

April 2021

Kennzeichenrecht: Entscheide

SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT

Beurteilung von Herkunftshinweisen bei Dienstleistungsmarken

BGer vom 08.03.2021
(4A_361/2020)

Das IGE wies die für Finanz-, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen (Klasse 36) beanspruchte Marke "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" wegen des nicht auf die Schweiz eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnis als irreführend zurück. Weiter schrieb das IGE, ihm könne nicht zugemutet werden, innerhalb eines Markeneintragungsverfahrens die Voraussetzungen von MSchG 49 (Wahrheitsgehalt einer Herkunftsangabe bei Dienstleistungen) zu prüfen. Das Bundesverwaltungsgericht verneinte das Vorliegen einer Irreführung Gefahr und liess die Eintragung der Marke mit dem Vermerk "SWISS RE: teilweise durchgesetzte Marke" zu. Das Bundesgericht bestätigt den Eintragungsentscheid.

"Die Haltung des IGE, die Eintragung sämtlicher Dienstleistungsmarken mit Herkunftshinweis vorsorglich und prüfungslos von einer geografischen Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnis abhängig zu machen, selbst wenn die Herkunftsangabe zutrifft und keine relevante Gefahr einer Irreführung besteht, ist zu undifferenziert. Sie kann auch nicht mit dem Anliegen, übermässigen Prüfungsaufwand zu vermeiden, gerechtfertigt werden." In casu befindet sich der Geschäftssitz der Markenhinterlegerin unstrittig in der Schweiz, ebenso ein Ort der tatsächlichen Verwaltung. "Dass die Marke zu einem zukünftigen Zeitpunkt (an eine Person, welche die Voraussetzungen von MSchG 49 allenfalls nicht erfüllt) übertragen oder lizenziert werden kann, wie das IGE einwendet, ändert daran (...) nichts (...)."

Die ungleiche, nämlich strengere Behandlung von Warenmarken "ist Folge der konzeptionell divergierenden Herkunftsdefinitionen für Waren einerseits (Art. 48 ff. MSchG) und Dienstleistungen andererseits (Art. 49 MSchG)."

Airport Taxi Zürich Kloten AG / FLUGHAFEN TAXI ZÜRICH AG

Firmenrechtliche Verwechslungsgefahr

HGer ZH vom 18.08.2020
(HG200048-O)

Zwischen den Firmen "Airport Taxi Zürich Kloten AG" und "FLUGHAFEN TAXI ZÜRICH AG" besteht Verwechslungsgefahr, weshalb ein Rechtsbegehren um Firmenänderung gutzuheissen ist.

Als zu weitgehend abzuweisen ist aber ein Rechtsbegehren, das generell ein Verbot verlangt, die Bezeichnung FLUGHAFEN TAXI ZÜRICH *"als Bestandteil"* einer Firma zu nutzen: *"bei Firmen, die als wesentliche Bestandteile nur gemeinfreie Sachbezeichnungen enthalten, [kann] bereits ein einzelner unterscheidungskräftiger Zusatz zu einer ausreichenden Abgrenzung führen. Dies bedeutet, dass die Beklagte die genannten Bezeichnungen verwenden könnte, wenn sie denn um individualisierende Elemente ergänzt würden."*

Piratenmarke

Nichtigkeit wegen fehlender Gebrauchsabsicht

HGer ZH vom 17.08.2020
(HG190069-O)

