

INGRES
Postfach 1162
8021 Zürich
Fon +41 (0) 58 220 37 07
Fax +41 (0) 58 220 37 01
www.ingres.ch
info@ingres.ch

Redaktion
RA Dr. Christoph Gasser
Fspr. Dr. Stephan Beutler
Fspr. Dr. Robert M. Stutz
Fspr. Muriel Künzi



Januar 2021

Kennzeichenrecht: Entscheide

QR-Code (fig.)

Unterscheidungskräftiges Zeichen mit breitem Disclaimer

BVGer vom 14.10.2020
(B-2262/2018)



Das IGE wies die nebenstehende, für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 45 beanspruchte Bildmarke zurück. Das Bundesverwaltungsgericht lässt dagegen die Eintragung mit diesem Disclaimer zu: *"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."*

QR-Codes sind grundsätzlich markenrechtlich nicht schützbar: *"Die technische Bedingtheit des QR Codes sowie das von Menschen kaum zu memorisierende Muster von Vierecken kann den relevanten Verkehrskreisen keine Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung vermitteln."*

Das im hier zu beurteilenden QR-Code enthaltene Kreuz ist aus technischer Sicht jedoch nicht notwendig. Es handelt sich um ein zur Matrix des QR-Codes hinzutretendes Element, das bewirkt, dass das Zeichen im Gesamteindruck unterscheidungskräftig ist – sofern dieses zusätzliche Merkmal nicht als Schweizer oder Rotes Kreuz ausgestaltet bzw. mit einem dieser Kreuze verwechselbar ist.

Laut dem Bundesverwaltungsgericht ist es *"geboten, dass im vorliegenden Disclaimer auch die Wiedergabe in schwarz/weiss aufgenommen wird"*, da zwar einem Markenrechtsexperten, nicht aber einem Laien klar ist, dass eine solche schwarz/weisse Verwendung zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz und/oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führen kann.

Besteckset

Widerrechtliche Abbildung einer Helvetia- Figur

BGer vom 14.10.2020
(6B_1328/2019)

Der unbefugte Aufdruck einer Helvetia-Figur auf der Verpackung von Bestecksets *"genügt nach dem klaren Wortlaut von WSchG 7 und 28 I a WSchG, um (...) Strafbarkeit zu begründen."*

Das Anbringen *"ein[es] der Helvetia ähnelnde[n] Symbol[s]"* auf der Verpackung eines Pfannensets in Kombination mit einem zum Schweizer Kreuz ähnlichen Zeichen und der Produktbezeichnung "Arosa" genügt, um eine Schweizer Herkunftserwartung zu begründen.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Inkrafttreten der Version 2021 der 11. Auflage der Nizza-Klassifikation

OMPI im Dezember 2020
<https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE300>

Auf den 1. Januar 2021 trat die Version 2021 der 11. Auflage der Nizza-Klassifikation in Kraft. Auf dieses Datum hin wurde auch die Klassifikationshilfe des IGE (<https://wdl.ige.ch/wdl/>) angepasst. Eine Zusammenstellung aller Änderungen der neuen Fassung der Nizza-Klassifikation findet sich auf der Webseite der OMPI.

Madriдер Protokoll für Gibraltar und Guernsey

OMPI im Dezember 2020
www.OMPI.org

Grossbritannien hat mit Wirkung ab 1. Januar 2021 den Anwendungsbereich des Madriдер Protokolls auf Gibraltar und Guernsey ausgedehnt.

Die Marke "Schweiz" ist angemessen geschützt

Bundesrat am 18.12.2020
Medienmitteilung abrufbar unter
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81687.html

Die Swissness-Bestimmungen erfüllen ihren Zweck. Dies bestätigen Studien im Auftrag des Bundesrats. Sie bringen der Schweizer Volkswirtschaft einen Mehrwert und führen zu einem Rückgang von Swissness-Missbräuchen insbesondere im Inland. Der Bundesrat ortet aber in einem am 18. Dezember 2020 verabschiedeten Bericht Handlungspotenzial bei der Durchsetzung im Ausland sowie beim Umgang mit den Ausnahmeregeln im Lebensmittelbereich.

Urheberrecht: Entscheide

Schüttelgefässwaage 2 I

Fehlende Glaubhaftmachung einer Urheberrechtsverletzung

HGer SG vom 24.01.2020
(HG.2019.32-HGP)

Beschwerde vom Bundesgericht abgewiesen: vgl. nachfolgende Urteilszusammenfassung.

Für den lauter- und arbeitsvertraglichen Teil der vorliegenden Streitigkeit vgl. BGer 4A_381/2019 (sic! 2020, 382; INGRES NEWS 4/2020, 5).

"Computerprogramme, die eine gewisse Komplexität aufweisen, sind in der Regel urheberrechtlich geschützt".

