

April 2022

Kennzeichenrecht: Entscheide

VALSER (fig.) / Valser Bier - Das Original Bernstein Oberbräu

Schutzbereich durchgesetzter Marken

BVGer vom 17.02.2022
(B-361/2021)

Widerspruchsmarke:

VALSER

Durchgesetzt für "Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden)" (Klasse 32)

Zwischen der für Mineralwässer aus Vals als durchgesetzt eingetragenen Marke VALSER (fig.) und der für Schweizer Biere eingetragenen Marke "Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu" besteht Verwechslungsgefahr.

Durchgesetzte Marken geniessen – so wie nicht durchgesetzte Marken – einen Schutz gegenüber verwechselbar ähnlichen Marken, die gleichartige Waren oder Dienstleistungen beanspruchen. *"Eine Eingrenzung auf einen Schutz nur gegen identische Waren bei Marken, welche sich im Verkehr durchgesetzt haben, wäre mit dem Wortlaut von MSchG 3 I c nicht vereinbar."* Die vom IGE vertretene Ansicht, wonach sich die Widerspruchsmarke VALSER (fig.) ausschliesslich für Mineralwässer durchgesetzt habe und für andere – selbst gleichartige – Waren weiterhin im Gemeingut stehe und folglich im Widerspruchsverfahren nicht gegen gleichartige Waren beanspruchende Drittmarken angerufen werden könne, ist weder mit MSchG 3 noch mit der bestehenden Bundesgerichtspraxis (BGE 128 III 441) vereinbar.

Einig zu gehen ist mit dem IGE insoweit, als *"Ortsbezeichnungen, welche zufolge Verkehrsdurchsetzung als Marke eingetragen wurden, auch Konkurrenzunternehmen zur Verfügung stehen sollen. Diese Konkurrenzunternehmen haben aber für eine genügende Unterscheidbarkeit gegenüber der prioritätsälteren Marke zu sorgen"*, was hier nicht der Fall ist: *"Insgesamt unterscheiden sich die beiden Marken (...) nur in geringem Masse. Zudem bezieht sich das Element 'Oberbräu', welches noch am ehesten eine Unterscheidung zwischen den Zeichen bewirken könnte, auf die Ware Bier, welche gleichartig mit den beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke ist."*

BAROCCO / La Barocca

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 01.11.2021
(B-4451/2019)

Zwischen den beiden für alkoholische Getränke (Klasse 33) beanspruchten Marken BAROCCO und "La Barocca" besteht Verwechslungsgefahr. Dem in der angegriffenen Marken enthaltenen bestimmten Artikel LA kommt vorliegend keine kennzeichnende Bedeutung zu: *"Einem bestimmten Artikel kommt grundsätzlich insofern keine Bedeutung zu, als er nichts zur Kennzeichnungskraft beiträgt, da ein Abnehmer zwischen Begriffen mit und ohne Artikel keinen Unterschied erkennt. Anders ist es, wenn diesem eine individualisierende Funktion zukommt, indem er eine Zuordnung zu einem bestimmten Produkt oder Unternehmen zu bewirken vermag. Die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts, wonach als gerichtsnotorische Tatsache anzuerkennen ist, dass mit dem Zeichen DIE POST von den betroffenen Verkehrskreisen nur ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Schweizerische Post, und nicht irgendein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen (wieder-)erkannt wird, ist jedoch klarerweise nicht auf die vorliegende Konstellation übertragbar".*

PIC SOLUTION / SyriPic

Voraussetzungen an den Markengebrauch

BVGer vom 13.01.2022
(B-4849/2020)

Zwischen den für medizinische Instrumente (Klasse 10) beanspruchten Marken PIC SOLUTION und "SyriPic" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Der ernsthafte Gebrauch einer Marke impliziert *"nicht bloss die subjektive Gebrauchsabsicht (...), sondern darüber hinaus die öffentliche Wahrnehmbarkeit der Marke als Orientierungsmittel (...). Indessen darf dies nicht im Sinn von ökonomischen Marktanteilen, als Erfordernis eines notwendig schweizweiten oder mindestens mehrjährigen Gebrauchs missverstanden werden, da bereits eine minimale Marktbearbeitung genügt (...)."*

somfy (fig.) / COMFY

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 16.02.2022
(B-380/2020)



Zwischen den für identische und gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 9 und 42) beanspruchten Marken "somfy (fig.)" und COMFY besteht Verwechslungsgefahr: *"Zwar unterscheiden sich die beiden Zeichen im Anfangsbuchstaben. Tatsächlich genügt diese geringe Übereinstimmung bei identischen bzw. gleichartigen Waren- und Dienstleistungen aber selbst bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise nicht, um Verwechslungsgefahr auszuschliessen."*

Recherchedatenbank

Breite Definition des betriebsinternen Gebrauchs

HGer ZH vom 06.09.2021
(HG190187-O)

Eine gegen das Urteil des Zürcher Handelsgerichts angehobene Beschwerde wurde vom Bundesgericht mit der Begründung der mangelnden Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin abgewiesen (siehe BGE unten S. 4). Die als Eventualbegründung ausgestalteten Ausführungen des Handelsgerichts zu URG 19 ff. bzw. zum betriebsinternen Gebrauch, die nebenstehend wiedergegeben werden, wurden folglich vom Bundesgericht nicht überprüft.

