

November 2021

Kennzeichenrecht: Entscheide

U UNIVERSAL GENEVE (fig); UNIVERSAL GENEVE

Markenlöschungsverfahren gemäss MSchG 35a ff.

BVGer vom 26.08.2021
(B-2597/2020)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE beurteilte die beiden angegriffenen Marken wegen Nichtgebrauchs als löschungsreif. Das BVGer erachtet die Marken für Uhren genferischer Herkunft als glaubhaft gebraucht.



UNIVERSAL GENEVE

Wird innerhalb eines Markenlöschungsverfahrens gemäss MSchG 35a der Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft gemacht, so hat der Markeninhaber zur Abwendung der Löschung den Gebrauch der Marke auch einzig glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bewirkt nicht, dass der Markeninhaber für den Markengebrauch den vollen Beweis zu erbringen hat.

Uhrenreparaturdienstleistungen oder Uhren-Echtheitskontrollen begründen keinen Gebrauch einer für Uhren und Uhrenbestandteile (Klasse 14) beanspruchten Marke. Auch der Verkauf von Uhren durch Dritte im "Secondhand-Handel" führt – wegen des Erschöpfungsgrundsatzes – nicht zum Gebrauch der Marke.

Ist eine Marke für Uhren und Uhrenbestandteile genferischer Herkunft eingetragen, hat ein rechtserhaltender Gebrauch auch in Bezug auf Uhren und Uhrenbestandteile solcher Herkunft zu erfolgen, wobei die Prüfung gemäss den in MSchG 48 ff. festgelegten Kriterien zu geschehen hat. Verlangt wird zwingend, dass ein Fabrikationsschritt (und nicht bloss die Entwicklung) im bezeichneten Herkunftsbereich erfolgt: *"même si la recherche et le développement correspondent à l'activité par laquelle les caractéristiques essentielles du produit sont déterminées, une étape essentielle de fabrication doit également avoir lieu au lieu d'origine"*.

Eine Exportmarke liegt nur dann vor, wenn der Verkauf von Produkten ausschliesslich im Ausland erfolgt: *"le titulaire de la marque d'exportation n'est par définition actif qu'à l'étranger, où il commercialise le produit muni de la marque (...). (...) L'exclusivité de l'usage se justifie pour ne pas relativiser le principe de la territorialité."*

PLANÈTE + (fig.) / PERPETUAL PLANET

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 22.09.2021
(B-1398/2020)



Zwischen den Marken PLANÈTE (fig.) und PERPETUAL PLANET besteht – selbst in Bezug auf gleichartige oder identische Dienstleistungen – keine Verwechslungsgefahr. Zwischen den Marken ist zwar eine gewisse Zeichenähnlichkeit (*"certaine similarité"*) ersichtlich. Aufgrund des generischen Gehalts und damit der eingeschränkten Kennzeichnungskraft des Markenbestandteils "PLANÈTE" wie auch infolge der Tatsache, dass die angegriffene Marke einen zusätzlichen Wortbestandteil aufweist, ist nicht vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Polospieler (fig.) / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 06.08.2021
(B-6628/2019)

Widerspruchsmarke:



angegriffene Marke:



Zwischen den beiden Marken "Polospieler (fig.)" und "USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)" besteht insoweit Verwechslungsgefahr, als gleichartige Waren betroffen sind (u.a. Leder, Taschen, Bekleidung und Schuhe der Klassen 18 und 25).

Die angefochtene Marke übernimmt *"den prägenden Teil integral"* und ergänzt diesen *"nur durch schwache Bestandteile, weshalb die Widerspruchsmarke ihre Eigenständigkeit nicht verliert. Die weiteren Gestaltungselemente wirken nicht individualisierend und ein aussenstehender Betrachter kann ohne Weiteres geneigt sein, die angefochtene Marke als vereinfachte Variation der Widerspruchsmarke wahrzunehmen. (...). (...)* [M]assgebend ist auch die Darstellungsweise der Polospieler; beide Male werden die Spieler in derselben Art aufgeführt – sie reiten nämlich gegen den Betrachter zu. Zudem beruhen beide Marken auf einem verwandten Zeichenstil, (...)."

