

Juli/August 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

Like (fig.) / (fig.) Daumen hoch

Fehlende Verwechslungsgefahr – Fehlender Spill-Over-Effekt

BVGer vom 25.06.2024
(B-1080/2024)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden nebenstehend abgebildeten, für "Online Social Networking-Dienstleistungen" (Klasse 45) eingetragenen Marken besteht keine Verwechslungsgefahr: *"Werden die Bildelemente isoliert betrachtet, bleibt das (abstrakte) Motiv 'Daumen hoch' im Gedächtnis. Der Schutz einer Marke erstreckt sich aber nicht auf das blosse Motiv (...). Durch die unterschiedliche Ausgestaltung des Handgelenkbereichs weichen die entfernt ähnlichen Zeichen doch erkennbar voneinander ab. Zur Unterscheidung trägt bei, dass die Widerspruchsmarke noch den Schriftzug 'Like' enthält. (...) In Hinblick auf Online social networking Dienstleistungen ist das Motiv 'Daumen hoch' ein verbreitetes Symbol (...). Es handelt sich folglich um eine elementare Aussage, welcher originär bloss schwache Kennzeichnungskraft zukommt."*

"Weil eine grosse Anzahl Nutzende (...) Facebook-Seiten besuchen (...), ist zwar anzunehmen, dass viele Abnehmer ein 'Daumen hoch'-Symbol oder das Wort 'Like' im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der [Widersprechenden, d.h. des Meta-Konzerns] kennen. Dass es sich deshalb beim Zeichen um eine bekannte Marke handelt, die somit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, vermag die [Widersprechende] aber nicht glaubhaft zu machen (...). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, werden das Symbol und der Begriff bloss als Funktionen wahrgenommen, mit denen Zustimmung zu gewissen Inhalten ausgedrückt werden kann, und nicht als Kennzeichen zur Unterscheidung der Dienstleistungen der [Widersprechenden]. (...) Weil schliesslich (...) ein sog. Spill-Over-Effekt einer Marke, die nicht Teil der Anmeldung ist, abzulehnen ist bzw. nicht zu den geschützten Funktionen der Marke gerechnet wird (...), erhöht auch die Bekanntheit der Wortmarke FACEBOOK die Kennzeichnungskraft des vorliegenden Zeichens nicht."

Reico

Verfahrensschritte bei einer Stufenklage

BGer vom 23.04.2024
(4A_605/2024)

Vgl. u.a. auch BGE 143 III 216; sic! 2018, 402 (BGer 4A_429/2017); INGRES NEWS 5/2018, 4 (BGer 4F_11/2018); sic! 2023, 341 (BGer 4A_286/2022)

Wird in einem Stufenklage-Verfahren mittels Bundesgerichtsentscheid über die erste Stufe (Auskunft) letztinstanzlich rechtskräftig entschieden, beginnt die zweite Stufe (Schadenersatz), ohne dass das zuständige kantonale Gericht förmlich die erste Stufe für abgeschlossen erklären muss. Setzt das kantonale Gericht daher nach erfolgtem Bundesgerichtsentscheid zur Auskunftspflicht Frist zur Einreichung eines (weiteren) Schriftsatzes an, so bezieht sich diese Aufforderung auf die zweite Stufe (Schadenersatz). Wird kein Schriftsatz eingereicht, ist dies als Verzicht zu werten und das kantonale Gericht hat den Abschluss des Schriftenwechsels sowie den Eintritt des Aktenschlusses für die zweite Stufe (Schadenersatz) zu verfügen.

Finanzieller Profit

Missbräuchliche Markenhinterlegung

HGer ZH vom 19.01.2024
(HG230108-O)

Besteht ein genügendes Feststellungs- bzw. Rechtsschutzinteresse an einer Kennenichtigkeitsklage, fällt dieses Interesse nicht weg, weil auch ein Widerspruchsverfahren gegen die streitgegenständliche Marke hängig ist: *"Das Widerspruchsverfahren ist ein rasches und kostengünstiges Verwaltungsverfahren sui generis mit beschränkter Kognition auf relative Ausschlussgründe im Sinne von MSchG 3 I c, dessen Entscheid bloss vorläufiger Natur ist und weder die Zivil- noch die Strafgerichte bindet (...). Es steht damit einem Entscheid des [Zivil]Gerichts nicht entgegen."*

"Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre kann für eine registrierte Marke namentlich dann kein Schutz beansprucht werden, wenn sie nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden ist, sondern in missbräuchlicher Weise, beispielsweise um die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, vom Ruf eines Dritten bzw. dessen Zeichen zu profitieren, einen Dritten bei der Aufnahme oder Fortführung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (...). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts ex tunc dar".

