

INGRES
Postfach 1162
8021 Zürich
Fon +41 (0) 58 220 37 07
Fax +41 (0) 58 220 37 01
www.ingres.ch
info@ingres.ch

Redaktion
RA Dr. Christoph Gasser
Fspr. Dr. Stephan Beutler
Fspr. Dr. Robert M. Stutz
Fspr. Muriel Künzi



Mai 2019

Kennzeichenrecht: Entscheide

QUANTEX / QUANTEDGE (fig.)

Umfang der Substantiierungspflicht in Bezug auf den Markengebrauch

BVGer vom 01.04.2019
(B-4641/2018)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Angegriffene Marke:

QUANTEDGE

In einem Widerspruchsverfahren stellte sich die Frage, ob eine Widersprechende, die auf Einrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft machen muss, auch klar darzulegen hat, welche eingereichten Gebrauchsbelege sich genau auf welche von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen beziehen, oder ob Gebrauchsbelege in dieser Hinsicht auch kommentarlos eingereicht werden können.

Angesichts der Verhandlungsmaxime ist von einer Substantiierungspflicht der Widersprechenden auszugehen. Diese Pflicht *"geht indessen nicht so weit, dass die Widersprechende bereits bei ihrer erstmaligen Einreichung der Gebrauchsbelege zwingend glaubhaft zu machen hat, welcher Gebrauchsbeleg den Gebrauch für welche beanspruchte Ware oder Dienstleistung belege. Es reicht, wenn die Widersprechende aufgrund einer konkreten Bestreitung der Widerspruchsgegnerin die mit Gebrauchsbelegen untermauerte pauschale Behauptung des rechtserhaltenden Gebrauchs in einer weiteren Eingabe auf die einzelnen beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zergliedert und so darlegt, hinsichtlich welcher Waren oder Dienstleistungen die Widerspruchsmarke ihrer Ansicht nach rechtserhaltend gebraucht worden ist (...)"* Da die Widerspruchsgegnerin in ihrer IGE-Duplik die pauschale Behauptung der Widersprechenden nicht bezüglich einzelner Dienstleistungen bestritten hat, darf sie der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren nicht vorwerfen, sie sei ihrer Substantiierungspflicht nicht nachgekommen. Zudem ist festzustellen, dass das IGE der Widersprechenden eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ihrer Replik hätte einräumen müssen.

TESLA; POWERWALL / TESLA POWERWALL

Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren

BVGer vom 13.03.2019
(B-259/2017)

Maschinen und nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte der Klasse 7 sind nicht gleichartig zu Automobilen der Klasse 12. Zwischen Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild (Klasse 9) und Software zur Überwachung eines Batteriezustands (Klasse 9) besteht keine Warengleichartigkeit, obwohl die erstgenannten Geräte auch Software enthalten können. Gleichartigkeit besteht dagegen zwischen Apparaten zum Regeln und Speichern von Elektrizität (Klasse 9) und elektrischen Batteriesystemen (Klasse 9).

Lauterkeitsrecht: Entscheide

E-Mails aus Peru

Nicht gegen das UWG verstossender E-Mail-Versand

OGer ZH vom 06.03.2018
(UE170371-O/U/TSA)

Das Bundesgericht tritt auf eine gegen diesen Entscheid eingereichte Beschwerde nicht ein (6B_468/2018).

Ein Schweizer Rechtsanwalt erstattete in Zürich Strafanzeige gegen Exponenten einer Anwaltskanzlei in Peru, die ihm unangefordert drei E-Mails zugesandt hatte, was gegen UWG 3 I o (Verbot der Massenwerbung) verstosse. Die Staatsanwaltschaft nahm das Verfahren nicht an die Hand. Das Obergericht Zürich weist die diesbezügliche Beschwerde ab.

