

November 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

SAMTHUS

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

BGer vom 02.09.2024
(4A_253/2024)

Die Marke SAMTHUS ist vom IGE für diverse – vorliegend nicht strittige – Waren der Klassen 20, 21 und 24 (u.a. Fensterbeschläge, Kochgeschirr, Moskitonetze) zur Eintragung zugelassen worden.

Die Marke SAMTHUS ist für mehrere Waren, namentlich Möbel (Klasse 20), Bürsten (Klasse 21) und Stoffe (Klasse 24), nicht unterscheidungskräftig.

SAMTHUS wird nicht als "Haus aus Samt" verstanden. Denn Samt ist "ein untaugliches und damit ungewöhnliches Material für den Bau von Häusern. Wenn eine Durchschnittsperson den Begriff SAMTHUS hört, denkt sie daher nicht an ein aus Samt angefertigtes Gebäude. Aufgrund der Atypizität dieses Materials für den Häuserbau liegt dieser Gedankengang fern. Stattdessen weckt die Stoffbezeichnung 'Samt' direkte Assoziationen zu den Möbel-, Waren- und Modehäusern, die typischerweise Textilprodukte verkaufen. Deshalb kann SAMTHUS (...) nicht als Fantasiebegriff aufgefasst werden. Die Durchschnittsperson wird SAMTHUS ohne gedankliche Umwege (...) mithin als ein Fachgeschäft und damit einen Anbieter für Samtprodukte verstehen. (...) Die [strittigen] Waren (...) gehören zum Kernsortiment eines solchen Anbieters."

Unerlaubte Verwendung einer Marke

Erloschene Mitgliedschaft

HGer AG vom 18.09.2024
(HSU.2024.30)

Nicht rechtskräftig!

Verwendet ein aus einem Verband ausgeschiedenes Mitglied auf seiner Webseite den Namen und die Marke des Verbands weiter, so besteht ein Anspruch auf vorsorgliche Beseitigung: Es "droht (...) eine Verwässerung der Marke des Gesuchstellers sowie eine Beeinträchtigung seines Rufs. Der dadurch entstehende Schaden ist kaum berechnen- und nachweisbar. Es liegt somit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil vor."

LUCKY STRIKE (fig.); et al. / Lucky Clouds (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

HGer BE vom 03.07.2024
(HG 22 74)

Beispiel einer der Marken der Klägerin:



Marke der Beklagten:



Zwischen mehreren für Tabakwaren (Klasse 34) registrierten "LUCKY STRIKE (fig.)"-Marken und der ebenfalls für Tabakwaren eingetragenen Marke "Lucky Clouds (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr.

Die seit 1871 gebrauchte Zigarettenmarke LUCKY STRIKE ist als bekannte Marke mit erhöhtem Schutzzumfang zu qualifizieren.

"Die Marken (...) sind verwechselbar ähnlich. (...) Selbst wenn aufgrund der chinesischen Schriftzeichen bzw. des unterschiedlichen Zeichenelements 'Clouds' die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen auseinanderhalten könnten, wäre davon auszugehen, dass das Publikum aufgrund der Bekanntheit der klägerischen Marke, der starken Zeichenähnlichkeit und der Identität bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren falsche Zusammenhänge zwischen den Marken vermuten würde."

MADE WITH RUBY CACAO BEANS (fig.)

Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 18.09.2024
(B-1493/2023)

Streitgegenständliche Marke:



Die u.a. für Kakaobutter (Klasse 29), Kakao und Schokolade (Klasse 30) beanspruchte Marke "MADE WITH RUBY CACAO BEANS (fig.)" ist unterscheidungskräftig, obschon der Sinngehalt der Wortelemente verstanden und die bildlich dargestellte Kakaobohne als solche erkannt wird: *"Relevant ist (...), ob der (...) Marke trotz des beschreibenden Gehalts sowohl ihrer Wortbestandteile als auch der Darstellung einer aufgeschnittenen Kakaofrucht aufgrund einer individuellen und prägnanten grafischen Gestaltung die für eine Eintragung nötige minimale Unterscheidungskraft zukommt (...). Ausschlaggebend erscheint diesbezüglich, dass sich die grafische Gestaltung der beantragten Marke nicht darin erschöpft, die wichtigsten Merkmale einer Kakaofrucht stark vereinfacht darzustellen und diese mit den Wortbestandteilen und einer Kreisfläche zu kombinieren. Bei der Darstellung der aufgeschnitten[en] Kakaofrucht handelt es sich vielmehr um eine comicartig stilisierte Zeichnung, die durch die symmetrische Auffächerung der beiden Hälften der Frucht um rund 30 Grad geprägt wird. Dabei handelt es sich durchaus um eine individuelle grafische Gestaltung mit einem entsprechenden Wiedererkennungswert. Die einzelnen Elemente der beantragten Marke fügen sich visuell zudem zu einem harmonischen und einprägsamen Ganzen zusammen."*

groupstravel.com / groupstravel.ch; groupstravel.at

Fehlende Verwechslungsgefahr

HGer AG vom 21.02.2024
(HSU.2024.3)

Massnahmeverfahren!

Die im Bereich der Gruppenunterkunftsvermittlung tätige Inhaberin der Domains "groups.swiss" und "groupstravel.com" verlangte, dass einer Konkurrentin der Gebrauch der Domainnamen "groupstravel.ch" bzw. "groupstravel.at" vorsorglich verboten werde. Das Handelsgericht weist das Massnahmegesuch ab.

Für die im Lauterkeitsrecht geltende Gebrauchspriorität ist im Bereich der Verwendung von Domainnamen nicht der Zeitpunkt von deren Registrierung entscheidend, sondern der Zeitpunkt von deren Ingebrauchnahme.

Der Begriff "groupstravel" ist im Zusammenhang mit der Vermittlung von Gruppenunterkünften *"unter keinem Gesichtspunkt originell"* und entsprechend beschreibend.

Bei der Beurteilung des Sinngehalts bzw. des beschreibenden Gehalts eines Domainnamens ist zu beachten, *"dass bei Domainnamen Leerzeichen nicht erlaubt sind. Der Internetnutzer ist es daher gewohnt, zusammengeschiedene Zeichen gedanklich zu trennen."*

Im Rahmen der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung eines mit diversen Werbemassnahmen digital beworbenen Domainnamens ist nicht nur auf die Höhe des investierten Werbebudgets und die (quantitative) Verbreitung der Werbemassnahmen abzustellen: *"Bekanntermassen werden die Wirksamkeit einer Kampagne und die Marktbekanntheit eines Zeichens nicht allein durch die Sichtkontakte und die Einzelreichweite bestimmt. Entscheidend sind weitere Faktoren, wie beispielsweise die tatsächliche Interaktion der Nutzer mit den Anzeigen und vor allem der Konversionsrate."*

Da die angesprochenen Verkehrskreise den Second-Level-Domainnamen "groupstravel" wegen fehlender Verkehrsdurchsetzung und Kennzeichnungskraft *"nicht der Gesuchstellerin zuordnen, kann die Verwendung desselben Zeichens auch keinen unlauteren Transfer der Bekanntheit oder eines besonderen Images bewirken."* Dies gilt umso mehr, als die Gesuchstellerin den Domainnamen "groupstravel.com" erst seit ein paar Monaten nutzt und der Domainnamen bloss auf die Landingpage von "www.groups.swiss" weiterleitet.

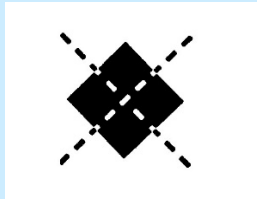
(fig.) / (fig.) – durchkreuztes Quadrat (Socken) II

Grenzen des unbedingten Replikrechts

HGer ZH vom 15.07.2024
(HG240063)

Nicht rechtskräftig!

