

Februar 2021

Kennzeichenrecht: Entscheide

Von Roll

Genügendes Feststellungsinteresse

BGer vom 26.10.2020
(4A_129/2020)

Für weitere publizierte Entscheide
betreffend die langjährigen
Rechtsstreitigkeiten vgl. etwa
sic! 2015, 386; sic! 2016, 207;
INGRES NEWS 4/2015, 4;
INGRES NEWS 3/2016, 3.

Nach der Aufteilung der Von Roll-Gruppe kam es zwischen einzelnen Unternehmen der aufgeteilten Gruppe zu Unstimmigkeiten und teilweise langjährigen Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Berechtigung zur Verwendung diverser Kennzeichen (Marken, Domainnamen, Firmen). Im vorliegenden Fall reichte eines der ehemaligen Von Roll-Unternehmen eine negative Feststellungsklage ein, nachdem ein anderes Von Roll-Unternehmen gegen verschiedene Marken Widersprüche eingereicht hatte. In Übereinstimmung mit dem Obergericht des Kantons Solothurn bejaht das Bundesgericht das Vorliegen eines genügenden Rechtsschutzinteresses auf Feststellung der Nichtverletzung.

Zu beachten ist vorliegend unter anderem, dass in Widerspruchsverfahren die Kognition des IGE beschränkt ist und der Widerspruchsgegner daher nicht vorbringen kann, der Widersprechende missachte eine vertragliche Abmachung.

Ein markenrechtlicher Ausschliesslichkeitsanspruch kann gegenüber einem vertraglich Berechtigten nur dann durchgesetzt werden, wenn der Berechtigte den Vertrag verletzt, indem er den Umfang der vertraglichen Befugnis überschreitet. Der vertragsrechtliche Anspruch geht insoweit dem markenrechtlichen vor.

DPAM / DMAP

Verwechslungsgefahr

BVGer vom 17.11.2020
(B-4311/2019)

Zwischen den beiden für Finanzdienstleistungen beanspruchten Wortmarken DPAM und DMAP besteht Verwechslungsgefahr. Beide Marken werden als Akronyme wahrgenommen und weisen visuell grosse Ähnlichkeiten auf.

dm / DM (fig.)

Kostenverteilung im Widerspruchsverfahren

BVGer vom 10.12.2020
(B-148/2020)

Angegriffene Marke:



Das IGE hiess einen Widerspruch teilweise gut. Mit der Begründung, die Widerspruchsgegnerin sei "mehrheitlich" unterlegen, verfügte das IGE, dass die Widerspruchsgegnerin sämtliche Verfahrenskosten zu tragen und eine Parteientschädigung an die Widersprechende auszurichten habe. Das Bundesverwaltungsgericht hebt den Kostenentscheid auf und verfügt eine hälftige Teilung der Widerspruchsgebühr sowie eine Wettschlagung der Parteikosten.

Die IGE-Markenrichtlinien, die auch Regeln zur Kostenverteilung in Widerspruchsverfahren enthalten, sind für das Bundesverwaltungsgericht nicht bindend: *"Die Richtlinie ist (...) für das Bundesverwaltungsgericht nicht bindend. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Richtlinie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmungen nicht zulassen würde. Insofern wird die Richtlinie der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren berücksichtigt. (...) Die relevanten Bestimmungen der Richtlinie (...) geben vor, dass die Vorinstanz im Falle eines teilweisen Ob-siegens in der Regel die Widerspruchsgebühr den Parteien hälftig auferlegt und die Parteientschädigungen wettgeschlagen werden. Um von diesem Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettenschlagens der Parteikosten abzuweichen, hätte es eines sachlichen Grundes bedurft. Solche sachlichen Gründe hätte die Vorinstanz aufgrund ihrer Begründungspflicht im Entscheid darlegen müssen. Sachliche Kriterien (...) sind jedoch aus der angefochtenen Verfügung und der Vernehmlassung der Vorinstanz keine zu entnehmen, abgesehen vom Hinweis, die widersprechende Partei sei mit ihren Begehren 'mehrheitlich' durchgedrungen (...). Die Begründung 'mehrheitlich' reicht nicht aus, um eine Abweichung vom Regelfall bzw. von ihrer Praxis bei teilweisem Obsiegen zu rechtfertigen."*