Ob der Versand von drei E-Mails als Massenwerbung zu werten ist, kann hier offen bleiben: Entscheidend ist, dass die peruanische IP-Kanzlei offenbar bloss gezielt andere IP-Kanzleien anschrieb: Mit den in den E-Mails *"sachlich gehaltenen Hinweisen"*, u.a. auf die Gerichtsferien in Peru und auf den Eintritt von zwei Rechtsanwälten in ihr Anwaltsbüro, handelte diese *"weder täuschend noch in anderer Weise gegen Treu und Glauben verstossend im Sinne der Generalklausel von UWG 2 und auch nicht in besonderer Weise aufdringlich"*. Der beschwerdeführende Schweizer IP-Anwalt *"war ohne weiteres in der Lage, den Stellenwert dieser Mails für sich und seine Arbeit einzuschätzen und auch darauf zweckmässig zu reagieren."* Die drei E-Mails enthielten zudem je einen Hinweis auf die Möglichkeit, die Zusendungen abzubestellen, und sie verursachten für sich allein weder *"Kostenfolgen noch nennenswerte zeitliche und psychische Belastungen"*, zumal die Kanzlei in Peru den Aufwand des IP-Anwalts für *"eine acht Seiten umfassende Eingabe an die Staatsanwaltschaft und eine zwanzig Seiten umfassende Beschwerdeschrift an das Obergericht"* nicht zu vertreten hatte. Die E-Mails erfüllten zwar einzelne Merkmale des Spezialtatbestands von UWG 3 I o, liefen aber dessen Schutzzweck noch jenem der Generalklausel von UWG 2 zuwider.

Patentrecht: Entscheide

Instrument d'écriture

Subsidiarität von Feststellungsbegehren

BGer vom 29.01.2019
(4A_435/2018, 4A_441/2018)

Vgl. vorinstanzliches Urteil in
INGRES NEWS 3/2019, 5.

"C'est à juste titre que l'autorité précédente a rappelé que l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice (...). S'il est vrai que des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit bien qu'une action condamnatoire soit ouverte, de telles circonstances ne sont (...) pas réunies en l'espèce. Le fait qu'au moment de l'introduction de l'action ou de la modification de ses conclusions, aucune vente du produit litigieux n'ait encore été réalisée ne justifie en effet en rien un intérêt digne de protection à la constatation de la violation du brevet. Dans un tel cas, outre la possibilité (...) d'intenter une action tendant à la divulgation d'informations, le titulaire du brevet peut, en particulier, intenter une action condamnatoire visant à interdire la commercialisation du produit litigieux."

Abacavir und Lamivudin

Nicht wieder gutzumachender Nachteil im Massnahmeverfahren

BGer vom 12.03.2019
(4A_575/2018)

Vgl. vorinstanzliches Urteil in
INGRES NEWS 3/2019, 6.

Ist eine in eine Konzerngruppe integrierte Patentinhaberin nicht selbst für den Vertrieb einer patentierten Wirkstoffkombination verantwortlich, sondern eine andere Konzerngesellschaft, so kann nicht geltend gemacht werden, der Patentinhaberin entstehe durch die Patentverletzung bzw. die Verletzung des ESZ kein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil: *"Erlaubt die Inhaberin des ESZ einer Gesellschaft derselben Konzerngruppe die gewerbliche Nutzung des geschützten Produkts und tritt diese damit am Markt auf, wird durch die unerlaubte Benutzung des Schutzrechts regelmässig diese berechnigte Dritte in der tatsächlichen gewerblichen Nutzung beeinträchtigt und unmittelbar geschädigt. Dies ändert indes nichts daran, dass ein etwaiger Schaden, der durch die unberechtigte Nutzung des Schutzrechts verursacht wird, für die Inhaberin des Schutzrechts als weitere Gesellschaft derselben Konzerngruppe ebenfalls einen gewissen Nachteil bedeuten kann. (...) Deshalb ist es bei einer rechtmässigen Nutzung Dritter mindestens vertretbar und daher nicht willkürlich anzunehmen, die zum Vertrieb des Heilmittels in der Schweiz berechnigte Gesellschaft erleide einen direkten und die Inhaberin des gewerblichen Schutzrechts zumindest einen indirekten Nachteil."*

Spiralfeder

Unbedingtes Replikrecht

BPatGer vom 08.02.2019
(S2018_006)

Vorsorgliche Massnahme!

