

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



März 2022

Kennzeichenrecht: Entscheide

EQ / EQART

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 26.01.2022
(B-3264/2020)

Zwischen den beiden für Autos bzw. Fahrzeuge (Klasse 12) beanspruchten Marken EQ und EQART besteht Verwechslungsgefahr. Zu beachten ist, dass dem Bestandteil QART in der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit Fahrzeugen der Sinngehalt Go-kart, Wagen, Karren zukommt, weshalb dem Markenbestandteil *"keine unterscheidende Wirkung"* zukommt.

HOSPITAL HALBPRIVAT

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 27.10.2021
(B-4112/2020)

Die Wortmarke HOSPITAL HALBPRIVAT ist für Versicherungsdienstleistungen (Klasse 36) und Dienstleistungen der Krankenpflege (Klasse 44) nicht originär unterscheidungskräftig. HOSPITAL HALBPRIVAT beschreibt direkt den Leistungserbringer und auch den Umfang der zu erbringenden Leistung.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

IGE-Markenrichtlinie

IGE im Februar 2022
www.ige.ch

Das IGE hat seine Richtlinien in Markensachen teils revidiert. In der neuen, seit dem 1. März 2022 gültigen Fassung sind alle seit dem Jahr 2019 in Kraft getretenen Praxisänderungen angeführt, einschliesslich der neuen Praxis betreffend die geografische Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste bei Marken mit einer Herkunftsangabe.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Immunstimulanzien

Anlehrende Ausstattung

HGer AG vom 12.10.2021
(HSU.2021.32)

Vorsorgliche Massnahme!

Abbildung 1:



Abbildung 2:



Beide Ausstattungen sind im oberen Bereich weiss, im unteren Bereich grün, und zeigen eine purpurfarbige Blüte.

Das Handelsgericht Aargau verbietet vorsorglich den Einsatz einer Produktausstattung (Abbildung 2), da sich diese unlauter an eine Drittausstattung (Abbildung 1) anlehnt.

Einem Durchschnittskonsumenten wird *"in Erinnerung bleiben, dass auf beiden Verpackungen eine einzelne Blüte eines Purpur-Sonnenhuts abgebildet ist, der auf der unteren grünen Fläche platziert ist. Der nur leicht unterschiedliche Aufnahmewinkel, der flachere Fruchtknoten sowie die am rechten Ende etwas abgeschnittenen Blütenblätter erzeugen keinen relevanten Unterschied (...). (...)* Es ist zwar naheliegend, dass sich die Abbildung einer Pflanze, die Bestandteil eines Produkts ist, auf der Verpackung wiederfindet. Auch die Verwendung der Farbe Grün ist im Zusammenhang mit Pflanzenabbildungen sachlich gerechtfertigt. (...) Für sich allein vermag die Verwendung jedes einzelnen Elements einen sachlichen Grund haben. Nicht sachlich rechtfertigen lässt sich aber, dass die einzelnen Elemente (...) in derart ähnlicher Weise gestaltet und zueinander angeordnet wurden (...). Die erfolgte Anlehnung ist demnach unnötig."

Urheberrecht: Entscheide

Geschicklichkeitsspiel

Fehlender Anspruch auf direkte Auskunftserteilung

KGer BL vom 29.04.2020
(470 20 5)

Die Verpackung eines Geschicklichkeitsspiels kann urheberrechtlich geschützt sein: *"Ein urheberrechtlich geschütztes Werk der angewandten Kunst kann (...) nur vorliegen, wenn die künstlerische Gestaltung eines handwerklichen Erzeugnisses mindestens die designrechtliche Eigenart nach DesG 2 I unbestreitbar klar und deutlich erreicht."*

Die Weigerung, Auskunft über vermeintlich gegen das Markenrecht verstossende Handlungen zu geben, ist nur dann im Sinne von MSchG 61 II strafrechtlich erheblich, wenn (analog zur Situation im Design- und Urheberrecht) diese Auskunftsverweigerung gegenüber einer Behörde erfolgt. Die Weigerung, Auskunftsansprüchen nachzukommen, die in einem Abmahnschreiben vorgebracht werden, kann keine strafrechtlichen Konsequenzen zeitigen.

500 Hotels

Rechtswidrige Textübernahme

HGer ZH vom 25.01.2022
(HG210105-O)

Nicht rechtskräftig!

Das Handelsgericht Zürich erachtet einen journalistischen Text, in welchem u.a. Sätze aus einem anderen journalistischen Text paraphrasiert oder identisch übernommen wurden, als urheberrechtsverletzend.

