage gegen Entscheide des EPA, die Widerklage in Bezug auf Lizenzen und die Organisation des EPG nach dem Brexit behandelt.

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Stämpfli Handkommentar

Peter Jung (Hg.)

Stämpfli Verlag, 3. Aufl.,
Bern 2023,
LXII + 2149 Seiten, CHF 449;
ISBN 978-3-7272-7957-7

Der vorliegende, in der dritten Auflage verfasste Handkommentar enthält eine bestens verständliche, praxisnahe Besprechung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) unter der Berücksichtigung der jüngsten Änderungen in der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lehre. Das mit reichlich Fachwissen und Erfahrung von achtzehn Autorinnen und Autoren verfasste Werk bietet eine wertvolle Übersicht und eignet sich sowohl für die Advokatur, die Gerichte und die Verwaltung als auch für das Studium.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

5. Februar 2024,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 5. Februar 2024 statt (mit fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung erschien in den INGRES NEWS 10/2023 und auf www.ingres.ch. Anmeldungen sind weiterhin willkommen.

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 Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung mit Anmeldeformular wird in den INGRES NEWS und über www.ingres.ch veröffentlicht.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

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 Kartause Ittingen durchgeführt. Die Angaben zum Tagungsthema und die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.