Macht eine Klägerin die Verletzung von Urheberrechten an rund 10'000 journalistischen Texten geltend, so hat sie für *"jeden einzelnen Artikel aufzuzeigen, aus welchen Umständen sich die Individualität ergeben soll (...). (...) Das ist bei mehreren tausend Artikeln sehr aufwändig. Doch allein die grosse Anzahl von angeblich betroffenen Werken ändert nichts daran, dass sich eine Urheberrechtsverletzung nur auf ein bestimmtes Werk beziehen kann (...)." Entsprechend ist auch die Vorlage einer Stichprobe "nicht geeignet, den individuellen Charakter eines jeden Artikels zu beweisen. Jeder Artikel muss für sich allein betrachtet werden."*

Eine Mediendatenbank, die von einem Unternehmen betrieben wird, das mehrere Medienhäuser als Partner und/oder Aktionäre hat, kann unter dem Titel von URG 19 I c diesen Aktionären und Partnern auch Drittinhalte zur Verfügung stellen: Der *"interne"* Bereich nach URG 19 I c ist in einem weiten Sinne zu verstehen. Er umfasst nicht nur die Angestellten des zum Eigengebrauch berechtigten Unternehmens, sondern auch seine Aktionäre, da diese *"in einem direkten Mitgliedschaftsverhältnis"* zum Unternehmen stehen. Zudem werden auch *"Partner"* des Unternehmens miteinbezogen: Sie halten zwar keine Beteiligung; ihr Verhältnis zum Unternehmen ist aber enger als die eines blossen Kunden oder nicht näher bestimmten Abnehmers, da – anders als bei einer öffentlichen Bibliothek – nicht jedermann Partner werden kann und weil die Partner selbst auch die Mediendatenbank mit Inhalten beliefern. *"Die Gesamtheit der Aktionäre und Partner (...) rücken [in casu] in die Nähe einer einfachen Gesellschaft (...), die sich zum Zwecke des Betriebs einer gemeinsamen Recherchedatenbank zusammengeschlossen haben."*

Dass mehrere tausend Journalisten Zugang zur Mediendatenbank haben, ist nicht entscheidend, da die Anzahl jener, die dem internen Bereich gemäss URG 19 I c angehören, nicht ausschlaggebend ist.

URG 19 I c schliesst eine kommerzielle Nutzung der gemachten Vervielfältigungen aus. Dies bedeutet jedoch nicht, dass betriebsintern für den Zugriff auf die Recherchedatenbank nicht verrechnet werden darf. Ausgeschlossen ist einzig das Anstreben von Gewinn. Folglich ist es zulässig, dass die an die Recherchedatenbank angeschlossenen Aktionäre/Partner für den Zugriff Entschädigungen zu entrichten haben.

Recherchedatenbank

Rechtsinhaberschaft beim abhängigen Werkschaffen

BGer vom 17.02.2022
(4A_527/2021)

(Siehe vorinstanzliches Urteil
oben S. 3.)

Eine juristische Person, die das Urheberrecht derivativ erworben hat, kann sich nicht die Rechtsvermutung von URG 8 I anrufen, wonach als Urheber gilt, wer auf dem Werkexemplar oder bei der Veröffentlichung genannt wird. Die Vermutung *"bezieht sich nur auf den Werkschöpfer im Sinne von URG 6, also auf eine natürliche Person."* Auf URG 8 II kann sich dagegen auch eine juristische Person berufen.

Anders als im Patent- und Designrecht (OR 332) ist im Urheberrecht derjenige, der im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ein Werk schafft, originär Urheber. *"Die Arbeitgeberin kann sich Urheberrechte vertraglich (freilich auch vorgängig und global) übertragen lassen, und wohl wird man gestützt auf eine entsprechende Vertragsauslegung in der Regel sehr rasch auf eine solche, im Arbeitsvertrag konkludent vereinbarte Übertragung jener Rechte schliessen müssen, welche die Arbeitgeberin zur Erreichung ihres Zwecks benötigt (...). Dies versteht sich indes nicht von selbst, sondern ist anhand der konkreten Vertragsgestaltung und der Umstände im Einzelfall zu prüfen (...). Soweit immerhin der Urheber auf dem Werkexemplar nicht genannt ist und die Arbeitgeberin als Herausgeberin oder Werkveröffentlicherin fungiert, ist sie gestützt auf URG 8 II zur Ausübung des Urheberrechts befugt, selbstredend nicht ihres eigenen Urheberrechts, sondern jenes ihres Arbeitnehmers."*

Patentrecht: Entscheide

Affidavit

Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Patentprozess

BPatGer vom 04.01.2022
(O2020_014)

Prozessleitender Entscheid!

