

Dezember 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

HAMILTON; Hamilton (fig.) / HAMILTON

Fehlende Warengleichartigkeit

BVGer vom 16.10.2024
(B-5386/2022)

Zwischen Armbanduhren (Klasse 14) und Messgeräten (Klasse 9) besteht keine Warengleichartigkeit: *"Die Vertriebsstätte für die gegenüberstehenden Waren sind (...) sehr verschieden. Es gibt fast keine Überschneidungen. Selbst wenn beispielsweise Stoppuhren im Sportbereich oder Zeitmessgeräte in der Physik eingesetzt werden, werden sie nicht am selben Ort wie klassische Armbanduhren nachgefragt, auch nicht in benachbarten Abteilungen in einem Warenhaus. Bei Letzteren steht die Eigenschaft, die Uhrzeit anzuzeigen, im Vordergrund und nicht die Funktion, Zeit zu stoppen."*

CAFFETTINO / Cafettone

Fehlende Verwechslungsgefahr wegen eingeschränktem Schutzumfang

BVGer vom 17.09.2024
(B-5276/2022)

Ob zwischen Nahrungsmitteln der Klasse 30 und Verpflegungsdiensten der Klasse 43 Gleichartigkeit besteht, ist differenziert zu beurteilen und hängt vornehmlich davon ab, ob spezifische Lebensmittel direkt von Produzenten ohne Zwischenhändler an Kunden abgegeben werden. So ist Gleichartigkeit gegenüber Verpflegungsdiensten etwa zu verneinen für Tee, Kaffee, Reis und Teigwaren, aber zu bejahen für Brot und Konfiseriewaren. Letztgenannte Waren *"peuvent en effet être vendus par le fabricant dans le cadre de services de restauration, par exemple dans un tea-room attendant au laboratoire de fabrication, de sorte qu'il existe un lien économique."*

Der Widerspruchsmarke CAFFETTINO (italienisch = kleiner Kaffee) kommt in Bezug auf Verpflegungsdienstleistungen (Klasse 43) nur ein eingeschränkter Schutzumfang zu. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke "Cafettone" ist deshalb selbst in Bezug auf gleichartige Waren bzw. Dienstleistungen zu verneinen.

ZARA (fig.) / zämä (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 10.09.2024
(B-2338/2022)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den Marken "ZARA (fig.)" und "zämä (fig.)" besteht auch bei identischen Waren (Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Klasse 25) keine Verwechslungsgefahr.

"Quant aux consommateurs qui resteraient imperméables à la prononciation de la langue allemande, (...) la différence de consonnes 'm/R' entre les signes opposés serait encore suffisante pour nier un risque de confusion (...). (...) Enfin, même si l'on devait relativiser cette différence de consonnes, la disposition graphique distincte (écriture noire/écriture blanche sur fond noir et forme singulière des lettres de la marque attaquée) préviendrait toute confusion (...)."

"Selon l'IPI, même si l'on ne saurait exclure qu'une petite minorité de francophones et d'italophones connaisse oralement le mot 'zämä', il serait improbable que ce mot soit généralement perçu par les francophones et les italophones comme l'équivalent suisse-allemand du mot allemand 'zusammen'. Selon elle, dès lors que le sens de 'zämä' ne sera pas directement perçu dans toutes les régions linguistiques suisses, la marque attaquée sera perçue comme un signe de fantaisie. Partant, il n'existerait pas de différence suffisamment significative pour exclure le risque de confusion (...). Il est vrai que, selon la pratique et les directives de l'IPI, il faut, mais il suffit, que le sens des marques en conflit soit perçu directement dans toutes les régions linguistiques pour contrebalancer une similitude (...). Selon le Tribunal, cette approche n'est pas convaincante. Pour que cette règle s'applique encore faudrait-il qu'il y ait suffisamment de similitudes sur les plans visuel et sonore pour faire naître un risque de confusion. Or, tel n'est précisément pas le cas, puisque seule une faible similitude sonore a été constatée (...)."

Markenrecht: Aktuelles

MMA/MMP: Revidierte Nizza Klassifikation

OMPI im Dezember 2024
www.OMPI.org

Auf den 1. Januar 2025 wird die revidierte Fassung der 12. Ausgabe der Nizza-Klassifikation in Kraft treten.

Lisdexamfetamine

Unzulässige Geltendmachung mehrerer Fassungen eines Patentanspruchs im Massnahmeverfahren

BPatGer vom 29.10.2024
(S2024_008)

Massnahmeverfahren!