Aus der Tatsache, dass Parteien ein 10-tägiges unbedingtes Replikrecht zusteht, kann nicht abgeleitet werden, dass Parteieingaben, die nach Ablauf der 10 Tage eingereicht werden, generell verspätet sind und von Gerichten nicht mehr berücksichtigt werden können: *"Das Gericht ist (...) nicht gehindert, die Ausführungen der Klägerin in der Stellungnahme zur Massnahmeantwort, soweit sie durch neue Tatsachenbehauptungen der Beklagten in der Massnahmeantwort veranlasst wurden, zu beachten, auch wenn diese Ausführungen mehr als 10 Tage nach der Massnahmeantwort gemacht wurden."* Bei den 10 Tagen handelt es sich nicht um eine Frist im Rechtssinne, sondern vielmehr um eine Zeitdauer, während der ein Gericht mit der Urteilsfällung zuwarten muss, um das rechtliche Gehör der Parteien zu wahren.

Das für die Herstellung elektronischer Baugruppen, z.B. elektronischer Uhrwerke, benötigte Know-how unterscheidet sich fundamental vom Know-how, das zur Herstellung mechanischer Uhrwerke zum Einsatz kommt. Daran ändert nichts, dass in Nischenbereichen Uhrwerke hergestellt werden, die Elemente eines mechanischen Uhrwerks und elektronische Komponenten kombinieren, z.B. Quarzuhren mit automatischer Energieerzeugung.

Ob ein (patentrechtlicher) Anspruch (prozessual) verwirkt ist, entscheidet sich danach, ab wann Anspruchsberechtigte bei der Aufmerksamkeit, die ein sorgfältiger Marktteilnehmer aufbringen muss, Kenntnis von einer vermeintlichen Verletzung hätten haben können. Die Anforderungen an die Marktbeobachtungsobliegenheit dürfen dabei nicht überspannt werden. Den Patentinhaber trifft insbesondere keine Obliegenheit, Konkurrenzprodukte zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Gebrauch machen. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der äusserlich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne Erwerb des Produkts feststellbar ist und der Patentinhaber aufgrund der Umstände vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm eine Verletzung seiner Sorgfaltspflicht vorwerfen, wenn er eine solch offensichtliche Verletzung nicht erkennt.

Aus der Tatsache, dass ein Arbeitnehmer von der Beklagten zu einer Lizenznehmerin der Klägerin gewechselt hat, kann nicht automatisch abgeleitet werden, dass dadurch die Klägerin Kenntnis von der Patentverletzung erlangt und dass der betroffene Arbeitnehmer aus dem beendeten Arbeitsverhältnis fliessende Treuepflichten verletzt hat.

Dreidimensionaler Raum

Relative Dringlichkeit

BPatGer vom 25.03.2019
(S2019_001)

Vorsorgliche Massnahme!

PatGG 26 erwähnt zwar nicht ausdrücklich, dass das Bundespatentgericht auch für vorsorgliche Massnahmen im Zusammenhang mit Klagen nach PatG 26 II zuständig ist, doch wird dies seit jeher als selbstverständlich angenommen.

Zwischen den Parteien ist die Frage der Berechtigung an einer Erfindung strittig, welche von der Beklagten zum Patent angemeldet wurde. Die Klägerin reichte ordentliche Klage ein und verlangte gleichzeitig ein vorsorgliches Verfügungsverbot. Das Bundespatentgericht weist das Massnahmegesuch wegen fehlender Dringlichkeit ab, da die Klägerin seit über 14 Monaten von der Patentanmeldung der Beklagten Kenntnis hatte. Die Klägerin führte zur zeitlichen Dringlichkeit aus, diese bestehe darin, dass die Beklagte nun mit der Zustellung der ordentlichen Klage darüber in Kenntnis gesetzt werde, dass die Klägerin ihre Ansprüche gerichtlich geltend zu machen gewillt sei. Damit wachse die Gefahr, dass die Beklagte Massnahmen treffe, um die Rechtsdurchsetzung zu erschweren und/oder zu verunmöglichen: *"Dieses Argument vermag nicht zu überzeugen, denn es ist nachgerade tautologisch. Nach der Argumentation der Klägerin würde die Einreichung der Klage immer die Dringlichkeit begründen, weil die Beklagte erst dann weiss, dass es die Klägerin ernst meint. Damit würde das Erfordernis der relativen Dringlichkeit jeder praktischen Bedeutung beraubt. Das Erfordernis der zeitlichen Dringlichkeit findet seine Rechtfertigung aber darin, dass es weder dem Gericht noch der Gegenpartei zuzumuten ist, ein Massnahmeverfahren mit seinen verkürzten Fristen durchzuführen, respektive daran teilzunehmen, wenn es die Klägerin bei sorgfältiger Prozessführung in der Hand gehabt hätte, in gleicher Frist mit einem ordentlichen Verfahren zum gleichen Ziel zu gelangen."*

