

Dezember 2020

Kennzeichenrecht: Entscheide

QUICK MILL (fig.)

Pflicht zur Stellung von Eventualbegehren

BVGer vom 09.07.2020
(B-5685/2018)

Das IGE trug die Wort-/Bildmarke "QUICK MILL (fig.)" für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11, 21, 35 und 37 ein. Streitgegenstand vor Bundesverwaltungsgericht bildete einzig die Zurückweisung für einige Waren der Klassen 7, 9, 11 und 21.

Streitgegenständliche Marke:



Vertritt eine Markenmelderin als Eventualstandpunkt die Ansicht, eine Marke sei wenigstens für bestimmte Waren, die unter einen beanspruchten Oberbegriff fallen, nicht beschreibend, so hat sie die Einschränkung der WDL auf diese angeblich nicht beschreibenden Waren als Eventualbegehren zu formulieren: Macht daher die Markeninhaberin geltend, die u.a. für Kaffeemaschinen beantragte Marke "QUICK MILL (fig.)" sei für Kaffeemaschinen ohne integriertes Mahlwerk nicht beschreibend, so hat sie eine Einschränkung auf solche Maschinen ausdrücklich zu beantragen; sie kann sich nicht mit der Begründung, das Bundesverwaltungsgericht könne jederzeit ohne weiteres weniger zusprechen als im Hauptantrag formuliert, von der Formulierung eines solchen Eventualantrags entbinden: *"Unter dem Aspekt der Eventualmaxime kann der Auffassung der Beschwerdeführerin, ein Eventualantrag könne unterbleiben, nicht gefolgt werden. Praxisgemäss nimmt das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz bei Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen keine Einschränkungen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen vor (...)"*.

Elektrische Kaffeemaschinen enthalten heutzutage Computersoftware, die u.a. auch das Mahlen der Kaffeebohnen steuern. Dennoch geht es zu weit, die streitgegenständliche Marke "QUICK MILL (fig.)" (= schnelles Mahlen) für Computersoftware zurückzuweisen: *"Vorliegend ist (...) nicht ersichtlich, inwiefern das streitgegenständliche Zeichen 'QUICK MILL' für die Ware 'Computersoftware' der Klasse 9 einen direkten Hinweis auf deren Zweckbestimmung darstellen sollte. Dass Kaffeemaschinen (und deren Komponenten wie Mühlen) heute von Software gesteuert werden mögen, reicht dazu (...) nicht aus."*

SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT

Beurteilung von Herkunftshinweisen bei Dienstleistungsmarken

BVGer vom 25.05.2020
(B-5011/2018)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE wies die für Finanz-, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen (Klasse 41) beanspruchte Marke "SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" wegen des nicht auf die Schweiz eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses als irreführend zurück. Weiter hielt das IGE fest, ihm könne nicht zugemutet werden könne, innerhalb eines Markeneintragungsverfahrens die Voraussetzungen von MSchG 49 (Wahrheitsgehalt einer Herkunftsangabe bei Dienstleistungen) zu prüfen. Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung der Marke zu.

"Im vorliegenden Fall erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen von MSchG 49 I offensichtlich (...). Der Geschäftssitz der Beschwerdeführerin befindet sich in Zürich (...). Weiter geht aus dem Handelsregisterauszug hervor, dass ein Grossteil der zeichnungsberechtigten Personen ihren Wohnsitz in der Schweiz hat (...). Dass die verfahrensgegenständliche Marke in Zukunft auf einen Dritten übertragen oder lizenziert werden könnte, ändert daran nichts. Dieses Risiko hat bereits unter der alten Markeneintragungspraxis bestanden. (...) Anhand des vorliegenden Falls wird (...) deutlich, dass auch die neu kumulativ zu erfüllenden Kriterien in MSchG 49 I durchaus einer Prüfung zugänglich sind (...). Der Prüfungsaufwand erscheint im Hinblick auf die seit der 'Swissness-Reform' präzisierten Kriterien nicht grundsätzlich grösser als unter dem alten Recht. (...) Es liegt – wie bis anhin – in der Verantwortung der Hinterleger, anhand welcher Belege sie die Herkunft ihrer Dienstleistungen glaubhaft machen. (...) Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten gehalten, wie bis anhin zumindest zu prüfen, ob es dem Hinterleger einer Dienstleistungsmarke, die eine geografische Angabe enthält, gelungen ist, die Erfüllung der Kriterien in MSchG 49 I (...) glaubhaft zu machen. Im Zweifelsfall ist eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses vorzunehmen, was insbesondere für ausländische Herkunftsangaben gilt. Ob eine genügende tatsächliche Verwaltungstätigkeit vorliegt, ist im Streitfall vom Gericht zu entscheiden (...)."

