

Juni 2023

Kennzeichenrecht: Entscheide

CREED (fig.) / FREED; FREED (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 25.04.2023
(B-293/2022)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke 2:



Zwischen der für Parfums (Klasse 3) geschützten Widerspruchsmarke "CREED (fig.)" und den für Rasiermittel (Klasse 3) und Rasierer (Klasse 8) beanspruchten Marken FREED und "FREED (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr.

Um den Gebrauch einer Marke glaubhaft zu machen, sind keine Verkäufe an Endkunden zu zeigen. Das Glaubhaftmachen von Lieferungen an einen Händler bzw. Distributor genügt: *"La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que ce ne sont pas les ventes à un distributeur (...) qui sont déterminantes, mais bien les ventes aux consommateurs finals (...). La livraison d'un produit muni d'une marque à un commerçant, à un détaillant ou à un grossiste constitue en effet un usage de cette marque au sens de l'art. 11 LPM; il n'est pas nécessaire que le produit atteigne le consommateur final"*.

Zwischen Parfums und Rasiermittel sowie Rasierer besteht Gleichartigkeit: *"En effet, bien qu'ils présentent des différences (notamment en ce qui concerne leur nature, leur lieu de production et le savoir-faire qu'ils requièrent), ces produits ont des canaux de distribution (en particulier des lieux de vente), des cercles de consommateurs et des buts d'utilisation qui se recoupent largement. Vu l'utilisation de produits de parfumerie en lien avec le rasage, ils sont en outre souvent complémentaires (...). (...) Ne saurait être décisif le simple fait que l'image de luxe liée au parfum ne soit guère compatible avec des produits jetables tels que des rasoirs (...). Peu importe en outre que de nombreux acteurs du domaine des lames de rasoir (dont le savoir-faire se rapproche davantage de celui de la coutellerie) ne soient pas actifs dans le domaine de la parfumerie et vice versa"*.

VYQUELVO / FYDENVO

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 17.03.2023
(B-4103/2021)

Zwischen den Marken VYQUELVO und FYDENVO besteht trotz identischer Waren (pharmazeutische Präparate der Klasse 5) keine Verwechslungsgefahr.

Die *"bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den Kennzeichen [treten] im jeweiligen Gesamteindruck in den Vordergrund"*. Es fallen insbesondere die unterschiedlichen Erstbuchstaben sowie deren Aussprache und die durch den Wortteil "QU" sich ergebende unterschiedliche Vokalfolge ins Gewicht. Zu beachten ist schliesslich, dass *"die angesprochenen Verkehrskreise den pharmazeutischen Waren mit einer erhöhten Aufmerksamkeit begegnen"*, wodurch bereits kleinere Unterschiede zwischen den Zeichen ausreichen, um das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Abspaltung

Koexistenz diverser Kennzeichen

HGer ZH vom 01.02.2023
(HG200253-O)

Nicht rechtskräftig!

Im Rahmen einer Unternehmensabspaltung wurden diverse Kennzeichenrechte (teilweise nicht explizit, sondern nur implizit) auf ein neues Unternehmen übertragen. Als das neue Unternehmen ein Kennzeichen als Marke registrierte, verlangte das Stammunternehmen die Übertragung dieser Marke, eventualiter deren Nichtigerklärung. Das Handelsgericht weist die Klage sowohl unter marken- als auch unter lauterkeitsrechtlichen Aspekten ab.

Aus lauterkeitsrechtlicher Sicht ist zu beachten, dass *"der blosser Markeneintrag für gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen (...) für sich alleine (...) keine faktische Konkurrenzsituation [schafft]."*

Eine allenfalls gegebene Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen der Klägerin einerseits und der neu registrierten streitgegenständlichen Marke andererseits kann hier nicht zur Bejahung einer UWG-Verletzung und somit auch nicht zur Nichtigerklärung der streitgegenständlichen Marke führen: *"Trotz fehlender schriftlicher Koexistenzvereinbarung war den Parteien bewusst, dass die Zeichen (...) nach der Abspaltung (...) nebeneinander existieren werden. Sie haben diese Koexistenz folglich zumindest konkludent vereinbart und eine damit allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr zumindest in Kauf genommen. (...) Vor diesem Hintergrund kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass die beklagte Marke in unlauterer und damit widerrechtlicher Weise angemeldet worden sei."*

Gebührenerkungen für Markenschutz

Bundesrat im Dezember 2022
www.ejpd.admin.ch

Es sei in Erinnerung gerufen, dass die Hinterlegung einer Marke beim IGE ab dem 1. Juli 2023 neu 450 Franken bzw. für über eTrademark getätigte Anmeldungen 350 Franken statt wie bisher 550 Franken kosten wird. Auf das gleiche Datum werden auch die individuellen Gebühren nach dem Madrider System gesenkt; die individuelle Gebühr für die Benennung der Schweiz beträgt für drei Klassen neu 400 Franken.