Patentrecht: Aktuelles

Anpassung der IGE-Jahresgebühren für Patente und ESZ

Bundesrat im April 2019
www.ige.ch

Ab dem 1. Juli 2019 gelten neue Jahresgebühren für Schweizer Patente und für ergänzende Schutzzertifikate. Die Jahresgebühren steigen weiterhin mit der Laufzeit des Patents an – neu aber in den ersten Jahren in kleineren, in späteren Jahren in grösseren Schritten. Über die gesamte Laufzeit eines Patents mit anschliessendem ESZ reduziert sich die Gebührenbelastung um CHF 210, ohne ESZ um CHF 1'440.

Bahnhof Stadelhofen

Urheberrechtsfragen innerhalb öffentlicher Beschaffungsprojekte

BVGer vom 04.02.2019
(B-6588/2018)

Zwischenentscheid betreffend
aufschiebende Wirkung!

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) schrieben einen Projektwettbewerb für die Erweiterung des Bahnhofs Stadelhofen aus. Architekt und Architekturbüro, die 1984 und 1990 am ersten Umbau des Bahnhofs beteiligt waren, führten Beschwerde gegen das im selektiven Verfahren ausgeschriebene Beschaffungsprojekt mit der Begründung, die Ausschreibung sei u.a. deshalb rechtswidrig, weil die Urheber(persönlichkeits)rechte des beschwerdeführenden Architekten verletzt würden.

Ob das ausgeschriebene Erweiterungsprojekt die Urheberpersönlichkeitsrechte des Beschwerdeführers verletzt, ist eine in die sachliche Zuständigkeit des Zivilrichters fallende Frage: *"Zwar ist nicht in jedem Fall ausgeschlossen, dass das Bundesverwaltungsgericht in einem Vergabefall vorfrageweise urheberrechtliche Fragen prüfen dürfte und müsste. Zu denken ist diesbezüglich insbesondere an den Fall, dass eine freihändige Vergabe, die unter Berufung auf BÖB 13 I c erfolgt wäre, angefochten würde und der potentielle Mitbewerber rügen würde, dass die Voraussetzungen dafür nicht gegeben seien. In einem derartigen Fall wäre die urheberrechtliche Frage, ob wegen dem Schutz des geistigen Eigentums nur ein Anbieter in Frage kommt, von entscheidender vergaberechtlicher Relevanz und daher vorfrageweise zu prüfen (...)."*

Einer Vergabestelle ist es aus vergaberechtlicher Sicht grundsätzlich unbenommen, *"einen Projektwettbewerb durchzuführen, gestützt darauf einen Auftrag zu vergeben und einen entsprechenden Vertrag abzuschliessen für ein Projekt, das aufgrund der in der Ausschreibung vorgegebenen Bedingungen in der Folge aus zivilrechtlichen oder anderen, beispielsweise baurechtlichen oder politischen Gründen, so nicht realisiert werden kann. (...) Die Möglichkeit, dass es diesbezüglich Schwierigkeiten geben könnte, kann (...) keinen Rechtsfehler der Ausschreibung begründen, weshalb es auch nicht Sache der Rechtsmittelinstanz sein kann, vorfrageweise die Wahrscheinlichkeit derartiger potentieller vergabefremder Schwierigkeiten zu beurteilen."*

Literatur

medialex 2018

Jahrbuch für Medienrecht

Regula Bähler et al. (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2018,
174 Seiten, CHF 108;
ISBN 978-3-7272-1589-6

Das Jahrbuch für Medienrecht 2018 (medialex) bündelt in einem Band alle wissenschaftlichen Aufsätze, Urteilsbesprechungen, weiteren Diskussionsbeiträge und Gerichtsurteile, die der Abonnentenschaft im Jahre 2018 mit dem "medialex-Newsletter" gesandt wurden. Erörtert werden namentlich Entwicklungen im Radio-, Fernseh- und Onlinerecht, "Service public"-Gesichtspunkte und medienrechtliche Fragen des Straf- und Strafprozessrechts. Es handelt sich um die Letztauflage des Jahrbuchs in diesem Format. Gemäss der Herausgeberschaft wird bis Mitte 2019 feststehen, ob medialex in einer anderen Form weitergeführt wird.