NeoGear

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 22.09.2020
(B-1892/2020)

Das Wortzeichen "NeoGear" ist für Waren im Bereich der Energieverteilung (Klasse 9) nicht unterscheidungskräftig: *"Das Zeichen 'NeoGear' hat zwar zahlreiche Bedeutungen, ist also mehrdeutig. Aber unter Bezugnahme auf die für das Zeichen beanspruchten Waren ist nur eine Bedeutung klar sinngebend."*

LOTERIE ROMANDE (fig.); LOTERIE ROMANDE JOUEZSPORT (fig.)

Irreführende Marke für nicht aus der Schweiz stammende Waren

BVGer vom 25.09.2020
(B-5280/2018; B-5382/2018)

Teilweise Rückweisung an die Vorinstanz!

Nach erfolgter Rückweisung trug das IGE am 16.11.2020 die Marken für die Klasse 41 ein.

Für Tickets (Klasse 16) und Lotteriescheine (Klasse 28) hatte das IGE die Eintragung bereits von Anfang an zugelassen. Diese beiden Waren bildeten somit nicht mehr Beschwerdegegenstand.

Streitgegenständliche Marken:



Gestützt auf die Rechtsprechung in Sachen "SWISS RE" (vgl. vorne S. 2) sind die beiden vom Schweizer Unternehmen "Société de la Loterie de la Suisse Romande" hinterlegten Marken "LOTERIE ROMANDE (fig.)" und "LOTERIE ROMANDE JOUEZSPORT (fig.)" für nicht auf die Schweiz eingeschränkte Dienstleistungen der Klasse 41 (z.B. Organisation von Lotterien) nicht irreführend. Das IGE hat noch zu prüfen, ob Ausschlussgründe im Sinne von MSchG 2 a und MSchG 2 b vorliegen.

Für nicht aus der Schweiz stammende Spiele und Spielautomaten (Klasse 28) sind die Marken dagegen irreführend und daher nicht zur Registereintragung zuzulassen.

Zeichen, die eine Herkunftsbezeichnung enthalten, bleiben in der Regel für nicht auf diese Herkunft eingeschränkte Waren selbst dann irreführend, wenn sich die Zeichen im Verkehr durchgesetzt haben: *"Pour que le motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. c LPM puisse être écarté, il ne suffit pas nécessairement que le signe en cause se soit imposé (...). En effet, l'imposition d'un signe comme marque n'exclut pas obligatoirement que ce signe reste perçu comme une indication de provenance et soit propre à induire en erreur en ce qui concerne la provenance géographique (...). Ce n'est dès lors qu'à titre exceptionnel qu'un nom géographique qui s'est imposé comme marque (...) n'est pas exclu de la protection (...). Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit en effet avoir acquis un secondary meaning (...)."* Hier ist davon auszugehen, dass eine allfällige Verkehrsdurchsetzung nichts daran zu ändern vermag, dass *"le sous-élément ROMANDE suscite clairement des attentes en lien avec la provenance des produits en cause (...). En d'autres termes, même si l'élément LOTERIE ROMANDE est perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée, la signification géographique du sous-élément ROMANDE n'est pas totalement écartée (...)."*

Beruhend auf der bundesgerichtlichen Praxis *"c'est (...) uniquement en lien avec [des] produits dérivés (Fanartikel) ou cadeaux publicitaires (Werbegeschenke) qu'un nom géographique contenu dans une désignation associée à une entreprise n'est pas compris comme une indication de provenance (...). (...) En l'espèce, il peut difficilement être soutenu que des produits tels que des jeux (classe 28) sont habituellement perçus comme de simples supports (publicitaires) de la désignation d'une entreprise associée à l'élément LOTERIE ROMANDE. (...) En l'espèce, peu importe que (...) ces produits ne soient effectivement distribués qu'en Suisse romande (...)."*

BRASSERIE FEDERAL (fig.)