Wird in einem Massnahmeverfahren die unerlaubte Übernahme von Programmteilen behauptet, so sind sowohl die Rechtsinhaberschaft am originären Code als auch die Übernahme konkreter Codeteile glaubhaft zu machen: *"Nachdem die Gesuchstellerin (...) weder darlegt, welchen Inhalt die einzelnen angeblich übereinstimmenden Programmfunktionen aufweisen, noch Ausführungen darüber macht, welche schöpferischen Eigenleistung XY bei der Programmierung dieser Programmfunktionen erbracht haben soll, kann nicht geprüft werden, ob sich diese Programmfunktionen von bereits vorbestehenden Programmfunktionen unterscheiden, einen individuellen Charakter aufweisen und somit urheberrechtlich geschützt sind. Eine Verletzung eines Urheberrechts ist damit nicht glaubhaft gemacht."*

Gegenstand eines Geschäftsgeheimnisses bilden alle weder offenkundigen noch allgemein zugänglichen Tatsachen, die ein Geheimnisherr berechtigterweise geheim halten möchte und an deren Geheimhaltung der Geheimnisherr ein objektiv berechtigtes Geheimhaltungsinteresse hat.

Schüttelgefässwaage 2 II

Konkretisierung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils als Beschwerdevoraussetzung

BGer vom 22.09.2020
(4A_115/2020)

Abweisung der Beschwerde gegen vorstehend abgedrucktes Urteil des HGer SG.

Für den lauter- und arbeitsvertraglichen Teil der vorliegenden Streitigkeit vgl. BGer 4A_381/2019 (sic! 2020, 382; INGRES NEWS 4/2020, 5).

Wird in einem Massnahmeverfahren die unerlaubte Verwendung und Weitergabe einer neu entwickelten Software geltend gemacht, so ist davon auszugehen, dass ein nicht wieder gutzumachender Nachteil gemäss BGG 93 I a glaubhaft ist, *"zumal es sich bei den angeblich vom Beschwerdegegner verwendeten Programmfunktionen der strittigen Software um Bestandteile einer Neuentwicklung handelt, für die Umsatz- und Gewinnzahlen fehlen. Zudem ist mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass das Motiv der Kundschaft für die Wahl von Konkurrenzprodukten, die unter Verwendung geschützter Softwarebestandteile hergestellt wurden, nicht nachweisbar sein dürfte. Unter diesen Umständen ist entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners nicht zu erwarten, dass der drohende Nachteil durch Schadenersatz, Genugtuung oder Gewinnherausgabe zu beseitigen ist."*

Carboxymethylcellulose

Definition des patentrechtlichen Wirkstoffbegriffs

BVGer vom 04.08.2020
(B-4371/2019)

Swissmedic erteilte einem Pharmaunternehmen die Genehmigung für das Inverkehrbringen von Augentropfen mit dem Wirkstoff "Carboxymethylcellulose-Natrium sowie Erythritol und L-Carnitin als Hilfsstoffe". Gestützt auf ihr Grundpatent ersuchte das Pharmaunternehmen das IGE um Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats (ESZ) für "Carboxymethylcellulose-Natrium + Erythritol + L-Carnitin". IGE und Bundesverwaltungsgericht erteilen das ESZ, jedoch beschränkt auf das Erzeugnis "Carboxymethylcellulose-Natrium". Die Beschränkung hat zu erfolgen, weil "Carboxymethylcellulose-Natrium + Erythritol + L-Carnitin" hier keine Wirkstoffkombination im Sinne des Patentgesetzes darstellten.

Wirkstoffe im Sinne von PatG 140a Abs. 1^{bis} sind *"nur Stoffe mit einer eigenen medizinischen Wirkung auf den Organismus (...). Bei Wirkstoffkombinationen müssen alle Stoffe eine medizinische Wirkung auf den Organismus haben. Die Kombination eines (bereits früher zugelassenen) Wirkstoffs mit Stoffen, die für die Formulierung oder sichere Verabreichung eines Arzneimittels notwendig oder sogar unabdingbar sind, ist keine Wirkstoffkombination (...). Das Erfordernis einer medizinischen Wirkung schliesst also reine Hilfs-, Träger- oder Konservierungsstoffe vom Erzeugnisbegriff aus (...). (...) PatG 140a I^{bis} definiert nicht im positiven Sinn, worin eine medizinische Wirkung auf den Organismus beruht. Dieser Begriff wird durch Verbindung mit dem Begriff 'Arzneimittel' in PatG 140a I sowie PatG 140b I b in den Kontext des Heilmittelrechts gerückt, weshalb es sich rechtfertigt, den Begriff durch Heranziehen des HMG auszulegen (...). (...) Eine rein patentrechtliche Auslegung (...) wird der angemessenen Würdigung des ESZ als Rechtstitel sui generis mit Eigenschaften zweier Rechtsgebiete nicht gerecht."*

"PatG 140a I^{bis} hat den Wirkstoffbegriff zwar präzisiert und an die Rechtsprechung des EuGH angepasst. Doch hat die Bestimmung keine grundlegend neue Wirkstoffdefinition eingeführt", so dass die alte "Begriffsdefinition im Wesentlichen mit der neu eingeführten übereinstimmt (...). PatG 140a I^{bis} führt somit nicht zu einer rückwirkend abweichenden Klassifizierung von L-Carnitin und Erythritol."