Vorliegend ist erstellt, dass die Markeninhaberin die streitgegenständliche Marke nicht mit einer Gebrauchsabsicht hinterlegt hat, sondern einzig mit dem Ziel, vom guten Ruf und der Bekanntheit der Marke zu profitieren und durch deren Verkauf finanziellen Profit zu erlangen.

Teilweise fehlende Unterscheidungskraft

WORLD ECONOMIC FORUM

BGer vom 26.04.2024
(4A_607/2023)

Das IGE liess die Eintragung der Wortmarke WORLD ECONOMIC FORUM für unterschiedlichste Dienstleistungen der Klassen 36 (u.a. Vermietung von Büroräumlichkeiten), 39 (u.a. Transport) und 43 (u.a. Reiseveranstaltungsdienstleistungen) zu. Für Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen (Klasse 43) verweigerte das IGE dagegen die Eintragung in das Markenregister. Bundesverwaltungsgericht (vgl. INGRES NEWS 1/2024, 3) und Bundesgericht bestätigen.

"Auch wenn zutreffen mag, dass der Begriff 'Forum' sowohl im Sinne eines physischen Ortes als auch abstrakt als Plattform oder Personenkreis verstanden werden kann, ist nicht von der Hand zu weisen, dass 'Wirtschaftsforum' bzw. 'Weltwirtschaftsforum' als Hinweis auf eine Veranstaltung verstanden wird, die sich mit (Welt-)Wirtschaftsfragen beschäftigt. Der Umstand, dass eine solche Veranstaltung unter anderem ausschliesslich online oder hybrid durchgeführt werden kann, ändert nichts daran, dass auch Präsenzveranstaltungen erfasst sind und Restaurantdienstleistungen mit einem örtlichen Bezug erbracht werden. Die vorinstanzliche Erwägung, nach der das Zeichen WORLD ECONOMIC FORUM von den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar als Hinweis auf den Erbringungsort bzw. den Rahmen verstanden werde, in dem die beanspruchten – und für Wirtschaftsforen typischen – Restaurantdienstleistungen angeboten werden, ist daher nicht zu beanstanden."

Cannamed / Swiss CannaMed (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 28.05.2024
(B-3923/2023)

Angegriffene Marke:



Im Zusammenhang mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Klasse 5) sowie Gesundheits- und Schönheitspflege (Klasse 44) wird der Markenbestandteil CANNA "als Trunkierung für Cannabis wahrgenommen und verstanden."

Die angegriffene Marke "erweckt (...) den Eindruck einer schweizerischen Version der Widerspruchsmarke." Trotzdem besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken für gleichartige und identische Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr, da sich die Widerspruchsmarke "im beschreibenden Sinngehalt 'medizinischer Cannabis' bzw. 'Cannabis Medizin'" erschöpft und ihr daher, "wenn überhaupt", nur eine sehr schwache Kennzeichnungskraft zukommt. "Es schadet der angefochtenen Marke unter diesem Gesichtspunkt nicht, dass ihre einzigen Zusätze, mit welchen sie sich von der Widerspruchsmarke abhebt, ebenfalls kaum kennzeichnungskräftig sind".

Traumeel / TRAUMAGEL

Teilweise fehlende Kennzeichnungskraft einer mittels Widerspruchs angegriffenen Marke

BVGer vom 22.05.2024
(B-6639/2023)

In einem Widerspruchsverfahren ist das Gericht an einen Markeneintragungsentscheid gebunden, d.h. das Gericht hat vom rechtsgültigen Bestand einer (angegriffenen) Marke auszugehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke deswegen "per se" als kennzeichnungskräftig anzusehen ist.

Ist eine mittels Widerspruchs angegriffene Marke für gewisse Waren beschreibend und kommt ihr folglich für diese Waren keine Kennzeichnungskraft zu, kann in diesem Umfang, d.h. in Bezug auf diese Waren, (trotz Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit) ein gegen die Marke erhobener Widerspruch von vornherein nicht gutgeheissen werden.

