

Oktober 2020

Kennzeichenrecht: Entscheide

Weingut

Verwirkung eines allfällig bestehenden Unterlassungsanspruchs

BGer vom 17.07.2020
(4A_91/2020)

Ein französisches Weingut geht ohne Erfolg gegen eine Konkurrentin vor, die seit Jahren einen ähnlichen Namen benutzt. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass ein allfälliger Unterlassungsanspruch verwirkt ist.

"L'auteur de l'atteinte doit utiliser de bonne foi le signe distinctif contesté (...). La bonne foi ne doit toutefois pas nécessairement exister à l'origine (bonne foi initiale): lorsque l'auteur de l'atteinte est mis en demeure de cesser l'utilisation du signe litigieux, un nouveau 'délai de péremption' commence à courir (...); la bonne foi de l'auteur peut alors refaire surface, sous forme de bona fides superveniens. En d'autres termes, l'ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s'est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originellement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée (...). La mise en demeure peut être répétée, mais pas indéfiniment (...). En effet, la répétition d'interpellations non suivies d'effet peut conforter l'auteur de l'atteinte dans la conviction que l'ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (...)."

Die Tatsache, dass die Klägerin bereits in Frankreich gegen die Beklagte gerichtlich vorging, kann in casu den guten Glauben der Beklagten in Bezug auf das Schweizer Territorium nicht zerstören: *"En Suisse, la défenderesse a fait usage de la dénomination litigieuse (qui désigne le domaine qu'elle exploite depuis des siècles) durant des décennies sans être inquiétée. La procédure introduite en France en 2000 est impropre à appuyer la thèse défendue par la recourante. Si celle-ci a agi devant les autorités françaises, elle n'a précisément rien entrepris en Suisse (...)."*

carl SOFTWARE (fig.) / TC CARL (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 11.08.2020
(B-2256/2019)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den für Waren und Dienstleistungen im Informatikbereich beanspruchten Marken "carl SOFTWARE (fig.)" und "TC CARL (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Rechnungen, die das Widerspruchszeichen aufführen und deren Beträge zwischen EUR 1'000 und 71'436 schwanken – und insgesamt mehrere hunderttausend EUR je Jahr ausmachen – weisen eindeutig einen Umsatz aus, der ausreicht, um auf das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke zu schliessen. Dabei reicht es aus, dass der Markengebrauch sich auf die französisch- und italienischsprachige Schweiz beschränkt. Die Rechtsprechung verlangt in keiner Weise, dass die Benutzung einer Marke in der Schweiz auf alle Sprachregionen des Landes ausgedehnt werden muss, um als rechtserhaltend zu gelten.

Bloss weil ein Zeichenelement als Vor- und Nachname – hier Carl oder Karl – üblich ist, bedeutet dies nicht, dass die massgeblichen Verkehrskreise dieses Zeichenelement nicht mehr als Marke wahrnehmen.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen stimmen im verbalen Bestandteil "Carl" zwar überein, unterscheiden sich jedoch in den weiteren verbalen Bestandteilen, der grafischen Gestaltung und der Semantik im Gesamteindruck ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Das gemeinsame Element "CARL" wird bei der angegriffenen Marke als Nachname und somit als Bestandteil des Namens "TC CARL" wahrgenommen.

SR (fig.) / S R SMART RIDER (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 04.08.2020
(B-4379/2019)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden Marken "SR (fig.)" und "S R SMART RIDER (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Sportartikel (Klasse 28) und Sportkleider (Klasse 25) sind gleichartig: *"peu importe ici que les produits revendus par la marque attaquée soient inscrits en classe 28. Il en résulte que, (...) ces produits coïncident quant à leur nature et leur but, dans le sens qu'ils consistent tous en des articles utilisés pour couvrir et protéger le corps humain."*

Die grafischen Darstellungen der beiden Zeichen weisen keine Gemeinsamkeiten auf, wodurch der Gesamteindruck, den sie vermitteln, so unterschiedlich ist, dass die Gefahr einer Fehlzurechnung ausgeschlossen werden kann.

Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 23.06.2020
(B-2583/2018)

Angegriffene Marke:



Zwischen der für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Klasse 36) beanspruchten Marke "Helsana. Engagiert für das Leben" und der für Finanzdienstleistungen (Klasse 36) beanspruchten Marke "HELSINN Investment Fund (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr.

"Die beiden prägenden Elemente der beiden Marken sind sich sehr ähnlich, nämlich in fünf von sieben Buchstaben, was zu einer starken schriftbildlichen und phonetischen Überschneidung führt. Zudem sind die Marken gleich aufgebaut. Dem prägenden Bestandteil folgt ein beschreibendes Element. Die Grafik der angefochtenen Marke, ein stilisiertes 'H', vermag an der starken Zeichenähnlichkeit der beiden Marken nichts zu ändern. Dies führt dazu, dass die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen in einer Gesamtbetrachtung zu bejahen ist."

PAIN DE SUCRE

Fehlende Irreführungsgefahr

BVGer vom 03.06.2020
(B-1658/2018)

Weil das IGE den "refus" gegenüber der IR-Marke einzig auf MSchG 2 c abstützte, nahm das Bundesverwaltungsgericht keine Beurteilung des Falles nach MSchG 2 a und 2 d vor.

Das IGE wies die für Schmuckwaren (Klasse 14) hinterlegte Wortmarke PAIN DE SUCRE zurück, da diese Bezeichnung auch für einen Berg in Rio de Janeiro (auf Deutsch "Zuckerhut") stehe und deshalb für nicht aus Brasilien stammende Waren irreführend sei. Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Markeneintragung dagegen zu.

"Il ne va pas de soi que le signe PAIN DE SUCRE (...) désigne un lieu situé au Brésil, ce d'autant que rien n'indique qu'il existe des rapports particuliers entre ce pays et les produits de la bijouterie et de l'horlogerie (...). S'il est présenté comme une montagne brésilienne, le 'Pain de Sucre' est certes probablement connu du grand public suisse (...). Or, en l'absence de tout élément permettant de confirmer un rattachement avec une montagne (...) et/ou avec le Brésil (...), il paraît difficile de considérer que le signe PAIN DE SUCRE est en premier lieu compris comme une référence à une montagne située à Rio de Janeiro (...). Il s'avère en effet que la montagne de Rio de Janeiro ne constitue que l'un des divers résultats fournis par le moteur de recherche <https://www.google.ch> (...). (...) Il doit dès lors être retenu que le signe PAIN DE SUCRE est avant tout perçu comme la désignation d'un bloc de sucre ou (...) comme une création originale basée sur trois mots français (et dépourvue de sens précis (...))."

Patentrecht: Entscheide

IML-Verfahren

Litispandez

BPatGer vom 16.09.2020
(O2020_006)

Nicht rechtskräftig!

Eine Patentinhaberin erhob Verletzungsklage gegen eine Konkurrentin. In der Folge reichte die Konkurrentin nicht als Widerklage, sondern in einem separaten Verfahren eine Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent ein. Auf diese Nichtigkeitsklage reagierte die Patentinhaberin, indem sie widerklageweise wiederum die Patentverletzung geltend machte, aber gestützt auf eine – im Vergleich zum ersten, noch hängigen Verletzungsverfahren – eingeschränkte Patentanspruchsfassung. Das Bundespatentgericht tritt auf die Widerklage infolge Litispandez nicht ein.

"Würde Litispandez in der vorliegenden Situation verneint, würde die Patentinhaberin im Rahmen dieses Verfahrens die Möglichkeit erhalten, eingeschränkte Anspruchsfassungen geltend zu machen, die sie wegen Aktenschlusses im Parallelverfahren nicht mehr geltend machen könnte."

Gegenleistung

Zuständigkeit für Vollstreckung

BPatGer vom 25.08.2020
(S2020_01)

Massnahmeverfahren!