Fehlende Berechtigung zur Benützung des Schweizer Wappens

BVGer vom 19.08.2020
(B-6343/2019)



Gemäss WSchG 35 kann ein Unternehmen auch unter dem revidierten Wappenschutzgesetz das Schweizer Wappen, dessen Gebrauch grundsätzlich der Eidgenossenschaft vorbehalten ist (WSchG 8), weiterbenützen, wenn *"besondere Umstände"* vorliegen.

Das Weiterbenützungsrecht kann nur *"etablierten"*, durch *"Schweizer Traditionsunternehmen"* verwendeten Zeichen zukommen. Konkret muss ein Unternehmen bereits *"seit mindestens zwei Generationen"* bestehen und nicht nur lokal auftreten, sondern *"eine landesweite Tätigkeit"* aufweisen. In casu sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

UMBRA SHEER

Freihaltebedürfnis für Kosmetika

BVGer vom 30.09.2020
(B-5608/2019)

Das IGE hiess das Gesuch um Eintragung des Zeichens UMBRA SHEER für Zahnputzmittel (Klasse 3) gut, wies dieses jedoch für Kosmetika und Körperpflegemittel (Klasse 3) zurück. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Um eine Aussage über den Sprachgebrauch eines Begriffs zu machen, sind *"Webseiten, deren top level domain anders als .ch lauten, nicht zwangsläufig irrelevant (...)". Auch eine Webseite mit einer top level domain bspw. von Nachbarländern der Schweiz kann eine gewisse Aussage über den Sprachgebrauch in der Schweiz machen, da auch schweizerische Abnehmer auf solchen Webseiten surfen"*.

Soweit UMBRA SHEER *"nicht bereits direkt beschreibend verstanden wird für z.B. eine dünn aufzutragende Lotion (...), muss festgehalten werden, dass die Kombination einer Farbe oder Farbeigenschaft mit dem Wort 'sheer' als Freihaltebedürftig zu bewerten ist."*

Diverses: Aktuelles

UK-Teil von Unionsmarken / EU-Geschmacksmustern

www.gov.uk

Auf den 1. Januar 2020 werden UK-Teile von eingetragenen Unionsmarken und -geschmacksmustern automatisch in UK-Rechte überführt. Für noch nicht eingetragene Marken und Geschmacksmuster findet keine automatische Umwandlung statt, und es gilt eine neunmonatige Antragsfrist.

Patentrecht: Entscheide

Peer-to-Peer-Protokoll

Verantwortlichkeit für bei Dritten durchgeführte Handlungen

BPatGer vom 06.10.2020
(O2019_004)

Nicht rechtskräftig!

Zum Nachweis der *"Berechtigung zur selbständigen Klage"* muss die ausschliessliche Lizenznehmerin nicht zwingend den Lizenzvertrag vorlegen; es reicht z.B. auch eine diesbezügliche Bestätigung der Patentinhaberin.

Benützt eine Beklagte ein patentrechtlich geschütztes Verfahren oder eine geschützte Vorrichtung, kann sie sich der Verantwortung nicht mit dem Vorbringen entziehen, die Vorrichtung stehe in fremdem Eigentum oder das Verfahren werde von Dritten durchgeführt, wenn die Vorrichtung oder das Verfahren unter ihrer Kontrolle stehen.

Eine Patentverletzung ist vorliegend insbesondere zu verneinen, da im Overlay-Netzwerk der Ethereum-Blockchain Daten nicht anspruchsgemäss verschoben werden.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Konsole

Ungenügende Glaubhaftmachung

HGer ZH vom 31.01.2020
(HE190354-O)

Massnahmeverfahren!

Die Herstellerin eines Gerüst-Sicherungssystems verteilte ein Flugblatt, in welchem darauf hingewiesen wurde, dass ein von einer Wettbewerberin entwickeltes und vertriebenes Zubehörteil auf keinen Fall verwendet werden dürfe, da dessen Verwendung zu Sicherheitsschwierigkeiten führe. Die Konkurrentin verlangte darauf gestützt auf UWG 3 I a und 3 I e erfolglos ein vorsorgliches Verbot solcher Aussagen.

