

Dezember 2016

Kennzeichenrecht: Entscheide

Kapsel (3D)

Nicht originär unterscheidungskräftige Kapselform

BVGer vom 14.9.2016
(B-3612/2014)

Hinterlegtes Zeichen:



Im Parallelentscheid B-3601/2014 beurteilt das BVGer die mit gleichem Bildmaterial, jedoch als Bildmarke hinterlegte Kapsel ebenfalls als nicht originär unterscheidungskräftig.

Die hier abgebildete, für pharmazeutische Mittel zur Behandlung von MS (Klasse 5) beanspruchte, mit dem Farbanspruch "gelb, weiss" versehene Kapselform ist nicht originär unterscheidungskräftig: *"Vorliegend wird Schutz für eine übliche Form eines pharmazeutischen Präparates beantragt: Diese Form ist aufgrund ihrer Banalität auch im Bereich der Medikation zur Krankheit Multiple Sklerose nicht überraschend – selbst wenn sie allenfalls neu ist. Damit verleiht die Form an sich dem Zeichen keine Unterscheidungskraft. Auch die grafische Gestaltung des Zeichens weicht nicht hinreichend vom Erwarteten ab. So ist die Kombination zweier Farben, insbesondere von Weiss und einer auffälligeren Farbe, üblich. Weiter wird mit Gelb eine Primärfarbe beansprucht, welche dem Gemeingut angehört. Zudem erschöpft sich die zweifarbige Einfärbung eines Medikaments in der Funktion der Unterscheidbarkeit, was aber nicht mit einem betrieblichen Herkunftshinweis gleichzusetzen ist. Der geltend gemachte Farbanspruch führt daher nicht dazu, dass sich die Marke vom Gewohnten abhebt. Schliesslich ist der Beschwerdeführerin insofern beizupflichten, dass die Anbringung zweier Streifen in der weissen Hälfte vom Erwarteten abweicht. Dennoch ist diese Abweichung nicht derart, dass sie die funktionale Wahrnehmung der farblichen Gestaltung aufheben würde. Die angebrachten Streifen prägen das Gesamtbild nicht solchermassen, dass die hinterlegte Kombination von Farbe und Form vom Erwarteten in kennzeichnungskräftiger Weise abweicht."* Dem wäre nicht anders, würde die Warenliste auf pharmazeutische Mittel zur Behandlung schubförmig remittierender MS (Klasse 5) eingeschränkt, auch wenn in einem solchen Fall an sich keine grosse Formenvielfalt mehr vorläge.

Geschlossene Kapsel mit Öffnungsmittel

Zu weit gefasstes Rechtsbegehren

BPatGer vom 6.10.2016
(S2016_002)

Massnahmeverfahren!

Nachdem Nestlé seit Jahren für sein Nespresso-Kapsel-system vor Gerichten kämpft, hat nun der Kampf für die Parallel-Kapsellinie "Dolce Gusto" begonnen. Nestlé verlangte vor Bundespatentgericht mittels Massnahmegesuchs erfolglos ein Verkaufsverbot für die vom Migros-Konzern lancierten Twin-Kapseln, die mit dem "Dolce Gusto"-System kompatibel sind. Hier ging es um eine patentrechtlich geschützte Kapsel mit kapseleigenen Öffnungsmitteln.

Die Migros-Kapsel muss – wortsinngemäss oder äquivalent – unter anderem *"als Ganzes im Schutzbereich des Klagepatents liegen und darf also nicht über den Schutzbereich des Klagepatents hinausgehen, da ansonsten auch Kapseln vom Rechtsbegehren umfasst würden, die das Klagepatent gar nicht schützt."*

Zu prüfen ist, ob die gemäss dem Rechtsbegehren zu verbietende Kapsel vom Klagepatent im Umfang des massgeblichen Patentanspruchs erfasst ist.

"Für die Beurteilung der Verletzungsfrage (...) muss (...) nicht nur geprüft werden, ob die Kapsel der Beklagten vom relevanten Schutz des Klagepatents umfasst ist, sondern auch, ob dies für die gemäss Rechtsbegehren zu verbietende Kapsel gilt."

