

Mai 2013

Kennzeichenrecht: Entscheide

Streifenmuster (fig.) - K-Swiss

Unterscheidungskräftige Positionsmarke

BVGer vom 11.3.2012
(B-86/2012)

Nicht rechtskräftig!



Die nebenstehend abgebildete Marke wurde für Schuhe (Klasse 25) mit dem Vermerk "Positionsmarke" hinterlegt. Das IGE erachtete die Marke als nicht unterscheidungskräftig. Das Bundesverwaltungsgericht widerspricht und verfügt die Eintragung der "zu beurteilenden Kombination von Position, Teilform und zweidimensionaler Zeichnung".

"Eine Position ist unterscheidungskräftig, wenn die Markierungsstelle bei den beanspruchten Waren als ungewöhnlich oder auffallend erscheint oder sich die Position im Verkehr durchgesetzt hat (...). Die Position eines grafischen Elementes auf einem Produkt ist häufig banal und damit originär nicht unterscheidungskräftig (...)."

"Zwar ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass parallel verlaufende diagonale Verstärkungen am Rist von Sportschuhen bzw. Streifen jeglicher Art als einfachste Gestaltungsmittel bei Sport- und Freizeitschuhen häufig vorkommen." In casu liegt es für den schweizerischen Durchschnittskonsumenten aber auf der Hand, dass die Marke in der in Frage stehenden Positionierung auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinweist und "zwar insbesondere wegen der besonderen Aufmerksamkeit, welche der schweizerische Durchschnittskonsument für Streifenmuster der vorliegenden Art an der im Hinterlegungsgesuch gekennzeichneten Stelle von Sport- und Freizeitschuhen aufbringt."

Die bestehende Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von Streifenmustern als Bildmarken kann vorliegend nicht ausschlaggebend sein, da es dort nicht um den Schutz einer Positionierung geht.

ASV

Durchgesetzte Marke

BVGer vom 18.3.2013
(B-6629/2011)

Das BVGer hat im Parallelverfahren B-6632/2011 der Wortmarke ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION ebenfalls Schutz als durchgesetzte Marke gewährt.

Das IGE wies die für verschiedene ärztliche Instrumente und Apparate (Klasse 10) beanspruchte Marke ASV teilweise zurück. ASV stehe für "Adaptive Support Ventilation" (= anpassungsfähige unterstützende Beatmung) und beschreibe daher den Zweck, den verschiedene medizinische Geräte erfüllen. Das Bundesverwaltungsgericht erachtet die Marke für solche Geräte ebenfalls als nicht originär unterscheidungskräftig, lässt jedoch die Eintragung gestützt auf die erst vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung zu.

"Ein Zeichen muss nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein, um vom Markenschutz ausgeschlossen zu werden. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke können beschreibend sein, wenn die beteiligten Verkehrskreise sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung verstehen. Es genügt, wenn ein Ausdruck zwar heute noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber von den Kreisen, an welche er sich richtet, als beschreibend verstanden wird (...)."

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens spielt es keine Rolle, ob ein Zeichen (wie der Begriff "Adaptive Support Ventilation") vom Markeninhaber selbst kreiert worden ist. Die Tatsache der Eigenkreation kann jedoch für die Frage der Durchsetzung relevant sein, da wie vorliegend den relevanten Verkehrskreisen bekannt sein kann, dass ein Zeichen vom Markeninhaber kreiert worden ist und deshalb das Zeichen demselben zugeordnet wird.

Wird die Durchsetzung einer Marke erst vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht, so hat die Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, selbst wenn die Durchsetzung vom Gericht bejaht wird.

SPEEDMASTER / SPEEDPILOT

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 5.3.2013
(B-3371/2012)

Zwischen den beiden für Uhren (Klasse 14) beanspruchten Marken SPEEDMASTER und SPEEDPILOT besteht Verwechslungsgefahr: *"Considérées dans leur ensemble, les marques en présence évoquent toutes deux l'idée de maîtrise de la vitesse"*, und die Marke SPEEDMASTER hat dank ihrer *"notoriété indéniable depuis des décennies"* einen erweiterten Schutzzumfang erreicht.