Auf Klage hin würdigt das Handelsgericht Zürich eine Schweizer Marke, die mit fehlender Gebrauchsabsicht hinterlegt wurde, als nichtige Sperr- bzw. Piratenmarke: Die Tatsache, dass eine Markenhinterlegerin europaweit über 10'000 Marken hinterlegt hat, diese Marken vielfach wegen Nichtzahlung von Amtsgebühren aber nicht zur Eintragung bringt, kombiniert mit der Tatsache, dass kurz vor Ablauf der jeweiligen Prioritätsfristen von nicht zur Eintragung gelangenden Marken neue, sich auf die Priorität berufende Marken hinterlegt werden, deutet darauf hin, dass die Marken bloss zwecks Behinderung Dritter und Erlangung finanzieller Vorteile gegenüber diesen Dritten hinterlegt werden. Der Umstand, dass die Markenhinterlegerin ihre Marken selbst entweder gar nicht oder nur über einen teils inaktiven Online-Shop verwendet und kein konkretes Vermarktungskonzept vorweist, weist auch nicht auf eine Gebrauchsabsicht hin. In Bezug auf die nichtig zu erklärende Schweizer Marke fällt zudem auf, dass diese in *"zeitlicher Koinzidenz"* mit Aktivitäten der Klägerin, die das Zeichen im Rahmen einer Haute-Couture-Show bekannt machte, hinterlegt wurde.

Die fehlende Gebrauchsabsicht stellt neben dem Ablauf der Gebrauchsschonfrist nach MSchG 12 ein eigenständiger Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar. Zudem ist die Hinterlegung einer Marke mit der Absicht, von einem Dritten einen finanziellen oder anderen Vorteil zu erlangen, unlauter im Sinne von UWG 2.

Selbstlernendes Netzwerk

Rechtliches Gehör einer Gesuchstellerin

HGer ZH vom 03.12.2020
(HE200406-O)

Kann ein Massnahmegesuch (mehrheitlich) gutgeheissen werden, so muss der Gesuchstellerin die Stellungnahme der Gesuchsgegnerin zum Massnahmegesuch nicht vor dem Urteilserlass zugestellt werden. Das rechtliche Gehör der Gesuchstellerin wird gewahrt, wenn die Stellungnahme der Gesuchsgegnerin zusammen mit dem Massnahmeentscheid eröffnet wird.

Der Umstand, dass durch ein streitgegenständliches Verhalten bewirkte monetäre Einbussen im Hauptsachenprozess schwierig zu beziffern sind, führt nicht per se zur Annahme eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

GAV

Lauterkeitsrechtliche Klageberechtigung eines Verbands

BGer vom 13.01.2021
(4A_281/2020)

Gemäss UWG 10 II a sind auch Berufs- und Wirtschaftsverbände zur Wahrung der "wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder" legitimiert. Mit "wirtschaftlichen Interessen" sind "nicht die wirtschaftlichen Individualinteressen gemeint, welche die Mitglieder nach UWG 9 I ihrerseits zur Individualklage berechtigen würden (...). Entsprechend muss der Verband weder behaupten noch beweisen, dass seine Mitglieder parallel dazu klageberechtigt wären (...). (...) Der Begriff der 'wirtschaftliche[n] Interessen' geht weit. Gemeint sind Interessen im wirtschaftlichen Umfeld, womit der Anwendungsbereich abgegrenzt wird von bloss ideellen, wissenschaftlichen oder sozialen Interessen. Zudem muss es sich um die Interessen der Mitglieder handeln, was eine gewisse Kollektivität der in Frage stehenden wirtschaftlichen Interessen voraussetzt. Der Verband kann nicht anstelle eines einzelnen Mitglieds dessen Individualinteressen vertreten (...). Der Verband kann mit seiner Klage auch die Kollektivinteressen eines nur kleinen Teils der Mitglieder geltend machen, da nach Wortlaut und Normzweck weder alle Mitglieder noch die Mehrzahl oder ein bedeutender Teil der Mitglieder betroffen sein müssen (...). Auch wenn sich die unlautere Wettbewerbshandlung nur gegen ein einziges Verbandsmitglied richtet, können die Interessen weiterer Verbandsmitglieder betroffen sein (...)." Nachgewiesen werden muss durch den Verband nicht eine "eigentliche Schädigung der wirtschaftlichen Interessen"; es genügt "wenn eine Bedrohung (eine drohende Verletzung) substantiiert wird".

