

Februar 2022

Kennzeichenrecht: Entscheide

CARGLASS (fig.) / Cargest

Erhöhter Schutzzumfang dank Bekanntheit

BVGer vom 25.11.2021
(B-4669/2019)



Zwischen den beiden Marken CARGLASS (fig.) und "Cargest" besteht in Bezug auf Dienstleistungen von Autogaragen (Klasse 37) mittelbare Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke CARGLASS (fig.) ist zwar originär kennzeichnungsschwach, doch hat sie kraft grosser Bekanntheit einen erhöhten Schutzzumfang erlangt. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke den beschreibenden Begriff CAR aufweist, schadet der Bekanntheit der Marke nicht. Zudem ist zu beachten, dass für *"Mitbewerber auch Ausweichmöglichkeiten bestehen."*

Urheberrecht: Entscheide

GT 8 / GT 9

Tarifliche Mitwirkungspflicht

AppGer BS vom 18.05.2021
(ZK.2020.7)

Die Tarife GT 8 und 9 (Reprografie und Eigengebrauch mittels betriebsinterner Netzwerke) sehen vor, dass (potentielle) Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken mittels Ausfüllens eines Erhebungsformulars Angaben zu ihren (potentiellen) Nutzungen zu machen haben. Wird das Erhebungsformular trotz (mehrmaliger) Mahnung nicht ausgefüllt, darf die Verwertungsgesellschaft eine Einschätzung vornehmen und sodann Rechnung stellen. Wird der Einschätzung nicht widersprochen, lässt sich die auf der Einschätzung beruhende Forderung gerichtlich durchsetzen.

Feuerring

Urheberrechtlich geschütztes Werk der angewandten Kunst

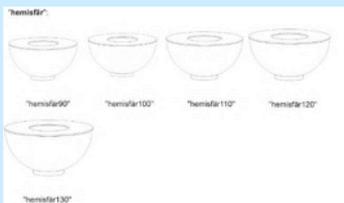
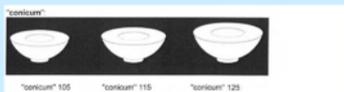
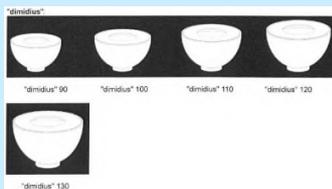
HGer AG vom 03.08.2021
(HOR.2019.16)

Nicht rechtskräftig!

'Feuerring' der Klägerin:



Grillmodelle 'dimidius', 'conicum' und 'hemisfär' der Beklagten:



Grillmodelle 'vesta' und 'dimidius altus' der Beklagten:



Der nebenstehend abgebildete, unter der Bezeichnung "Feuerring" vertriebene Holzfeuergrill ist als Werk der angewandten Kunst urheberrechtlich geschützt.

Ob ein Gegenstand der angewandten Kunst Werkcharakter aufweist, ist keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage. Folglich haben von der Urheberin eingereichte Auffassungen zweier Kunstmuseumsdirektoren *"bei der Entscheidungsfindung unbeachtlich zu bleiben"*.

"Die vom Gebrauchszweck gestellten technischen Anforderungen bedingen [in casu] nicht eine bestimmte Form der Konstruktion. (...) Damit einem Grillgerät urheberrechtlicher Schutz zuteil wird, ist vorab erforderlich – aber auch ausreichend –, dass über eine rein handwerkliche oder industrielle Arbeit hinaus eine künstlerische Gestaltung erkennbar ist. (...) Werdegang und berufliche Erfolge des [Urhebers] spielen bei der Beurteilung der Werkqualität des 'Feuerrings' (...) ebenso wenig eine Rolle wie dessen Entstehungsgeschichte (...). Denn massgebend ist weder der getriebene Aufwand noch die Urheber-Individualität, sondern einzig und alleine die Individualität des Werks (...)." Die Form des klägerischen Feuerrings "hebt sich von den im Jahr 2009 für holzbefeuerte Grillgeräte bekannten bzw. verwendeten Formen künstlerisch so deutlich ab, dass sie im Rahmen seines Gebrauchszwecks als einmalig erscheint."