Das Bundespatentgericht *"darf sich in den Gründen der Entscheidung mit dem technischen Problem nicht erst dann befassen, wenn es den Patentanspruch ausgelegt hat. Bestimmung der Aufgabe und Auslegung des Patentanspruchs stehen vielmehr in einer gewissen Wechselwirkung. In der Regel ist es dementsprechend zweckmässig und geboten, vorab Überlegungen zum technischen Problem anzustellen. Im Rahmen der Auslegung sind nämlich sowohl der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit als auch der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen."*

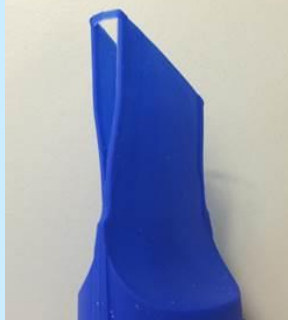
Vorliegend fällt die Migros-Kapsel nicht in den Schutzbereich des Klagepatents, zumal die *"zu verbietenden Kapseln nicht auf den beanspruchten Schutzbereich beschränkt sind."* Das Gesuch wird also abgewiesen, weil glaubhaft gemacht ist, dass die Rechtsbegehren *"über den Schutz der für das Massnahmegesuch relevanten Merkmalskombination hinausgehen."*

Urinalventil (Fluidsteuerventil)

Gleichwertigkeit als Kriterium für die Beurteilung des Vorliegens einer Nachahmung

BGer vom 3.10.2016
(4A_131/2016)

Ausführungsform der Beklagten:



Zur Beurteilung, ob eine patentierte technische Lehre mit abgewandelten Mitteln verwirklicht wird, sind in verschiedenen EPÜ-Vertragsstaaten detaillierte Kriterien entwickelt worden. Dabei wird regelmässig davon ausgegangen, dass das abgewandelte Merkmal objektiv die gleiche Funktion für die Verwirklichung der technischen Lehre erzielen muss wie das im Patent beanspruchte (sog. Gleichwirkung). Insbesondere um eine unzulässige ex post-Betrachtung zu vermeiden, werden zusätzlich zur Gleichwirkung weitere Anforderungen gestellt: So wird nach der Rechtsprechung nicht nur des Bundesgerichts, sondern auch des deutschen BGH sowie nach Präjudizien in Grossbritannien zusätzlich verlangt, dass das abgewandelte Merkmal dem Fachmann durch die patentierte Lehre nahegelegt sein muss (sog. Auffindbarkeit). Laut dem Leiturteil des Bundespatentgerichts (S2013_001 vom 21. März 2013; INGRES NEWS 3/2016, 4) ist (der deutschen und englischen Praxis folgend) als drittes Kriterium überdies Gleichwertigkeit in dem Sinne zu verlangen, dass der Fachmann die abgewandelte Ausführung als gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Gemäss dem Bundesgericht kann der Auffassung des Bundespatentgerichts *"grundsätzlich (...) gefolgt werden, zumal allgemein nicht zu verkennen ist, dass auch die Kriterien für Äquivalente letztlich dazu dienen, den Schutzbereich des Patents zu definieren (...). Es geht auch bei der Frage, ob die technische Anleitung mit abgewandelten Mitteln verwirklicht wird, um die Auslegung der Patentansprüche, wie sie der Fachmann im Lichte von Beschreibung und Zeichnung versteht. Wenn mit dem Kriterium der Gleichwertigkeit gefragt wird, ob aus fachmännischer Sicht der Patentinhaber, der die Ansprüche formuliert, auch für die abgewandelte Form Schutz beansprucht, so wird damit dem Primat des Patentanspruchs Rechnung getragen, ohne dass jedoch diese Einschränkung so weit reichen darf, dass der Wortlaut der Ansprüche aus Sicht des allgemeinen Publikums zu verstehen wäre; was aus fachmännischer Sicht durch die Worte vermittelt wird, ist allemal gleichwertig."*

Vorliegend wird zu Recht beanstandet, dass sich das Bundespatentgericht *"bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit (...) nicht am Anspruchswortlaut, sondern ausschliesslich an Beschreibung und Zeichnung orientiert, welche zwar die direkte technische Anleitung zur Ausführung der Erfindung vermitteln, aber damit den Schutzbereich für abgewandelte Ausführungen nicht zu definieren vermögen."*

Sanktionsverfügung

Einsicht in Kartellverfahrensakten

BVGer vom 23.8.2016
(A-6315/2014; A-6334/2014;
A-6320/2014)

Im Zusammenhang mit Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich erliess und publizierte die WEKO – unter Entfernung der Bezeichnungen der betroffenen Projekte – eine Sanktionsverfügung. Die WEKO hiess die von den Beschwerdegegnerinnen verlangte Einsicht in die massgebenden Akten in beschränktem Umfang gut, worauf die von der Sanktionsverfügung betroffenen Unternehmen an das Bundesverwaltungsgericht gelangten.