STELLAR

Unterscheidungskräftiges Wortzeichen

BVGer vom 03.08.2021
(B3-3745/2020)

Die Wortmarke STELLAR, beansprucht für Hörgeräte (Klasse 10), ist – anders als vom IGE vorgebracht – nicht anpreisend und folglich als Marke einzutragen. Das englische Wort "stellar" hat zwar auch den Bedeutungssinn von *"grandios/phänomenal"*; die primäre Bedeutung bezieht sich jedoch auf den Weltraum und die Astronomie: Die vom IGE *"angeführten Beispiele illustrieren zwar einen anpreisenden sporadischen Gebrauch von 'stellar', 'stellare' bzw. 'stellaire' in den Prüfungssprachen und auf Englisch, aber kein unmittelbares solches Sprachverständnis (...)."*

Fremdfaserabscheidevorrichtung

Kognition des Bundespatentgerichts in Bezug auf die Vornahme von Änderungen an der Patentschrift

BPatGer vom 17.09.2021
(O2020_003)

Im Zusammenhang mit der Beantwortung der Frage, ob ein Patentverletzungsanspruch verwirkt ist, muss beachtet werden, dass ein Patentinhaber grundsätzlich keine Obliegenheit hat, Konkurrenzprodukte zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Gebrauch machen: Bei den als patentverletzend eingeklagten *"Ausführungsformen handelt es sich um relativ kostspielige Anlagegüter. Es ist dem Kläger nicht zuzumuten, auf blossen Verdacht hin eine solche Vorrichtung zu erwerben und zu öffnen, um deren Funktionsweise, die von aussen nicht erkennbar ist, zu untersuchen."*

Das Bundespatentgericht kann prüfen, ob *"ein Teilverzicht dazu führt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Gegenstand der Prüfung ist (...), offensichtliche Versehen vorbehalten, die vom IGE erteilte Fassung der Patentschrift. Wenn diese Fehler enthält, sind sie im Verwaltungsverfahren zu bereinigen. Soweit dies nicht im Rahmen der Feststellung der teilweisen Nichtigkeit eines Patents geschieht, ist das Zivilgericht nicht zuständig, an einer erteilten Fassung einer Patentschrift Änderungen vorzunehmen, wie z.B. vorliegend gestrichene Figuren wieder einzufügen."* Ob eine Änderung einer Patentanmeldung *"im Erteilungsverfahren vom Amt, bzw. IGE, vorgeschlagen wurde, kann für die Beurteilung ihrer Zulässigkeit keine Rolle spielen. Die Herrschaft über die Anmeldung liegt beim Anmelder. Er hat es in der Hand, einer vom Amt vorgeschlagenen Änderung zuzustimmen, sie abzulehnen oder einen eigenen Änderungsvorschlag einzureichen. Akzeptiert er eine vorgeschlagene Änderung, trägt er die Konsequenzen."* Führen Änderungen an der Beschreibung zu einem Gegenstand, der nicht unmittelbar und eindeutig den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen entnommen werden kann, so ist ein erteiltes Patent nichtig zu erklären.

"Die Beweislast dafür, dass eine offenkundige Vorbenutzung vor dem massgeblichen Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, liegt bei der Partei, die aus der Vorbenutzung die fehlende Neuheit der Erfindung (als rechtsvernichtende Tatsache) geltend macht (...). Der Beweis ist mangels abweichender gesetzlicher Regelung mit dem Regelbeweismass der vollen Überzeugung zu erbringen (...)."

Einweg-Injektionspen

Ausstandsgründe

BGer vom 30.08.2021
(4A_232/2021)