Die (nebenstehend abgebildeten) Modelle der Beklagten 'dimidius', 'conicum' und 'hemisfär' *"entsprechen in ihrer Gestaltung dem Feuerring"*; sie sind somit rechtsverletzend.

"Linienführung und Gesamteindruck der Modelle 'vesta' und 'dimidius altus' [nebenstehend abgebildet] unterscheiden sich aufgrund der Kombination von Kugelhaube und Hohlzylinder klar sichtbar vom 'Feuerring' in seinen verschiedenen Varianten. Sie heben sich von letzteren so deutlich ab, dass ihnen als Werken der angewandten Kunst Individualität im urheberrechtlichen Sinne zukommt."

"Der aus ZGB 2 I abgeleitete (Hilfs- bzw. Neben-)Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ist nicht dazu da, die beklagte Partei beliebig auszuforschen. (...) Da die klagende Partei [jedoch] gar nicht weiss, was genau der Inhalt der ihr zustehenden Informationen ist, kann von ihr nicht verlangt werden, jeden verlangten Beleg einzeln zu bezeichnen. Vielmehr muss es genügen, wenn sie mit ihrem Antrag Klarheit darüber schafft, zu welchem Zweck sie worüber Auskunft oder Rechnungslegung verlangt und für welchen Zeitraum und in welcher Form sie dies begehrt."

Patentrecht: Entscheide

Dichtungselement

Auslegung des Neuheitsbegriffs

BPatGer vom 21.12.2021
(O2020_002)

Nicht rechtskräftig!

"Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend. Noch weniger relevant sind entsprechend die Erteilungsgeschichten anderer Patente aus der gleichen Patentfamilie".

"Der 'Gegenstand des geänderten Patentgesuchs' im Sinne von PatG 58 II ist nicht der 'sachliche Geltungsbereich' (Schutzbereich) des PatG 51 II, wie er durch die Ansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es dabei um den Inhalt des Gesuchs einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Entsprechend können auch Änderungen der Beschreibung ein Hinausgehen über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt zur Folge haben."

"Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht ausdrücklich, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde."

Orale Formulierungen von Deferasirox

Fehlende besondere Dringlichkeit

BPatGer vom 19.08.2021
(S2021_005)

Massnahmeverfahren!

Antrag auf Erteilung superprovisorischer Massnahmen abgewiesen; Antrag (vgl. nachfolgende Seite) auf Erlass ordentlicher vorsorglicher Massnahmen dagegen teilweise gutgeheissen.

"Es entspricht (...) ständiger Rechtsprechung (...), dass das Angebot eines substituierbaren Konkurrenzprodukts einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil (...) begründet. Aus dem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil ergibt sich aber noch nicht ohne weiteres die von ZPO 265 geforderte besondere Dringlichkeit für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhörung der Gegenpartei."

In die Interessenabwägung ist u.a. einzubeziehen, dass die Patente der Klägerin eine lange Restlaufzeit von noch knapp 13 Jahre aufweisen: *"Bei Abweisung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhörung der Gegenpartei erleidet die Klägerin also während weniger als einem Fünfzehntel der Restlaufzeit des Massnahmepatents eine (allfällige) Umsatzeinbusse (...). Dieser Eingriff in die wirtschaftliche Stellung der Klägerin vermag den Eingriff in die elementaren Verfahrensrechte der Beklagten durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhörung nicht zu rechtfertigen."*

Orale Formulierungen von Deferasirox

Äquivalente Verletzung eines Patents

BPatGer vom 15.12.2021
(S2021_005)

Massnahmeverfahren!

"Wo der Patentinhaber die technische Wirkung für eine Ausführungsform, die in den Schutzbereich des Anspruchs fällt, belegt, ist es an der Beklagten, die die Einrede der fehlenden erfinderischen Tätigkeit erhebt, darzulegen, weshalb die technische Wirkung nicht über die ganze Anspruchsbreite eintreten sollte. Dies muss nicht notwendigerweise mit empirischen Daten geschehen, sondern kann sich auch auf wissenschaftlich nachvollziehbar begründete theoretische Annahmen stützen."