Die angegriffene Marke TRAUMAGEL (gelesen als Trauma-Gel) ist u.a. für Arzneimittel zur Wundbehandlung sowie Blutstillung (Klasse 5) beschreibend.

Soweit die angegriffene Marke TRAUMAGEL andere Arzneimittel beansprucht, für welche sie nicht beschreibend ist, ist sie mit der Widerspruchsmarke "Traumeel" verwechselbar ähnlich und somit zu widerrufen.

Inhalator (3D)

Fehlende originäre Unterscheidungskraft

BVGer vom 22.05.2024
(B-459/2023)

Streitgegenständliche Marke:



Die nebenstehend abgebildete, für pharmazeutische Präparate (Klasse 5) und Inhalatoren (Klasse 10) beanspruchte Formmarke ist nicht originär unterscheidungskräftig.

"Die Abnehmerinnen und Abnehmer erkennen aufgrund des mundgerecht geformten und mit einer Öffnung versehenen Innenelements, dass das beanspruchte Zeichen einen Inhalator wiedergibt."

"Selbst wenn der vorliegenden Form eine gewisse gestalterische Qualität nicht abgesprochen werden kann, weicht diese nicht auffällig genug vom gewohnten und erwarteten Formenschatz ab. Dieser umfasst auch ovalförmige Inhalatoren. (...) Die Abnehmerinnen und Abnehmer erkennen mangels auffälliger Eigenheiten in der Form keinen Herkunftshinweis, sondern eine Ausgestaltung unter vielen. Die ästhetischen und funktionellen Merkmale reichen nicht aus, um dem Zeichen in seiner Gesamtheit eine Wirkung auf die betriebliche Herkunft zu verleihen und sich im Gedächtnis der Abnehmerinnen und Abnehmer zu verankern."

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Madrid-System: Katar als neues Mitglied

OMPI im Juli 2024
www.OMPI.org

Katar ist dem Madrider-Markensystem beigetreten. Seit dem 3. August dieses Jahres können IR-Marken unter dem Regime des MMP auch für Katar hinterlegt werden. Das Madrider-System umfasst damit aktuell 114 Mitglieder, die 130 Staaten abdecken.

Urheberrecht: Entscheide

GT K – Konzerttarif

Rechtliche Qualifikation des Live-Streamings – Definition des Senderechts

ESchK vom 23.01.2024

Nicht rechtskräftig!

Beim Live-Streaming eines Konzerts über das Internet handelt es sich um eine *"lineare Nutzung (...), die nicht vom Recht erfasst wird, das betreffende Werk 'so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben' (URG 10 II c in fine). Wann das Werk zugänglich gemacht wird, entscheidet einzig der Konzertveranstalter (...). Ebenso unbestritten ist, dass das Live-Streaming selbst kein Vortragen, Aufführen oder Vorführen im Sinne von URG 10 II c ist (...). Auch ein (...) 'anderswo wahrnehmbar' machen liegt beim Live-Streaming nicht vor, weil die Konzertveranstalter das Werk mit dem Streaming zwar linear zugänglich, nicht aber selbst wahrnehmbar machen. (...) Demgegenüber ist das lineare Zugänglichmachen über das Internet – im Unterschied zum interaktiven Zugänglichmachen ('on demand') – nichts anderes als ein Senden mittels einer Einrichtung, die mit Radio und Fernsehen im Ergebnis technisch vergleichbar ist, nämlich dem Internet oder anderer Kommunikationsnetzwerke. Entsprechend fällt die seitens (...) der Konzertveranstalter (...) vorgenommene Handlung des Live-Streaming unter das Senderecht gemäss URG 10 II d. Dieses erfasst alle Arten der öffentlichen, gleichzeitigen und an eine unbestimmte Anzahl von Adressaten gerichtete Übertragung eines Werks mit Mitteln der Telekommunikation zu einem vom Anbieter bestimmten Zeitpunkt, wobei es bei technologieneutraler Betrachtung keine Rolle spielen kann, mit welchen Technologien die Datenübertragung erfolgt"*.

Kartellrecht: Entscheide

VPVW-Stammtisch

Verteilung von Verfahrenskosten nach Kopf

BGer vom 16.04.2024
(2C_785/2022)

Vgl. zum seit Jahren andauernden Verfahren u.a. auch sic! 2016, 464; INGRES NEWS 10/2018, 3; sic! 2020, 105; sic! 2023, 182.