Dieser Fall bildete bereits Gegenstand von BGE 147 III 89 (vgl. INGRES NEWS 2/2021, 4). Mit jenem bundesgerichtlichen Entscheid wurde der Fall für weitere Sachverhaltsabklärungen an das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Arbeitet ein nebenamtlicher Richter des Bundespatentgerichts in einer Kanzlei, die für eine Prozesspartei rein administrative Patentverwaltungsarbeiten tätig, so ist einzelfallgerecht zu entscheiden, ob ein Ausstandsgrund vorliegt. Richten sich zwei Patentverletzungsklagen gegen ein und dieselbe Beklagte, wobei die Kanzlei nur für die eine der beiden Klägerinnen administrative Tätigkeiten erledigt, so kann trotzdem in Bezug auf beide Verletzungsverfahren ein Ausstandsgrund vorliegen. Entscheidend ist der Grad der "Wechselwirkung" zwischen den beiden hängigen Verfahren: *"Der vorliegende Fall zeigt exemplarisch die Schwierigkeiten im Hinblick auf BV 30 I [Anspruch auf richterliche Unabhängigkeit] auf, die sich bei spezialisierten Fachgerichten mit mehrheitlich nebenamtlichen Richterpersonen aufgrund der kleinräumigen Verhältnisse in der Schweiz ergeben können (...). Für das Bundespatentgericht kommt erschwerend hinzu, dass die enge Spezialisierung auf das Patentrecht einen nur kleinen Kreis infrage kommender Gerichtspersonen erfasst (...). Diese Schwierigkeit vermag aber die hohe Bedeutung, die der Garantie des unabhängigen und unbefangenen Richters zukommt, (...) nicht aufzuwiegen. (...). Letzteres bedeutet im vorliegenden Kontext namentlich, dass für rein administrative Tätigkeiten der Kanzlei eines Bundespatentrichters eine weniger strikte Haltung gilt als für typische (Patent-)Anwaltstätigkeiten. Nicht jegliche administrative Tätigkeit genügt, um einen Anschein der Befangenheit zu begründen. (...). In der Literatur wird aber zu Recht dafür plädiert, dass (...) die Schwelle für einen Ausstandsgrund auch bei administrativen Tätigkeiten nicht zu hoch angelegt werden darf (...)."*

Unveröffentlichte Patentanmeldung

Zu Recht verweigerte Akteneinsicht

BGer vom 10.06.2021
(4A_249/2021)

Ein Aktionär einer Patentanmelderin machte ohne Erfolg Einsicht in eine noch unveröffentlichte Patentanmeldung geltend. Vor Bundesgericht brachte er vor, PatV 90, der die Einsicht regelt, sei verfassungswidrig. Das Bundesgericht kann *"Verordnungen des Bundesrates grundsätzlich vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Es setzt dabei allerdings nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates (...). (...) Dass die Beschränkung des Kreises der einsichtsberechtigten Personen (...) in PatV 90 I a-c gegen PatG 65 II verstossen oder sonst gesetzes- oder verfassungswidrig sein soll, wird in der Beschwerde nicht nachvollziehbar dargetan und ist auch nicht ersichtlich."*

Sägeblätter

Ex tunc-Wirkung einer inter partes erklärten Anspruchseinschränkung

BPatGer vom 30.08.2021
(O2019_012)

Teilurteil (Stufenklage;
Gutheissung Verletzungsklage)

Nicht rechtskräftig!

Das in PatG 28a statuierte Prinzip, wonach ein (Teil-)Verzicht zur Wirkung "ex tunc" führt, gilt auch, wenn eine klagende Patentinhaberin innerhalb eines Patentverletzungsprozesses das Streitpatent mit Wirkung für das konkrete Verfahren "inter partes" einschränkt: *"Eine für die Zwecke des Verfahrens in einem Patentverletzungsprozess erklärte Einschränkung eines erteilten Patentanspruchs wirkt (...) wie ein gegenüber dem IGE oder dem Gericht erklärter Teilverzicht auf den Erteilungszeitpunkt zurück."*

"Gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bildet PatG 66 b die materiellrechtliche Grundlage für den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch[,] auch wenn es um Informationen geht, die der Bezifferung der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen. Trotz Kritik in der Lehre hält das Bundespatentgericht vor allem aus prozess-ökonomischen Gründen an dieser Rechtsprechung fest."

"Verschulden ist keine Voraussetzung für den auf PatG 66 b gestützten Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch. Das Verschulden kann aber einen Einfluss auf die Höhe der finanziellen Wiedergutmachungsansprüche haben. Es ist daher in der zweiten Stufe der Stufenklage zu beurteilen, in der über die Höhe der finanziellen Ansprüche entschieden wird."