"Das Patentrecht verlangt nicht, für eine bestimmte Wirkung eine wissenschaftliche Erklärung oder eine Zuordnung der Wirkung auf ein bestimmtes Merkmal der Erfindung bereitzustellen. Es genügt, wenn die technische Wirkung durch die Erfindung, d.h. die Merkmale in ihrer Gesamtheit, erzielt wird."

"Dass es keine Vorurteile gegen eine patentgemässe Lösung gab, bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass die patentgemässe Lösung naheliegend ist."

"Von einem engen Verständnis von Zahlenangaben in Patentansprüchen kann nur abgewichen werden, wenn sich im Anspruch selber relativierende Hinweise finden (...) oder aus dem Anspruch im Gesamtkontext und/oder der Beschreibung für den Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennbar ist, dass der beanspruchte Zahlenbereich nicht streng durch seine numerischen Grenzen begrenzt ist."

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Patent durch äquivalente Mittel verletzt wird, ist u.a. beachtlich, dass durch die abgewandelte Ausführungsform nicht die Wirkung der patentierten technischen Lehre insgesamt, sondern *"die Wirkungen des ausgetauschten Merkmals erzielt werden müssen."* Zudem ist festzuhalten, *"dass vom abgewandelten Merkmal nur, aber immerhin, alle diejenigen Wirkungen erzielt werden müssen, die von dem beanspruchten Merkmal erzielt werden sollen."*

Die im Rahmen der Äquivalenzverletzung zu stellende Frage nach der Auffindbarkeit, welche retrospektiv formuliert ist, *"lässt sich mit guten Gründen kritisieren. Abwegig ist sie sicherlich nicht"*. Ob sie beibehalten werden soll, muss *"letztlich durch das Bundesgericht geklärt werden."*

Ist eine in eine Konzerngruppe integrierte Patentinhaberin nicht selbst für den Vertrieb einer patentierten Wirkstoffkombination verantwortlich, sondern eine andere Konzerngesellschaft, so kann nicht geltend gemacht werden, der Patentinhaberin entstehe durch die Patentverletzung kein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil.

Modifizierte Nukleotide

Vorliegen eines genügenden Rechtsschutzinteresses an einer Unterlassung

BPatGer vom 19.11.2021
(O2019_007)

Nicht rechtskräftig!

Stellt eine klagende Patentinhaberin kumulativ mehrere Unterlassungsbegehren, so fehlt es ihr an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung eines Unterlassungsbegehrens, das enger ist als ein anderes kumulativ gestelltes Unterlassungsbegehren. Die blosse Möglichkeit, dass das Klagepatent später einmal eingeschränkt werden könnte, genügt nicht für ein aktuelles Rechtsschutzinteresse am enger formulierten Begehren.

Bereits erfolgte Verletzungen im Ausland können ein Hinweis auf künftige Verletzungen in der Schweiz sein, wenn das entsprechende Produkt üblicherweise in allen Staaten in der gleichen Ausstattung angeboten wird und die ausländische Verletzerin bzw. eine ihrer Konzerngesellschaften auch in der Schweiz tätig ist.

Die Abrufbarkeit einer Webseite in der Schweiz begründet für sich nicht ohne weiteres eine Verletzung bzw. eine Verletzungsgefahr. Andererseits ist zu beachten, dass Webseitenbetreiber heute ohne grossen Aufwand mittels "Geoblocking" den Zugriff auf Webseiten regulieren können. Tun sie dies nicht, ist diese Tatsache bei der Beantwortung der Frage, ob eine Verletzungsgefahr vorliegt, zu berücksichtigen. Bei Webseiten von Konzernen bzw. Konzerngesellschaften ist zudem zu würdigen, *"dass es für Dritte oft kaum möglich ist, mit hinreichender Sicherheit zu erkennen, welche Konzerngesellschaft eines global tätigen Konzerns in welchem Land welche Aufgaben übernimmt. Es gilt der Gefahr entgegenzutreten, dass international tätige Konzerne durch die Verwendung komplexer Strukturen die Durchsetzung berechtigter Interessen ins Leere laufen lassen; ähnlich einem Hütchenspieler, der die Kugel immer gerade dort erscheinen lässt, wo es seinen Interessen am besten dient."* Einzelne Konzerngesellschaften müssen daher den "Rechtsschein", den ein Konzern vermittelt, *"gegen sich gelten lassen"*.