Klägerische Marke:



Beklagte Marke:



Das Bundesgericht hatte einen Entscheid des Handelsgerichts Zürich aufgehoben und das Bestehen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zwischen den nebenstehend abgebildeten Marken verneint (BGE 4A_540/2023: sic! 2024, 519; INGRES NEWS 6/2024, 2). Für die Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr wurde die Sache an das Handelsgericht zurückgewiesen.

Wurde vor Erlass des erstinstanzlichen, sodann vom Bundesgericht aufgehobenen Handelsgerrichtsurteils ein doppelter Schriftenwechsel zu den im Raum stehenden Sachverhalts- und Rechtsfragen durchgeführt, so beginnt das Verfahren wegen der (Teil-)Rückweisung des Bundesgerichts *"nicht wieder von vorne"*, und die Parteien haben entsprechend im wiederaufzunehmenden kantonalen Verfahren nur im Rahmen des Novenrechts (ZPO 229) die Möglichkeit, Eingaben einzureichen. Den Parteien steht es auch nicht zu, unter dem Titel des unbedingten Replikrechts eine Eingabe zu machen: *"Das unbedingte Replikrecht räumt den Parteien einen Anspruch ein, zu sämtlichen Eingaben der Gegenpartei Stellung zu nehmen, falls sie dies wünschen (...). Es bildet aber keine Grundlage dafür, sich zu einem (gar höchstrichterlichen) Urteil zu äussern und dieses gegebenenfalls zu kritisieren. Diesem Zweck dienen Rechtsmittel."*

Ein intensiver Gebrauch einer Marke bedeutet *"nicht per se eine gesteigerte Bekanntheit und mithin eine erhöhte Kennzeichnungskraft."*

Ist das Vorliegen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu verneinen, so kann – sofern keine besonderen lauterkeitsrechtlichen Umstände hinzutreten – auch keine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegen.

Kundendatei

Bestimmtheit von Rechtsbegehren

HGer AG vom 20.12.2023
(HSU.2023.49)

Ein Rechtsbegehren, das ein Verwertungsverbot verlangt, für *"die von XY übermittelte Kundendatei"*, ist zu wenig bestimmt, wenn auch aus dem erstellten Sachverhalt nicht genau herausgeht, ob eine ganz bestimmte Kundendatei übermittelt wurde.

Glubschi

Guter Ruf im Rahmen des lauterkeitsrechtlichen Anlehnungstatbestands

HGer AG vom 15.02.2024
(HOR.2020.16/2)

Nicht rechtskräftig!

Urteil gestützt auf Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts vom 29.11.2023 (BGE 150 III 83; sic! 2024, 215; INGRES NEWS 1/2024, 1).

Das Verbot der unlauteren Anlehnung im Sinne von UWG 3 I e *"soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnung erfassen"*; zudem setzt es die Ausnutzung eines *"guten Rufes"* voraus: *"Allerdings setzt der 'gute Ruf', wie er für das Vorliegen einer vergleichenden Anlehnung notwendig ist, voraus, dass es sich bei den Elementen, an welche sich die Konkurrenzleistungen anlehnen, nicht um bloss beschreibende Elemente handelt."* Wenn daher die Abnehmer von glubsch-ägigen Plüschtieren die Bezeichnung "Glubschi" – wie das Bundesgericht festgehalten hat (BGE 150 III 83) – als beschreibende Angabe auffassen, *"so besteht entsprechend nicht nur keine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr. Vielmehr muss in diesem Fall auch die Herstellung einer Gedankenassoziation zwischen den klägerischen und den beklagten Produkten und damit eine lauterkeitsrechtlich unzulässige vergleichende Anlehnung bzw. Rufausbeutung ausgeschlossen werden."*

Der Tatbestand von MSchG 4 (Agentenmarke) setzt nicht voraus, dass die klagende Partei die Marke selbst entwickelte bzw. selbst gebrauchte. Vorausgesetzt wird einzig, dass die Agentin die Marke innerhalb eines bestehenden Vertragsverhältnisses (vgl. BGE 150 III 83) für die klagende Partei verwendete bzw. *"im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertriebsbeziehung mit der Klägerin schuf"*.