Patentrecht: Aktuelles

Überarbeitete IGE-Patentprüfungsrichtlinien

IGE im Januar 2021
www.ige.ch

Auf den 1. Januar 2021 sind aktualisierte IGE-Richtlinien für die Sachprüfung nationaler Patentanmeldungen in Kraft getreten. In den aktualisierten Richtlinien sind vor allem die Kriterien für die Prüfung von ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZ) und pädiatrischen ESZ präzisiert worden. Ausserdem sind die Angaben zu den Fristen, die für Beanstandungen des IGE einzuhalten sind, der Praxis angepasst worden.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Streit unter Genfer Ärzten

Fehlende firmen- und wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr

Cour de Justice GE vom
08.09.2020
(C/9564/2020; ACJC/1235/2020)

Massnahmeverfahren!

Eine Ärztepraxis versuchte vergeblich, einer Konkurrentin, die über einen angeblich ähnlichen Auftritt (Firma, Enseigne, Logo, Webseite) verfügt und im gleichen geografischen Raum tätig ist, vorsorglich deren Auftritt verbieten zu lassen. Der Umstand, dass ein ehemaliger Arzt, der bei der Gesuchstellerin angestellt war, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der Geschäftslokalität der neu gegründeten Gesuchsgegnerin die Arbeit aufnahm, ändert an diesem Ergebnis nichts. Der Arzt ist als Angestellter der als GmbH organisierten Gesuchsgegnerin zudem nicht passivlegitimiert.

Unter lauterkeitsrechtlicher Sicht sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr alle Umstände des Einzelfalles zu beachten. In casu ist auch erheblich, dass Bezüger medizinischer Dienstleistungen wenig auf den Auftritt einer Praxis achten, sondern auf die Person des Arztes: *"De surcroît (...) la clientèle (...) est plus sensible aux capacités professionnelles du [médecin] choisi qu'à une marque, à un logo ou à un site Internet."*

"Certes, de jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public." Dies gilt selbst dann, wenn beide Unternehmen in einem begrenzten geografischen Gebiet ähnliche Dienstleistungen anbieten.

Diverses

Jahresbericht 2019/2020 des IGE

IGE im Dezember 2020
<https://www.ige.ch/de/ueber-uns/jahresberichte-und-jahresrechnungen.html>

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2019/2020 publiziert. Daraus geht hervor, dass im Berichtsjahr 17'310 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 17'231) beim IGE eingingen; dies entspricht einem Plus von 0,5%. Rund 97% der Eintragungsgesuche wurden elektronisch eingereicht (e-trademark); fast 9% der Gesuche wurden im beschleunigten Verfahren erledigt; rund 58% der Gesuche gelangten in die "vorgezogene Prüfung": Dabei gleicht der Markenmelder die WDL mit den vom IGE akzeptierten Begriffen ab. Die Zahl der angestregten Widerspruchsverfahren sank: 607 Verfahren gegenüber 684 im Vorjahr. Die internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung Schweiz nahmen leicht ab, nämlich von 16'840 auf 16'604.

1'666 Nationale Patentgesuche wurden im Berichtsjahr eingereicht (Vorjahr: 1'658). Der Rückgang ist u.a. bedingt durch den Umstand, dass immer mehr Patentanmeldungen direkt beim EPA eingereicht werden. Das bewirkt namentlich, dass im Berichtsjahr die Zahl der in Kraft stehenden Schweizer Patente erneut sank – von 7'127 auf 6'904. Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung von EP-Patenten mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein wurden 127'443 (Vorjahr: 121'695) bezahlt.

Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen unter dem Vorjahresniveau (631; Vorjahr: 671). Damit setzte sich der Abwärtstrend fort. Das Institut der Sammelanmeldung erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit: Mit den 631 Designanmeldungen wurden 2'398 Schutzgegenstände beansprucht.

Der Jahresbericht kann beim IGE bestellt oder im PDF-Format über www.ige.ch (Rubrik "Über uns" / "Jahresberichte und Jahresrechnungen") eingesehen und heruntergeladen werden.

sic! – Verlagswechsel

Im Januar 2021

Seit dem Januar dieses Jahres wird die sic! mit unveränderter inhaltlicher Ausrichtung und Qualität neu durch die Stiftung sic! herausgegeben und durch den Helbing Lichtenhahn Verlag verlegt.