"Nachrichten sind Tatsachen, übermittelt in einer alltäglichen, nüchternen und schnörkellosen Sprache. Sie sind urheberrechtlich grundsätzlich nicht geschützt. Wird um eine Nachricht herum indes recherchiert, werden mit anderen Worten weitere Informationen beschafft, bewertet, verarbeitet und zusammengefügt, so kann das Ergebnis dieser Recherche von Auswahl, Zusammenstellung und Gliederung her durchaus individuellen Charakter haben. (...) Je mehr Informationen ein Text verarbeitet und je mehr Selektionsentscheide folglich zu fällen waren, desto grösser ist die Möglichkeit genügender Individualität im Rahmen ihrer konkreten Anordnung und Gliederung".

"Wird ein ganzer Satz sinngleich oder sinnähnlich umformuliert, spricht man von Paraphrase. Die Paraphrasierung eines Textes oder wesentlicher Teile eines Textes ist keine eigenständige Neugestaltung. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Reihenfolge von Sätzen teilweise umgestellt wird."

Ob Quellen genannt werden, ist im Zusammenhang mit der Zitierfreiheit von Belang, nicht jedoch für die Beantwortung der grundsätzlichen Frage, ob eine urheberrechtlich erhebliche Übernahme vorliegt.

Bei der Anwendung des Zitatrechts genügt es nicht, nur punktuell bei einzelnen Textstellen auf die Quelle hinzuweisen, wenn dadurch der Eindruck entsteht, die restlichen Ausführungen seien nicht zitiert.

Designrecht: Aktuelles

Internationaler Designschutz: Haager Abkommen (HMA)

OMPI im Februar 2022
www.OMPI.org

China ist dem Haager System beigetreten (Haager Abkommen über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle). Entsprechend lässt sich ab dem 5. Mai 2022 Designschutz auch mit Wirkung für die Volksrepublik China mittels zentraler Hinterlegung bei der OMPI erwirken. Seit Februar 2022 ist zudem Jamaica Teil des Haager Systems.

Injektionspen

Voraussetzungen für die Geltendmachung von Schadenersatz nach verfügbaren Zollhilfemassnahmen

BPatGer vom 04.01.2022
(O2020_018)

Stellt eine Patentinhaberin einen Antrag auf Zurückbehaltung von Waren am Zoll, so muss sie den Schaden ersetzen, der durch das Zurückhalten der Waren entstanden ist, wenn später vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet werden oder sich als unbegründet erweisen (PatG 86k). Klagt der betroffene Wareneinhaber einen angeblich entstandenen Schaden ein, so handelt es sich dabei um eine Zivilklage, die im Zusammenhang mit Patenten steht, weshalb das Bundespatentgericht für deren Beurteilung zuständig ist (PatGG 26 II).

Bei der Haftung nach PatG 86k handelt es sich um eine Kausalhaftung. Diese greift folglich *"unabhängig davon, ob der Zollhilfeantrag sorgfältig oder unsorgfältig gestellt wurde"*.

Anwalts- und Patentanwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung von Waren verursacht werden, sind *"grundsätzlich gerechtfertigt und notwendig"*, weshalb sie vom geschädigten Wareneinhaber in angemessener Höhe geltend gemacht werden können: *"[D]er Stundenansatz von CHF 550 ist selbst für einen im Bereich des Patentrechts qualifizierten Anwalt nicht mehr angemessen."* Kosten für die Einreichung einer Schutzschrift können im Rahmen von PatG 86k nicht geltend gemacht werden.

Damit Zollhilfe beantragt werden kann, braucht es *"weder sicheres Wissen, dass die Waren patentverletzend sind – konkrete Anhaltspunkte genügen – noch muss die Patentverletzung offensichtlich sein. (...) Der Gesetzgeber wollte die Zollhilfe nicht auf offensichtlich schutzrechtsverletzende Waren beschränken."*

Wird ein Zollhilfeantrag nicht einzig zwecks Informations- bzw. Beweismittelbeschaffung innerhalb eines Drittverfahrens gestellt, können die gewonnenen Informationen auch innerhalb eines Drittverfahrens verwendet werden: *"Die Informationsbeschaffung durch Zollhilfemassnahmen ist (...) nicht nur vom Gesetzeswortlaut gedeckt, sondern auch eindeutig vom Gesetzgeber gewollt."*

Eine Partei, die Zollhilfemassnahmen beantragt, kann grundsätzlich nicht zum Rückzug eines gestellten Zollhilfeantrags verpflichtet werden, es sei denn es liege ausnahmsweise ein Missbrauch der Zollhilfemassnahmen nach ZGB 2 II.

Spundlochdeckel

Voraussetzungen an die erfinderische Tätigkeit

BPatGer vom 10.01.2022
(O2020_008)

Wer behauptet, eine technische Lehre sei der Öffentlichkeit zugänglich gewesen, muss dies mit dem Regelbeweismass darlegen. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen. Die abweichende Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammer (T 2451/13 vom 14. Januar 2016) ist für Schweizer Zivilprozesse nicht massgeblich.

