

April 2025

Kennzeichenrecht: Entscheide

LONGINES (fig.) / LOSENGS (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

HGer BE vom 07.11.2024
(HG 24 61)

Beispiel einer Marke der Klägerin:



Marke der Beklagten:



Zwischen diversen "LONGINES (fig.)"-Marken und der Marke "LOSENGS (fig.)" ist in Bezug auf identische Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14 und 35 (insbesondere Uhren und Einzelhandelsdienstleistungen) eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Bei den LONGINES-Marken der Klägerin *"handelt es sich, insbesondere im Bereich der Uhren, um lange und intensiv genutzte Marken. Es ist von einer schweizweit hohen Bekanntheit auszugehen"*.

Bei Uhren besteht eine *"durchschnittliche"* bzw. *"etwas erhöhte Aufmerksamkeit"* der (möglichen) Käuferschaft: Es ist *"davon auszugehen, dass die bedeutende Mehrzahl aller Uhren nicht achtlos nachgefragt, sondern vor dem Kauf mit einer erheblichen Sorgfalt geprüft und auch anprobiert werden. Zudem orientiert sich das Publikum bei Uhren stark an Marken, weshalb Käufer besonders auf die auf der Uhr angebrachten Kennzeichen achten."*

Am gerichtlichen Entscheid über ein Unterlassungsbegehren, das ein Verbot der (erneuten) künftigen Eintragung einer LOSENGS-Marke verlangt, besteht kein rechtsgenügendes Interesse: *"Eine festgestellte Nichtigkeit bezieht sich nur auf die konkrete Markeneintragung. Weitere, allenfalls sogar identische Markeneintragungen, die nicht Gegenstand des Rechtsbegehrens sind, sind von der Rechtskraft nicht erfasst. Der Markeninhaber kann zudem dieselbe Marke neu anmelden und dadurch eine neue gültige Eintragung erlangen. Dies kann z.B. dann angezeigt sein, wenn ein Nichtigkeitsgrund nachträglich weggefallen ist (...). Bei der Markenmeldung an sich handelt es sich nicht um eine widerrechtliche Handlung."*

Edmond de Rothschild

Fehlender rechtserhaltender Markengebrauch

BGer vom 17.12.2024
(4A_423/2024)

Die Bank Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. brauchte anlässlich verschiedener Kundenanlässe mit Zustimmung der berechtigten Markeninhaberin die u.a. für Dienstleistungen der Klasse 41 (kulturelle Anlässe) eingetragene Marke EDMOND DE ROTHSCCHILD. Die Genfer Cour de Justice und das Bundesgericht folgern, der (stellvertretende) Gebrauch der Marke durch die Bank sei nicht als rechtsgenügender Gebrauch im Sinne von MSchG 11 zu werten: *"Il ressort en effet des considérations émises par les juges précédents que la marque utilisée lors des diverses manifestations organisées ou parrainées par la banque, qui étaient pour la plupart accessibles uniquement sur invitation, n'a pas été perçue par le public cible comme un signe visant à distinguer lesdites manifestations d'autres événements, mais bel et bien comme un moyen de promouvoir les activités de la banque et de lui assurer une certaine publicité. Autrement dit, l'utilisation du signe concerné en relation avec les événements mis en place par la banque ou dans le cadre d'opérations de parrainage n'avait pas pour but de désigner certains services relevant de la classe 41 et de les distinguer de ceux proposés par des tiers, mais d'assurer la promotion des activités de la banque dans le secteur financier."*

DAOSIN / DAOgest (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.02.2025
(B-141/2024)

Angegriffene Marke:

DAOgest

Zwischen Nahrungsergänzungsmitteln zu medizinischen Zwecken und pharmazeutischen Präparaten (Klasse 5) einerseits sowie chemischen und biologischen Produkten für die Pharmaindustrie (Klasse 1) andererseits besteht keine Warenähnlichkeit: *"Auch wenn die chemischen oder biologischen Waren der Klasse 1 in den Waren der Klasse 5 enthalten sein könnten, genügen diese blossen Überschneidungen auf allgemeiner, abstrakter Ebene nicht, um von gleichen Verwendungszwecken auszugehen (...). Im Übrigen sind (...) sogenannte ergänzende Waren nicht immer gleichartig, insbesondere dann nicht, wenn sie wie vorliegend auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen basieren"*.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken "DAOSIN" und "DAOgest (fig.)" besteht auch in Bezug auf identische bzw. gleichartige Waren der Klasse 5 (pharmazeutische Produkte) keine Verwechslungsgefahr, u.a. weil der Markenbestandteil DAO im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten beschreibender Natur ist (= Bezeichnung bzw. Abkürzung für ein Enzym).

Vero

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 04.03.2025
(B-4003/2024)

Dem Wortzeichen "Vero" fehlt es im Zusammenhang mit Aluminiumfolien/-platten für die Herstellung von Getränkedosen (Klasse 6) an originärer Unterscheidungskraft. "Vero" wird zumindest durch die italienischsprachigen Abnehmerkreise als *"richtig, wirklich, echt"* verstanden.

Kartellrecht: Entscheide

Concessionari Volkswagen

Voraussetzungen für kartellrechtliche Sanktionsminderungen

BVGer vom 25.11.2024
(B-3779/2022)

Nach Abschluss eines kartellrechtlichen Untersuchungsverfahrens ist ein wirksamer Rechtsmittelverzicht durch ein zu sanktionierendes Unternehmen nur zulässig, nachdem die (Sanktions-)Verfügung ergangen ist und wenn das Unternehmen in voller Kenntnis über den Inhalt der Verfügung handelt. Durch Abschluss einer einvernehmlichen Regelung gemäss KG 29, die in den Vorbemerkungen eine Erwägung betreffend Rechtsmittelverzicht vorsieht, verzichtet das zu sanktionierende Unternehmen folglich nicht rechtsgültig auf ein Rechtsmittel gegen die zu ergehende Sanktionsverfügung.

Ist ein durch ein kartellrechtliches Verfahren betroffenes Unternehmen grundsätzlich bereit, eine einvernehmliche Regelung zu unterzeichnen, kommt die Unterzeichnung jedoch nicht zustande, weil das Unternehmen eine in der Regelung enthaltene Klausel ablehnt, so ist es nicht bundesrechtswidrig, wenn dem Unternehmen auch keine Sanktionsminderung zugestanden wird: *"Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, es sei bereits ihre Bereitschaft zum Abschluss einer EVR sanktionsmindernd zu honorieren, überzeugt nicht. Denn der Zweck der Verfahrensvereinfachung wird bei gescheiterten oder abgebrochenen Verhandlungen regelmässig nicht erreicht."*

Zumutbar ist eine Sanktion grundsätzlich nur dann, wenn die Wettbewerbsfähigkeit des zu sanktionierenden Unternehmens bewahrt wird. Der Sanktionsbetrag muss in einem angemessenen Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens stehen. Die Beurteilung der Verhältnismässigkeit erfordert folglich eine Prüfung der Auswirkungen des Sanktionsbetrags auf die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und damit eine prospektive Wertung.

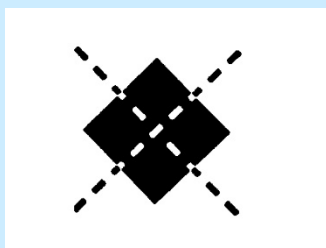
Lauterkeitsrecht: Entscheide

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

Fehlende lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr

BGer vom 24.01.2025
(4A_480/2024)

Marke der Klägerin:



Marke der Beklagten:



Das Bundesgericht hatte einen Entscheid des Handelsgerichts Zürich aufgehoben und das Bestehen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zwischen den beiden nebeneinanderstehenden, für Waren der Klasse 25 beanspruchten Marken verneint (BGE 4A_540/2023: sic! 2024, 519; INGRES NEWS 6/2024, 2). Für die Beurteilung der lautерkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr wurde die Sache an das Handelsgericht zurückgewiesen, das das Vorliegen einer solchen Gefahr verneinte, ohne vorher die Parteien nochmals zu einem Schriftenwechsel einzuladen (vgl. INGRES NEWS 11/2024, 4). Das Bundesgericht bestätigt.

