

Immateriälgüterrecht MSchG/DesG/UWG



Dr. Gallus Joller
joller@trollerlaw.ch

I. Gesetzgebung



- 1.1.2019: Neue Richtlinien in Markensachen
 - Kürzere Fristen in Widerspruchs- und Lösungsverfahren
 - Eingeschränkter Schriftenwechsel im Markeneintragungsverfahren
 - Verschärfung Prüfungspraxis
- Internationale Verträge
 - 11. Aufl. NIZZA-Klassifikation
 - MMA/MMP: Kanada (ab 17.6.2019)
 - HMA 1999: Russland, UK

II. IGE Lösungsverfahren



- Seit 1.1.2017: Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauch
- 30.4.2018:
 - 61 Lösungsanträge
 - Erledigt
 - 1 Nichteintreten
 - 13 Abschreibung
 - 2 materielle Entscheide
- 16 materielle Entscheide IGE (2 hängig vor BVGer)
 - 14 Lösungsanträge gutgeheissen
 - 2 Lösungsanträge wegen fehlender Glaubhaftmachung Nichtgebrauch abgewiesen

III. Rechtsprechung: MSchG



- Gemeingut?
 - **APPLE** für Schmuckwaren und Spielzeug (BGer 4A_503/2018 vom 9.4.2019)
 - **NORMA** (BVGer B-2102/2016 vom 27.3.2018; Kl. 3-5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39, 43)
 - **SUPER WOCHENENDE** (BVGer B-7663/2016 vom 21.12.2017; Kl. 16)
 - **Più** (BVGer B-5504/2018 vom 28.11.2018; Kl. 43; anpreisend)
- Irreführung?
 - **Sibirica** (BVGer B-3660/2016 vom 30.1.2018)
 - **Swissclusiv** (BVGer B-1942/2017 vom 23.3.2018)
 - **Hamilton** (BVGer B-4532/2017 vom 24.5.2018)

III. Rechtsprechung: MSchG

- Missbräuchliche Markeneintragung (BGer, sic! 2019, 313 – Wild Heerbrugg)



- WILD HEERBRUGG

**WILD
HEERBRUGG**

WILD
ELECTRONICS

- kein Schutz für Marken, die *«nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (...) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen»*

III. MSchG: Fehlende Gebrauchsabsicht (2)

- Beweislast
 - Fehlende Gebrauchsabsicht = negative, innere Tatsache
 - Darf «im Rahmen der **Mitwirkungspflicht** von der Gegenseite verlangt werden (...), dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung (...) **Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet**. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen» (E. 2.1)
 - Neuanmeldung Marke vor Ablauf Benutzungsschonfrist, keine überzeugende Begründung für Erweiterung WDL, fehlender Gebrauch



III. MSchG: Agentenmarke



- Agentenmarke bei blosser Lieferbeziehung?
(BGer, sic! 2018, 402 – Reico II)
 - Keinen Schutz geniessen Marken, «die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben». (Art. 4 MSchG)
 - «setzt einen **Vertrag** voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassen Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht und der **die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn** sowie eine **Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke** zum Inhalt hat» (BGE 143 III 216 – Reico I)

III. MSchG: Agentenmarke (2)



- Absicht zur Zusammenarbeit, Übereinstimmungen in Firmenbestandteilen/Gesellschaftszweck und Beteiligung an der Beklagten reichen nicht aus, um auf vertragliche Loyalitätspflicht zu schliessen (Reico I)
- «Da die beabsichtigte Zusammenarbeit gerade nicht zustande gekommen ist, kann aus der tatsächlichen Belieferung der Beschwerdeführerin mit Produkten der Beschwerdeführerin während knapp fünf Jahren (...) ein rechtsgeschäftlicher Bindungswille der Parteien mit dem Inhalt der beabsichtigten Zusammenarbeit weder willkürfrei tatsächlich noch vertrauenstheoretisch abgeleitet werden.»