In vorsorglichen Massnahmeverfahren kann ein Patent bzw. ein Patentanspruch nur in einer einzigen Fassung geltend gemacht bzw. verteidigt werden: Der Antrag der klagenden Patentinhaberin, die Rechtsbeständigkeit des Grundpatents sei für den Fall, dass das Gericht den erteilten Patentanspruch für nicht rechtsbeständig hält, in mehreren eingeschränkten Fassungen auf Rechtsbeständigkeit zu prüfen, lässt sich mit dem Zweck des vorsorglichen Rechtsschutzes nicht vereinbaren. Die Prüfung der Rechtsbeständigkeit eines Patents in mehreren Fassungen ist mit einem erheblichen Mehraufwand für Gericht und Beklagte verbunden, der in einem Verfahren mit verkürzten Fristen nicht zumutbar ist. Durch die Vorgabe, das Patent nur in einer einzigen Fassung geltend zu machen, wird der Klägerin die Erreichung des Ziels, das Produkt der Beklagten vom Schweizer Markt fernzuhalten, nicht erschwert: *"Als rationale Partei wird sie das Patent in der engsten Fassung geltend machen, in der es noch verletzt ist (...). Wenn es sich in dieser Fassung als voraussichtlich nicht rechtsbeständig erweist, wären auch breitere Anspruchsfassungen voraussichtlich nicht rechtsbeständig (...), und durch das Stellen von Hilfsanträgen wäre nichts gewonnen. Zwar kann die Beklagte eine engere Anspruchsfassung leichter umgehen, indem sie eine abgewandelte Ausführungsform auf den Markt bringt. Die Gefahr, dass ein Unterlassungsgebot durch eine abgewandelte Ausführungsform umgangen wird, besteht jedoch immer. Der Klägerin steht es frei, dann erneut ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen zu stellen, und sie ist auch frei, in diesem weiteren Massnahmeverfahren das Patent in einer anderen Fassung geltend zu machen (...)."*

Der Antrag der Klägerin, der Beklagten sei im Sinne einer Gleichbehandlung im Gegenzug zu verbieten, neue Nichtigkeitsgründe vorzubringen, d.h. solche, die nicht bereits im EPA-Beschwerdeverfahren vorgebracht wurden, ist abzuweisen: *"Der Antrag der Klägerin würde im Ergebnis bewirken, dass das angerufene Gericht an die Entscheidung der Beschwerdekammer gebunden ist (...). Eine solche Bindungswirkung ist dem Schweizer Recht ebenso fremd wie eine 'Gültigkeitsvermutung' zugunsten eines erteilten Patentes. (...) Der Beklagten die Verteidigungsmittel zu beschneiden, würde diese ungleich schwerer treffen als die Klägerin die Aufforderung, das Patent nur in einer einzigen Fassung geltend zu machen. Wie (...) dargelegt, entstehen der Klägerin dadurch keine wesentlichen Nachteile."*

Glubschi

Guter Ruf im Rahmen des lauterkeitsrechtlichen Anlehnungstatbestands

BGer vom 17.09.2024
(4A_166/2024; 4A_172/2024)

Zum ersten in dieser Sache ergangenen Bundesgerichtsentscheid: BGE 150 III 83; sic! 2024, 215; INGRES NEWS 1/2024, 1.

Zum angefochtenen Urteil, das zum vorliegend besprochenen Bundesgerichtsurteil geführt hat: HGer AG vom 15.02.2024 (HOR.2020.16; INGRES NEWS 11/2024, 5).

Eine verbotene Anlehnung im Sinne von UWG 3 I e kann nur vorliegen, wenn die Originalausstattung einen Ruf aufweist, der durch die Anlehnung ausgenutzt werden könnte: *"In der Doktrin wird zutreffend ausgeführt, eine Anlehnung mache praktisch nur Sinn, wenn das Vergleichsobjekt über einen gewissen Ruf verfügt (...). (...) Der Gesetzgeber bezweckte mit dieser Tatbestandsvariante unlauteren Handelns einzig den Schutz vor Rufausbeutung und stellte klar, dass nicht jede anlehnend-vergleichende Werbung unzulässig sei (...). Insofern bildet das Vorhandensein eines Rufes notwendiges und zusätzliches Tatbestandsmerkmal für eine nach UWG 3 I e verpönte unnötige Anlehnung".*

Eine vergleichende Anlehnung (UWG 3 I e) setzt zudem notwendig voraus, dass es sich bei den Elementen, an welche sich eine Konkurrenzausstattung angeblich anlehnt, nicht bloss um beschreibende Elemente handelt: *"Rein beschreibende Elemente vermögen dem Vergleichsprodukt kein Image zu verschaffen, das der Verletzer auf sein Produkt transferieren könnte."*

