

März 2024

Kennzeichenrecht: Entscheide

sensationail (fig.); SENSATIONAIL

Vom Registereintrag abweichender Gebrauch

KGer FR vom 06.11.2023
(102 2016 243)

Streitgegenständliche Wider-
spruchsmarke:



Zum im Jahre 2016 entschiedenen Widerspruchsverfahren "sensationail (fig.) / SENSATIONAIL" (B-6637/2014), das zwischen den gleichen Parteien hängig war, vgl. sic! 2017, 217, und INGRES NEWS 3/2017, 4.

Wird die Marke "sensationail (fig.)" (vgl. nebenstehende Abbildung) ohne das darin enthaltene Herzlogo verwendet, so ist dieser Gebrauch trotzdem rechtserhaltend: *"La suppression de l'élément figuratif (le cœur surmonté d'un doigt) (...) n'altère en rien la marque combinée enregistrée dans la mesure où l'élément figuratif représente un élément accessoire. L'élément prépondérant et distinctif est l'élément verbal"*.

Auch nicht datierte Gebrauchsbelege sind in die Gesamtwürdigung einzubeziehen: *"Pour démontrer le caractère sérieux de l'usage de sa marque (...), la défenderesse a produit (...) quantité de photographies, produits physiques, catalogues, factures et tickets de caisse. L'on ne saurait raisonnablement attendre de la défenderesse la production de davantage ou d'autres moyens de preuve. Chaque situation doit être analysée dans son cas d'espèce et les éléments objectifs appréciés de manière globale. Bien que les catalogues ne soient pas datés et que les photographies et produits physiques de la marque de la défenderesse ne prouvent pas en soi la vente de ceux-ci, cela n'exclut pas de mettre en relation les numéros d'articles figurant sur ces différents éléments avec les tickets de caisse et factures attestant de la vente de ces produits."*

Das Vorlegen zweier Quittungen (über CHF 320 bzw. CHF 290) bezüglich Fingernageldesign/Nailart-Kursen vermag keinen genügenden Gebrauch für Schönheitsdienstleistungen (Klasse 44) aufzuzeigen.

Zwischen den Marken "sensationail (fig.)" und SENSATIONAIL besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren betroffen sind (hier solche der Klasse 3).

Maskenspray

Missbräuchliche Markenhinterlegung

BGer vom 26.01.2024
(4A_602/2023)

Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge.

"Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (ZGB 8), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (...). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Es ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (...)"

LONGINES (fig.) / LOSENGS (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 29.01.2024
(B-4408/2022)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden für identische Waren (u.a. Uhren; Klasse 14) beanspruchten Marken "LONGINES (fig.)" und "LOSENGS (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr, obwohl der Widerspruchsmarke dank ihrer gerichtsnotorischen Bekanntheit ein erweiterter Schutzzumfang zukommt: *"Les signes opposés présentent certes de faibles similarités sur le plan visuel, à savoir le début et la fin de l'élément verbal, ainsi que leur longueur similaire. Les lettres composant le milieu de l'élément verbal sont aussi identiques. Cependant, elles ne se trouvent pas à la même place, de sorte que les signes opposés ne présentent aucune similarité phonétique (...). Quant à l'élément figuratif, il doit également être pris en compte dans l'impression d'ensemble et présente des faibles similarités visuelles se limitant au socle en triangle inversé soutenant l'élément verbal. Toutefois, l'élément figuratif du socle n'est qu'un élément décoratif, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder une importance moindre dans l'impression d'ensemble. Le Tribunal a ainsi retenu de faibles similarités sur le plan visuel, qui pourraient fonder un risque de confusion, mais non sur les plans phonétique et conceptuel. Par conséquent, face à des éléments verbaux si différents, le Tribunal doit nier le risque de confusion en l'espèce."*

Sägeblätter

Berechnung des herauszugebenden Verletzergewinns

BPatGer vom 12.02.2024
(O2022_002)

Nicht rechtskräftig!

Der vorliegende Entscheid wurde in einer Fünferbesetzung gefällt. Zum Thema der Berechnung des an die Klägerin abzuführenden Verletzergewinns hat das Bundespatentgericht eine "dissenting opinion" (abweichende Meinung) publiziert (Erwägung 66).

