

Mai 2025

Kennzeichenrecht: Entscheide

Rechteckige Metallschachtel (3D)

Fehlende Unterscheidungskraft für Mehrheit von Waren

BVGer vom 19.02.2025
(B-412/2024)

Streitgegenständliche Marke:



Die nebenstehend abgebildete Formmarke ist u.a. für Waschmittel, Parfümeriewaren (Klasse 3), pharmazeutische Erzeugnisse, Nahrungsergänzungsmittel (Klasse 5), Bonbons und Lutschtabletten (Klasse 30) nicht unterscheidungskräftig. Für Nagellacke und Haarwasser (Klasse 3) ist die Marke dagegen zur Eintragung zuzulassen.

"Festzustellen ist, dass rechteckige Dosenformen mit abgerundeten Ecken und einem darüber gestülpten Deckel für die angemeldeten Waren, die in fester, körniger oder pulveriger Form angeboten werden, häufig vorkommen. Da die auf der Dose angebrachten zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck nicht wesentlich prägen (...), kommt ihnen eine rein ästhetische Funktion zu. (...) Für flüssige oder gasförmige Waren ist eine solche Verpackung indessen weder gewohnt noch erwartet."

"Schwache Zeichen entfalten nicht die gleiche Sperrwirkung wie starke Marken (...). Soweit wie vorliegend von einem in seiner Gesamtwirkung relativ trivialen Dosenmuster ohne unterscheidungskräftiges Element auszugehen ist, ist die Sperrwirkung somit gering. Mit anderen Worten hindert die vorliegende Markenmeldung andere Marktteilnehmer nicht am Gebrauch ähnlich gestalteter Marken (...). Dieses Argument trägt indessen nichts zur Unterscheidungskraft bei und stösst somit ins Leere", wenn es darum geht, die Eintragungsfähigkeit einer Marke zu beurteilen.

Die Produkte der Beschwerdeführerin werden seit 1850 in Metallschachteln verkauft. Mangels Vorliegens eines ausdrücklichen Antrags ist die Frage der Verkehrsdurchsetzung jedoch offen zu lassen.

World Economic Forum (WEF) / BEF Blockchain Economic Forum

Fehlende Verwechslungsgefahr

KGer GR vom 14.11.2024
(SK1 23 7)

Nicht rechtskräftig!

Die Veranstalterin des BEF Blockchain Economic Forums ist auch Inhaberin einer Schweizer BEF-Wort-/Bildmarke (CH 749683). Die Gültigkeit dieser Marke bildete nicht Gegenstand des vorliegend besprochenen Strafverfahrens.



Eine Organisation führte gleichzeitig zum WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) in Davos die Veranstaltung BEF BLOCKCHAIN ECONOMIC FORUM durch. Das WEF, das auch Inhaberin diverser WEF-Marken ist, reichte Strafanzeige wegen vorsätzlicher Verletzung von MSchG und UWG ein. Die Staatsanwaltschaft erliess einen Strafbefehl, das Regionalgericht Prättigau/Davos und nun das Kantonsgericht Graubünden verneinen aber einen vorsätzlichen MSchG- bzw. UWG-Verstoss.

Markenrechtlich ergibt sich *"im Ergebnis (...), dass zwischen BEF BLOCKCHAIN ECONOMIC FORUM und WORLD ECONOMIC FORUM und BEF sowie WEF eine hinreichende Unterscheidbarkeit gegeben ist."* Die Wörter ECONOMIC FORUM, WORLD und BEF BLOCKCHAIN sind gemeinfreie Bestandteile, *"welche entweder den Ort beschreiben, in welchem die beanspruchten Dienstleistungen erbracht oder die beanspruchten Waren erstellt werden, oder wie die Wortfolge ECONOMIC FORUM einen Hinweis auf das Thema oder die Zweckbestimmung der diesbezüglichen Waren und Dienstleistungen geben. (...) Der stärker prägende und in Erinnerung bleibende Anfang WORLD – Welt – und BEF BLOCKCHAIN unterscheiden sich (...) vom Sinngehalt her. Während WORLD auf weltumfassend, weltweit, die Welt betreffend hinweist, ist BEF BLOCKCHAIN als eine sachliche Präzisierung zu verstehen (...). (...) Die Abkürzung WEF (...) ist nicht nur den Adressaten ohne Weiteres bekannt. BEF wird mangels Sinngehalts als Abkürzung oder aber als Fantasiebezeichnung wahrgenommen. (...) In Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Adressaten und des gewichtigen Umstandes, dass es sich bei BLOCKCHAIN um einen Spezialbegriff handelt, ist die Gefahr der Verwechselbarkeit, welche bei Gleichheit der Dienstleistungen zwar verstärkt ist, in der Gesamtbetrachtung zu verneinen."*