Gemäss ZPO 156 und PatG 68 sind Geschäftsgeheimnisse von Prozessparteien zu wahren. *"ZPO 156 und PatG 68 schützen die gleichen Interessen (...). Es ist nicht erkennbar, dass die Anwendung der einen oder anderen Gesetzesbestimmung zu einem anderen Ergebnis führen würde, weshalb nicht entschieden werden braucht, ob PatG 68 ZPO 156 in Patentprozessen als lex specialis vorgeht."*

Das schutzwürdige Interesse an der Geheimhaltung einer Information gehört *"nicht zum Geheimnisbegriff, sondern ist Voraussetzung für den Geheimnisschutz. Ob ein Interesse schutzwürdig ist, ist daher Ergebnis einer Interessenabwägung."*

Mouvement horloger

Sistierung eines Massnahmeverfahrens

BPatGer vom 04.01.2022
(S2021_007)

Massnahmeverfahren!

Auch wenn das Europäische Patentamt die Erteilung eines Patents ankündigt, genießt dieses vor der Erteilung noch keinen Schutz. Entsprechend können gestützt auf die Anmeldung auch keine (vorsorglichen) Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden: *"L'action en cessation basée sur l'art. 72 LBI nécessite un brevet délivré et en vigueur en Suisse. Pour les brevets européens, cela découle directement de l'art. 111 al. 1 LBI, qui stipule que la demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l'art. 64 CBE. (...) On ne peut pas dire que l'absence de protection provisoire d'une demande de brevet européen qui, selon l'OEB, sera délivrée, mais ne l'a pas encore été, soit une véritable lacune de la loi. Il s'agit clairement d'une décision du législateur (...). Ne pas accorder une protection provisoire à une demande de brevet non encore délivrée ne constitue certainement pas un abus de droit qui permettrait exceptionnellement à un tribunal de corriger une fausse lacune."*

Wird nach Hängigmachung eines Massnahmeverfahrens, in welchem gestützt auf Patentrecht Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden, ein ordentliches Verfahren, das die Rechtsinhaberschaft an der streitgegenständlichen Patentanmeldung zum Gegenstand hat, anhängig gemacht, so ist das Massnahmeverfahren zu sistieren: *"La défenderesse fait valoir que la requête de mesures provisionnelles devrait être entièrement rejetée. Ceci est toutefois incorrect (...). Bien qu'il puisse s'écouler plusieurs années avant qu'une décision finale soit rendue (...), l'urgence requise pour la promulgation de mesures provisionnelles sera préservée. On ne peut pas dire que la demanderesse n'a pas déposé la demande de mesures provisionnelles aussi rapidement que possible (...). Elle n'est donc pas déchue de son droit à obtenir des mesures provisionnelles, même si cette procédure reste suspendue pendant une longue période."*

Patentrecht: Aktuelles

Patentrechtsrevision: Konsultationsverfahren

IGE im April 2022
www.ige.ch

Das materielle Patentrecht soll international harmonisiert werden. Dazu hat das IGE ein Konsultationsverfahren eröffnet. Interessierte können bis zum 20. Mai 2022 beim IGE Stellungnahmen zur geplanten Revision einreichen (Konsultationsdokument abrufbar unter www.ige.ch).

Kartellrecht: Entscheide

Anschlusshäuser

Voraussetzungen für die Durchführung von Hausdurchsuchungen in Kartellverfahren

BGer vom 01.12.2021
(2C_295/2021; 2C_307/2021)

Auch innerhalb von WEKO-Verfahren können Hausdurchsuchungen durchgeführt werden: *"Nach dem (...) analog anwendbaren Art. 197 1 b StPO (...) kann die Zwangsmassnahme (...) nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht besteht. Die Hausdurchsuchung, die einen Grundrechtseingriff darstellt, muss zudem verhältnismässig sein (...). (...) Dass ein Ermittlungsbedarf besteht, ist entgegen der Auffassung der WEKO Voraussetzung für eine Hausdurchsuchung. Das ergibt sich zwar nicht ausdrücklich aus dem Gesetz, wohl aber aus dem Prinzip der Verhältnismässigkeit: Eine Hausdurchsuchung ist nicht notwendig, wenn den Behörden alle Informationen, die für die Ermittlung erforderlich sind, bereits bekannt sind und sie diese auch beweisen kann. Was bereits hinreichend bewiesen ist, bedarf im Grundsatz keiner weiteren Beweiserhebungen (...). Auch trifft (...) zu, dass mit der (...) Untersuchungsöffnung nicht automatisch ein Ermittlungsbedarf besteht."*