"Aus dem Beseitigungsanspruch [PatG 72] folgt nach der Rechtsprechung ein Anspruch auf Rückruf bereits an Wiederverkäufer ausgelieferter Ware, und zwar unabhängig davon, ob die Wiederverkäufer verpflichtet sind, dem Rückruf Folge zu leisten. (...) Nicht entschieden ist, ob die Beklagte verpflichtet werden kann, den Wiederverkäufern zuzusichern, sämtliche bereits geleisteten Zahlungen für die patentverletzende Ware einschliesslich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten zurückzuerstatten (...). (...) Nachdem der Rückruf mit dem Hinweis zu verbinden ist, dass er erfolgt, weil die ausgelieferte Ware patentverletzend ist, ist anzunehmen, dass die Wiederverkäufer den Rückruf selbst dann beachten werden, wenn er nicht ausdrücklich mit dem Angebot der Erstattung des Kaufpreises verbunden ist, denn die Wiederverkäufer greifen selbst unmittelbar in die Rechte des Patentinhabers ein und riskieren beim Weiterverkauf zivil- und strafrechtliche Sanktionen. Eine ausdrückliche Verpflichtung, den Rückruf mit dem Angebot der Erstattung des Kaufpreises einschliesslich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten zu verbinden, erscheint daher als unverhältnismässiger Eingriff in die privatautonome Gestaltungsfreiheit vertraglicher Beziehungen."

Kartellrecht: Entscheide

Netzausbaustrategie Swisscom

Fehlende Rechtfertigung für ein marktmissbräuchliches Verhalten

BVGer vom 30.09.2021
(B-161/2021)

Massnahmeverfahren!
Nicht rechtskräftig!

Das Vorhaben der Swisscom, ihr Glasfasernetz – in Abweichung zum Glasfaserstandard 2020 – mit einem Einfaser-Modell auszustatten, stellt ein marktmissbräuchliches Verhalten dar (Technologieeinschränkung i.S.v. KG 7 II e).

Dem Fernmelderecht und somit auch dem Interkonnektionsregime kommt kein genereller Vorrang gegenüber dem Kartellrecht zu. Einschränkungen der kartellgesetzlichen Regelungen können sich allenfalls im Sinne einer Spezifizierung insofern ergeben, als die fernmelderechtlichen Vorschriften besondere Tatbestandselemente aufweisen, die im Rahmen einer Auslegung der kartellgesetzlichen Regelungen eine sachbedingte Berücksichtigung finden müssen. Fernmelderecht kann dort Vorrang gegenüber dem Kartellrecht genießen, wo dies dem gesetzgeberischen Willen entspricht, d.h. ein konkreter Wille des Gesetzgebers zum Vorrang fernmelderechtlicher Bestimmungen festzustellen ist.

Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, dass – wenn keine besonderen Umstände vorliegen – auch die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung verfügt wird.

Im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes lässt sich eine umfassende Feststellung der tatsächlichen Marktstellung eines Unternehmens nicht vornehmen. Die Festlegung der Marktbeherrschung hat sich demzufolge auf bereits vorhandene Marktuntersuchungen aus vorgängigen Kartellverfahren oder – falls solche nicht vorliegen – auf eine summarische Abschätzung abzustützen.

Eine Rechtfertigung zur Abweichung vom Glasfaserstandard 2020 lässt sich in casu weder aus den Mehrkosten rechtfertigen, die dieser Standard mit sich bringt, noch aus politischen Vorgaben, da diese einen versorgungspolitischen und keinen wettbewerblichen Aspekt darstellen: *"[E]ine materielle Prüfung der Wettbewerbsmässigkeit eines bestimmten wirtschaftlichen Verhaltens [ist] gemäss KG 7 auf die Beurteilung der für den Wettbewerb massgeblichen Umstände beschränkt. Demgegenüber sind darüber hinausgehende sonstige gesellschaftspolitische Aspekte, wie etwa die regionale Versorgung mit bestimmten Produkten, Gegenstand der bundesrätlichen Ausnahmezulassung gemäss KG 8 und 11. Daher kommt weder (regional-)politischen Forderungen noch etwaigen Vorgaben des Mehrheitsaktionärs von Swisscom eine relevante Bedeutung für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung des vorliegenden Sachverhalts zu."*