GADOVIST / GADOGITA

Rechtserhaltender Gebrauch

BVGer vom 4.3.2013
(B-5871/2011)

In Konkretisierung seines Entscheids vom 3. Januar 2012 (sic! 2012, 271 – ebm [fig.]/EBM Ecotec) hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, wann die Verwendung einer konkreten Ware als rechtserhaltender Gebrauch für einen beanspruchten Oberbegriff gelten kann: *"Eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshandlung muss eine rechtserhaltende Wirkung in gerechtfertigtem Ausmass, über gleiche Waren und Dienstleistungen hinaus, auch für einen naheliegenden, künftigen Gebrauch haben. Andernfalls würde jeder Einführung neuer Waren und Dienstleistungen, aber auch von neuen Typen, Versionen und Modellen, nach Ablauf der Karenzfrist der Markenschutz versagt und es liesse sich die gewollt langfristige Schutzwirkung der Marke nicht erreichen (MSchG 10). Es dient zudem der Rechtssicherheit im Umgang mit Marken im Geschäftsverkehr und in Lizenz- und Abgrenzungsverträgen, wenn Markeninhabern nach Ablauf der Karenzfrist ein langfristiger Schutz grundsätzlich für – allerdings nicht zu breite – eingetragene Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation als Ganzem und nicht nur für den konkret festgestellten Gebrauch zur Verfügung stehen kann. (...) Die rechtserhaltende Wirkung des Markengebrauchs ist darum aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auf jene Art oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung als Ganzes zu abstrahieren, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. So ist zum Beispiel vom nachgewiesenen Gebrauch für Käse auf eine rechtserhaltende Wirkung für Milchprodukte zu schliessen (...). (...) Der Schutzzumfang der Marke kann sich nach dem Gesagten nicht auf Waren und Dienstleistungen ausdehnen, welche zwar unter einen im Markeneintrag enthaltenen, breiten Oberbegriff gehören, durch den erstellten Gebrauch aber nicht als mögliches künftiges Angebot erwartet werden. Für semantisch breite Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genügen isolierte Gebrauchshandlungen für einzelne Produkte darum umso weniger, je untypischer und unspezifischer diese für den Oberbegriff stehen und je stärker sich andere im Oberbegriff enthaltene Waren oder Dienstleistungen nach ihrem Angebot davon unterscheiden. Umgekehrt wird ein Oberbegriff von einer Gebrauchsweise umso eher als Ganzes gedeckt, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff steht, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist."* In casu lässt der Gebrauch von Kontrastmitteln (Klasse 5) keinen zukünftigen Gebrauch für den Oberbegriff "Pharmazeutische Produkte" (ebenfalls Klasse 5) erwarten.

ZURCAL / ZORCALA

Qualifikation von Marken als Kurzzeichen

BVGer vom 11.3.2013
(B-1760/2012)

Kurzzeichen und Akronyme werden leichter erfasst und prägen sich besser ein als längere Wörter. Bei solchen Zeichen ist es sich der Verkehr eher gewohnt, auf kleine Abweichungen zu achten, weshalb die Zeichenähnlichkeit nur bei identischen Buchstabenfolgen oder bei sich auf klanglich oder schriftbildlich ähnliche Chiffren beschränkenden Abweichungen zu bejahen ist. Was ein Kurzzeichen ist, wurde bisher in der Rechtsprechung nicht klar definiert: *"Angesichts des Umstandes, dass (...) nur mit Zurückhaltung ein leicht erfassbares sowie einprägsames Kurzwort im Sinne von Judikatur sowie Doktrin anerkannt wird und sich in der Literatur keine Belege für ein extensives Verständnis des Kurzwortes finden, drängt es sich auf, eine Wortmarke mit zwei Silben jedenfalls nicht per se als Kurzzeichen zu behandeln. Ob die Zweisilbigkeit (...) das Vorliegen eines Kurzwortes demgegenüber generell ausschliesst, muss hier nicht beurteilt werden."* Da die zweisilbige Marke ZURCAL sechs Buchstaben enthält, welche alle ausgesprochen werden, kann sie nicht als Kurzzeichen gelten.

Zwischen den für Waren der Klasse 5 beanspruchten Marken ZURCAL und ZORCALA besteht keine Verwechslungsgefahr.