Spiegelschrank

Fehlende Aktivlegitimation

HGer BE vom 24.09.2020
(HG 18 127)

Wird die Abtretung eines EU-Designs verlangt, so bestimmt sich die internationale örtliche Zuständigkeit nach dem Gerichtsstand für Verletzungs- (LugÜ 2 Z. 1 i.V.m. LugÜ 5 Z. 3) und nicht nach jenem für Bestandesklagen. Im nationalen Verhältnis, d.h. in Bezug auf die Abtretung eines Schweizer Designs, kommt dagegen nicht der Sondergerichtsstand für Verletzungsklagen, sondern der allgemeine Gerichtsstand (ZPO 10) zur Anwendung.

Voraussetzung für die Bejahung der Aktivlegitimation für die Erhebung einer Abtretungsklage ist nicht eine bereits bewiesene bessere Berechtigung am eingetragenen Design, sondern nur eine diesbezügliche Behauptung. *"Aus der Berufung auf einen Vertrag alleine ist [jedoch] noch nicht genügend klar, auf welche Art der Rechtsinhaberschaft sich die Klägerin beruft. Sowohl die Rechtsinhaberschaft der Arbeitgeberin als auch diejenige der Rechtsnachfolgerin können im Zusammenhang mit einem Vertrag stehen, jedoch unter unterschiedlichen Voraussetzungen."*

Eine vertragliche Abmachung innerhalb eines Auftragsverhältnisses, wonach Designs im Sinne von OR 332 I dem Auftraggeber originär zustehen, ist unwirksam: *"Vertragsparteien können unter Schweizer Recht nicht vereinbaren, dass der originäre Erwerb einer anderen Rechtsinhaberin zusteht als die vom Gesetz vorgesehene."* Wird der Verweis auf OR 332 als vertragliche Übertragungsverpflichtung verstanden, so ist zu beachten, dass der Regelungsinhalt von OR 332 *"nicht direkt"* auf das Rechtsverhältnis eines Auftrags übernommen werden kann, sondern der Regelungsinhalt *"an die Wesensmerkmale des einfachen Auftrags"* anzupassen ist. Insbesondere ist zu beachten, dass ein Auftragnehmer nicht in die Organisationsstruktur des Auftraggebers eingebunden ist und seine Arbeiten selbständig ausführt.

Für die Übertragung eines Designrechts bedarf es sowohl eines Verpflichtungs- als auch eines Verfügungsgeschäfts. Das immaterialgüterrechtliche Verfügungsgeschäft ist ein einseitiges Rechtsgeschäft sui generis, das keiner Annahmeerklärung des Erwerbers bedarf.

Bei Bestandesklagen entspricht der Streitwert eines Verfahrens dem Wert des streitgegenständlichen Schutzrechts. Dabei ist bei Designrechten zu beachten, dass diese zeitlich befristet sind.

Patentrecht: Entscheide

Inhalationskapseln

Allgemeines Fachwissen

BPatGer vom 02.02.2021
(O2018_008)

Nicht rechtskräftig!

Zum allgemeinen Fachwissen eines definierten Fachmanns gehört "normalerweise" auch das Wissen aus Lehrbüchern. Wurde die zweite Auflage eines Standard-Lehrbuchs erst ca. ein Jahr nach der Patentanmeldung publiziert, so kann dieses nicht zum Stand der Technik gehören, es kann aber – vor allem wenn es von den Verfahrensparteien selbst in ihren Rechtsschriften erwähnt wird – dennoch als Indiz auf das einschlägige allgemeine Fachwissen im Zeitpunkt der Patentanmeldung gewertet werden, da "die lange Vorlaufzeit von derartigen Standardwerken bis zu ihrem Erscheinen" zu berücksichtigen ist.