Der Nachweis, dass das Zubehörteil gefahrlos verwendet werden kann, obliegt der Gesuchstellerin. Zu beachten ist vorliegend, dass technische Fragen *"im Vordergrund stehen, deren Beurteilung erhebliche Folgen haben, im schlimmsten Fall sogar den Absturz einer oder mehrerer Personen zur Folge haben könnte."* Unter Berücksichtigung dieser *"erheblichen potentiellen Folgen"* ist *"die Frage der Sicherheit durch einen Gutachter zu entscheiden (...). Allerdings ist das Einholen eines Gutachtens im vorliegenden Fall angesichts der Beweismittelbeschränkung im Massnahmeverfahren sowie der Raschheit des summarischen Verfahrens nicht möglich"*, weshalb das Massnahmegesuch mangels glaubhaft gemachter UWG-Verletzung abzuweisen ist.

OTTO / OTTO'S

Lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr

BGer vom 26.10.2020
(4A_152/2020)

Beispielhafte Abbildung des Auftritts von OTTO'S Schweiz:



Ein deutsches Unternehmen mit Schutzwirkung für die Schweiz liess zwischen 1959 und 2012 mehrere Marken mit dem Bestandteil OTTO eintragen. Diese Marken wurden in der Schweiz selbst nie gebraucht, beanspruchen aber kraft des Staatsvertrags Deutschland-Schweiz einen rechtserhaltenden Gebrauch auch in der Schweiz. Das 1978 gegründete Schweizer Unternehmen OTTO's AG hinterlegte Ende der 90er-Jahren mehrere Marken mit dem Bestandteil OTTO'S. Als das deutsche Unternehmen 2017 mit einem Online-Versandhandel den Schweizer Markt betreten wollte, entbrannte zwischen den Parteien Streit. Das Schweizer Unternehmen verlangte erfolgreich, dem Deutschen Unternehmen sei vorsorglich zu verbieten, für das Gebiet der Schweiz unter Nutzung der Zeichen OTTO und OTTO-VERSAND einen Versandhandel zu betreiben (vgl. sic! 2018, 729; INGRES NEWS 4/2018, 4). Im ordentlichen Verfahren wies das Kantonsgericht Luzern die Klage aber ab (INGRES NEWS 2/2019, 5). Das Bundesgericht hob diesen Entscheid auf (sic! 2020, 25; INGRES NEWS 7-8/2019, 7) und wies die Sache an das Kantonsgericht zurück, das dann die Ansprüche des Schweizer Unternehmens (weitgehend) schützte, da eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr vorliege und die markenrechtlichen Ansprüche des deutschen Unternehmens verwirkt seien. Das Bundesgericht bestätigt.

Der Staatsvertrag Deutschland-Schweiz ist so auszulegen, dass ein Markengebrauch in Deutschland als für die Schweiz rechtserhaltend angesehen werden muss, jedoch nicht, dass dieser deutsche Gebrauch auch eine lauterkeitsrechtliche Gebrauchspriorität in der Schweiz begründet.

Nachdem das deutsche Unternehmen seine prioritären markenrechtlichen Ansprüche verwirkt hat, kann *"offensichtlich"* nicht die Rede davon sein, dass das Schweizer Unternehmen keine *"schutzwürdige Marktposition"* aufgebaut hat.

"Führt das Verhalten der Beschwerdeführerinnen eine Verwechslungsgefahr herbei und sind im Rahmen einer Interessenabwägung die Interessen der Beschwerdegegnerin gewichtiger als jene der Beschwerdeführerinnen (...), ist das Verhalten unlauter (...). Einer besonderen subjektiven Vorwerfbarkeit bedarf es nicht." Das vom Kantonsgericht getroffene Fazit, wonach innerhalb einer Interessenabwägung die Interessen des Schweizer Unternehmens OTTO'S überwiegen, ist u.a. wegen der Tatsache nicht zu beanstanden, dass das Zeichen OTTO'S in der Schweiz Gebrauchspriorität genießt, sich durchgesetzt hat und in all den Jahren eine schutzwürdige Marktposition aufgebaut wurde.