Zum Massnahmeverfahren, das dem vorliegenden ordentlichen Verfahren vorausgegangen war, vgl. Bundespatentgericht S2018_007: sic! 2020, 38; INGRES NEWS 9/2019, 3.
Zum Thema der Vollstreckung des erstinstanzlich ergangenen Teilurteils vgl. Bundespatentgericht S2021_009: sic! 2023, 62; INGRES NEWS 6/2022, 4.

Nachdem in einem abgestuften Patentverletzungsverfahren mittels Teilurteils eine Patentverletzung festgestellt worden war (vgl. Bundespatentgericht O2019_012: INGRES NEWS 11/2021, 5; Bundesgericht 4A_511/2021: INGRES NEWS 5/2022, 6), hatte das Bundespatentgericht nun die Höhe des von der Beklagten herauszugebenden Gewinns festzulegen.

Ordnet ein Gericht in einem abgestuften Prozess innerhalb der ersten Stufe *"eine beschränkte Klageantwort an, so erstrecken sich die Eventualmaxime und allfällige Säumnisfolgen nur auf das eingeschränkte Prozessthema."*

Der Tatbestand der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag (OR 423 I) setzt Bösgläubigkeit des Geschäftsführers voraus. Bösgläubig ist, wer *"zumutbare Sorgfaltsobliegenheiten nicht erfüllt (...). Direkter Vorsatz oder Eventualvorsatz wird nicht verlangt."*

"Weil die Ausfuhr dem Patentinhaber vorbehalten ist, sind [im Rahmen der Berechnung des herauszugebenden Verletzergewinns] sämtliche Bruttoerlöse, die im Ausland anfallen und auf die Ausfuhr zurückzuführen sind, voll anzurechnen. Ob das dem Inverkehrbringen zugrunde liegende Rechtsgeschäft bereits vor oder erst nach der Ausfuhr zustande kommt, ist unerheblich. Folglich hilft es der Beklagten nicht, wenn sie die patentverletzenden Sägeblätter nach der Ausfuhr noch eine gewisse Zeit in Konstanz lagerte und erst dann verkaufte."

"Kosten für die Anstellung von Produktionsmitarbeitenden sind (...) abzugsfähig, sofern die Beklagte die auf die Produktion der patentverletzenden Sägeblätter anfallenden Personalkosten konkret nachweisen kann. Die Anforderungen daran dürfen nicht überspannt werden."

Nur der auf die Patentverletzung zurückzuführende Gewinnanteil ist herauszugeben. Bei patentverletzenden Gegenständen, die sowohl aus einer patentverletzenden als auch aus einer nicht patentverletzenden Komponente bestehen, ist folglich zu untersuchen, inwieweit *"der erfindungsgemässe Anteil (...)" für den Kaufentschluss offensichtlich zentral war*. Ist der Verkaufserfolg des Gegenstands *"gänzlich auf die Patentverletzung zurückzuführen"*, ist der gesamte Gewinn abzuführen.

Pedelec (Beschlagnahmung)

Superprovisorische Beschlagnahmung

BPatGer vom 18.07.2023
(S2023_005)

Massnahmeverfahren!

(Superprovisorischer Entscheid;
zum ordentlichen Massnahmeent-
scheid vgl. folgende Seite.)

Liefert eine Lizenznehmerin erlaubterweise Komponenten (hier Fahrradrahmen), bedeutet dies nicht, *"dass Dritte berechtigt sind, aus den (...) gelieferten Komponenten eine in den Schutzbereich des Streitpatents fallende Kombinationsstruktur herzustellen und zu vertreiben. Denn dazu wäre eine Lizenz notwendig (...). Die vom Dritten hergestellten Kombinationsstrukturen werden somit ohne Zustimmung der Patentinhaber hergestellt; eine Erschöpfung tritt nicht ein."*