Urheberrecht: Entscheide

Luftaufnahme

Bemessung des Schadenersatzes bei Verletzung von Urheberrechten

BGer vom 21.04.2023
(4A_168/2023)

Ein Fotograf klagte erfolgreich auf Urheberrechtsverletzung. Der vom Handelsgericht festgelegte monetäre Ersatz (OR 62) im Umfang von CHF 55 (statt der vom Fotografen geforderten CHF 3'920) hält der bundesgerichtlichen Willkürprüfung stand.

Will ein Kläger einen Schadenersatzanspruch auf Preisempfehlungen eines Berufsverbands stützen (hier die Preisempfehlungen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Bild-Agenturen und -Archive SAB), hat er unter anderem deren tatsächliche Verwendung im Markt zu belegen. Es ist zu beachten, dass *"der Kläger auch im Anwendungsbereich von OR 42 II und unabhängig von der Schadensbemessungsmethode alle ihm zugänglichen Umstände darzulegen hat, anhand derer das Gericht den Schaden allenfalls abschätzen kann."*

Die Tatsache, dass die Beklagte die streitgegenständliche Fotografie mit einem selbst eingefügten Wasserzeichen benutzte, führt zu keinem erhöhten Schadenersatzanspruch: *"Weshalb (...) das automatische Einfügen des firmeneigenen Wasserzeichens [der Beklagten] zu einem höheren Marktwert der Nutzung des Bildes führen soll, wie der Beschwerdeführer postuliert, bleibt unerfindlich. Darin liegt vielmehr ein Aspekt der Urheberrechtsverletzung, aber nicht der Bemessung des Ausgleichsanspruchs. (...) Gleiches gilt für das Argument des Beschwerdeführers, dass bei einer unautorisierten Nutzung tendenziell ein höherer Wert zu veranschlagen sei, weil der Urheber hier keine Einflussmöglichkeit auf die Einzelheiten der Nutzung nehmen könne. Die Einzelheiten der Nutzung betreffen wiederum die Frage, inwiefern eine Verletzung des Urheberrechts vorliegt, ändern aber nichts am Marktwert der zu entschädigenden Nutzung."*

Normalkraftanschlüsse

Verhältnis des patentrechtlichen Mitbenützungsrechts zur Neuheitsfrage

BGer vom 11.04.2023
(4A_421/2022)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Wird aufgrund einer Vorbenützung das Vorliegen eines patentrechtlichen Mitbenützungsrechts (PatG 35) einer Beklagten bejaht, stellt sich automatisch die Frage, ob die erfolgte Vorbenützung für das später erteilte Patent der Klägerin neuheitsschädlich war: *"Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz bejahten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von PatG 35 I PatG einerseits und PatG 1 I in Verbindung mit PatG 7 I andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum im Sinne von PatG 35 I in einer Weise erfolgt sein müssen, z.B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen Zusammenarbeit, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt. Ansonsten wäre nämlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung (...) zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach PatG 35 I erübrigen würde."*

Bejaht ein Gericht daher das Vorliegen einer Vorbenützung bzw. das Vorliegen eines Mitbenützungsrechts, hat es in einem Verletzungsverfahren zwingend auch die Auswirkungen dieses Rechts auf die Neuheit des Patents der Klägerin zu prüfen: *"Mit [der Beschwerdeführerin] ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz (...) nicht nur ein Mitbenützungsrecht hätte einräumen dürfen, sondern aufgrund der in diesem Zusammenhang festgestellten öffentlichen Benützung (...) auch die Neuheit (...) des Klagepatents (...) hätte prüfen müssen. Die Vorinstanz gesteht in ihrer Vernehmlassung selber die Widersprüchlichkeit eines Urteils ein, das ein Mitbenützungsrecht gestützt auf eine öffentlich zugängliche Entgeghaltung einräumt. Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie anschliessend vorbringt, prozessrechtliche Gründe hätten einer Neuheitsprüfung entgegengestanden. Ausgehend von den von der Vorinstanz im Hinblick auf das Mitbenützungsrecht festgestellten Sachverhaltselementen wäre eine solche Prüfung in Nachachtung des Grundsatzes der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) geboten gewesen."*

Deferasorix

Beweislast für technische Wirkungen der Erfindung

BPatGer vom 20.04.2023
(O2021_004; O2021_005)

Nicht rechtskräftig!