Literatur

B-Book

Heymann Intellectual Property

Harrie Marsman

Carl Heymanns Verlag,
Hürth 2021,
XIII + 147 Seiten, ca. CHF 115;
ISBN 978-3-452-27994-1

Unter dem Untertitel "How to reply to an official communication and pass Paper B of the European Qualifying Examination" ist die erste Auflage des "B-Book" erschienen, das zur Vorbereitung auf die Europäische Eignungsprüfung dient. In diesem wird nach einer Einleitung – übersichtlich und lehrbuchartig aufgebaut – insbesondere dargelegt, wie bei einer "official communication" eines EPA-Prüfers zu antworten ist. Besonders hilfreich ist die Sammlung vergangener Arbeiten. Das Werk ist ausserdem sehr wohl auch im patentanwaltlichen Alltag nützlich.

Immaterialgüterrecht (in a nutshell)

Markus Kaiser /
David Rüetschi

Dike Verlag AG, 4. Aufl.,
Zürich et al. 2018,
XXVIII + 234 Seiten, CHF 45;
ISBN 978-3-03891-319-1

Die Autoren legen "in a nutshell" die 4. Auflage ihrer Einführung in das schweizerische Immaterialgüterrecht vor, die nach wie vor durch ihre leichte Verständlichkeit und gute Strukturierung überzeugt sowie der neusten Rechtsprechung Rechnung trägt. Das im Taschenbuchformat erschienene Werk ist nicht nur für das Studium geeignet. Es hilft auch erfahrenen Praktikern, die für sich selbst oder für Mitarbeitende, die sich nicht auf das Immaterialgüterrecht spezialisiert haben, einen schnellen Einblick in das Immaterialgüterrecht gewinnen bzw. vermitteln möchten.

Unionsmarken- verordnung: UMV

Ulrich Hildebrand/
Olaf Sosnitza (Hg.)

Verlag C. H. Beck oHG, München
2021, XXXVII + 1607 Seiten,
CHF 233,
ISBN 978-3-406-63761-2

Der in der ersten Auflage erschienene Kommentar zur Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) und zur Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Enforcement-RL), herausgegeben von zwei prominenten Herausgebern und zwanzig ebenso erfahrenen Mitautoren, befasst sich namentlich mit der Entscheidungs- und Verwaltungspraxis des EUIPO sowie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die Autoren setzen sich detailliert mit der Praxis und den Entscheiden auseinander, wobei trotzdem eigene Lösungsansätze unterbreitet werden. Auch für die Schweizer Markenrechtsgemeinde ist das Werk offensichtlich von grossem Nutzen.

Veranstaltungen

CAS IP Law

Kursbeginn: 3. März 2022

Der Kurs findet an 15 Tagen jeweils an den folgenden Wochentagen statt: Donnerstag, Freitag, Samstag.

ZHAW School of Management and Law, Winterthur

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) bietet die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) den Kurs zum "Certificate of Advanced Studies in Intellectual Property Law" an. Die Weiterbildung richtet sich an Juristinnen und Juristen sowie Personen mit technischem, naturwissenschaftlichem oder medizinischem Hintergrund. Vermittelt werden fundierte und praxisnahe Kenntnisse in einer zukunftsorientierten Branche. Weitere Informationen finden sich unter <https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-intellectual-property-law/#modalities>. Die ZHAW bietet auch persönliche Gespräche zur vorgängigen Erläuterung des Kurses an.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

31. Januar 2022,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den jüngsten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet (voraussichtlich "hybrid") am 31. Januar 2022 statt (mit Skiausflug am Wochenende zuvor). Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2021 bei und findet sich unter www.ingres.ch.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 2. April 2020;
Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern verschoben die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess. Das neue Datum – voraussichtlich im Jahr 2022 – und die neuen Räumlichkeiten stehen noch nicht fest und dürften anfangs des neuen Jahres verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

30. Juni 2022,
Lake Side, Zürich

Am 30. Juni 2022 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, hoffentlich wieder gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Zurich IP Retreat 2022 – Beyond Patents

November 2022,
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich im Herbst 2022 durchgeführt. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Weitere Angaben folgen insbesondere in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.