"Dass konkrete Fachleute während längerer Zeit nicht auf eine Lösung gestossen sind, die objektiv naheliegend ist, ist aber kein Indiz für fehlende erfinderische Tätigkeit. Die erfinderische Tätigkeit beurteilt sich normativ aus der Sicht eines fiktiven Fachmanns. Dass ein realer Fachmann eine Lösung nicht findet, die für den fiktiven Fachmann naheliegt, ist ebenso irrelevant, wie dass ein realer Fachmann eine Lösung findet, die für den fiktiven Fachmann nicht naheliegend ist."

Kartellrecht: Entscheide

Potenzmittel

Rechtsfigur der Gehilfenschaft im Kartellrecht

BGer vom 08.12.2021
(2C_148/2018)

Mehrere Pharmaunternehmen wurden wegen kartellrechtswidriger Preisempfehlungen sanktioniert (vgl. etwa BGE 147 II 72). Das Bundesgericht lässt (aufgrund ungenügend festgestellten Sachverhalts) die Frage offen, ob auch Unternehmen, die als *"Scharnier zwischen den Abredeparteien"* auftreten, kartellrechtlich erfasst werden können.

Grundsätzlich kennt das KG *"weder das Wort 'Gehilfe' noch das Wort 'Gehilfenhandlung'". Im Rahmen des KG gibt es indes grundsätzlich zwei (...) Konstellationen (...), bei welche[n] von einem Gehilfen bzw. von Gehilfenschaft gesprochen werden kann: (...) Gehilfenschaft zu einer Übertretung nach KG 54 bzw. KG 55 wäre strafbar (...). Damit (...) KG 54 aber überhaupt Anwendung finden kann, bedarf es eines vorläufig erlassenen behördlichen Entscheids, dem zuwidergehandelt wurde."* Im Rahmen verwaltungsrechtlicher Massnahmen nach KG 30 oder verwaltungsrechtlicher Sanktionen nach KG 49a I ist zudem eine sanktionierbare Beteiligung möglich, aber nur gegenüber einem Beteiligten, der selbst die Voraussetzungen von KG 4 I i.V.m. KG 2 i.V.m. KG 5 KG erfüllt.

Sanktionsverfügungen Luftfahrt

Zulässige Publikation einer nicht anonymisierten und noch nicht rechtskräftigen Sanktionsverfügung

BGer vom 27.10.2021
(2C_862/2020; 2C_863/2020;
2C_866/2020; 2C_869/2020)

Die WEKO sanktionierte diverse Luftfahrtunternehmungen wegen unzulässiger Preisabreden im Bereich der Luftfracht. Als die WEKO die (angefochtene und noch nicht rechtskräftige) Sanktionsverfügung publizieren wollte, entbrannte über das Ob und Wie der Publikation ein jahrelanger Streit (vgl. sic! 2021, 187; sic! 2018, 256), der nun vor Bundesgericht ein Ende fand.

Der Zweck der Veröffentlichung der Entscheide der WEKO ist im Wesentlichen mit dem Zweck der Publikation gerichtlicher Entscheide deckungsgleich. *"Dies bedeutet jedoch nicht, dass die WEKO nicht von der Publikationspraxis der Gerichte abweichen darf, wenn dies aus kartellrechtlichen Gründen geboten ist, namentlich wenn die Publikation dazu beiträgt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu bekämpfen".*

Die Publikation von Sanktionsentscheiden steht *"auch im Dienst der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen (...), die Privaten durch kartellrechtliche Zuwiderhandlungen entstehen. (...) Bei der Frage, ob die Publikation eines Sanktionsentscheids zu anonymisieren sei, gilt es insofern auch zu berücksichtigen, dass dieser ein eminent wichtiges Beweismittel in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen darstellt. (...) Vor diesem Hintergrund verdient das Interesse der gebüssten Unternehmen, dass die Öffentlichkeit nicht über die ihnen zur Last gelegten Zuwiderhandlungen informiert wird, keinen besonderen Schutz. Es hat in der Regel gegenüber dem Interesse der Geschädigten, ihre Rechte gegenüber den mit einer Sanktion belegten Unternehmen wirksam geltend machen zu können, zurückzutreten."*

Die Publikation einer WEKO-Sanktionsverfügung vor deren Rechtskraft verstösst nicht gegen die Unschuldsvermutung. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass betroffene Unternehmen im Fall einer späteren Aufhebung der Sanktionsverfügung verlangen können, dass die bereits publizierte Verfügung entsprechend angepasst wird.