Die im Einspruchsverfahren ergehenden Entscheidungen einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, die ein Patent betreffen, das Streitgegenstand in einem vor Bundespatentgericht hängigen Nichtigkeits-/Verletzungsverfahren bildet, sind echte Noven im Sinne von ZPO 229.

Die Beweislast für die technische(n) Wirkung(en) der Erfindung bzw. der Merkmale, welche die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden, trägt die Patentinhaberin: *"Dieses Ergebnis wird gestützt durch die Überlegung, dass die Patentinhaberin ein Ausschliesslichkeitsrecht für ihren Beitrag zum Stand der Technik erhält. Es rechtfertigt sich daher, dass die Patentinhaberin diesen Beitrag zum Stand der Technik aufzeigen muss, soweit sie behauptet, dass er über das Bereitstellen einer blossen Alternative zum nächstliegenden Stand der Technik hinausgeht. Den tatsächlichen Schwierigkeiten, diesen Beweis zu führen, ist mit einer angemessenen Anwendung des Beweismasses zu begegnen".* Der Beweis muss *"nicht notwendigerweise mit empirischen Daten oder gar klinischen Studien erbracht werden (...). Wenn der Fachmann aufgrund naturwissenschaftlicher oder theoretischer Überlegungen schliessen kann, dass die behauptete technische Wirkung gegeben ist, genügt dies für den Beweis. Bei der Beweiswürdigung darf im Rahmen der gebotenen gesamtheitlichen Betrachtung auch berücksichtigt werden, welche Anhaltspunkte gegen die behauptete technische Wirkung sprechen. Fehlt es an solchen Anhaltspunkten, ergeben sich geringere Anforderungen an den Nachweis der technischen Wirkung."*

"Von einem engen Verständnis von Zahlenangaben in Patentansprüchen kann nur abgewichen werden, wenn sich im Anspruch selbst relativierende Hinweise finden, wie beispielsweise 'im Wesentlichen im Bereich von' oder 'ungefähr im Bereich von', 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."

Wird im Patent ein bevorzugter Wert genannt und im Anspruch eine Bandbreite beansprucht, die diesen Wert umfasst, nimmt der Fachmann an, dass die Patentinhaberin auf den Schutz für Werte ausserhalb der beanspruchten Bandbreite verzichtet hat.

Lieferstopp

Verletzung der kartellrechtlichen Auskunftspflicht

BVGer vom 16.02.2023
(B-3882/2021)

Teilt die WEKO verschiedenen Unternehmen mittels anfechtbarer Verfügung mit, dass sie einer Auskunftspflicht gemäss KG 40 unterliegen, und wird diese WEKO-Verfügung innerhalb der Beschwerdefrist nicht angefochten, kann im Rahmen des folgenden Sanktionsverfahrens (KG 52) nicht mehr vorgebracht werden, es habe keine Auskunftspflicht bestanden bzw. keine Auskunftspflichtverletzung stattgefunden.

Wird einer von der WEKO verfügten Auskunftspflicht nicht nachgekommen, so erfolgt die Verletzung dieser Auskunftspflicht immer zumindest eventualvorsätzlich: *"En droit des cartels, le devoir de diligence des entreprises résulte en premier lieu des dispositions de la loi. Elles sont notamment tenues de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires (cf. art. 40 LCart). Lorsqu'une entreprise ne divulgue pas les informations requises, elle sait que son comportement peut être contraire au droit, plus précisément à l'art. 40 LCart, dès lors qu'elle a été sommée préalablement par une décision lui imposant l'obligation de renseigner; la non-divulgaration des renseignements demandés a ainsi toujours un caractère conscient."*

Gehören zwei die Auskunftspflicht gemäss KG 40 verletzende Unternehmen zum selben Konzern, ist für die Bemessung der Sanktion (KG 52) auf das Gesamtergebnis des Konzerns abzustellen.