Da der Zoll Waren nur für 10 bzw. 20 Tage (PatG 86c) zurückbehalten darf, besteht automatisch eine Dringlichkeit für den gerichtlichen Erlass superprovisorischer Beschlagnahmungsmassnahmen, sofern das Vorliegen einer Verletzungshandlung glaubhaft gemacht worden ist: *"Es ist nicht möglich, binnen der Frist von zehn, bzw. 20, Arbeitstagen ein kontradiktorisches Massnahmeverfahren durchzuführen. Der Zweck der Hilfeleistungen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit, dem Schutzrechtsinhaber die Rechtsverfolgung zu erleichtern, würde vereitelt, wenn das Gericht bei glaubhaft gemachter Patentverletzung die vorläufige Beschlagnahmung nicht ohne Anhörung der Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin der Ware anordnet."*

Pedelec (Schutzschrift)

Wirkung von Schutzschriften in superprovisorischen Massnahmeverfahren

BPatGer vom 05.07.2023
(S2023_004)

Massnahmeverfahren!

(Superprovisorischer Entscheid;
zum ordentlichen Massnahmeent-
scheid vgl. folgende Seite.)

Nach PatG 33 II kann jede Miteigentümerin eines Patents selbständig Klage wegen Patentverletzung anheben. *"Aus der Klagelegitimation in der Hauptsache folgt auch die Legitimation zur Beantragung vorsorglicher Massnahmen."*

Die Tatsache, dass eine Beklagte vor Eingang eines Gesuchs um Erlass superprovisorischer Massnahmen Schutzschriften eingereicht hat, rechtfertigt für sich allein nicht, diese *"Schutzschriften als eigentliche Stellungnahmen zu berücksichtigen"* und entsprechend automatisch auf eine Anhörung der Beklagten zu verzichten. In casu ist das Gesuch um Erlass eines Superprovisoriums aber ohnehin mangels Vorliegens genügender Dringlichkeit abzuweisen.

Aus dem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil ergibt sich nicht ohne weiteres die von ZPO 265 geforderte Dringlichkeit. Auch die Tatsache, dass eine Schutzschrift eingereicht wurde, begründet für sich kein Vorliegen besonderer Dringlichkeit.

Pedelec (Hauptentscheid)

Glaubhaft gemachte Patentverletzung

BPatGer vom 23.01.2024
(S2003_004; S2023_005)

Massnahmeverfahren!
Nicht rechtskräftig!

Für die designrechtlichen Aspekte dieses Falls erklärte sich das Bundespatentgericht mit Entscheidung vom 18.10.2023 für unzuständig (S2023_004/ S2023_005; INGRES NEWS 12/2023, 6). Der vorliegende Entscheid würdigt daher einzig die patentrechtlichen Fragen des Falls.

In einem Patentverletzungsverfahren verlangte die Beklagte eine Ergänzung des Fachrichtervotums, weil der Fachrichter angeblich von einer falschen, aktenwidrigen Positionierung eines Sensors ausgegangen sei: *"Ob die Feststellung, dass der Drehmomentsensor in einer Vertiefung montiert ist, aktenwidrig ist oder nicht, beschlägt nicht die Vollständigkeit, sondern die Korrektheit des Fachrichtervotums und wäre – sofern die Feststellung des Fachrichters unzutreffend wäre – vom Spruchkörper im Endentscheid und nicht durch eine Ergänzung des Fachrichtervotums zu berichtigen."*

"Als Fachmann ist jene Person festzulegen, die nach dem üblichen Lauf der Dinge im technischen Gebiet des Ausgangsdokuments im Lichte der gelösten Aufgabe eine Entwicklung im Sinne des Streitpatents tatsächlich durchführen würde."

Wird ein Patentanspruch, der sich auf eine Vorrichtung bezieht, solchermassen abgeändert, dass die Reihenfolge der Verfahrens- bzw. Herstellungsschritte angepasst wird, so liegt keine unzulässige Änderung vor, solange die beanspruchte Vorrichtung dieselbe bleibt: *"Verfahrensmerkmale in Form einer Reihenfolge des Zusammenbaus können in einem Vorrichtungsanspruch aufgeführt werden, unterscheiden diesen jedoch nur dann von einem Gegenstand, der in einer anderen Reihenfolge zusammengebaut wurde, wenn die Reihenfolge zu einem anderen resultierenden Gegenstand führt."*

Für das Bejahen des Vorliegens eines nicht leicht wiedergutmachenden Nachteils (ZPO 261 I b) wird nicht vorausgesetzt, *"dass der Schutzrechtsinhaber selbst die Lehre des geltend gemachten Patents praktiziert."* Entscheidend ist hier, *"dass die Beklagte mit einem Produkt auf dem Markt auftritt, das Fahrräder der Klägerin substituieren kann"*, womit der Klägerin eine Umsatzeinbusse droht.