Die Aussage *"BEF was the largest side event of the #WEF"* ist lauterkeitsrechtlich nicht zu beanstanden: Da *"keine klare Definition eines 'side events' besteht, handelt es sich beim inkriminierten Satz nicht um eine sachliche, dem Beweis zugängliche Behauptung. (...) Der Durchschnittsadressat ist durchaus intellektuell in der Lage, zu differenzieren und bei der Angabe 'side event' nicht automatisch eine rechtliche oder wirtschaftliche Beziehung zu sehen. Auch im Hinblick darauf, dass das Legalitätsprinzip eine restriktive Auslegung fordert, kann nicht bejaht werden, dass die Angabe beim Durchschnittsadressaten zu einer Irreführung führt."*

APPENZELLER

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 24.01.2025
(B-4751/2023)

Das Wortzeichen APPENZELLER ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 32, 33, 35, 41 und 43 nicht originär unterscheidungskräftig: Das Zeichen "stellt (...) das *indeklinable Adjektiv (...) zum Bezirk und zum Ort Appenzell des Kantons Appenzell Innerrhoden dar. (...) Dass es sich beim Zeichen um das Adjektiv der Ortsbezeichnung handelt, ist für die Qualifikation als Herkunftsangabe unerheblich*".

Urheberrecht: Entscheide

Hang – Klangskulptur

Abmahnung und Feststellungsinteresse

BGer vom 18.02.2025
(4A_466/2024)

Verschiedene (teils abgemahnte) Hersteller und Vertreiber sog. Handpans (mit der Hand anzuschlagende Blechklangerinstrumente) verlangten mittels negativer Feststellungsklage ein gerichtliches Urteil zur Frage, ob diverse von einem Schweizer Produzenten entworfene Handpans (sog. Hangs) urheberrechtlich geschützt sind. Das Handelsgericht Bern verneinte weitgehend das Vorliegen eines rechtsgenügenden Interesses am Erlass eines Feststellungsurteils (vgl. INGRES NEWS 9/2024, 4). Das Bundesgericht bestätigt.

"Die Beschwerdeführer werfen der Vorinstanz (...) zu Unrecht vor, sie habe das Feststellungsinteresse gestützt auf die erfolgten Abmahnungen nicht nur für die Wohnsitz- bzw. Sitzstaaten der Abgemahnten bejahen müssen, sondern auch für weitere Staaten, in denen sie Musikinstrumente vertrieben. Die Vorinstanz hat eingehend und in Bezug auf jeden einzelnen Beschwerdeführer geprüft, ob angesichts der konkreten Umstände – so insbesondere des jeweiligen Abmahnungsschreibens – mit rechtlichen Schritten der Beschwerdegegner zu rechnen war und demnach eine rechtliche Unsicherheit vorlag, die ein Feststellungsinteresse begründet. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht lässt sich aus dem blossen Umstand, dass die den einzelnen Abmahnungsschreiben beigefügten Unterlassungserklärungen territorial unspezifisch abgefasst waren, nicht auf ein Rechtsschutzinteresse für jedes Territorium schliessen. Vielmehr hat die Vorinstanz die zwischen den jeweiligen Parteien erfolgten Erklärungen jeweils folgerichtig in einem weiteren Kontext geprüft und dabei insbesondere den konkreten Inhalt jedes Abmahnungsschreibens im Einzelnen gewürdigt."

GT 12 – Ad-Skipping

Umfang der tarifrechtlichen Bundesaufsicht

BVGer vom 07.01.2025
(B-687/2024)

Nicht rechtskräftig!

URG 40 I zählt die der Bundesaufsicht unterstellten Verwertungsbereiche abschliessend auf. *"Sind demzufolge Verwertungsgesellschaften nicht im durch URG 40 gesetzlich klar abgesteckten Bereich tätig, unterstehen sie weder einer Be-
willigungspflicht nach URG 41 noch der damit verbundenen Bundesaufsicht".*

Das im GT 12 geregelte Ad-Skipping (Überspringen von Werbung) im Rahmen von Replay-TV untersteht nicht der Bundesaufsicht. Werbung kann zwar Werkcharakter haben, doch ist das Nicht-Ansehen von Werbung durch Vorspulen keine urheberrechtlich relevante Handlung: *"Dass die beim zeitversetzten Fernsehen von der Dienstanbieterin aufgezeichnete Sendung die nach URG 20 II vergütungspflichtige Vervielfältigungshandlung darstellt, deren Vergütungspflicht nach URG 40 I b zur Unterstellung unter die Bundesaufsicht führt, ist (...) unbestritten. Mit [dem IGE] ist davon auszugehen, dass im Rahmen des im GT 12 (...) festgelegten Vergütungssystems grundsätzlich nur die Aufzeichnung der Sendung – als Vervielfältigungsvorgang i.S.v. URG 10 II a – somit als urheberrechtlich relevanter Vorgang zu betrachten ist. Das Überspulen beziehungsweise Überspringen von Werbung ist demgegenüber darauf gerichtet, einen werbefreien Werkgenuss zu ermöglichen. (...) Diese einzig dem ungeschmäler-
ten Werkgenuss förderlichen Handlungen, Sendungen von Werbung zu 'entschlacken', sind (...) getrennt von der Aufzeichnung – als urheberrechtlichem Vervielfältigungsvorgang – zu beurteilen."*