BLACK LABEL

Unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 13.3.2013
(B-5168/2011)

Das Zeichen BLACK LABEL ist für Tabakwaren und damit im Zusammenhang stehende Produkte (Klasse 34) unterscheidungskräftig. Sowohl "black" (= schwarz) als auch "label" (= Etikett) wie auch die Kombination der beiden Worte wird vom Schweizer Durchschnittskonsumenten verstanden. Da der Farbe "schwarz" aber im Zusammenhang mit Tabakwaren keine besondere Bedeutung zukommt, ist die Marke unterscheidungskräftig.

BELLADERM

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 16.3.2011
(B-6097/2010)

Das Zeichen BELLADERM ist für empfängnisverhütende Mittel (Klasse 5) nicht unterscheidungskräftig. Kontrazeptiva werden bei Frauen auch zur Behandlung von Hautkrankheiten eingesetzt. Zumindest Ärzte oder Apotheker werden daher den Sinngehalt des Zeichens (= schöne Haut) ohne Fantasiaufwand mit dieser Eigenschaft von Kontrazeptiva in Verbindung bringen.

Markenrecht: Aktuelles

Indien tritt Madrider-System bei

Indien ist dem Madrider-System beigetreten. Das MMP wird für Indien am 8. Juli 2013 in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt können entsprechend Marken auch via MMP in Indien angemeldet werden.

Patentrecht: Aktuelles

Verstärkte Zusammenarbeit im Bereich des einheitlichen Patents

EUGH vom 16.4.2013
(C-274/11; C-295/11)

Nachdem der Rat der Europäischen Union 2011 die verstärkte Zusammenarbeit zur Schaffung des einheitlichen europäischen Patents genehmigt hatte, reichten Italien und Spanien beim EuGH Klagen ein. Diese Klagen wurden nun abgewiesen. Während Italien jetzt anscheinend einlenkt, wehrt sich Spanien weiterhin und hat zwei neue Klagen gegen andere Teile des Gesetzespakets eingereicht.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Pneus-online

Umfang der Gewinnherausgabe

BGer vom 8.2.2013
(4A_474/2012, 4A_478/2012,
4A_584/2012)

Nachdem das Bundesgericht letztinstanzlich eine unlautere Nutzung von Domainnamen festgestellt hatte (vgl. sic! 2010, 797 – Pneus-Online), stellte die Klägerin bei der Genfer Cour de Justice ein Begehren auf Gewinnherausgabe. Dieses urteilte, dass rund 3% der Kunden der Beklagten aufgrund der Verwendung der verwechselbaren Domainnamen Kunden bei der Beklagten wurden. Das Gericht folgerte daraus, dass rund 3% des Gewinns der Beklagten an die Klägerin herauszugeben sei. Das Bundesgericht bestätigt.

Sowohl indem die Cour de Justice den Gewinnherausgabeanspruch guthieß als auch indem sie den Anspruch auf diejenigen Fälle limitierte, welche zu unbeabsichtigten Vertragsabschlüssen mit der Beklagten führten, hat sie kein Bundesrecht verletzt: *"la Cour de justice a admis le droit à la remise de gain uniquement lorsque l'utilisation déloyale du nom de domaine constituait le motif de la conclusion du contrat générateur de profit. En posant un tel principe, la cour cantonale n'a pas enfreint les art. 9 al. 3 LCD et 423 CO. Il faut admettre qu'une ingérence de ce type dans la sphère d'autrui est suffisante pour réaliser les conditions de l'action en remise de gain."*

Urheberrecht: Entscheide

Pressefotos

Urheberrechtlicher Schutz von Fotografien

HGer AG vom 29.8.2012
(HOR.2011.22)

Bild 1:

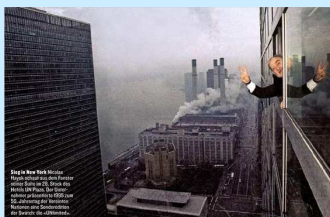


Bild 2:



Das Handelsgericht Aargau musste beurteilen, ob zwei Fotografien, auf welchen Nicolas Hayek abgebildet ist, urheberrechtlichen Schutz geniessen. Das Gericht bejahte die Frage bezüglich eines der beiden Bilder.