"Gemäss ständiger Rechtsprechung des europäischen Patentamts, der diesbezüglich gefolgt wird, berücksichtigt der Fachmann naheliegend Dokumente des gleichen Gebiets wie das Ausgangsdokument, der benachbarten Gebiete sowie Dokumente von übergeordnetem generellerem Gebiet, wenn dort die gleichen oder ähnlichen Probleme angesprochen werden."

Das Vorbringen, die Klägerin habe keinen Nachweis für die Verletzung erbracht, kann nicht als Bestreitung der Verletzung als solche angesehen werden. Als unbestrittene tatsächliche Behauptung bedarf der Verletzungsvorwurf in casu daher keines Beweises.

Medienrecht: Entscheide

Nagerheime

Widerrechtliche Verspottung und Verächtlichmachung

HGer ZH vom 10.12.2020
(HG190184-O);

Das Bundesgericht trat auf eine gegen den vorliegenden Entscheid erhobene Beschwerde nicht ein (5A_83/2021).

Das Zürcher Handelsgericht erachtet den an ein Zoofachgeschäft gerichteten Vorwurf des tierquälerischen Verhaltens als widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung: *"Dem Beklagten bleibt es selbstverständlich unbenommen, die 'Käfig-/Gehegehaltung' im Sinne einer Meinungskundgabe als nicht dem Tierwohl entsprechend oder gar tierquälerisch zu kritisieren, im Grundsatz auch wenn er dies scharf und polemisch äussert (...). (...) Ein Zoofachhandel hat grundsätzlich in Kauf zu nehmen, zuweilen Mittelpunkt von pointierten Kontroversen rund um das Tierwohl sein zu können (...). Selbst unsachliche Äusserungen sind u.U. zu dulden; tatsächliche Verunglimpfungen sind damit indes keineswegs per se akzeptiert (...). (...) [E]in überwiegendes öffentliches Interesse an unnötig verletzender Kritik besteht offensichtlich nicht."*

Kartellrecht: Entscheide

Bauleistungen Graubünden

Adressatenkreis kartellrechtlicher Sanktionen

BVGer vom 09.08.2021
(B-5130/2019)

Laut KG 49a I wird ein Unternehmen, das gegen das Kartellrecht verstösst, mit einer Umsatzabgabe belastet. Diese Belastung entfällt nach KG 49a III b, *"wenn die Wettbewerbsbeschränkung bei Eröffnung der Untersuchung länger als fünf Jahre nicht mehr ausgeübt worden ist"*. Für die Fristberechnung ist die Untersuchungseröffnung selbst dann massgebend, wenn das Verfahren auf einige Unternehmen erst nach der Eröffnung ausgedehnt worden ist.

Sanktionsadressaten können auch Unternehmen sein, die zum Tatzeitpunkt noch nicht bestanden. Massgeblich ist, dass das frühere Wettbewerbsverhalten dem Sanktionsadressaten vorwerfbar ist. In casu ist der sanktionierte Wettbewerbsverstoss neu gegründeten Tochtergesellschaften vorwerfbar, *"weil es sich um das gleiche Unternehmen handelt. Denn die Tochtergesellschaften sind Teile des am Wettbewerbsverstoss beteiligten Unternehmens (objektive Zurechnung). Der Wettbewerbsverstoss ist subjektiv vorwerfbar, weil eine einheitliche Kontrolle schon möglich war oder eine kapitalmässige Verflechtung im Zug der Konzernierung jedenfalls geschaffen wurde (subjektive Zurechnung)."*

Literatur

Kartellgesetz

Kommentar

Marc Amstutz /
Mani Reinert (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,
2. Aufl., Basel 2021,
XLVIII + 3088 Seiten, CHF 568;
ISBN 978-3-7190-3384-2

Der bestens bewährte Basler Kommentar zum Kartellgesetz liegt nach 11 Jahren in der zweiten Auflage vor. Das 38-köpfige, Lehre, Justiz und Advokatur vertretende Autorenpanel bietet eine tiefgründige, gut lesbare und umfassende Kommentierung des Schweizer Kartellgesetzes mit zahlreichen vergleichenden Hinweisen zur Rechtslage im Ausland. Angesichts der beeindruckenden Fülle der seit 2010 ergangenen Judikatur und Rechtssetzung wurde das fundamentale Werk entsprechend ergänzt und in weiten Teilen neu verfasst. Grosse Bedeutung aus praktischer wie auch aus wissenschaftlicher Sicht ist ihm gewiss.