Wurde vor dem Erlass des erstinstanzlichen, dann vom Bundesgericht aufgehobenen Handelsgerichtsurteils 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. Den Parteien steht folglich im wiederaufzunehmenden kantonalen Verfahren nur im Rahmen des Novenrechts (ZPO 229) offen, Eingaben einzureichen. Ihnen steht es auch nicht zu, unter dem Titel des unbedingten Replikrechts eine Eingabe zu machen: Bei der vorliegenden *"Sachlage musste die Vorinstanz den Parteien nicht erneut das rechtliche Gehör gewähren. Vielmehr war der Prozess lediglich zur rechtlichen Beurteilung der Frage betreffend die Verletzung des UWG aufzunehmen, dies auf der Grundlage des Prozessstoffes, wie er sich im ersten Durchgang bei Aktenschluss präsentiert hatte. Die Parteien hatten somit nach der Rückweisung keine erneute Gelegenheit, sich zur Sache zu äussern, insbesondere auch nicht zur Frage betreffend die Verletzung des UWG, da sie sich dazu bereits vor dem ersten Urteil erschöpfend hatten äussern können und zu der nunmehr lediglich die vom Gericht bisher offen gelassene rechtliche Beurteilung vorzunehmen war."*

Liegt markenrechtlich keine Verwechslungsgefahr vor, kann wegen der Tatsache, *"dass für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr gilt"*, eine lautерkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nur bejaht werden, wenn *"Umstände ausserhalb des Registereintrags, mithin die Art und Weise des Marktauftritts"*, eine solche Gefahr begründen. In casu fehlen solche Umstände.

Online-Medienkampagne

Anwendbares Recht bei internationalen lauterkeitsrechtlichen Sachverhalten

BGer vom 17.12.2024
(4A_347/2024)

Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (IPRG 136 I). *"Spielt sich die unlautere Handlung (...) im Internet ab, ist Folgendes zu beachten: Die meisten Unternehmen verfügen heutzutage über weltweit zugängliche Onlineauftritte. Die bloße Abrufbarkeit einer Unternehmensseite in einem anderen Staat muss kollisionsrechtlich unbeachtlich bleiben, ansonsten jede unlautere Handlung im Internet stets von globaler Tragweite wäre. Mit dem Wortlaut von IPRG 136 I liesse sich dies nicht vereinbaren, knüpft doch diese Bestimmung nicht an die bloße Zugänglichkeit der unlauteren Handlung im anderen Staat an, sondern setzt dort eine Marktauswirkung voraus. Bei unlauteren Handlungen im Internet ist daher stets für jedes Land separat zu prüfen, ob im Lichte der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein Markt vorliegt und ob sich die unlautere Handlung darauf ausgewirkt hat. Diese Beurteilung hat anhand des konkreten Internetauftrittes zu erfolgen. Im Vordergrund stehen dabei der Inhalt der aufgeschalteten Texte und audio-visuellen Beiträge, die verwendete Sprache, länderspezifische Auswahlmöglichkeiten, die Währung, der Bekanntheitsgrad der angebotenen Produkte und ähnliche Kriterien".*

Patentrecht: Entscheide

Schutzsystem für Geldautomaten

Schutz vor Veröffentlichung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen

BPatGer vom 18.12.2024
(S2024_001)

Massnahmeverfahren!

