



Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz: Kennzeichenrecht

Lake Side Zürich, 6. Juli 2021 / Dr. Andrea Schäffler, Rechtsanwältin

07.07.2021

pestalozzilaw.com

Zurich / Geneva



Agenda

Bundesgericht

- Fragen rund um Co-Existenzen
 - Merck (BGer. 4A_335/2019 vom 29. April 2020)
 - von()Roll (BGer. 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020)
 - OTTO('S) (BGer. 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020)

Bundesverwaltungsgericht

- QR-Code (BVGer. B-2262/2018 vom 14. Oktober 2020)

Entscheide kantonaler Gerichte

- TOBLERONE / SWISSONE (HGer. BE HG 20 87 vom 31. Dezember 2020)
- Ingwerer / Sommerer (HGer. BE HG 19 89 vom 24. Februar 2020)

07.07.2021

pestalozzilaw.com

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz: Kennzeichenrecht

2



Merck / von()Roll / OTTO('S)

07.07.2021

pestalozzilaw.com

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz: Kennzeichenrecht

3



Merck / von()Roll / OTTO('S)

	Merck	von()Roll	OTTO('S)
Parteien	Merck KGaA v. Merck & Co. Inc.	vonRoll infratec (investment) ag v. Von Roll Holding AG	OTTO'S AG v. Otto (GmbH & Co. KG)
Streitggs.	"Merck" / "Merck & Co." / "Merck Manual" / "merck.com" / "@merck.com"		"OTTO" und "OTTO-VERSAND"
Materielle Kernfragen	<ul style="list-style-type: none"> – Inlandbezug bei Kennzeichennutzung im Internet (MSchG 13 / UWG 3(1)(d)) – Markenmässiger Gebrauch im Offline-Bereich 	Vertraglicher Anspruch v. markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht	Prüfung Gebrauchspriorität und Verwechselbarkeit im Rahmen von UWG 3(1)(d)
Entscheid	Korrektur und Rückweisung an HGer. ZH (hängig)	Keine Verletzung der Wortmarken "VON ROLL" u. "VON ROLL ENERGY"	(lauterkeitsrechtliche) Verwechslungsgefahr zw. "OTTO" bzw. "OTTO-VERSAND" und "OTTO'S" bejaht

07.07.2021

pestalozzilaw.com

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz: Kennzeichenrecht

4



QR-Code



QR-Code



Disclaimer (negativer Farbanspruch): "Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in [schwarz/weiss oder]* einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben." *[eingefügt durch das BVGer., vgl. Ziff. 1 Dispo.]



QR-Code



Entscheid IGE

QR-Code	(keine Unterscheidungskraft)
+ helles Kreuz auf dunklem Hintergrund	(gewisse Unterscheidungskraft zuerkannt)
= <u>nicht unterscheidungskräftig</u>	(im Gesamteindruck)

Entscheid BVGer.

QR-Code	(keine Unterscheidungskraft)
+ helles Kreuz auf dunklem Hintergrund	(klar erkennbar, Element mit individualisierender Eigenschaft)
= <u>unterscheidungskräftig</u>	(im Gesamteindruck [inkl. angepasstem Disclaimer])

→ Gutheissung Beschwerde und Markeneintragung (Marken Nr. CH-756128)



QR-Code



The screenshot shows a news article from SIX titled 'Einführung der QR-Rechnung in der Schweiz'. The article text states: 'Am 30. Juni 2020 wird die QR-Rechnung in der Schweiz eingeführt. Das Zahlen wird dadurch einfacher, schneller und effizienter. Die neue QR-Rechnung löst die heutigen Einzahlungsscheine schrittweise ab.' Below the text, there are two images: an 'Empfangsschein' (receipt) and a 'Zahlheft' (payment slip). The 'Zahlheft' image features a QR code. A green arrow points from the QR code in the 'Zahlheft' to the text 'markenmässiger Gebrauch?'.

4



QR-Code – und jetzt?



QR-bill
Ready



QR-fattura
Ready



QR-facture
Ready

Hängige CH-Gesuche
Nr. 51649/2017
Nr. 51650/2017
Nr. 51650/2017



EUTM 010688505



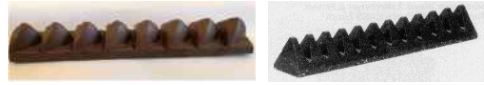
EUTM 12380895



Ingwerer / Summerer TOBLERONE / SWISSONE



Ingwerer / Summerer TOBLERONE / SWISSONE



	Ingwerer / Summerer	TOBLERONE / SWISSONE
Parteien	A. GmbH (Produzentin des Ingwer-Likör "Ingwerer") v. C. GmbH in Liq. (Produzentin Zitronen-Ingwer-Likör "Summerer")	Kraft Foods Schweiz Holding GmbH v. Cocoa Luxury SA
Streitggs.	Vertrieb von Zitronen-Ingwer-Likör unter der Bezeichnung "Summerer"	Herstellung und Vertrieb von SWISSONE-Schokoladenriegel
Materielle Kernfragen	Rufausbeutung i.S.v. UWG 3(1)(e) <ul style="list-style-type: none"> - Produktnähe - Kennzeichnungskraft aufgrund Wortendung ("-erer") - Anlehnung ohne sachliche Gründe = unzulässig 	<ul style="list-style-type: none"> - Marken- und/oder lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen Marke Nr. CH-2P-432512 und SWISSONE-Schokoladenriegel - Rufausbeutung i.S.v. UWG 3(1)(e)
Entscheid	Gutheissung der Klage (Rufausbeutung bejaht)	Abweisung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen (keine Verwechslungsgefahr und keine Rufausbeutung)



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Dr. iur. Andrea Schäffler, Rechtsanwältin

Pestalozzi Rechtsanwältin AG
Löwenstrasse 1
8001 Zürich, Schweiz

+41 44 217 91 82
andrea.schaeffler@pestalozzilaw.com