Medienrecht: Entscheide

Eishockey National League

Kurzberichterstattungsrecht nach RTVG

BVGer vom 10.07.2024
(A-615/2023; A-660/2023)

RTVG 72 sieht vor, dass Programmveranstalter das Recht auf aktuelle Kurzberichterstattung über öffentliche Ereignisse (hier Eishockey-Spiele der Schweizer National League) haben, soweit die Berichterstattung über diese Ereignisse durch Exklusivabreden eingeschränkt sind.

Das Recht zur Ausstrahlung von Kurzberichten beginnt unverzüglich mit Beendigung des öffentlichen Ereignisses (d.h. mit dem Schlusspfiff bei einem Eishockey-Spiel).

Das Kurzberichterstattungsrecht erfasst auch die Befugnis, Kurzberichte auf Abruf (on demand) anzubieten; erlaubt ist jedoch *"nur die unveränderte Bereitstellung der linear ausgestrahlten Sendung mit dem Kurzbericht"*.

Verstecktes Suchresultat

Fehlende Mitwirkung an einer vermeintlichen Persönlichkeitsverletzung

HGer ZH vom 21.08.2024
(HG220030-O)

Die FIFA reichte am Handelsgericht Zürich Klage gegen Google ein und verlangte, dass Letztere sicherstelle, dass in den Google-Suchergebnissen der Link auf einen bestimmten, vermeintlich persönlichkeitsverletzenden Artikel bzw. eine bestimmte Webseite nicht (mehr) erscheint. Das Handelsgericht weist die Klage ab.

Die Frage, ob hier eine weltweite Beseitigung bzw. Unterlassung angeordnet werden könnte, ist *"weder eine Frage der Zuständigkeit noch eine Frage der Passivlegitimation (...), sondern eine Frage der Verhältnismässigkeit (...). Ob eine weltweite Anordnung dem Territorialitätsprinzip widersprechen würde (...), wäre [entsprechend] im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu beurteilen"*, muss in casu wegen Abweisung der Rechtsbegehren der Klägerin aber nicht entschieden werden.

Grundsätzlich kann Google für den Betrieb seiner Suchmaschine in der Schweiz ins Recht gefasst werden. Vorliegend ist die Passivlegitimation von Google aber zu verneinen, *"da es an einer konkreten Mitwirkungshandlung fehlt"*.

Die Besonderheit des Falls liegt darin, dass der Artikel-Link, wenn nur "FIFA" ins Suchfenster eingegeben wird, wohl zwar irgendwo in den Suchergebnissen aufgelistet wird, jedoch nicht so, dass er auch gefunden, d.h. zur Kenntnis genommen wird. Damit der Artikel tatsächlich gefunden wird, sind viele zusätzliche Stichwörter in die Suchanfrage einzugeben. Diese zusätzlichen konkreten Stichwörter kann aber nur eine Person kennen und eingeben, die den streitgegenständlichen Artikel bereits kennt. *"Damit fehlt ein erforderlicher Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten der Beklagten [Google] und der Persönlichkeitsverletzung im Sinne einer Beziehung von Ursache und Wirkung und eine Mitwirkung an einer Persönlichkeitsverletzung (...) liegt nicht vor."*

Das Betreiben einer Suchmaschine allein kann nicht per se als Mitwirkung qualifiziert werden: *"Nicht jede beliebige Handlung, die lediglich 'irgendwie' fördernden Einfluss hat, jedoch nicht in hinreichend engem Zusammenhang mit der Tat selbst steht, stellt einen Tatbeitrag dar. So impliziert das Wort 'mitwirken' nicht nur ein 'wirken', sondern vielmehr ein 'mitwirken'."*

Literatur

KI-VO

Mario Martini /
Christiane Wendehorst
(Hg.)