Das Bundesverwaltungsgericht hält fest, dass der Zugang zu den Akten nach dem Öffentlichkeitsgesetz zu prüfen ist, da KG 49a – trotz strafrechtsähnlichen Charakters – ein Administrativverfahren darstellt. Bei Anfragen von Trägern gesetzlicher Aufgaben sieht DSG 19 I a allerdings ein spezielles Auskunftsrecht vor, weshalb letztlich kein Raum für ein Zugangsgesuch nach dem BGÖ bleibt. Die Bekanntgabe von Personendaten nach DSG 19 I a ist indes zulässig, sofern diese auf ein Ersuchen im Einzelfall sowie zur Erledigung einer gesetzlichen Aufgabe erfolgt und für diese unentbehrlich ist. Unentbehrlichkeit ist gegeben, wenn die Daten für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe notwendig sind und nicht auf einem anderen (leichteren) Weg beschafft werden können. Dabei ist die Unzumutbarkeit der alternativen Datenbeschaffung einer Unmöglichkeit gleichzusetzen. Ein Beitritt zum kartellrechtlichen Untersuchungsverfahren, ein Verfahrensbeitritt nach den Regeln des Verwaltungsverfahrens wie auch ein Zugangsbegehren gestützt auf das verfassungsmässig garantierte Recht auf Akteneinsicht sind für die Beschwerdegegnerinnen nicht möglich. Dasselbe gilt auch für eine Strafanzeige wegen Submissionsbetrugs (wonach die Akten des Kartellverfahrens rechtshilfeweise beizuziehen wären), da die Erfolgsaussichten eines solchen Verfahrens gering sind, es daher eine massive Verschwendung staatlicher Ressourcen darstellt und damit unzumutbar ist. Das Akteneinsichtsrecht ist trotz KG 25 zu bejahen, da die Weitergabe der in den kartellrechtlichen Verfahren gewonnenen Daten an (potentielle) Kartellopfer zulässig ist, sofern die Daten ausschliesslich zweckentsprechend verwendet werden. Den Beschwerdegegnerinnen ist somit eine zweckgebundene und auf sie zugeschnittene Einsicht in die Sanktionsverfügung zu gewähren; alle Angaben bezüglich schutzwürdiger Interessen Dritter sind zu schwärzen.

Werbeallianz – Admeira

Parteistellung im Rundfunkbereich

BVGer vom 29.9.2016
(A-1703/2016, A-2244/2016,
A-2412/2016)

Nicht rechtskräftig!

Verschiedene schweizerische Medienunternehmen verlangten Parteistellung im Verfahren des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde, die ein geplantes Joint-Venture zwischen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), der Swisscom AG und der Ringier AG im Bereich Werbevermarktung zum Inhalt hatte. Das zuständige Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) wies die Anträge ab. Darauf erhoben die Medienunternehmen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den Entscheid des UVEK.

Zu prüfen war, ob die genannten schweizerischen Medienunternehmen im Verfahren nach RTVG 29 Parteistellung beanspruchen können. RTGV 29 stellt eine Schutznorm zugunsten dieser schweizerischen Medienunternehmen dar und soll sie vor erheblichen Beschränkungen ihres Entfaltungsspielraums durch nicht konzessionierte Tätigkeiten der SRG schützen. Ihnen ist Parteistellung einzuräumen, wenn die Voraussetzungen von VwVG 48 I b und c erfüllt sind, d.h. sie durch die beanstandeten Handlungen (Joint-Venture) der SRG besonders berührt sind und sie ein schutzwürdiges Interesse daran haben, dass sich das BAKOM mit der Sache befasst.