Nicht rechtskräftig!

Das Bundespatentgericht ist zuständig für die Vollstreckung seiner Urteile (ZPO 339), die es in konkurrierender Zuständigkeit (PatGG 26 II) gefällt hat: *"Pour les litiges relevant de la compétence concurrente à raison de la matière (...), la compétence à raison du lieu pour l'exécution n'est pas régie par l'art. 339, al. 1, CPC, dans la mesure où le Tribunal fédéral des brevets a statué sur le fond de l'affaire; le Tribunal fédéral des brevets est compétent pour l'exécution de ses décisions pour toute la Suisse également dans cette compétence concurrente à raison de la matière."*

Bei der Vollstreckung einer von einer Gegenleistung abhängigen Leistung (ZPO 342) obliegt es dem Vorleistungspflichtigen, den Nachweis zu erbringen, dass die Vorleistung erbracht wurde, bevor die Vollstreckung der Gegenleistung verlangt werden kann (*"il lui incombe de prouver qu'il a exécuté sa ou ses propres obligations s'il s'agit d'une exigence pour l'échéance de l'obligation à exécuter"*). Die Frage, ob die Vorleistung erbracht worden ist, muss vom Vollstreckungsgericht von Amtes wegen geprüft werden: *"Le juge doit examiner d'office, et non seulement sur objection, si l'obligation dont l'exécution est refusée est en fait subordonnée à une obligation de la contrepartie."*

Gelenkpfanne

Verspätete Patenteinschränkung

BGer vom 19.08.2020
(4A_583/2019)

In einem Patentverletzungsprozess brachte die Beklagte in ihrer Duplik eine japanische Patentschrift ins Verfahren ein, welche die fehlende Neuheit des Streitpatents aufzeigen sollte. In seinem Fachrichtervotum nahm das Bundespatentgericht auf diese Schrift Bezug. Daraufhin schränkte die Patentinhaberin das Patent noch vor der angesetzten Hauptverhandlung ein. Gestützt auf dieses eingeschränkte Patent hiess sodann das Bundespatentgericht die Verletzungsklage (teilweise) gut. Das Bundesgericht folgert, dass die Patenteinschränkung zu spät erfolgte.

Eine nach Aktenschluss vorgenommene Patenteinschränkung stellt ein Novum dar. Dessen Zulässigkeit bestimmt sich entsprechend nach ZPO 229.

Unter novenrechtlichen Gesichtspunkten ist es unerheblich, ob eine Patentinhaberin ihr Patent mittels Antrags beim IGE einschränkt oder direkt innerhalb eines Zivilverfahrens.

"Vorliegend reagierte die Beschwerdegegnerin vorerst nicht auf den erstmals in der Duplik erhobenen Einwand der Ungültigkeit des Patents (...); die Einschränkung erfolgte vielmehr erst als Reaktion auf das Fachrichtervotum (...), welches dem in der Duplik erhobenen Einwand folgte. (...) Sowohl echte wie unechte Noven müssen aber gemäss ZPO 229 I ohne Verzug vorgebracht werden. Wurde die Patenteinschränkung durch die Vorbringen in der Duplik verursacht, hätte die Patenteinschränkung als Reaktion darauf erfolgen müssen. Das Vorbringen erst nach dem Fachrichtervotum war verspätet."

Gelenkpfanne

Auslagen für patentanwaltliche Arbeiten

BPatGer vom 14.09.2020
(O2020_013)

Nicht rechtskräftig!

Kostenentscheid wegen Gutheissung Beschwerde durch Bundesgericht: Vgl. oben
BGE 4A_583/2019.