"Pressefotos kommt dann urheberrechtlicher Schutz zu, wenn das zu fotografierende Objekt nicht bloss abgelichtet, sondern in einmaliger Weise vom Fotografen gestaltet wird."

Bild 1 ist ein individuelles Werk: *"Die Anordnung der einzelnen Bildkomponenten und der Rahmen, den sie im Verhältnis zueinander bilden, ebenso wie die Verteilung von Licht und Schatten tragen zur individuellen Gestaltung der Fotografie bei. Die Schutzvoraussetzung des Wirkens eines menschlichen Gestaltungswillens ist erkennbar. Dieser manifestiert sich in der Wahl des Bildausschnitts und dem Zeitpunkt des Auslösens der Bildaufnahme[,] während N. Hayek eine bestimmte Geste macht."*

Bild 2 ist kein individuelles Werk: *"Zwar ist die Fotografie durch die Belichtung und Ausrichtung insgesamt ansprechend; es fehlt aber am Ausdruck einer Gedankenäusserung mit individuellem Charakter. Der Kläger hat den an sich bestehenden Gestaltungsspielraum beim Fotografieren von N. Hayek mit seinen Frauen weder in fototechnischer noch in konzeptioneller Hinsicht ausgenutzt. Die Anordnung ist naheliegend und die Fotografie hebt sich nicht vom allgemein Üblichen ab. Würde diesem Bild Werkcharakter zugestanden, müsste jedes gelungene Familienfoto unter den Werkbegriff fallen."*

Individualität ist *"unabhängig von der Entstehungsgeschichte, also auch unabhängig vom getätigten materiellen oder geistigen Aufwand zur Herstellung der Fotografie, zu beurteilen (...). Alleine die Tatsache, sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu befinden, reicht nicht aus (...). Demnach ist die Vorgeschichte, wie es dem Kläger möglich war, das Bild 2 aufzunehmen, für die Beurteilung der Werkqualität unbeachtlich."*

Ein Einziehungsantrag kann sich *"nur auf diejenigen Gegenstände erstrecken, die im Eigentum oder Besitz der Beklagten sind. (...) Wie aus dem Gesetzestext hervorgeht, bildet die Einziehung keine selbständige Massnahme, sondern es handelt sich lediglich um eine gerichtliche Vollstreckungshandlung zur Vorbereitung der Vernichtung (...)."*

Literatur

Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung

Michael Gwelessiani

Schulthess Juristische Medien AG,
Zürich et al. 2012,
XX + 537 Seiten, CHF 138;
ISBN 978-3-7255-6664-8

Der in der zweiten Auflage erschienene, erneut handliche Praxiskommentar erläutert zunächst eingehend die einzelnen Verordnungsbestimmungen, einschliesslich der jüngsten Änderungen in der Gesetzgebung sowie Rechtsprechung, und bietet anschliessend dank seiner zahlreichen Anhänge, namentlich "Checklisten", Weisungen, Merkblätter und Muster für die verschiedenen Eintragungen im Handelsregister zusätzliche wertvolle Hilfen für die Praxis.

Schweizer IP-Handbuch

Conrad Weinmann / Peter Münch / Jürg Herren (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basel 2013,
XXI + 1188 Seiten, CHF 378;
ISBN 978-3-7190-2994-4

Das Werk von 47 Autorinnen und Autoren mit dem Untertitel "Intellectual Property – Konzept, Checklisten und Musterdokumente für die Praxis" gefällt durch seinen unkonventionellen Aufbau, seine Praxisnähe sowie seine Berücksichtigung wirtschaftlicher Bezüge. Es enthält eine Vielzahl auch aus rechtswissenschaftlicher Sicht spannender Beiträge zu Kernthemen des Immaterialgüterrechts, so zu Schutzbeurteilung, Vertragsgestaltung und Rechtsverletzung.