Kreiert ein Distributor ohne vertragliche Abmachung eine eigene (zusätzliche) Marke, um die zu vertreibenden Produkte zu bewerben, so liegt in Bezug auf diese Marke kein Agentenverhältnis im Sinne von MSchG 4 vor: *"Anders als für den rechtserhaltenden Gebrauch kann für den rechtsbegründenden Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht genügen, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. (...) Der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten führt nicht zur Begründung eines eigenen, sonst noch nicht bestehenden Rechts des Geschäftsherrn an der vom Agenten hinterlegten Marke (...). (...) Wurde die Marke, wie in casu, einzig durch den Agenten gebraucht, vermag dies nicht zum Erwerb einer besseren Berechtigung des Geschäftsherrn durch stellvertretenden Gebrauch zu führen."*

MSchG 4 betrifft den Sachverhalt, bei welchem der Agent sich eine "fremde", d.h. eine Marke des Geschäftsherrn anmasst: *"Fremdheit muss aber entfallen, wenn der Geschäftsherr an der hinterlegten Marke gar nicht über ein eigenes besseres Recht verfügt. Entsprechend kann er den Agenten mangels eigenem Recht nicht vertraglich zum Gebrauch einer 'fremden' Marke ermächtigen."*

Urheberrecht: Entscheide

Zeichentrickfilm

Auslegung von Urheberrechtsverträgen

KGer VS vom 27.12.2023
(C1 19 210)

Von im Kreativbereich bzw. im Bereich der Auswertung von Urheberrechten beruflich tätigen Personen kann erwartet werden, dass sie den Unterschied zwischen Lizenz und Abtretung kennen: *"Le contrat a d'ailleurs été conclu entre professionnels. En effet, le demandeur se décrit comme auteur-producteur de dessins animés pour enfant (...). Par le passé, il a été musicien professionnel, a fondé une maison de disques et a créé un festival (...). Quant à F SA, elle était active dans la production et l'exploitation de toute œuvre audiovisuelle, musicale ou documentaire. Il faut donc partir de l'idée que les parties ont volontairement utilisé le terme cession respectivement licence, dont elles avaient conscience de la portée respective."*

Rechtsdienst

Fehlender Entschädigungsanspruch bei juristischen Angestellten von Verfahrensparteien

HGer SG vom 02.07.2024
(HG.2023.6-HGK)

Urheberverwertungsgesellschaften haben *"nur in begründeten Fällen"* Anspruch auf eine über den Ersatz notwendiger Kosten hinausgehende Entschädigung, wenn sie sich vor Gericht durch ein Mitglied ihrer Rechtsabteilung vertreten lassen: Bei der Vertretung durch den eigenen Rechtsdienst vor Gericht handelt es sich um nicht entschädigungspflichtige *"Ohnehin-Kosten"*, da die Tätigkeit der Klägerin einen im Urheberrecht qualifizierten Rechtsdienst voraussetzt. Die Entschädigungsregelung der Zivilprozessordnung privilegiert bewusst die unabhängige Rechtsvertretung. Würde eine Partei, die sich von bei ihr angestellten und damit abhängigen Juristen (mit oder ohne Anwaltspatent) vertreten lässt, nach den Grundsätzen der Honorarordnung entschädigt, würde letztlich das Monopol der von der Mandantschaft unabhängigen Rechtsanwaltschaft in Frage gestellt: *"Ob dies gerechtfertigt ist oder ob es sich bloss um das Ergebnis des Lobbyings eines Berufsstandes handelt, ist keine juristische, sondern eine politische Frage. Jedenfalls kann die fehlende Unabhängigkeit der bei einer Verfahrenspartei angestellten Rechtsvertretung gegenüber der freiberuflichen externen Anwaltschaft nicht einfach monetär kompensiert werden, indem eine nach der Honorarordnung bemessene Parteientschädigung um einen Drittel gekürzt wird."*

Designrecht: Aktuelles

HMA 1960 und Locarno-Klassifikation

WIPO im Dezember 2024
www.OMPI.org

Auf den 1. Januar 2025 wird die Anwendung des Haager Musterabkommens in seiner Version von 1960 (HMA 1960) eingefroren. Auf das gleiche Datum hin wird eine neue Fassung der Locarno-Klassifikation in Kraft treten.

Diverses: Entscheide

Filmproduzenten

Keine mehrwertsteuerliche Ausnahme für Filmproduzenten

BVGer vom 20.09.2024
(A-5963/2023)

Nicht rechtskräftig!

Von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind u.a. die Lieferung von Werken kultureller Natur durch deren Urheber sowie von den Verlegern zur Verbreitung dieser Werke erbrachte Dienstleistungen (vgl. u.a. MWStG 21 II Ziff. 16).