"Die Höhe der Sicherheitsleistung darf nicht mit der Höhe des Streitwerts verwechselt werden, da es in letzterem Fall um die finanziellen Interessen der Klägerin an einer Unterlassung geht und im ersten Fall um den durch die Unterlassung zu befürchtenden Schaden bei der Beklagten."

"Die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (StGB 292) und das Ordnungsgeld nach ZPO 343 I b und c können (...) verbunden werden (...). (...) Da sich Ordnungsbusse und Ungehorsamkeitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit."

Barcode

Abweisung einer Abtretungsklage

BGer vom 16.01.2024
(4A_460/2023)

Als Reaktion auf eine Patentverletzungsklage (die schliesslich abgewiesen wurde: vgl. BGer 4A_320/2023: INGRES NEWS 2/2024, 6; BPatGer O2021_006 / O2021_015: INGRES NEWS 7-8/2023, 4) erhob die Verletzungsbeklagte eine Klage auf Abtretung bzw. Nichtigkeit des Streitpatents. Das Bundespatentgericht wies die Abtretungsklage u.a. ab, weil es der Abtretungsklägerin nicht rechtsgenügend gelungen sei zu zeigen, dass eine Diensterfindung vorliege, d.h. die Arbeitsergebnisse an der patentrechtlich geschützten Erfindung gestützt auf gültige Arbeitsverträge übergegangen seien (vgl. BPatGer O2022_003: INGRES NEWS 9/2023, 4). Das Bundesgericht bestätigt.

"Die [Abtretungsbeklagte] bestritt, dass die betreffenden Personen im fraglichen Zeitpunkt Arbeitnehmer (...) waren. Zusage dieser Bestreitung genügte es [seitens der Abtretungsklägerin] nicht zu behaupten, die Personen seien 'Mitarbeiter' (...) gewesen. Die im Rahmen eines Entwicklungsteams an der Erfindung beteiligten Personen stehen nicht zwingend in einem Arbeitsverhältnis nach OR 319 ff., so dass eine Diensterfindung vorliegen könnte. Da die [Abtretungsbeklagte] das Vorliegen von Arbeitsverhältnissen bestritt, hätte die [Abtretungsklägerin] im Einzelnen die tatsächlichen Grundlagen behaupten und beweisen müssen, gestützt auf welche die Vorinstanz auf den Bestand von Arbeitsverhältnissen im Sinne von OR 319 ff. dieser Personen (...) und in der Folge auf das Vorliegen einer Diensterfindung nach OR 332 Abs. 1 hätte schliessen können."

Patentrecht: Aktuelles

Revision des Patentgesetzes

Nationalrat im Februar 2024
www.parlament.ch

Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat der geplanten Patentgesetzrevision grundsätzlich zugestimmt. Uneins sind sich die Räte "nur" noch bei der konkreten Ausgestaltung des Beschwerderechts, weshalb die Vorlage in diesem Punkt zur Differenzbereinigung an den Ständerat zurückgeht.

Unbestritten ist namentlich, ob das IGE in Zukunft bei jeder Patentanmeldung eine Recherche durchführen wird. Diese soll den Stand der Technik im betroffenen Gebiet klären.

Literatur

Die Patentverletzung im Einheitspatentsystem

Michael Nieder

Verlag C.H.Beck, München 2023
XXV + 578 Seiten, ca. CHF 190;
ISBN 978-3-406-78754-6

Dieses Werk bietet eine prägnante und praxisnahe Einführung in das verzweigte Einheitspatentsystem mit seiner Verknüpfung von internationalen Verträgen, EU-Recht und nationalen Vorschriften. Die im Buch gewählte praxisorientierte Herangehensweise erleichtert das Prozessieren vor dem Einheitlichen Patentgericht nachhaltig. In bestens aufbereiteter Form werden Schritte und Möglichkeiten der Parteien ausführlich erläutert. Die Schrift eignet sich für alle, die sich mit dem Einheitspatentprozess vertraut machen möchten oder sonst im Alltag im dem Einheitspatent arbeiten.