Urheberrechtsgesetz

Thomas Dreier /
Gernot Schulze

Verlag C. H. Beck oHG, 4. Aufl.,
München 2013,
XX + 2156 Seiten, CHF 197;
ISBN 978-3-406-62747-7

Der bestens bewährte Kommentar von Thomas Dreier und Gernot Schulze zum Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz und Kunsturhebergesetz – Letzteres mit einer grundlegend überarbeiteten Kommentierung (zusammen mit Louisa Specht) – ist in der vierten Auflage erschienen. Mit Blick auf die eigene Zielvorgabe, der spezialisierten Leserschaft aufzuzeigen und wissenschaftlich zu erläutern, wie die Gerichte die massgeblichen Rechtsfragen beurteilen, bemüht sich der Kommentar insbesondere und mit Erfolg um die Beleuchtung der jüngsten Rechtsprechung in Deutschland wie auch auf der Ebene der Europäischen Union. Weiter äussern sich die Autoren (Vor § 70 N 16 ff.) bereits eingehend zum kommenden Leistungsschutzrecht für Presseverleger und dem diesbezüglichen Beteiligungsanspruch der Urheberschaft. Die vorgebrachten Überlegungen mögen auch die entsprechende Diskussion in der Schweiz und weiteren Staaten beeinflussen.

Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke

André Pohlmann

Verlag C. H. Beck oHG,
München 2012,
XXI + 398 Seiten, CHF 114.90;
ISBN 978-3-406-62955-6

Der Autor, welcher das HABM sowohl als dessen Mitarbeiter wie auch als freischaffender Anwalt bestens kennt, legt in seinem Buch systematisch und bewusst praxisnahe das Verfahren vor dem HABM sowie dem EuG und EuGH dar. Nach einer verfahrensrechtlichen Einführung werden insbesondere Anmeldung, Eintragung, Verlängerung, Widerspruchsverfahren, Umwandlung und Beschwerde beim HABM sowie die gerichtlichen Rechtsmittel anschaulich beschrieben und mit Mustern und Checklisten ergänzt.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG

Beck'sche
Kurzkomentare Bd. 13a,

Helmut Köhler /
Joachim Bornkamm

Verlag C. H. Beck oHG, 31. Aufl.,
München 2013,
XXIV + 2155 Seiten, CHF 198;
ISBN 978-3-406-64091-9

Der von Adolf Baumbach begründete, inzwischen von Helmut Köhler und Joachim Bornkamm weitergeführte Standardkommentar zum UWG Deutschlands liegt in der 31. Auflage vor. Neben der einmal mehr sorgfältigen Einarbeitung der jüngsten Rechtsprechung und Lehre zum deutschen und europäischen Recht wurden namentlich angesichts der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken sowie der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation mehrere Normen grundsätzlich überarbeitet. Erneut hilfreich sind das Fundstellenverzeichnis zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH sowie das Fälleverzeichnis.

Veranstaltungen

"Spirit of Licensing" – LES Pan European Conference

23.-25. Juni 2013,
Davos Congress und
Steigenberger Belvédère

LES Schweiz ist vom 23. bis 25. Juni 2013 in Davos Gastgeber der "LES Pan European Conference". Die englischsprachige Konferenz unter dem Motto "Spirit of Licensing" ermöglicht, die jüngsten Trends in der Lizenzierung, im Technologietransfer und im Immaterialgüterrecht zu erfahren. Näheres findet sich auf www.les-davos2013.org.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

3. Juli 2013,
Lake Side, Zürich

Am 3. Juli 2013 führt INGRES in Zürich seine Tagung über die wesentlichsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz durch, gefolgt vom traditionellen Aperitif auf dem Zürichsee. Vorher findet die jährliche Mitgliederversammlung statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 4/2013 bei und ist auch über www.ingres.ch abrufbar.

Die Marke zwischen Registereintrag und Benutzung – Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

30. / 31. August 2013 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen am 30. und 31. August 2013. Die Einzelheiten zum Programm mit markenrechtlichem Schwerpunkt, namentlich den unterschiedlichen Tatbeständen der Benutzung der Marke im Lichte der jüngsten Rechtsprechung, sowie die Einladung liegen bei und werden auch über www.ingres.ch zugänglich sein.

Der Immaterialgüterrechtsprozess

3. Dezember 2013,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

Als Folgeanlass zu den Tagungen zum neuen Immaterialgüterrechtsprozess (25. November 2010), zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht (22. November 2011) und zu den ersten Erfahrungen zum Immaterialgüterprozess unter der neuen ZPO (5. Dezember 2012) wird eine weitere prozessrechtliche Veranstaltung durchgeführt, diesmal vornehmlich zu beweisrechtlichen Fragen. Die Einladung folgt.