Bei sanktionierten horizontalen Kartellen sind die Verfahrenskosten "nach Kopf" zu verteilen: *"Bei horizontalen Kartellen sind sämtliche betroffenen Unternehmen gleichermaßen am kartellrechtswidrigen Verhalten beteiligt. Massgebend ist nämlich die Beteiligung an der Abrede als solche und nicht (...) eine prozentuale Beteiligungsquote. Die Beteiligung an der Abrede an sich veranlasst denn auch das Sekretariat (...) der WEKO, ein Verfahren gegen eine bestimmte Anzahl Unternehmen zu eröffnen und durchzuführen. Entsprechend verursacht jedes an einer Abrede beteiligte Unternehmen das Untersuchungsverfahren zu gleichen Teilen."*

Divers: Entscheide

Anwalts-AG

Patentanwälte als Inhaber und Geschäftsführer einer Anwalts-AG

VwGer ZH vom 21.03.2024
(VB.2022.00753)

Laut dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) und der dazu ergangenen Rechtsprechung haben bei einer Anwalts-Aktiengesellschaft das Aktionariat und der Verwaltungsrat aus in kantonalen Anwaltsregistern eingetragenen Anwälten und Anwältinnen zu bestehen (BGE 144 II 147; BGE 147 II 61). Das Verwaltungsgericht Zürich hat nun entschieden, *"dass als Personen, die (...) 'in einem kantonalen Register eingetragen sind', auch solche gelten, die (...) im eidgenössischen Patentanwaltsregister registriert und zudem zur Vertretung vor dem Bundespatentgericht zugelassen"* sind. Das Gericht hält fest, dass die *"Anforderungen an die Unabhängigkeit für eine berufsmässige Parteivertretung im Sinn von PatGG 29 I inhaltlich grundsätzlich nicht von denjenigen an die Unabhängigkeit i. S. v. BGFA 8 I d abweichen"* und entsprechend *"eine Präsenz unabhängiger Patentanwältinnen und Patentanwälte im Sinn von PatGG 29 im Aktionariat, dem Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung einer Anwalts-AG die institutionelle Unabhängigkeit der angestellten Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte im Sinn von BGFA 8 I d nicht kompromittieren würde."* Zudem erscheint es als *"nicht verhältnismässig, angesichts bloss geringfügiger Differenzen im Schutzniveau des Berufsgeheimnisses von Patentanwältinnen und -anwälten eine Beteiligung solcher Personen im Aktionärskreis oder Verwaltungsrat einer Anwalts-AG auszuschliessen."*

Literatur

Wissen, Wille und Erklärungen von Maschinen

Melinda F. Lohmann

DIKE Verlag, Zürich et al. 2024, LXXVI + 349 Seiten, CHF 112; ISBN 978-3-03891-651-2

Die der Universität St. Gallen vorgelegte Habilitationsschrift erörtert namentlich den Vertragsabschluss bei Maschinen und die vertragliche Gültigkeit von Maschinenerklärungen. Dabei wird insbesondere der gegenseitige Einsatz von Algorithmen beim Vertragsabschluss zwischen Maschinen (M2M) untersucht. Ebenso vermittelt das Werk Kenntnisse zu algorithmischen Systemen aus rechtlicher Sicht. Die national rechtliche Bestandesaufnahme wird durch die Analyse ausländischer Regeln ergänzt. Zuletzt werden mögliche Ansätze für die Schweizer Gesetzgebung beleuchtet, die sich aus den ausländischen Lösungen ableiten lassen.

Web Trackings and its Effects on Online Privacy

Salome Kohler

DIKE Verlag, Zürich et al. 2024, XV + 221 Seiten, CHF 88; ISBN 978-3-03891-634-5

Die in englischer Sprache verfasste Zürcher Dissertation behandelt die – trotz der DSGVO-Vorgaben – noch immer als mangelhaft erachtete Gesetzgebung zum "Tracking" im Internet und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die digitalen Persönlichkeitsrechte. Hierzu werden die Gesetzgebungen der EU und der USA untersucht und Lösungsvorschläge aufgezeigt. Aus der Untersuchung folge, dass eine strengere Gesetzgebung notwendig sei, zumal ersichtlich sei, dass den Internetnutzern das Ausmass des "Trackings" ihrer Daten nicht bekannt sei.