C.H. Beck, München 2024,
XXII + 1178 Seiten, ca. CHF 220;
ISBN 978-3-406-81136-4

Der von Fachleuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verfasste Kommentar zur am 1. August 2024 in Kraft getretenen EU-Verordnung über die künstliche Intelligenz bietet eine umfassende und dichte Erläuterung der neuen Gesetzesnormen. Nebst der präzisen Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen geht die Autorenschaft auch auf praktische Gesichtspunkte ein, die durch die Beispiele ergänzt werden und beim Verständnis und der Anwendung der komplexen neuen Regeln unterstützen. Das detaillierte Stichwortverzeichnis am Ende des Buchs erleichtert das Auffinden und die Nutzung von Textstellen erheblich und vervollständigt den Kommentar zu einem Werk, das sich bestens für Anwaltschaft, Justiz, Datenschutzverantwortliche und Unternehmensjuristen eignet.

Die Rechtsfigur des Urheberpersönlichkeitsrechts – Dogmatik, Herausforderungen und Wandel

Christian Carl Cloos

Nomos, Baden-Baden 2024,
785 Seiten, CHF 250;
ISBN 978-3-7560-1864-2

Die Münchner Dissertation befasst sich mit der Rechtsfigur des Urheberpersönlichkeitsrechts, die in der fortwährenden Harmonisierung des Urheberrechts in der EU weitgehend übersehen wird und daher kaum mehr im Fokus der juristischen Auseinandersetzung steht. Im vorliegenden Werk erörtert der Autor die historische und praktische Bedeutung dieser Rechtsfigur und vergleicht verschiedene nationale Urheberrechtsnormen, wobei er die Bedeutung und Möglichkeiten des Urheberpersönlichkeitsrechts aufzeigt. Die Neubewertung dieser Rechtsfigur ist im analogen wie auch digitalen Zusammenhang von hoher Bedeutung.

Tagungsberichte

Geistige Blitze – Anlass zum 65. Geburtstag von Michael Ritscher

25. Oktober 2024,
Seminarhotel Bocken, Horgen

Das von etwa 120 Personen besuchte und unter der Mitwirkung von INGRES stattfindende Symposium zu immaterialgüterrechtlichen Themen anlässlich des 65. Geburtstags von Michael Ritscher ermöglichte eine fachliche sowie persönliche Bereicherung und würdigte gebührend die Leistungen des INGRES-Präsidenten. Bei den anregenden Vorträgen, welche unter der Moderation von Leonie Ritscher und Simon Holzer erfolgten, wirkten Felix Addor, Tobias Bremi, Lucas David, Christian Donle, Louisa Galbraith, Christoph Gasser, Burkhard Goebel, Stefan Luginbühl, Axel Nordemann, Reinhard Oertli, Peter Picht, Andrea Schäffler, Mark Schweizer, Dirk Szynka und Verena von Bomhard mit. Der anschliessende Aperitif und das Nachtessen im prächtigen Saal "Reithalle" rundeten die Veranstaltung ab.

Immaterialgüterrechtsprozesse – Stolpersteine und Fallstricke

19. November 2024,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

INGRES setzte zusammen mit dem Schweizer Verband der Richter in Handelssachen die Tagungsreihe zum Immaterialgüterrechtsprozess fort. Der Anlass mit knapp über achtzig Personen und unter Beteiligung der Handelsgerichte, des Bundespatent- und des Bundesgerichts widmete sich dem Thema "Stolpersteine und Fallstricke". Es wurden gezielte Schlaglichter auf ausgesuchte Problemfelder des Prozessrechts geworfen, wobei auch das bald in Kraft tretende revidierte Zivilprozessrecht diskutiert wurde. Mit einem Apéro Riche im Foyer des Bundesverwaltungsgerichts wurde die Veranstaltung abgerundet. Ein eingehender Tagungsbericht erscheint in der sic!

Veranstaltungen

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. Am Wochenende zuvor wird der fakultative Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg durchgeführt (Freitagabend bis Sonntagnachmittag). Das erste Mal werden auch Parallelen zum Schweizer Recht gezogen, und den Ansprüchen auf finanzielle Wiedergutmachung wird schweremotig Beachtung geschenkt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2024 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 2025 (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.