Ein nicht weiter begründeter Aufwand für patentanwaltliche Arbeiten, der zehn Mal höher ausfällt als das anwaltlich geltend gemachte Honorar, erscheint nicht als angemessen und ist zu kürzen: *"Bei der Frage, ob eine Auslage als notwendig zu ersetzen ist, verfügt das Gericht über Ermessen. Der von den Beklagten geltend gemachte Betrag liegt weit ausserhalb des Tarifrahmens für die rechtsanwaltliche Entschädigung (...), der regelmässig auch die Höhe der patentanwaltlichen Entschädigung bestimmt. Warum der notwendige patentanwaltliche Aufwand den anwaltlichen um das 10-fache übersteigen sollte, ist weder ersichtlich noch begründet."*

Lumenspitze

Auslegung von Patentansprüchen

BPatGer vom 19.08.2020
(O2019_003)

Nicht rechtskräftig!

"Der Verzicht (...) auf eine schriftliche Stellungnahme zum Fachrichtervotum schliesst rechtliche Erläuterungen zum Fachrichtervotum anlässlich der Hauptverhandlung nicht aus. (...) Aber im Sinn der Beklagten ist festzuhalten, dass [in casu] die Parteien zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert wurden und daher eine solche vor der Hauptverhandlung erwünscht war, damit allen Beteiligten genügend Zeit verblieb, sich damit auseinanderzusetzen. Auf eine schriftliche Stellungnahme vorbehaltlos zu verzichten, um dann anlässlich der Hauptverhandlung eine Stunde lang mündlich Stellung zu nehmen, läuft diesem Gedanken, der auch der Waffengleichheit Rechnung trägt, entgegen."

Der Grundsatz, wonach Patentansprüche so auszulegen sind, dass sie die beschriebenen Ausführungsformen wort-sinn-gemäss erfassen, *"findet Anwendung, wo der Wortlaut des Anspruchs verschiedene mögliche Auslegungen zulässt. (...) Ist der ausgelegte Wortlaut jedoch eindeutig, ist unter Umständen hinzunehmen, dass nicht alle – oder in Ausnahmefällen sogar keine – Ausführungsbeispiele wortsinn-gemäss erfasst werden."*

"(...) Massstab für die Beurteilung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind, ist auch im Fall einer Zwischenverallgemeinerung der 'Goldstandard'. Ein Merkmal, das aus einer bestimmten Ausführungsform herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen wurde, ist in der Regel im Zusammenhang mit den anderen Anspruchsmerkmalen nur dann ursprünglich offenbart, wenn das Merkmal nicht mit weiteren, nicht im Anspruch aufgeführten Merkmalen dieser Ausführungsform in funktionellem oder strukturellem Zusammenhang steht oder untrennbar verknüpft ist und die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt."

Diverses: Entscheide

Logoänderung

Corporate Identity als Aufgabe des Verwaltungsrates

BGer vom 23.01.2018
(4A_349/2017)

Der Entscheid, ob bei einer Aktiengesellschaft die "Corporate Identity" geändert werden soll, steht in der Kompetenz des Verwaltungsrates: *"Der Entscheid bezüglich Änderung des Logos stellt keine bloss operative Geschäftsführungsaufgabe dar (...). Es handelt sich vielmehr um einen strategischen Unternehmensentscheid, der unter die Oberleitung der Gesellschaft (...) fällt und dem Gesamtverwaltungsrat nicht entzogen werden kann."*

Literatur

COVID-19

Helbing Lichtenhahn
Verlag (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel
2020, IX + 975 Seiten, CHF 118;
ISBN 978-3-7190-4376-6

Mit dem Untertitel "Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise" veröffentlicht der Helbing Lichtenhahn Verlag ein hochaktuelles und für die Schweizer Rechtsgemeinde bereicherndes Werk. Das rund 50-köpfige Autorenpanel, gebildet aus Fachleuten der jeweiligen Rechtsgebiete, formuliert und beantwortet die wesentlichen Rechtsfragen. Gerade in Würdigung der Notstandsregeln wird in 27 Abschnitten ein breites Spektrum von Rechtsthemen behandelt, wie zum Beispiel die Anpassung privatrechtlicher Verträge, der Datenschutz und das IT-Recht, Hilfsmassnahmen für Unternehmen sowie wettbewerbsrechtliche Fragen. Der ausserordentliche Wert des Werks für die Praxis ist offensichtlich. Im Titel des Vorworts von Martin Dumermuth wird es als *"Das richtige Buch zur richtigen Zeit"* bezeichnet, wie richtig oder falsch diese Zeit auch immer ist.