Die Medienunternehmen können im konkreten Fall ein schutzwürdiges Interesse nachweisen, indem sie einen doppelrelevanten Sachverhalt geltend machen. Um erhebliche Beschränkungen ihres Entfaltungsspielraums und damit auch eine besondere Berührung durch die beanstandeten Handlungen der SRG zu beweisen, was wiederum Voraussetzung für die Einräumung der Parteistellung ist, müssen sie erst einmal Akteneinsicht und nähere Kenntnis der geplanten Tätigkeit der SRG bekommen. Es reicht somit aus, erhebliche Beschränkungen des Entfaltungsspielraums glaubhaft zu machen, was den Medienunternehmen in casu gelungen ist.

Das Bundesverwaltungsgericht schliesst, dass die beschwerdeführenden Medienunternehmen Parteistellung beanspruchen können und weist das UVEK an, unter Gewährung der Parteistellung erneut über allfällige Anordnungen zu entscheiden.

Kristallnacht-Tweet

Keine Persönlichkeitsverletzung

OGer ZH vom 31.5.2016
(LB160001)

Nicht rechtskräftig!

Ein ehemaliger Politiker wurde wegen Rassendiskriminierung verurteilt, unter anderem wegen der folgenden Tweets: *"Vielleicht brauchen wir wieder einmal eine Kristallnacht... diesmal für Moscheen."* Und: *"Wir sollten dieses Pack aus dem Land werfen. Ich will nicht mit solchen Leuten zusammenleben."* Die Verurteilung fand unter dem Stichwort "Kristallnacht-Tweet" ein grosses mediales Echo. Der Politiker verklagte in der Folge verschiedene Medienhäuser und Autoren wegen angeblicher Persönlichkeitsverletzung (vgl. etwa BGE 5A_975/2015; INGRES NEWS 9/2016, 5), so auch eine Zeitung, die unter dem Titel *"Die halben Rassisten von der Volkspartei"* zum Fall berichtet hatte. Das Obergericht des Kantons Zürich weist die Klage ab.

Da die Bezeichnung *"halber Rassist"* im gleichen sachlichen Rahmen wie der Kristallnacht-Tweet des Politikers bleibt, ist diese Bezeichnung nicht persönlichkeitsverletzend und liegt im Rahmen des Zulässigen.

Google Recherche – Boeing MH17

Fragliche örtliche Zuständigkeit

BGer vom 6.9.2016
(5A_812/2015)

Dem ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoisky wurde in den Medien eine Involvierung in den Abschuss der Boeing MH17 der Malaysia Airlines im Jahre 2014 vorgeworfen. Der Oligarch bestritt diese Vorwürfe stets und verlangte vor der Genfer Justiz, dass die in der Google-Suchmaschine mit seinem Namen generierten Suchvorschläge, die im Zusammenhang zum Flugzeugabsturz stünden, zu löschen seien. Im Ergebnis verfügte die Genfer Cour de Justice superprovisorische Massnahmen. Google gelangte an das Bundesgericht, wobei die Frage nach der Zuständigkeit der Genfer Gerichte zu klären war.

Das Bundesgericht stellt fest, dass Zweifel an der Zuständigkeit der Genfer Gerichte bestünden und wies die Sache zur Neuurteilung an das Genfer Gericht zurück. Der Oligarch habe zwar eine Adresse in Genf, sein beruflicher Fokus etwa liege hingegen eindeutig im Ausland: *"En l'es-pèce, il a uniquement été démontré que l'intimé dispose d'une adresse à V. et que sa soeur et ses enfants y vivent (...). Ces éléments sont cependant insuffisants pour déterminer les liens que l'intéressé entretiendrait réellement avec cette ville et ainsi, la réputation qu'il aurait à y défendre, étant au demeurant précisé que ses intérêts professionnels ont clairement été localisés dans l'État S.(...)"*

Literatur

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Stämpfli Handkommentar

Peter Jung /
Philippe Spitz (Hg.)