Könnte ein zu publizierendes Gerichtsurteil Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse einer Partei gefährden, so kann diese Partei verlangen, dass ihr vor Publikation des Urteils Gelegenheit gegeben wird, Stellung zu nehmen: *"Es besteht ein schutzwürdiges Interesse der Beklagten daran, dass sicherheitsrelevante Aspekte der Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht öffentlich bekannt werden. Der Antrag ist deshalb gutzuheissen und der Beklagten eine Frist anzusetzen, um gegebenenfalls im Urteil offen gelegte Geschäftsgeheimnisse, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden dürfen, zu markieren und zu begründen, weshalb die gekennzeichneten Stellen nicht veröffentlicht werden dürfen. Anschliessend entscheidet das Gericht, inwieweit im Urteil schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Beklagten offengelegt werden und in welchem Umfang das Urteil veröffentlicht wird. Die Kläger erhalten vorab Gelegenheit zur Stellungnahme."*

Brüssel-Ia-Verordnung – Geteilte Zuständigkeit

EuGH: Zuständigkeit bei internationalen Patentverletzungsverfahren

EuGH vom 25.02.2025
(C-339/22)

(LugÜ und Brüssel-Ia-Verordnung sind Parallelerlasse. Die Auslegung der EU-Verordnung durch den EuGH hat daher zumindest eine potenzielle Wirkung auf die Auslegung des LugÜ.)

Die EU-Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-Ia-Verordnung) sieht vor (analog zum Lugano-Übereinkommen; vgl. LugÜ 24 Z. 4), dass Fragen zur Eintragung oder Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlichen Rechten, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, von einem zuständigen Gericht des Staates, wo die Hinterlegung bzw. Registrierung vorgenommen wurde, zu entscheiden sind, und zwar unabhängig davon, ob die (Bestandes-)Fragen klageweise oder einredeweise aufgeworfen werden.

Der EuGH legt diese Bestimmung wie folgt aus: Klagt eine Inhaberin eines Patents, das in diversen EU- und Nicht-EU-Staaten Schutz beansprucht, auf Verletzung ihres Patents in diesen Schutzstaaten, und erhebt die Beklagte die Einrede der Patentnichtigkeit, so bleibt das angerufene Gericht zwar vollumfänglich zuständig für den Entscheid über das Verletzungsthema, d.h. für die Frage, ob das Patent in unterschiedlichen (EU- und Nicht-EU-)Staaten verletzt wird, für die Beantwortung der Gültigkeits- bzw. Nichtigkeitsfrage sind jedoch, soweit die Gültigkeit des Patents in EU-Ländern zur Diskussion steht, ausschliesslich die jeweiligen nationalen Gerichte in diesen EU-Ländern zuständig, und zwar unabhängig davon, ob über eine Nichtigkeits(-wider-)klage oder über eine Nichtigkeitseinrede zu befinden ist. Anders ist zu entscheiden, wenn es um die mittels Einrede aufgeworfene Frage der Gültigkeit des Patents in Nicht-EU-Ländern geht, da die Brüssel-Ia-Verordnung diesbezüglich keine Anwendung findet und entsprechend auch keine ausschliessliche Zuständigkeit der nationalen Gerichte begründet. Das mit dem Verletzungsverfahren betraute Gericht ist folglich (soweit nicht andere nationale oder internationale Bestimmungen dagegen sprechen) befugt, über die erhobene Nichtigkeitseinrede (hier etwa in Bezug auf ein in der Türkei validiertes Patent) zu befinden.

Im Ergebnis führt die durch den EuGH vorgenommene Auslegung der Brüssel-Ia-Verordnung zwingend zu einer Trennung des Hauptverletzungsverfahrens und der (diversen) Patentnichtigkeitsverfahren, soweit Letztere in EU-Mitgliedstaaten anhängig zu machen sind. Das mit dem Verletzungsverfahren befasste Gericht hat wegen dieser Trennung *gegebenenfalls* das Verletzungsverfahren auszusetzen, bis nationale Entscheide über die Patentgültigkeit vorliegen.

Literatur

Informatique et droit

Sylvain Métille /
Pauline Meyer

Schulthess, 2. Aufl. Genf 2025,
XX + 274 Seiten, CHF 48;
ISBN 978-3-7255-8965-4

Das in französischer Sprache verfasste Werk zum Internetrecht erscheint in seiner zweiten Auflage unter dem neuen Titel "Informatik und Recht". Der Titelwechsel trägt den weitreichenden Veränderungen in Technologie und Rechtslage Rechnung. Die Neuauflage behandelt unter anderem das revidierte Datenschutzgesetz, die Cybersicherheit, den Schutz Minderjähriger sowie die rechtlichen Aspekte künstlicher Intelligenz. Das Buch schlägt eine Brücke zwischen Technologie und Recht und bietet wertvolle Einblicke für Praktiker wie Juristen, Entwickler und Nutzer. Mit seiner interdisziplinären Herangehensweise liefert es eine wertvolle Hilfe für alle, die sich intensiv mit diesem immer bedeutender werdenden Gebiet auseinandersetzen möchten.