Urheberrecht

Reto M. Hilty

Stämpfli Verlag AG, 2. Aufl., Bern
2020, 464 Seiten, CHF 110;
ISBN 978-3-7272-1914-6

Das bestens ausgewiesene Studienbuch zum schweizerischen Urheberrecht ist in der zweiten Auflage erschienen. Die erste Auflage erfolgte im Jahre 2010; umso mehr wurde die Neuauflage mit Spannung erwartet. Das Werk ist grundlegend überarbeitet worden. Besonders hervorzuheben sind die kritische Analyse der jüngsten Teilrevision des URG sowie die rechtsvergleichenden Erläuterungen im Hinblick auf das europäische Recht. Einmal mehr gefällt das Werk vor allem dank seiner klaren Struktur und der präzisen Darlegungen, die sowohl in der Praxis als auch im Studium gewinnbringend herangezogen werden können.

The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU

An Appraisal of the EU Directive

Jens Schovsbo /
Timo Minssen /
Thomas Riis (Hg.)

Edward Elgar Publishing Limited,
Cheltenham 2020, XI + 332
Seiten, ca. CHF 123;
ISBN 978-1-78897-333-5

Das von einem internationalen Autorenteam verfasste Werk befasst sich eingehend mit der wachsenden Bedeutung von Geschäftsgeheimnissen und der sich daraus ergebenden Zunahme von Rechtsstreitigkeiten. Im Hinblick auf die neue, harmonisierende EU-Richtlinie werden deren Ziele und Umsetzung durch die EU-Mitgliedsstaaten umfassend untersucht. Wer sich mit den unmittelbaren Auswirkungen der neuen EU-Richtlinie eingehend auseinandersetzen möchte, findet mit diesem Buch ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk. Die "eBook"-Version des Buches ist ab etwa CHF 30 über "Google Play" oder "ebooks.com" erhältlich, während die gedruckte Fassung über die "Website" von Edward Elgar Publishing bestellt werden kann.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

1. Februar 2021,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet voraussichtlich am 1. Februar 2021 statt (vielleicht mit Skiausflug am Wochenende zuvor), wobei auch die Form der Durchführung noch nicht feststeht (möglicherweise "online"). Die Einladung erscheint in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

6. Juli 2021, Lake Side, Zürich

INGRES konnte seinen für den 2. Juli 2020 vorgesehenen Sommeranlass mit der INGRES-Mitgliederversammlung und der Fachveranstaltung zu den wichtigsten Geschehnissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee, nicht durchführen. Die Folgeveranstaltung am gleichen Ort ist für den 6. Juli 2021 vorgesehen. (allenfalls "online") Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und über www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Wert der Marke

27./28. August 2021 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Der ursprünglich auf den 28. und 29. August 2020 angesetzte Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld wird auf den 27. und 28. August 2021 verschoben. Die näheren Angaben folgen voraussichtlich im nächsten Jahr in den INGRES NEWS und über www.ingres.ch.

Zurich IP Retreat 2021 – Beyond Patents

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 20./21. November 2020 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen),
ZunftHaus zur Zimmerleuten

INGRES verschiebt seine zusammen mit der ETHZ in Zürich veranstaltete Tagung "Zurich IP Retreat" vom 20. und 21. November 2020 auf den Herbst 2021. Das neue Datum wird insbesondere über die INGRES NEWS und www.ingres.ch möglichst bald mitgeteilt.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 2. April 2020;
Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern mussten die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess verschieben. Das neue Datum – erhofft im Frühjahr 2021 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Winter 2020/2021 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).