Ob pornografische Filme, die als urheberrechtlich geschützte Werke qualifizieren, als *"kulturelle"* Darbietungen im Sinne der Mehrwertsteuergesetzgebung anzusehen sind, ist offen, obschon solchen Filmen *"mit Blick auf den grundrechtlichen Schutz der Kunstfreiheit (...) ein kultureller Wert nicht von vornherein grundsätzlich abgesprochen werden"* kann.

Filmproduktionsgesellschaften gelten nicht als Urheber nach MWStG 21. Sie können nur insoweit von der Ausnahme gemäss MWStG 21 profitieren, als sie als Verleger qualifizieren. Verleger kann nur sein, wer u.a. eine Pflicht zur Vervielfältigung und zum Vertrieb eines Werks hat: *"Insoweit die Beschwerdeführerin geltend machen will, es seien sämtliche Dienstleistungen zur Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Werken von der Steuer ausgenommen (unabhängig davon, ob es sich um Leistungen von Verlegern oder von Filmproduzenten handelt), kann ihr nicht gefolgt werden. Gemäss der Verwaltungspraxis sind Dienstleistungen von Filmproduktionsgesellschaften wie etwa Leistungen im Bereich der Abtretung von Verwertungsrechten nicht von der Steuer ausgenommen (...). Dies ist im Hinblick auf den Gesetzeswortlaut nicht zu beanstanden. Filmproduzenten werden in MWStG 21 nicht ausdrücklich genannt. Auch der Entstehungsgeschichte lassen sich keinerlei Hinweise entnehmen, dass der Gesetzgeber beabsichtigte, Filmproduzenten in den Genuss der Steuerausnahme kommen zu lassen (...)."*

Literatur

Praxishandbuch Softwarerecht

Jochen Marly

C.H. Beck, 8. Aufl.,
München 2024,
LI + 1166 Seiten, ca. CHF 220;
ISBN 978-3-406-80524-0

Nach sieben von Jochen Marly herausgegebenen Auflagen liegt nun die achte Auflage des Standardwerks zum deutschen und europäischen Softwarerecht vor, welche neu von David Bomhard und Kristina Schreiber herausgegeben wurde. Das Werk nimmt sich insbesondere den neuen Themen wie Datenwirtschaftsrecht, digitales Verbrauchervertragsrecht und Entwicklung und Einsatz von künstlicher Intelligenz an und legt damit erneut ein auch für die Schweizer Praxis beachtenswertes Praxishandbuch zum Rechtsschutz von Computerprogrammen durch Urheber-, Patent- und Markenrecht sowie durch das UWG vor. Ein wichtiger Teil des Buchs widmet sich erneut den AGB sowie den spezifischen Softwareverträgen und bietet neu einen "modularen Baukasten", bestehend aus den wichtigsten Vertragsgrundlagen.

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 Winter-sportgebiet Flumserberg durchgeführt (Freitagabend bis Sonntagnachmittag). Das erste Mal werden auch Parallelen zum Schweizer Recht gezogen, und den Ansprüchen auf finanzielle Wiedergutmachung wird schergewichtig Beachtung geschenkt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2024 bei und ist auf www.ingres.ch abrufbar. Anmeldungen sind gerne noch möglich.

Kick-Off Event Young INGRES

3. April 2025,
Museum für Gestaltung, Zürich

Zum Auftakt von Young INGRES findet ein exklusiver Event statt, bei dem drei renommierte Referenten spannende Vorträge zu aktuellen Themen des gewerblichen Rechtsschutzes halten. Sie geben wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Entwicklungen dieses Rechtsgebiets. Vor den Vorträgen können Sie an einer Museumsführung teilnehmen. Beim Apéro nach den Vorträgen haben Sie die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und Teil der wachsenden Young INGRES-Gemeinschaft zu werden. Die Einladung mit Anmeldeformular 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 2025 (wieder am Freitagabend und Samstagvormittag) in der malerischen Kartause Ittingen durchgeführt. Die genauen 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./23. 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.

Young INGRES

Young INGRES

Die neue Gruppe von INGRES für junge Talente

Young INGRES ist die neue Gruppe von INGRES für junge Talente im Immaterialgüterrecht und ergänzt INGRES. Das Ziel von Young INGRES ist es, eine Plattform für all jene jungen und jüngeren Leute zu schaffen, welche vom Immaterialgüterrecht begeistert oder doch daran interessiert sind. Der Fokus liegt in der Förderung des Austauschs zwischen Immaterialgüterrechtstalente und der Integration junger Talente in der IP-Community. Besonders willkommen sind "Young Professionals", Studierende und alle, die Interesse am Ideenaustausch und an der Vernetzung im Bereich des Immaterialgüterrechts haben.