Kennzeichenrecht: Aktuelles

IGE-Markendatenbank

IGE im Januar 2021
<https://database.ipi.ch/database-client/search/query/chmarke>

Ab sofort enthält die IGE-Markendatenbank auch alle aktiven und gelöschten IR-Marken mit Schutzwirkung in der Schweiz. Anträge für Änderungen an einem CH-Registereintrag können neu auch ohne Benutzerkonto über die Markendatenbank erfasst werden, sofern ein Schweizer Zustellungsdomizil und eine E-Mail-Adresse vorhanden sind.

Beatmungsgerät

Recht zur Verwendung von Auskünften der Beklagten zur Abmahnung Dritter

BPatGer vom 02.12.2020 (O2020_010)

In einem Patentverletzungsverfahren wurde eine Beklagte der Patentverletzung schuldig gesprochen und zur Auskunftserteilung verurteilt (vgl. INGRES NEWS 12/2019, 4 [BPatGer O2017_007] und INGRES NEWS 9/2020, 4 [BGer 4A_609/2019]). Die Beklagte verlangte darauf u.a., dass der Klägerin verboten werde, die erteilten Auskünfte *"aussergerichtlich gegenüber Dritten"* zu verwenden. Das Bundespatentgericht weist das Begehren ab und lässt es zu, dass die Klägerin gestützt auf die erteilten Auskünfte Abnehmer der Beklagten anschreibt, diese auf das ergangene Urteil hinweist und Auskunft über den Vertrieb des patentverletzenden Erzeugnisses der Beklagten verlangt.

Der Auskunftsanspruch gemäss PatG 66 b bezweckt, *"dem Patentinhaber die Durchsetzung seiner Rechte in der Vertriebskette zu ermöglichen. Dass die Klägerin aufgrund der erfolgten Auskunft die genannten gewerblichen Abnehmer wegen Patentverletzung in Anspruch nimmt, verstösst nicht gegen Wettbewerbsrecht und ist zu erwarten. Gestützt auf PatG 66 b hat die Klägerin auch gegen die gewerblichen Abnehmer der streitgegenständlichen Vorrichtung einen Anspruch, dass diese Herkunft und Menge der in ihrem Besitz befindlichen Erzeugnisse, die widerrechtlich hergestellt oder in Verkehr gebracht worden sind, angeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an (weitere) gewerbliche Abnehmer nennen."*

"Die Geschäftsbeziehungen und der Ruf der Beklagten mögen darunter leiden, dass ihre Abnehmer erfahren, dass die Beklagte wegen Patentverletzung verurteilt wurde. Dies hat die Beklagte jedoch ihrem eigenen Verhalten zuzuschreiben und begründet keine schutzwürdigen Interessen. Ein Patentverletzer hat keinen Anspruch darauf, dass Marktteilnehmer nicht erfahren, dass er Patente verletzt hat."

Macht eine Beklagte im Rahmen der Rechnungslegung Gestehungskosten geltend, so obliegt es ihr, die Abzugsfähigkeit und Höhe dieser Kosten zu beweisen: *"Die Angabe einer einzigen Zahl für die angeblich abzugsfähigen Gestehungskosten genügt den Anforderungen an die Substanziierung und den Nachweis der abzugsfähigen Kosten offensichtlich nicht."*

Freiformschneidverfahren

Grundsätze der Neuheitsprüfung

BGer vom 15.12.2020
(4A_317/2020)

Zum erstinstanzlichen Urteil des BPatGer (O2017_002) vgl. INGRES NEWS 7-8/2020, 6.

Bei der Frage, welches Wissen unter den Begriff des *"allgemeinen Fachwissens"* zu subsumieren ist, handelt es sich um eine Rechtsfrage.

Die allgemeinen Regeln, wie Patentansprüche auszulegen sind, *"gelten zwar vornehmlich für die Beurteilung des Schutzzumfangs, sind aber in gleicher Weise auch für die Neuheitsprüfung anwendbar"*.