Literatur

Checklisten zur Datenschutz-Grundverordnung

Implementieren, Mitigieren,
Auditieren

Peter Katko (Hg.)

Verlag C.H. Beck oHG, München
2020, XVIII + 268 Seiten, CHF
39.90; ISBN 978-3-406-72831-0

Das von einem ausgewiesenen Expertenteam verfasste Werk bietet eine erste Umsetzungshilfe hinsichtlich der umfassenden Bestimmungen der DSGVO. Der Schwerpunkt des Leitfadens wird insbesondere auf jene Bereiche gelegt, die im Alltag von praktischer Bedeutung sind. Eine kurze Einführung zur Handhabung der Checklisten führt zur Beantwortung von Fragen wie beispielsweise *"was bedeutet die Rechenschaftspflicht ('Accountability') in der Praxis?"* oder *"wie müssen Verarbeitungsverzeichnis und Datenschutz-Folgenabschätzung aufgesetzt sein?"*. Gerade dank des umfassenden Praxisbezugs ist das Buch auch der Schweizer Rechts-gemeinde zu empfehlen.

Datenschutztagung 2019 – Aktuelle Entwicklungen im Datenschutz

Ueli Kieser / Kurt Pärli /
Ursula Uttinger (Hg.)

Dike Verlag AG, Zürich et al.
2020, VII + 63 Seiten, CHF 38;
ISBN 978-3-03891-193-7

Der Vortragsniederschriften enthaltende Tagungsband widmet sich den aktuellen Entwicklungen des Datenschutzrechts. Eingehend besprochen werden namentlich die Observation, die Archivierung versus Datensparsamkeit und der Datenschutz in privaten Arbeits- und Versicherungsverhältnissen. Zudem wird eine erste Zwischenbilanz zur Revision des DSG gezogen. Einen besonderen Mehrwert bieten die praktischen Erläuterungen der Referierenden, die sich auf die jüngste Praxis und die Gesetzesrevisionen stützen.

e-Sport und Recht

Dieter Frey (Hg.)

Nomos Verlagsgesellschaft mbH
& Co. KG., Baden-Baden 2021,
388 Seiten, CHF 105;
ISBN 978-3-8487-5584-4

Das in der ersten Auflage erschienene Handbuch befasst sich eingehend mit der rechtlichen Einordnung des "eSport" unter der Berücksichtigung der verschiedenen Akteure. Nach einer umfassenden Darstellung der Grundlagen beleuchten die acht Autoren wichtige Themenbereiche, z.B. die Anerkennung des "eSport" als eigenständige Sportart, die rechtliche Stellung der Akteure, vertragliche Rechtsbeziehungen sowie regulatorische Gesichtspunkte im Zusammenhang mit "eSport-Events". Das praxisnah verfasste Werk kann zu einem ersten Referenzwerk für die neue Disziplin des "eSport" werden.

Veranstaltungen

CAS IP Law

Kursbeginn: 4. März 2021

Der Kurs findet an 15 Tagen jeweils an den folgenden Wochentagen statt: Donnerstag, Freitag, Samstag.

ZHAW School of Management and Law, Winterthur

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) bietet die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) den neuen Kurs zum "Certificate of Advanced Studies in Intellectual Property Law" an. Die Weiterbildung richtet sich an Juristinnen und Juristen sowie Personen mit technischem, naturwissenschaftlichem oder medizinischem Hintergrund. Vermittelt werden fundierte und praxisnahe Kenntnisse in einer zukunftsorientierten Branche. Weitere Informationen finden sich unter www.zhaw.ch/zwh/cas-ipl. Die ZHAW bietet auch persönliche Gespräche zur vorgängigen Erläuterung des Kurses an.

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 (unter dem Vorbehalt weitergehender behördlicher Einschränkungen) in "hybrider" Form statt. Naturgemäss wird die Zahl der persönlich anwesenden Teilnehmer eng begrenzt. Die Einladung liegt bei.

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, wird voraussichtlich in "hybrider" Form durchgeführt. Der Termin sei bitte vorzumerken. 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.

Zurich 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.