Regelt ein Tarif auch ausserhalb der Bundesaufsicht stehende Sachverhalte, so wird durch dessen (vorbehaltslose) Genehmigung durch die ESchK keine Aufsichtszuständigkeit des IGE für diese nicht der Bundesaufsicht unterstellten Sachverhalte begründet.

Patentrecht: Aktuelles

PatV: Vernehmlassung

Bundesrat und IGE im April 2025
www.news.admin.ch und
www.ige.ch

Der Bundesrat hat am 30. April 2025 die Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung eröffnet. Die Vernehmlassung dauert bis zum 22. August 2025. Die revidierte PatV soll (voraussichtlich 2026) zusammen mit dem teilrevidierten Patentgesetz in Kraft treten. INGRES wird eine Stellungnahme einreichen. Anregungen werden gerne über info@ingres.ch entgegengenommen.

Literatur

Immaterialgüterrecht

Florent Thouvenin

DIKE VERLAG, St. Gallen et al.
2025, LII + 660 Seiten, CHF 94;
ISBN 978-3-03891-568-3

Das neue Lehrbuch zum Schweizer Immaterialgüterrecht bespricht die wichtigsten Schutzrechte, namentlich das Patent-, Urheber-, Design- und Markenrecht, einschliesslich des Rechtsverkehrs und Rechtsschutzes. Das Werk bietet eine brillante Gesamtdarstellung, mittels welcher eine riesige Belesenheit niedergeschrieben wird. Hervorzuheben ist die beeindruckende Inhaltsfülle, die trotz der kompakten Darstellung eine bemerkenswerte Klarheit bewahrt. Durch innovative, überzeugende Ansätze geht das Werk weit über ein übliches Lehrbuch hinaus. Die jüngsten Fortschritte in der wissenschaftlichen Durchdringung dieses Rechtsgebiets dokumentierend, eignet es sich für das Studium wie auch für Fachleute und sonstige Praktiker im Bereich des Immaterialgüterrechts in Advokatur, Justiz und Verwaltung. Das Buch ist zudem kostenlos über "Open Access" verfügbar, was seinen Zugang erleichtert und seinen Nutzen weiter erhöht.

Möglichkeiten und Grenzen von Datenübermittlungen ins Ausland durch Schweizer Banken

Reto Ferrari-Visca

Helbing Lichtenhahn, Basel 2025,
XC + 869 Seiten, CHF 98;
ISBN 978-3-7190-4888-4

Die an der Universität Bern verfasste Dissertation analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen der Datenübermittlung durch Schweizer Banken ins Ausland. Neben den aufsichts- und strafrechtlichen Regeln und den praktischen Vorgaben der Behörden spielt auch der Datenschutz eine zentrale Rolle. Intensiv setzt sich das Werk mit der Schweizer Datenschutzgesetzgebung auseinander und untersucht zudem detailliert den Anwendungsbereich der DSGVO für Schweizer Banken. Das Buch ergänzt diese Analyse durch praxisnahe Hinweise und konkrete Empfehlungen, sodass es sich nicht nur bestens für die Praxis im Datenschutzrecht eignet, sondern auch wertvolle Anregungen für die wissenschaftliche Diskussion und die regulatorischen Entwicklungen liefert.

Veranstaltungen

Das Immaterialgüterstrafrecht

24. Juni 2025,
Zunfthaus zur Zimmerleuten,
Zürich

Die Durchsetzung des Immaterialgüterstrafrechts scheint im Argen 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. Anmeldungen sind weiterhin willkommen.

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 lag den letzten INGRES NEWS 3/2025 bei und ist auf www.ingres.ch veröffentlicht.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die rechtserhaltende Benutzung 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. Dabei wird die Herausforderung moderner Markenführung im Spannungsfeld traditioneller rechtlicher Herausforderungen zu Ehren des Jubilars Alexander von Mühlendahl intensiv beleuchtet. Die Einladung erschien in den INGRES NEWS 04/2025 und ist auf www.ingres.ch zugänglich.

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 02/2025 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.