Massgebender Vergleichspunkt bei der Neuheitsprüfung ist *"der (korrekt ausgelegte) Patentanspruch (...), und nicht etwa Teile der Zeichnungen."*

Injektionspen

Ausstandsgründe

BGer vom 05.11.2020
(4A_243/2020)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Arbeitet ein nebenamtlicher Richter in einer Kanzlei, die für eine Prozesspartei rein administrative Patentverwaltungsarbeiten tätigt, so ist einzelfallweise zu entscheiden, ob ein Ausstandsgrund vorliegt: *"Das bedeutet (...) nicht, dass rein administrative Tätigkeiten des als nebenamtlicher Richter tätigen Anwalts bzw. seiner Kanzlei für eine Verfahrenspartei per se unbedenklich wären. Aber nicht jede irgendwie geardete Beziehung wirtschaftlicher, beruflicher oder persönlicher Natur begründet für sich allein den Anschein der Befangenheit (...). Damit eine solche Beziehung Besorgnis der Befangenheit zu begründen vermag, müssen objektive Umstände auf eine gewisse Intensität der Beziehung hindeuten (...). (...) Besteht die beanstandete Beziehung nicht zu einer Verfahrenspartei sondern zu deren Gegenpartei oder [wie in casu] einer Drittpartei in einem anderen Verfahren, ist auch die Wirkung der beiden Verfahren aufeinander beim Entscheid über den Ausstand zu berücksichtigen."*

"Ob ein Richter in den Ausstand zu treten hat, beurteilt sich danach, ob bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Für seine Ablehnung wird nicht verlangt, dass er tatsächlich befangen ist (...). (...) Da es für die Befangenheit eines Richters nicht darauf ankommt, ob er tatsächlich befangen ist, kann es für die Beurteilung des Ausstandsgrundes auch nicht entscheidend sein, ob der Richter im Zeitpunkt der Stellung des Ausstandsgesuchs bereits tatsächlich wusste, ob aufgrund bestehender Gegebenheiten ein bestimmter Ausstandsgrund vorliegt oder ob ihn erst eine Partei auf einen solchen aufmerksam machte."

Sanktionsverfügungen Luftfahrt

Voraussetzungen für Publikation von Sanktionsverfügungen

BVGer vom 01.09.2020
(B-126/2019)

Die WEKO sanktionierte mehrere Luftfahrtunternehmen wegen unzulässiger Preisabsprachen im Bereich der Luftfrachtpedition. Als die WEKO die (angefochtene und noch nicht rechtskräftige) Sanktionsverfügung veröffentlichen wollte, entbrannte über das Ob und Wie der Publikation ein jahrelanger Streit, der nun zum zweiten Mal das Bundesverwaltungsgericht beschäftigte (vgl. auch sic! 2018, 256).

Im Grundsatz besteht *"weder ein Anspruch einer Verfahrenspartei auf eine Anonymisierung ihrer selbst noch auf eine Vollanonymisierung aller Verfahrensparteien."*

Unter Beachtung der Besonderheiten des Einzelfalls ist es erlaubt, bei der Anonymisierung einer zu publizierenden Verfügung Parteien, insbesondere Selbstanzeiger, verschieden zu behandeln: *"Die unterschiedliche Behandlung der Parteien in der Anonymisierungsfrage, abhängig davon, ob sie selber eine Selbstanzeige erstattet haben oder nicht, beruht auf dem Anliegen, die Selbstanzeige als Institut durch gewisse Anreize zu schützen und zu fördern"*.

"Primat der Veröffentlichung ist diejenige im integralen Wortlaut. Abweichungen davon (...) verstehen sich als Abstriche hiervon (...). Bei gegebener Zulässigkeit der Publikation an sich (...) hat die [WEKO] damit nicht für jede Passage einzeln zu fragen, ob sich die Publikation rechtfertigt. Sie hat vielmehr von der Publikation auszugehen und sich zu fragen, ob sich allenfalls die Abdeckung aufdrängt, sei es, weil es sich um ein Geschäftsgeheimnis handle, weil es dem überwiegenden Interesse am Schutz der Bonusregelung diene oder weil es sich aus den Anordnungen des Rückweisungsurteils ergibt."