Literatur

Intellectual Property Law in Switzerland

François Dessemontet

Stämpfli Verlag AG, Bern 2019,
230 Seiten, CHF 96;
ISBN 978-3-7272-1047-1

Das bereits in der vierten Auflage erschienene Buch beschreibt nach einer kurzen Einführung auf über zweihundert Seiten systematisch das Schweizer Immaterialgüterrecht, wobei besonderes Augenmerk auf die jüngsten Entwicklungen gelegt wird. Der in englischer Sprache verfasste Leitfaden eignet sich besonders für fremdsprachige Kolleginnen und Kollegen, um einen schnellen Zugang zur Materie zu erhalten, sowie auch für Schweizer Bildungsstätten.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG

Beck'sche
Kurzkommentare Bd. 13a

Helmut Köhler /
Joachim Bornkamm /
Jörn Feddersen

Verlag C. H. Beck oHG, 39. Aufl.,
München 2021,
XXXI + 2387 Seiten, CHF 222;
ISBN 978-3-406-75427-2

Der seit Jahrzehnten bewährte, auch in der Schweiz gerne rechtsvergleichend angerufene Standardkommentar zum deutschen UWG ist in der 39. Auflage erschienen. Im Vergleich zur Voraufgabe wurden namentlich die vielen neu gefällten Urteile des EuGH und des BGH eingearbeitet. Besprochen werden insbesondere neu das soeben erlassene Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, die Änderung des Telemediengesetzes und das neue Verbraucherschutzgesetz der EU mit den jeweils wichtigen praktischen Auswirkungen. Die Suche nach der Rechtsprechung wird durch ein umfassendes Fundstellen- sowie Fälleverzeichnis wesentlich vereinfacht.

Handbuch des Urheberrechts

Ulrich Loewenheim

Verlag C.H. Beck oHG, 3. Aufl.,
München 2021, CXXXIX + 2718
Seiten, ca. CHF 300;
ISBN 978-3-406-72083-3

Die von Ulrich Loewenheim herausgegebene und von 39 bestens ausgewiesenen, vorwiegend deutschen Autoren geschriebene dritte Auflage des *"Handbuch[s] des Urheberrechts"* überzeugt mit Reichhaltigkeit und dogmatischer Schärfe, aber auch dank ihres Praxisbezugs, z.B. bei der tiefgründigen Erörterung der Urhebervertragsarten. Aus Schweizer bzw. internationaler Sicht namentlich zu nennen ist die über fünfzigseitige Darstellung der Rechtslage in der Schweiz von Reto M. Hilty sowie die ausführliche Erläuterung des europäischen und internationalen Rechts, einschliesslich der Fragen zum anwendbaren Recht und zur internationalen Zuständigkeit mit spezifischen Darlegungen zur Schweiz.

Das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht

Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Bd. 107

Andrea Schäffler

Stämpfli Verlag AG Bern 2020,
XXIX + 231 Seiten, CHF 98;
ISBN 978-3-7272-2788-2

Die Berner Dissertation nimmt sich der Frage an, ob an der in der Schweiz wahrgenommenen Dualität der Schutzausschlussbegründung von Art. 2 lit. a MSchG (fehlende Unterscheidungskraft sowie Freihaltebedürftigkeit) weiterhin festzuhalten ist oder ob einzig auf die fehlende Unterscheidungskraft abgestellt werden sollte. Der erste Teil der Arbeit dient der Grundlagenvermittlung, in dem u.a. der Vergleich zum europäischen und deutschen Rechtsrahmen gezogen wird. Der zweite Teil liefert in Würdigung des Fallrechts eine rechtliche Detailanalyse und führt zum Postulat, die Lehre vom markenrechtlichen Freihaltebedürfnis aufzugeben.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

1. Februar 2021,
Webinar

Die nächste Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in Europa findet wegen der neuen Massnahmen des Bundes als reine Online-Veranstaltung statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 12/2020 bei und ist über www.ingres.ch abrufbar. Spätmeldungen sind bis zum 28. Januar 2021 sind willkommen.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

6. Juli 2021,
Lake Side, Zürich

Die nächste Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, verbunden mit der Mitgliederversammlung, wird voraussichtlich in "hybrider" Form durchgeführt. Der Termin sei bitte vorzumerken. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Der Wert einer Marke

27./28. August 2021,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop wurde vorläufig auf den 27. und 28. August 2021 verschoben. Die Einladung folgt.

Zurich IP Retreat 2021 – Beyond Patents

November 2021,
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich im November 2021 stattfinden. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Die Einladung folgt.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

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

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern mussten die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess verschieben. Das neue Datum – voraussichtlich im Herbst 2021 oder im Frühjahr 2022 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Frühjahr 2021 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).