Heilmittelgesetz

Kommentar

Thomas Eichenberger /
Urs Jaisli /
Paul Richli (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,
2. Aufl., Basel 2021,
XL + 1528 Seiten, CHF 428;
ISBN 978-3-7190-3698-0

Die für die Praxis wie auch die Wissenschaft wichtige Kommentierung des HMG liegt in der 2. Auflage vor. Die drei Herausgeber sowie 43 Mitautoren (genannt auf S. VII f.) haben ihre umfassende Darstellung im Hinblick auf die zahlreichen Teilrevisionen des HMG seit 2002 ergänzt und vertieft. Zu nennen sind u.a. die Beiträge zur Versorgungssicherheit bezüglich Arzneimittel in Spitälern, Harmonisierung der internationalen Regelungen der Marktüberwachung, Bewerbung von Medizinprodukten, Überwachung des Antibiotikavertriebs und -verbrauchs, Anpassung der Abgabekategorien und zur "Corporate Governance" der Swissmedic. Zudem werden die Umsetzung der "Medicrime-Konvention" und die Verabschiedung der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) eingehend gewürdigt.

Ideation, Conceptualization, Realization

Sarah Leins-Zurmuehle

EIZ Publishing, Zürich 2021,
LIII + 416 Seiten, CHF 59.90,
ISBN 978-3-03805-409-2

Die Dissertation mit dem Untertitel "Discovering the Creative Scope in Software Engineering from the Perspective of Copyright and Patent Law" wurde an der Universität Zürich in englischer Sprache verfasst und widmet dem optimalen Softwareschutz aus der Sicht des Urheber- und Patentrechts. Die Autorin führte Gespräche mit ausgewählten Unternehmen, deren Ergebnisse der Leserschaft vorgestellt werden. Ferner werden die vorherrschenden Trends der Softwarebranche, wie "Scrum" und "Continuous Delivery", rechtlich qualifiziert. Die Doktorarbeit überzeugt auch durch neue Ansätze zur Weiterentwicklung bestehender Rechtslehren. Das Werk ist ebenfalls als vergütungsfreies "E-Book" unter <https://eizpublishing.ch/publikationen/ideation-conceptualization-realization/> erhältlich.

Tagungsbericht

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa 2022

31. Januar 2022,
Webinar

Am 31. Januar 2022 führte INGRES seine bewährte Veranstaltung zu den jüngsten immaterialgüterrechtlichen Entwicklungen in Europa pandemiebedingt als "Webinar" mit über fünfzig Teilnehmern durch. Vertreter nationaler Gerichte, des EPA sowie der Advokatur besprachen die Geschehnisse des Jahres 2021 und die kommenden Entwicklungen aus der Warte des Patentrechts (Klaus Grabinski, Fritz Blumer, Stefan Luginbühl, Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont, Tobias Bremi, Michael Ritscher, Mark Schweizer), Marken- und Designrecht (Elisabeth Fink und Ulrich Hildebrandt) und Urheberrecht (Thomas Dreier). Gehalten wurde zudem ein Vortrag zu "IP in Osteuropa" (Michael Woller). Der Tagungsbericht erscheint in der sic!; der Folgeanlass wird im Sorell Hotel Zürichberg am 30. Januar 2023 durchgeführt.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Neues Datum:
23. Juni 2022,
Lake Side, Zürich

Am 23. 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 Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

26./27. August 2022,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht findet am 26. und 27. August 2022 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen statt. Die Angaben zum Tagungsthema und die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf 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 ist noch nicht festgelegt und dürfte im Laufe des Jahres 2022 verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).

Zürich IP Retreat 2023 – Beyond Patents

September 2023,
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich erst wieder im Spätsommer 2023 durchgeführt. Das Datum steht noch nicht fest. Weitere Angaben folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.