"Für die Frage der Ausgestaltung der Publikationsversion ist (...) weder von bestimmender Bedeutung, wie die Europäische Kommission in der parallelen Untersuchung in der Sache entschieden hat (...), noch, aufgrund welcher Erwägungen sie diese in welcher Art veröffentlicht. (...) Ob und inwieweit die (...) Publikation mit der gebotenen Rücksichtnahme gegenüber den Interessen anderer Wettbewerbsbehörden in Einklang zu bringen ist, hat (...) die [WEKO] im Rahmen ihres Ermessens zu entscheiden."

Mieterschutz

Zulässige kritische Berichterstattung

BGer vom 08.12.2020
(5A_958/2019)

Die beiden SRF-Konsumentenmagazine "Espresso" und "Kassensturz" berichteten mehrfach kritisch über eine Organisation, die Beratungen auf dem Gebiet des Mietrechts anbietet. Das Handelsgericht des Kantons Bern und – auf Beschwerde hin – das Bundesgericht qualifizieren die Berichterstattung als weder gegen das Persönlichkeits- noch gegen das Lauterkeitsrecht verstossend.

Die Ansprüche aus dem allgemeinen Persönlichkeitsschutz und jene aus dem Lauterkeitsrecht können nebeneinander bestehen und somit im Einzelfall kumulativ anwendbar sein.

Bei Sendungen wie "Espresso" und "Kassensturz" ist von kritischen Durchschnittskonsumenten als Leser, Zuhörer oder Zuschauer auszugehen, die fähig sind, sich mit gemachten Aussagen auseinanderzusetzen.

"Ob eine Äusserung die Persönlichkeit verletzt oder unlauter herabsetzt, ist nicht nach dem subjektiven Empfinden des Betroffenen, sondern nach einem objektiven Massstab zu beurteilen. Für die Beurteilung des Eingriffs, dessen Schwere und der Frage, welche Aussagen dem Gesamtzusammenhang eines Artikels zu entnehmen sind, muss auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers abgestellt werden. (...) Wie das Handelsgericht angenommen hat (...), ist bei Sendungen wie 'Espresso' und 'Kassensturz' von einem kritischen Durchschnittskonsumenten als Leser, Zuhörer oder Zuschauer auszugehen, der fähig ist, sich mit den fraglichen Aussagen auseinanderzusetzen, und dies auch tut".

Zivilgerichte sind nicht an den Inhalt strafrechtlicher Einstellungsverfügungen gebunden: *"Eine Bindung des Zivilgerichts an die Sachverhaltsfeststellungen und die Beweiswürdigung des Strafgerichts sieht die ZPO nicht vor".*

Kommentieren Konsumentenmagazine behördliche Entscheide (hier eine strafrechtliche Einstellungsverfügung), ist bei der Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit dieser Kommentierungen zu beachten, dass Konsumentenmagazine *"keine juristischen Fachblätter"* sind. Der Durchschnittsleser solcher Magazine will *"kurz und prägnant"* darüber in Kenntnis gesetzt werden, weshalb ein behördlicher Entscheid *"zu begrüssen oder abzulehnen ist"*.

Literatur

SWISSNESS

Praxishandbuch und erste Bilanz

Jürg Simon (Hg.)

Stämpfli Verlag AG Bern 2020,
XXV + 259 Seiten, CHF 99;
ISBN 978-3-7272-1397-7

Nach dem Inkrafttreten der sog. "Swissness-Revision" im Jahre 2017 zieht die elfköpfigen Autorenschaft eine Zwischenbilanz. Das Werk beleuchtet ausgewählte Praxisbereiche, z.B. Lebensmittel, Wein, MEM-, Pharma-, Textil- und Bekleidungsindustrie, Kosmetika, Uhren und Dienstleistungen. Spezifisch gewürdigt werden zudem "Ausländische Herkunftsangabe auf dem Schweizer Markt" sowie rechtsvergleichend die Lage in Deutschland. Das Werk überzeugt vor allem durch die präzisen Ausführungen und den systematischen Aufbau und wird von Praktikern sowie weiteren Interessierten mit grossem Gewinn beigezogen werden.