Medienrecht: Entscheide

Tötungsdelikt

Rechtmässig verweigerte Einsicht in Strafakten

BGer vom 26.05.2021
(1C_33/2020)

Die SRG verlangte erfolglos Einblick in die Strafakten zum Fall eines im Jahre 2007 entführten und getöteten Mädchens. Die SRG machte geltend, sie beabsichtige Anschluss darüber zu erhalten, ob die Erkenntnisse, die sich aus medial neu aufgebrachten Zeugenaussagen ergeben hätten, durch die Strafverfolgungsbehörden berücksichtigt worden seien. Zu beachten ist gemäss Gericht vorliegend, dass die in den Medien neu aufgebrachten Hinweise zum Fall durch die Strafverfolgungsbehörden gewürdigt wurden und die Öffentlichkeit an einer Pressekonferenz detailliert informiert wurde. Eine erneute Berichterstattung über die tragischen Ereignisse nach über zehn Jahren würde alte Wunden wieder aufreissen und die verschiedenen involvierten Personen erneut schwer belasten. Die aus BV 13 abgeleiteten privaten Interessen an der Verweigerung der Akteneinsicht wiegen entsprechend schwer. Zu beachten ist demgegenüber, dass die Würdigung der Verfahrensakten durch die SRG nur blossen kriminalgeschichtlichen Charakter hätte.

Literatur

Angemessene Vergütung von Urhebern und Künstlern

Frank Brauner /
Anja Brauneck (Hg.)

Verlag C.H. Beck oHG,
München 2022,
XXVII + 647 Seiten, ca. CHF 200;
ISBN 978-3-406-77833-9

Das in der ersten Auflage erschienene Werk würdigt die rechtlichen Fragen, die sich im Hinblick auf die angemessene Vergütung kreativer Werke in ausgewählten Fachbereichen der Urheberrechtsindustrie stellen. Erörtert werden u.a. theoretische Grundlagen, Vergütungsstrukturen und wirtschaftliche und vertragliche Rahmenbedingungen sowie Richtlinien zur Ermittlung angemessener Vergütungen und "fiktiver Lizenzgebühren". Nicht zuletzt überzeugt das Werk durch die übersichtliche Darstellung der Rechtsprechung zur angemessenen Vergütung im Sinne des § 32 DE-UrhG und der Urheberrechtsverletzungen im Bereich von § 97 DE-UrhG. Auch in der Schweizer Urheberrechtspraxis wird sich das Buch als wertvolles Nachschlagewerk erweisen.

Die sachliche Zuständigkeit der Handelsgerichte nach Art. 6 Abs. 2 ZPO

Schriften zum Schweizerischen
Zivilprozessrecht, Bd. 38

Andreas Schneuwly

DIKE Verlag AG,
Zürich/St. Gallen 2021,
LXXII + 340 Seiten, CHF 90;
ISBN 978-3-03891-416-7

In dieser als Band 38 der Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht erschienenen Dissertation prüft der Autor eingehend die Frage, wann vor einem Handelsgericht zu klagen ist. Nach einer Einführung zu den zentralen Grundlagen widmet sich der Autor im zweiten Teil der Zulässigkeit der Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht. Im dritten Teil bespricht er eingehend den Handelsregistereintrag. Abschliessend wird die "Betroffenheit der geschäftlichen Tätigkeit" gewürdigt. Die Dissertation überzeugt durch die Darlegung neuer Erkenntnisse und liefert insbesondere vertiefte Antworten auf die eingangs gestellte Ausgangsfrage.

Patentrecht

Christoph Ann (Hg.)

Verlag C.H. Beck oHG,
München 2022, 8. Aufl.,
XXXII + 1096 Seiten,
ca. CHF 123;
ISBN 978-3-406-74325-2

Das bestens bewährte Lehrbuch ist in der 8. Auflage erschienen. Unter Mitwirkung von Lena Maute würdigt der Autor auf hohem wissenschaftlichem Niveau erneut die Entwicklungen im deutschen und europäischen Patentrecht sowie im Gebrauchsmusterrecht. Seit der Voraufgabe aus dem Jahre 2016 sind die neusten Entscheidungen der deutschen und europäischen Gerichte sowie der Beschwerdekammern des EPA eingehend berücksichtigt worden. Das Werk besticht insbesondere durch seinen strukturierten Aufbau und die gute Verständlichkeit trotz der hohen Technizität des Rechtsgebiets und ist auch der Schweizer Patentrechtsgemeinde zu empfehlen.

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 Geschehnissen 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 (beides "hybrid"). Die Einladung lag den INGRES NEWS 3/2022 bei und findet sich auch 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.