Protection des données

Sandra Husi-Stämpfli /
Anne-Sophie Morand /
Ursula Sury / Livio di Tria /
David Dias Matos

Schulthess, Genf et al. 2024, XXI + 387 Seiten, CHF 88; ISBN 978-3-7255-8941-8

Das Lehrbuch zum Datenschutzrecht aus der Reihe "litera B" ist das französischsprachige Äquivalent zur deutschsprachigen, im Frühjahr 2024 erschienenen Ausgabe und verdeutlicht ebenso systematisch und praxisnah die aktuelle Materie des Datenschutzes. Zahlreiche Praxisbeispiele ergänzen das Werk und tragen zum Verständnis der Theorie bei. Auch wird die französische Fassung mit einem Kapitel zur Umsetzung in der Praxis abgeschlossen, u.a. zu Managementsystemen für den Datenschutz. Das Grundlagenwerk richtet sich an das Studium wie auch an die Praxis.

Aspects juridiques de l'intelligence artificielle

Alexandre Richa /
Damiano Canapa (Hg.)

Stämpfli Verlag, Bern 2024, XIV + 167 Seiten, CHF 89; ISBN 978-3-7272-6431-3

Das Werk, verfasst in französischer Sprache im Anschluss an das von der Universität Lausanne veranstaltete CECIDAC-Kolloquium, behandelt zahlreiche rechtliche Gesichtspunkte der künstlichen Intelligenz (KI). In sechs Aufsätzen werden Themen wie der Entwurf einer europäischen Regelung zur KI, die Urheberrechte an von KI verwendeten Daten sowie an durch KI erstellten Bildern, die Schnittstellen zum Wettbewerbsrecht, die Durchsetzbarkeit des PrHG gegenüber Anbietern von KI sowie die rechtlichen und praktischen Überlegungen zum Angebot von KI erörtert.

Tagungsberichte

Mitgliederversammlung des INGRES

2. Juli 2024,
Lake Side, Zürich

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Ritscher zur Mitgliederversammlung berichtete der Geschäftsführer Christoph Gasser zu den jüngsten INGRES-Tagungen, worauf Michael Ritscher die nächsten INGRES-Anlässe vorstellte. Die Mitgliederversammlung genehmigte die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2023 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach Verlesung des Revisionsberichts (Benedikt Schmidt), belies den Mitgliederbeitrag bei CHF 270 bzw. CHF 20 für Studierende, wählte Lara Dorigo nach den Austritten von Meinrad Vetter und Reto Hilty neu in den Vorstand und bestätigte diesen ansonsten in unveränderter Zusammensetzung.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2024,
Lake Side, Zürich

Die von über 150 Personen besuchte Tagung ermöglichte erneut einen Rückblick auf die jüngste Praxis der Ämter und Gerichte im Immaterialgüterrecht und einen Ausblick auf wichtige Ereignisse. In Erörterung der Fälle namentlich der letzten zwölf Monate sowie kommender Rechtsentwicklungen wirkten Susanne Finklenburg, Andrea Mondini und Mark Schweizer zum Patentrecht mit, Catherine Chammarin, Sandra Marmy-Brändli und Reinhard Oertli zum Urheber- und IT-Recht sowie Barbara Abegg, Selim Haktanir und Marc Steiner zum Kennzeichenrecht. Der Aperitif auf dem Balkon des Lake Side rundete die Veranstaltung ab. Die nächste Tagung "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz" folgt am Dienstag, 1. Juli 2025, an gleicher Stätte mit einem Aperitif auf einem Schiff auf dem Zürichsee.

Veranstaltungen

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Erschöpfung von Markenrechten

29./30. August 2024,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird unter dem Tagungstitel "Die Erschöpfung von Markenrechten" am 29. und 30. August 2024 in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Einladung mit Anmeldeformular wurde zusammen mit den INGRES NEWS 06/2024 versandt und ist auch auf www.ingres.ch zugänglich. Anmeldungen sind gerne noch möglich.

GRUR-Jahrestagung 2024

18. bis 20. September 2024,
Augsburg

Die Bezirksgruppe Bayern der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) lädt alle Mitglieder des INGRES sehr herzlich zur Jahrestagung vom 18. bis 20. September 2024 in Augsburg ein. Die Einladung mit Anmeldeformular wurde zusammen mit den INGRES NEWS 06/2024 versandt und ist auch auf www.grur2024.org zugänglich.