2. Aufl., Stämpfli Verlag AG, Bern
2016, L + 1635 Seiten, CHF 448;
ISBN 978-3-7272-2573-4

Die für die Praxis wie auch die Wissenschaft wichtige Kommentierung des UWG liegt in der 2. Auflage vor. Die beiden Herausgeber und die neu zehn Mitautoren (genannt auf S. XXV f.) haben ihre umfassende Darstellung ergänzt und vertieft und mehrere Kapitel insbesondere wegen der inzwischen in Kraft getretenen UWG-Revision und der neuen ZPO neu verfasst. Zu nennen sind namentlich die Beiträge zu den Tatbeständen von UWG 3 I p–u, zur offenen Inhaltskontrolle von AGB nach UWG 8 und zu den prozessualen Normen, so auch jenen von ZPO 261 ff. zu vorsorglichen Massnahmen im UWG. Eingehend berücksichtigt wurden zudem die Praxis der Schweizerischen Lauterkeitskommission und die Rechtslage in der EU.

Sortenschutzrecht

Axel Metzger /
Herbert Zech

Verlag C. H. Beck oHG,
München 2016,
XXIII + 988 Seiten, CHF 249;
ISBN 978-3-406-68445-6

Mit dem Kommentar von Axel Metzger und Herbert Zech zum Sorten- und Patentschutz für Pflanzenzüchtungen ist erstmals seit längerer Zeit eine umfassende Darstellung dieses Rechtsgebiets erschienen. Das rechtsvergleichend auch für das Sortenschutzrecht der Schweiz wichtige Buch verbindet eine Kommentierung des deutschen Sortenschutzgesetzes und der EU-Gemeinschaftssortenverordnung mit den massgeblichen Normen des deutschen Patentgesetzes, der EU-Biotechnologierichtlinie und des EPÜ. Zahlreiche Anhänge sowie ein Entscheidungsregister vervollständigen das für sein Rechtsgebiet fundamentale Werk.

Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

Bruno Richter /
Wolfgang Stoppel

17. Aufl., Carl Heymanns Verlag,
Köln 2017,
XI + 465 Seiten, CHF 257;
ISBN 978-3-452-28720-5

Die 17. Auflage der bestens bewährten Sammlung von Entscheidungen zur Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist erschienen. Die Auswahl der Spruchpraxis des Reichspatentamts, des Deutschen Patent- und Markenamts, des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs, weiterer Gerichte und nationaler Markenämter (einschliesslich zahlreicher Entscheide des IGE, der REKO und des Bundesverwaltungsgerichts), des EUIPO sowie der EU-Gerichte wurde um die jüngste Rechtsprechung ergänzt. Allein aus der Schweiz wurden rund 100 neue Entscheide eingearbeitet. Verfügbar ist auch eine Online-Ausgabe mit einem alle zwei Monate erfolgenden "Aktualisierungsservice".

Jurisprudenz und Musik

Liber amicorum für Felix H. Thomann zum 80. Geburtstag

Oscar Olano (Hg.)

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich et al. 2016, XXXII + 256 Seiten, CHF 64; ISBN 978-3-7255-7461-2

Die anregende Festschrift zur Würdigung des grossen Werkes von Felix H. Thomann, herausgegeben zu dessen 80. Geburtstag von Oscar Olano und verfasst von 12 Mitautoren, bietet namentlich mehrere lesenswerte Aufsätze zum gewerblichen Rechtsschutz und verwandten Rechtsgebieten, so zur irreführenden Werbung (Christian Brückner), zum Kartellrecht und Immaterialgüterrecht (David Mamame), zum geistigem Eigentum als Produkt moderner Rechtsentwicklung (Peter Münch), zur Pressefotografie im Urheberrecht (Daniel Plüss), zur sog. konkursfesten Softwarelizenz (Georg Rauber) und zur Kennzeichnung von Wein (Martin Thomann).

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

30. Januar 2017,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 30. Januar 2017 führt INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU besprechen die Ereignisse des Jahres 2016 und die künftigen Entwicklungen aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 29. Januar 2017 findet der INGRES-Skitag im Skigebiet Lenzerheide-Arosa statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 9/2016 bei und ist auch über www.ingres.ch verfügbar.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2017,
Lake Side, Zürich

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017, veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

25. / 26. August 2017 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES organisiert seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld am 25. / 26. August 2017. Voraussichtlich wird sich die Tagung in erster Linie mit der berühmten Marke beschäftigen. Die Einladung folgt.