UWG: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Kommentar

Lothar Wiltschek /
Michael Horak

MANZ Verlag, 9. Aufl.,
Wien 2023,
XLII + 1637 Seiten, ca. CHF 330;
ISBN 978-3-214-25082-9

Acht Jahre nach seiner letzten Fassung und zugleich zum 100. Geburtstag des österreichischen UWG liegt der fundamentale "Judikaturkommentar" von Lothar Wiltschek und Michael Horak in seiner neunten Auflage in gedruckter und elektronischer Form vor. Die 9. Auflage weicht vom früheren Format ab. Statt einer Zweiteilung in einen Gesetzestext mit Kommentierung und einen Abschnitt für Entscheide, die beide nach Paragraphen strukturiert waren, wird nun alles zu jedem Paragraphen gesamthaft zusammengefasst. Mit einer Fülle von über 13'200 Leitsätzen von EuGH, OGH, OLG und OPM führt das Buch als zuverlässiger Wegweiser durch die vielschichtigen Entscheide im Lauterkeitsrecht.

Urheberrechtsansprüche bei Arbeitsergebnissen

Olivier Kehrl

Dike Verlag, Zürich et al. 2024,
XXI + 142 Seiten, CHF 62;
ISBN 978-3-03891-622-2

In der vorliegenden Masterarbeit widmet sich Olivier Kehrl dem Rechtsübergang des Urheberrechts bei Arbeitsergebnissen mit Blick auf den Einzelarbeitsvertrag und dessen sich daraus ergebenden urheberrechtlichen Folgen. Das Werk bietet eine gründliche theoretische Analyse dieses Rechtsthemas und präsentiert neben aussagekräftigen Forschungsergebnissen auch praktische Ratschläge sowie detaillierte Checklisten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das Buch eignet sich nicht nur für Juristen, sondern auch für alle, die sich mit arbeits- und urheberrechtlichen Fragen beschäftigen.

Kunst & Recht 2023

Peter Mosimann /
Beat Schönenberger /
Vanessa Rüegger (Hg.)

Stämpfli Verlag, Bern 2023,
127 Seiten, CHF 68;
ISBN 978-36-7272-4533-6

Das Buch berichtet über die Referate der 12. Basler Kunstrechtstagung, die am 16. Juni 2023 im "Congress Center Basel" stattfand. Erörtert wurden u.a. die Revision des kantonalen Museumsgesetzes, die Trennung von Kunst und Kultur im Urheberrecht, urheberrechtliche Schlussfolgerungen am Beispiel des Falls "Paris Bar", überarbeitete Strafbestimmungen im Kulturgütertransfergesetz, die künstlerische Verantwortung von Kollektiven anhand der "documenta 22" und die rechtliche Komplexität bei der Beschlagnahmung und Einziehung von Kulturgut unter Anwendung internationaler Sanktionen und mittels internationaler Strafrechtshilfe.

Datenschutzrecht

Martin Eckert /
Eric Neuenschwander /
Noémi Ziegler

Schulthess Juristische Medien,
Zürich et al. 2023,
XXVII + 414 Seiten, CHF 89;
ISBN 978-3-7255-9749-9

Das neu in der zweiten Auflage vorliegende Buch enthält die wesentlichen schweizerischen und europäischen Erlasse zum Datenschutzrecht sowie internationale Übereinkommen, Hinweise zu Fundstellen im Internet wie auch ein wertvolles Sachregister. Mit seiner Handlichkeit und dem "E-Book-Zugang" hilft es im juristischen Studium sowie in der datenschutzrechtlichen Praxis als willkommene "Anlaufstelle".

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2024,
Lake Side, Zürich

Am 2. Juli 2024 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 2/2024 bei und findet sich auf www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

29./30. August 2024,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 29. und 30. August 2024 in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die näheren Angaben sowie die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Mitgliederverzeichnis

Mitgliederverzeichnis 2024

Das INGRES-Mitgliederverzeichnis für das Jahr 2024 steht neu im Mitgliederbereich des INGRES-Internetauftrittes (www.ingres.ch) zur Verfügung.