III. MSchG: Nichtgebrauch ältere Marke



- Widerspruchsverfahren
 - «**Behauptet** der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.» (Art. 32 MSchG)
 - Einrede in **erster** Stellungnahme
- Lösungsverfahren/Zivilprozess
 - «Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn **glaubhaft** zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber.» (Art. 12 Abs. 3 MSchG)

III. MSchG: Nichtgebrauch ältere Marke (2)



- Glaubhaftmachung Nichtgebrauch (BGer, sic! 2018, 59 – Abanca)
 - Gebrauchsrecherche kein Beweismittel i.S. ZPO 168
 - *«eine in Form eines Privatgutachtens sehr gut substantiierte Parteibehauptung [kann] zusammen mit anderen nachgewiesenen Indizien den Wahrscheinlichkeitsbeleg erbringen.»* (E. 4.1)
 - keinen Sitz, keine Zweigniederlassung, keine Vertretung und keine Mitarbeiter in der Schweiz

III. MSchG: Verwechslungsgefahr

- BGer 4A_510/2018 vom 7.5.2019 – Tecton)
 - CH 529 209 TECTON (u.a. Kl. 37: Abdichtungsarbeiten a Gebäuden und anderen Bauwerken; Maurerarbeiten)
 - IR 1124539 DEKTON (Kl. 11 [Badeeinrichtungen], 19 [Fassaden- und Bodenverkleidungen], 27 [Wandverkleidungen]);
 - Vorfrage: rechtserhaltender Gebrauch für DL (Visitenkarten, Homepage, Firmenpräsentation, Fahrzeuge, Gebäude)
 - Verwechslungsgefahr
 - TECTON = DEKTON
 - DL Kl. 37 = Baumaterialien (Kl. 19), Boden-/Wandbeläge (Kl. 27) (sinnvolles Leistungspaket, marktüblich)



IV. Firmenrecht



- «Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von **allen** in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften **deutlich unterscheiden**»
(Art. 951 Abs. 2 OR)

IV. Firmenrecht (2)



- Pachmann Rechtsanwälte AG / Bachmann Rechtsanwälte AG (BGer, sic! 2019, 94)
 - Unterschiedlicher Massstab bei Personen-, Sach- oder Fantasiebezeichnungen
 - Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in die Firma einer neuen AG kann nicht untersagt werden, auch wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bildet
 - «[Familiennamen] – Rechtsanwälte – AG» üblich, Anwälte haben schützenswertes Interesse an Familiennamen in Firma
- Pachmann Rechtsanwälte AG \neq Bachmann Rechtsanwälte AG

IV. Firmenrecht (3)



- SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH / SRC Consulting GmbH (BGer 4A_541/2018 vom 29.1.2019)
 - «Wirtschaftsprüfungen», «Consulting», «GmbH», schwach
 - Kennzeichnungskraft Akronym?
 - falls Akronym wie Fantasiewort aussprechbar: stark
 - *«Eine Buchstabenfolge, die nicht ausgesprochen werden kann, sondern bloss buchstabiert wird, prägt sich (...) weniger leicht ein und bleibt daher (...), als Firmenbestandteil eher kennzeichnungsschwach»*
 - «SRC» fehlt «klangliche Originalität»
 - "Wirtschaftsprüfungen" und "Consulting" unterscheiden sich in Klang, Schriftbild und Sprache
 - SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH \neq SRC Consulting GmbH

IV. Firmenrecht (4)



- Riverlake Group SA / RiverLake Capital AG (BGer 4A_590/2018 vom 25.3.2019)
 - Kein Branchenprinzip im Firmenrecht
- Riverlake Group AG, Riverlake Shipping SA, Riverlake Solutions SA, Riverlake Barging SA = RiverLake Capital AG
- Übertragung Domainname riverlakecapital.com

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen, Bemerkungen?



Troller Hitz Troller

GEGRÜNDET 1941

Dr. Gallus Joller
Schweizerhofquai 2
6002 Luzern
041 417 40 05
joller@trollerlaw.ch

www.trollerlaw.ch