Bringt in einem Nichtigkeitsprozess eine Verfahrenspartei im Rahmen der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ein Dokument als möglichen Ausgangspunkt ein, so darf dieses Dokument "nicht aussen vorgelassen werden (...). Der kategorische Ausschluss eines Dokuments als Ausgangspunkt mag beim europäischen Patentamt, aber auch nur bei gewissen Beschwerde-kammern, Praxis sein, mit den Prinzipien des Zivilprozesses ist diese Praxis jedoch nicht vereinbar. Selbst bei einem fern liegenden Dokument des Standes der Technik ist dieses grundsätzlich als Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen, wenn eine Partei dies vorträgt. Gegebenenfalls führt dann die Ferne des Dokuments dazu, dass sich gewisse Fragestellungen aus diesem Dokument gar nicht ergeben, oder Sekundärdokumente nicht beigezogen würden (...)."

Literatur

Le nouveau droit d'auteur

Commentaire de la loi fédérale
sur le droit d'auteur et les droits
voisins

Denis Barrelet /
Willi Egloff (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, 4. Aufl.,
Bern 2021, XLIX + 578 Seiten,
CHF 148;
ISBN 978-3-7272-1913-9

Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des revidierten Urheberrechtsgesetzes am 1. April 2020 liegt das französischsprachige "Pendant" zur schon erschienenen Neuauflage in deutscher Sprache vor. Gänzlich überarbeitet, würdigt die auf fünf Personen ausgeweitete Autorenschaft die neuen Vergütungen und die zusätzlichen Schranken. Eingehend werden zudem die unerlaubte Nutzung von Werken und verwandten Schutzrechten im Internet erörtert, ebenso die erweiterte Kollektivlizenz und die missglückte Novelle zum Schutz gewisser Fotografien. Das bestens bewährte "Standardwerk" empfiehlt sich für die Wissenschaft wie auch für die Praxis.

Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht

Christian Hilti / Alfred Köpf /
Demian Stauber / Andrea
Carreira

Stämpfli Verlag AG, 4. Aufl.,
Bern 2021, XLIX + 580 Seiten,
CHF 188;
ISBN 978-3-7272-4634-0

Das von Mario M. Pedrazzini begründete und zuletzt vor 13 Jahren von Christian Hilti ergänzte Lehrbuch ist nun von einem vierköpfigen Autorenpanel grundlegend überarbeitet und zu einer eindrucklichen Darstellung des schweizerischen und europäischen Patent- und Patentprozessrechts erweitert worden. Dabei werden naturgemäss der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und der diesbezüglichen Überprüfungspraxis des Bundesgerichts wesentliche Textstellen eingeräumt. Eingehend erörtert werden etwa auch Patentstrategien, Grenzen der Patentierbarkeit biologischer Erfindungen, Auftragserfindungen sowie "Patentboxen". Das stattliche Buch mag sich formell an Studierende richten, wird aber weiterhin von Praktizierenden mindestens ebenso mit grossem Gewinn beigezogen werden.

Veranstaltungen

Mastering strategies in front of courts in IP matters (and beyond!)

InnoCube executive training,
Université de Neuchâtel (UNINE)

12. Mai 2021, "Webinar",
Cisco Webex Event

Die im Rahmen des "INNOCUBE Executive Training" der Universität Neuenburg (UNINE) und in Zusammenarbeit mit dem "Pôle de propriété intellectuelle et de l'innovation [PI]²" organisierte "Online-Veranstaltung" in englischer Sprache ermöglicht einen kulturübergreifenden Erfahrungsaustausch zwischen Anwaltschaft und Gerichten. Das Anmeldeformular sowie zusätzliche Informationen finden sich unter <https://etickets.infomaniak.com/shop/Y23IFyxiEu/>.

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 in "hybrider Form" oder als "reines Webinar" durchgeführt. Die Einzelheiten zum Anlass liegen den INGRES NEWS bei und finden sich auf www.ingres.ch.

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. Der Termin sei bitte vorzumerken. Ob die Veranstaltung stattfindet, wird voraussichtlich im Frühsommer 2021 mit den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch mitgeteilt.

Zurich IP Retreat 2021 – Beyond Patents

November 2021,
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich im November 2021 durchgeführt. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Weitere Angaben folgen insbesondere in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.