Bei der konkreten Festsetzung der Sanktion nach KG 52 ist, wenn mehrere Unternehmen eines Konzerns betroffen sind, wie folgt vorzugehen: *"En effet, soit il n'y a pas de groupe et chacune des sociétés est sanctionnée de manière strictement séparée, soit nous sommes en présence d'un groupe qui a commis deux infractions, comme en l'espèce (...), et il y a lieu de procéder en deux temps, à savoir fixer une première peine pour la première infraction puis de l'augmenter pour sanctionner la seconde pour, finalement, arrêter une seule sanction. (...) Cette sanction doit être mise à la charge des [deux sociétés] qui en répondront de manière solidaire."*

Literatur

Europäisches Patentübereinkommen

Georg Benkard

Verlag C.H.Beck, 4. Aufl.,
München 2023,
XXVII + 2140 Seiten,
ca. CHF 280;
ISBN 978-3-406-76195-9

Der fundamentale Kommentar zum Europäischen Patentübereinkommen ist in der vierten Auflage erschienen. Im von den Herausgebern Ingo Beckedorf und Jochen Ehlers sowie einem seinerseits bekannten Mitautorenpanel aus der Praxis verfassten Werk ist die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA umfassend eingearbeitet worden. Im Vordergrund der Neuheiten steht das am 1. Juni 2023 in Kraft getretene einheitliche Patentsystem, wobei sich die Herausgeber fragen, *"ob sich Mechanismen zur Herbeiführung eines Entscheidungseinklangs entwickeln (...) oder die unterschiedlichen Spruchkörper in einen Wettbewerb über die Deutungshoheit"* des EPÜ treten werden (vgl. Seite VII).

Designgesetz | Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung

Dirk Jestaedt /
Elisabeth Fink /
Christian Meiser

Verlag C.H.Beck, 7. Aufl.,
München 2023,
XXIX + 1550 Seiten, ca. CHF 195;
ISBN 978-3-406-77617-5

Der Standardkommentar zum deutschen Designrecht und der Geschmacksmusterverordnung der EU liegt in der neu bearbeiteten siebten Auflage vor. Das weiterhin von einem prominenten Autorenpanel aus Advokatur, EUIPO und deutschem Bundespatentgericht verfasste Werk wurde gegenüber der letzten, vor vier Jahren erschienenen Fassung nachhaltig erweitert. Neben Erläuterungen der neuen Reparaturklausel in DesignG 40a stellt das Werk Fragen zum Einsatz der künstlichen Intelligenz. Auch offenbart es praktische Erfahrungen zum Nichtigkeitsverfahren. Ein übersichtliches Entscheidungsregister rundet das prominente Werk ab.

Datenschutz und Gesundheitsschutz

Astrid Epiney /
Stefanie Havalda /
Petru Emanuel Zlatescu

Schulthess Juristische Medien,
Zürich et al. 2023,
XXIII + 132 Seiten, CHF 69;
ISBN 978-3-7255-9775-8

Das vorliegende Werk enthält die von sieben Autorinnen und Autoren erarbeitete schriftliche Fassung der an der schweizerischen Datenschutzrechtstagung in Freiburg am 9. September 2022 gehaltenen Vorträge. Analysiert werden dabei der Datenschutz bei einer Pandemie sowie im Gesundheitswesen, wobei gerade auch auf die Digitalisierung desselben eingegangen wird. Nach den drei diesbezüglichen Niederschriften folgen in schriftlicher Form die Vorträge zur neuen Rechtsprechung des EuGH sowie zur sonstigen aktuellen Rechtsprechung im Datenschutzrecht.

Die Datenlöschung einer Bank im Lichte der Datenschutzgesetzgebung Schweiz und EU

Marnie Kiener

Schulthess Juristische Medien,
Zürich et al. 2023,
63 Seiten, CHF 39;
ISBN 978-3-7255-9723-9

In der veröffentlichten Abhandlung von Marnie Kiener aus dem LL.M.-Studiengang Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Zürich wird eine allfällige Löschpflicht von Banken nach den Datenschutzgesetzgebungen der EU und der Schweiz behandelt. Dabei werden auch die verschiedenen Rechtfertigungsgründe für die Datenhaltung untersucht. Das vorliegende Werk bietet einen kurzen Überblick über das Thema der Datenlöschung und zeigt praktikable Lösungsansätze auf, die bei der Umsetzung der gegebenenfalls den Banken obliegenden Löschpflicht helfen.

Veranstaltungen

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Bösgläubigkeit im Kennzeichenrecht

25./26. August 2023,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird unter dem Tagungstitel "Die Bösgläubigkeit im Kennzeichenrecht", namentlich im Rahmen der Markenhinterlegung wie auch der Rechtsdurchsetzung, am 25. und 26. August 2023 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Einladung mit dem Anmeldeformular wurde zusammen mit den INGRES NEWS 5/2023 verschickt und ist zudem auf www.ingres.ch zugänglich.

Zurich IP Retreat 2023

8./9. September 2023,
Seehof Küsnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ organisierte Seminar wird am 8. und 9. September 2023 in Küsnacht (ZH) erneut mit einem internationalen Referentenpanel veranstaltet. Die Einladung liegt bei und ist auch auf www.ingres.ch veröffentlicht.