Es verstösst nicht gegen das Gebot der rechtsgleichen Behandlung, wenn der Name von Selbstanzeigerinnen – im Gegensatz zu Namen von anderen involvierten Unternehmen – nicht publiziert wird: *"Die erhöhte Diskretion, welche den Selbstanzeigerinnen in der Publikation zuteil wird, rechtfertigt sich im Hinblick darauf, dass ihre Privilegierung zur Vermeidung besonders schädlicher und verdeckt operierender Kartelle beiträgt und damit gesamthaft die Durchsetzung der Wettbewerbsregeln verbessert wird".*

Literatur

Das neue Urheberrecht

UrhG, UrhDaG, VGG

Malek Barudi (Hg.)

Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2021,
263 Seiten, ca. CHF 60;
ISBN 978-3-8487-8237-6

Das von 10 Autorinnen und Autoren verfasste Handbuch überzeugt insbesondere durch die übersichtliche Darstellung erster Lösungsvorschläge, die sich im Rahmen der Reform des deutschen Urheberrechts (UrhG) und des Gesetzes über Verwertungsgesellschaften (VGG) aufdrängen. Detailliert besprochen werden insbesondere das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts sowie das neu geschaffene Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG). Das Werk ist auch der Schweizer Rechtsgemeinde als wertvolles Hilfsmittel zu empfehlen.

Der Beizug Dritter zu gesetzlich erlaubten Werknutzungen

Zürcher Studien zum Privatrecht,
Bd. 310

Stefan Brühwiler

Schulthess Juristische Medien
AG., Basel 2021,
XLVIII + 238 Seiten, CHF 79;
ISBN 978-3-7255-8354-6

In dieser als Band 310 der Zürcher Studien zum Privatrecht erschienenen Dissertation prüft der Autor eingehend, unter Berücksichtigung der urheberrechtlichen Schrankenregelungen, die Interessen Dritter an einer möglichst unmittelbaren Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke und die gegenüberstehenden monetären Interessen der Rechtsinhaber auf eine entsprechende Entschädigung. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den digitalen Wandel gelegt. Ferner werden rechtsvergleichend die aktuellen EU-Regelungen gewürdigt und wird vor diesem Hintergrund ein Reformbedarf aufgezeigt. Abschliessend findet die Leserschaft ein Fazit sowie einen umfassenden Lösungsvorschlag vor.

Droit de l'art et des biens culturels

Anna Laure Bandle /
Marc-André Renold

Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basel 2022,
406 Seiten, CHF 68;
ISBN 978-3-7190-4432-9

Das in französischer Sprache erschienene Werk würdigt die rechtlichen Fragen, die sich in Bezug auf Kunst und Kulturgüter unter internationalem und europäischem Recht sowie Schweizer Recht stellen. Behandelt werden unter anderem Themen wie der Schutz von Kulturgütern in Friedens- und Kriegszeiten, enteignete und koloniale Güter, der Verkauf und die Vergabe von Kunstgegenständen, die Sorgfaltspflicht von Kunsthändlern und Museen, urheberrechtliche Gesichtspunkte und die Streitbeilegung. Zahlreiche Beispiele aus der Rechtsprechung runden das Werk ab.

Urheberrechtsgesetz

Kommentar

Thomas Dreier /
Gernot Schulze (†)

Verlag C. H. Beck oHG., 7. Aufl.,
München 2022,
XLVIII + 238 Seiten, CHF 282;
ISBN 978-3-406-77832-2

Der in der Praxis bestens bewährte Kommentar verfasst von Thomas Dreier und Gernot Schulze (†) unter Mitwirkung von Benjamin Raue und Louisa Specht-Riemenschneider zum Urheberrechtsgesetz, Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz, Verwertungsgesellschaftsgesetz, Nebenurheberrecht und Kunsturhebergesetz ist in der siebten Auflage erschienen. Der sich an die fachkundige Leserschaft richtende Kommentar überzeugt einmal mehr durch die fundierte Auseinandersetzung mit der neusten Rechtsprechung deutscher und europäischer Gerichte. Ferner werden auf der EU-Ebene die Marrakesch-Verordnung (EU) 2017/1563, die Online-Sat-Cap-Richtlinie (EU) 2019/789 und die Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (EU) 2019/790 neu berücksichtigt. Durch die genaue und wissenschaftlich fundierte Kommentierung verdient das Buch sehr wohl auch ausserhalb Deutschlands Aufmerksamkeit.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Neues Datum:
23. Juni 2022,
Lake Side, Zürich
oder als "Webinar"

Am 23. Juni 2022 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von einem Aperitif auf der Terrasse des Lake Side Zürich. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung liegt bei und findet sich unter www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

26./27. August 2022,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 26. und 27. August 2022 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen durchgeführt. 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.