Tagungsberichte

"Kick-Off"-Anlass Young INGRES

3. April 2025,
Museum für Gestaltung, Zürich

Am 3. April 2025 führte Young INGRES, geleitet von Janine Daum, Sandra Marmy-Brändli, Angelika Murer, Lorena Piticco und Timmy Pielmeier, mit über 110 Teilnehmenden aus der Schweiz und dem Ausland ihre Gründungsveranstaltung im Museum für Gestaltung in Zürich durch. Den Auftakt bildete eine Museumsführung, geleitet vom Museumspräsidenten Christian Brändle. Die Teilnehmenden erhielten dabei einen Einblick in die Welt des Designs und konnten die Atmosphäre des Museums erleben. Nach diesem Einstieg folgten drei informative und praxisnahe Fachvorträge. Diese befassten sich mit dem Patent-, Urheber- sowie Marken- und Lauterkeitsrecht. Die Vorträge wurden von Ian Hiscock (Patentrecht), Florian Schmidt-Gabain (Urheberrecht) und Andreas Christen (Marken- und Lauterkeitsrecht) gehalten. Sie boten den Gästen nicht nur wertvolle Fachkenntnisse, sondern auch zahlreiche Denkanstösse für die juristische Praxis und für mögliche künftige Entwicklungen. Die anschliessende Panel-Diskussion und Q&A-Session, an der sowohl die Referenten als auch die Co-Leitung von Young INGRES aktiv teilnahmen, bot eine ideale Plattform für einen interaktiven, facettenreichen Austausch zusammen mit dem Publikum. Abgerundet wurde die Gründungsveranstaltung mit einem "Apéro Riche", der den idealen Rahmen bot, um sich miteinander auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und die Eindrücke des Tages Revue passieren zu lassen. Young INGRES freut sich auf den nächsten Anlass im Herbst im Rahmen der "Roadshow" in den Räumen von Pestalozzi Rechtsanwälte AG in Zürich.

Veranstaltungen

Das Immaterialgüterstrafrecht

24. Juni 2025,
Zunftthaus zur Zimmerleuten,
Zürich

Die Durchsetzung des Immaterialgüterstrafrechts scheint im Argon zu liegen. Am 24. Juni 2025 führt INGRES in Zürich eine Immaterialgüterstrafrechtstagung durch, die die Brücke zwischen dem Immaterialgüterrecht und dem Straf- und Strafprozessrecht schlägt. Vertreter aus Justiz, Advokatur und Wirtschaft präsentieren die in der Praxis wesentlichen Gesichtspunkte und tauschen sich in einer Schlussdiskussion aus. Abschliessend wird ein "Apéro Riche" unterbreitet. Die Einladung mit Anmeldeformular lag den INGRES NEWS 2/2025 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 der traditionellen Schifffahrt auf dem Zürichsee. Die Einladung mit Anmeldeformular lag den letzten INGRES NEWS bei und ist auf www.ingres.ch veröffentlicht.

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 genaueren Angaben zum Tagungsthema sowie die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

IP Retreat 2025 – Small step or giant leap? Requirements and scope of protection in IP law

12./13. 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 erschienen in den INGRES NEWS 2/2025 und sind auf www.ingres.ch abrufbar.

Ihre Inserate

Ihre Inserate in den INGRES NEWS

Gerne veröffentlichen wir Ihre Inserate und Stellenanzeigen in unseren INGRES NEWS und/oder auf unserer Website. Weitere Informationen sowie die Preise (mit erheblichen Vergünstigungen für INGRES-Mitglieder) finden Sie auf www.ingres.ch.