Berner Kommentar Kommentar zum schweizerischen Privatrecht

Rino Siffert

Obligationenrecht, Das Handelsregister, Art. 927-943 OR

Stämpfli Verlag AG Bern 2020,
XII + 298 Seiten, CHF 228;
ISBN 978-3-7272-0775-4

Die neuen Bestimmungen des Obligationenrechts zum Handelsregister sowie die diesbezüglichen Ausführungsverordnungen traten am 1. Januar 2021 in Kraft. Fast zeitgleich wurde die diesbezügliche Neuauflage des Berner Kommentars veröffentlicht, womit ein prägnanter Überblick über die insbesondere an den digitalen Rechtsverkehr angepassten Regelungen vermittelt wird. Damit einher gehen die Erläuterungen zur praktischen Umsetzung dieser neuen Normen und zu den zu erwartenden Auswirkungen auf den Rechtsalltag.

HRegV

Kommentar

Alexander Vogel

Orell Füssli Verlag. Zürich 2020,
960 Seiten, CHF 129;
ISBN 978-3-280-07407-7

Der vorliegende Kommentar bietet eine bestens verständliche, praxisnahe Besprechung der Handelsregisterverordnung (HRegV) unter Berücksichtigung der jüngsten Änderungen, die im Zuge der Revision des Handelsregisterrechts am 1. Januar 2021 traten. Das mit reichlich Fachwissen und Erfahrung verfasste Werk bietet eine wertvolle Übersicht und eignet sich sowohl für die Advokatur, die Gerichte und die Verwaltung als auch für das Studium.

Schweizer IP-Handbuch

Conrad Weinmann
Peter Münch
Jürg Herren (Hg.)

Hellbling Lichtenhahn Verlag, 2.
Aufl., Basel 2021, XXXIV + 1730
Seiten, ca. CHF 448;
ISBN 978-3-7190-4020-8

Acht Jahre nach der Erstauflage liegt nun die neuste Auflage des Werkes von 64 Autorinnen und Autoren mit dem Untertitel "Intellectual Property – Konzept, Checklisten und Musterdokumente für die Praxis" vor. Weitgehend überarbeitet und unter Berücksichtigung der aktuellen "hot topics" besticht es erneut durch seinen besonderen Aufbau, seine Praxisnähe und den Einbezug wirtschaftlicher Zusammenhänge. Es enthält eine Vielzahl spannender Beiträge zu zentralen Themen des Immaterialgüterrechts. Insbesondere die kommentierten Musterdokumente, die zum Herunterladen zur Verfügung stehen, werden sich als äusserst hilfreich erweisen.

Tagungsberichte

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa 2021

1. Februar 2021,
Webinar

Am 1. Februar 2021 führte INGRES seine bewährte Veranstaltung zu den jüngsten immaterialgüterrechtlichen Entwicklungen in Europa erstmals als "Webinar" mit über siebzig Teilnehmern durch. Vertreter nationaler Gerichte, des EPA sowie der Advokatur besprachen die Geschehnisse des Jahres 2020 und die kommenden Entwicklungen aus der Sicht des Patentrechts (Klaus Grabinski, Fritz Blumer, Martin Wilming, Stefan Luginbühl), Markenrechts (Verena von Bomhard), Designrechts (Stefan Hubacher) sowie Urheberrechts (Reinhard Oertli). Der Tagungsbericht erscheint in der sic!; der Folgeanlass wird im Sorell Hotel Zürichberg am 31. Januar 2022 organisiert.

Veranstaltungen

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 Einladung mit den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch folgt.

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.

Zürich 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 insbesondere in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch folgen.

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 – voraussichtlich im Herbst 2021 oder im Frühling 2022 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Sommer 2021 verkündet werden können (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).