Smart Contracts – Grundlagen, Leistungs- störungen und Rechts- durchsetzungs- mechanismen

Germaine Blum

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2018,
68 Seiten, CHF 48;
ISBN 978-3-7255-7957-0

Die im Rahmen des LL.M.-Studiengangs "Internationales Wirtschaftsrechts 2016/2018" an der Universität Zürich verfasste Diplomarbeit beschäftigt sich anschaulich mit der zukunftssträchtigen "Blockchain"-Technologie im Hinblick auf "Smart Contracts". Nach einer Einführung zu technischen Fragen werden "Smart Contracts" grundsätzlich rechtlich eingeordnet und wird anschliessend insbesondere untersucht, ob mit der Verwendung von "Smart Contracts" rechtliche Besonderheiten in Bezug auf Abschlussmängel, Leistungsstörungen und Rechtsdurchsetzung einhergehen.

Erfordert die Auswirkung der Digitalisierung auf das Urhebervertragsrecht in der Musikwirtschaft eine Veränderung der Übertragungszweck- theorie?

Studien zum Gewerblichen
Rechtsschutz und zum
Urheberrecht, Bd.150

Maximilian Greger

Verlag Dr. Kovač, Hamburg et al.
2019, XIII + 171 Seiten, ca. CHF
98; ISBN 978-3-339-10630-8

Die mit dem Untertitel "Eine Studie zum deutschen und zum schweizerischen Urhebervertragsrecht" von der Universität Zürich angenommene Dissertation beschreibt die als schwierig betrachtete Lage der Musikbranche, welche gerade auf das breite "Streaming"-Angebot zurückzuführen sei. Die Arbeit erläutert eingehend die deutschrechtlichen Schutzinstrumente unter besonderer Würdigung der Übertragungszwecktheorie und fügt rechtsvergleichende Hinweise zu den teils andern Regeln in der Schweiz an (S. 148 f.), für die der Autor eine singgemässe Übernahme von DE-UrhG 31 V ablehnt und seine Lösung vorschlägt, sollten denn urheberrechtliche Vergütungsnormen die Kreativen nicht hinreichend entschädigen: "*staatliche Subventionierung*" (S. 149).

Markenrecht

Kommentar

Annette Kur /
Verena von Bomhard /
Friedrich Albrecht

Verlag C. H. Beck oHG,
2. Aufl., München 2018,
L + 2602 Seiten, CHF 279;
ISBN 978-3-406-72344-5

Das ausgewiesene Expertentrio kommentiert in der zweiten Auflage dieses grundlegenden Werks das Markenrecht Deutschlands und der EU in vorzüglicher Weise, gerade auch die umfassenden Neuerungen in beiden Rechtsordnungen seit der Erstauflage des Jahres 2016 und dabei namentlich die neu eingeführte Gewährleistungsmarke. Auch bereits berücksichtigt wird das zur Zeit des Redaktionsschlusses erst im Entwurf vorliegende, inzwischen aber in Kraft getretene deutsche Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG). Die seit der ersten Auflage ergangene Rechtsprechung wie auch die seitherige Literatur sind umfassend eingearbeitet und leicht auffindbar. Das Werk vermag einmal mehr durch das hohe wissenschaftliche Niveau und die zugleich gute Lesbarkeit zu überzeugen und ist offensichtlich auch der Leserschaft in der Schweiz zu empfehlen.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2019,
Lake Side, Zürich

Am 2. Juli 2019 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 2/2019 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Berücksichtigung technischer Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht

30./31. August 2019 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 30. und 31. August 2019. Die weiteren Angaben zum Tagungsthema (technische Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht der Schweiz, Deutschlands und der EU) sowie zur Anmeldung folgen.

Zurich IP Retreat 2019 – Nationalism vs. Globalization in IP

13./14. September 2019 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Küsnacht (ZH)

INGRES setzt seine zusammen mit der ETHZ veranstaltete Tagungsreihe "Zurich IP Retreat" im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht (bei Zürich) fort. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten tragen in englischer Sprache zu "Nationalism vs. Globalization in IP" vor und damit zu wesentlichen Themen des internationalen Immaterialgüterrechts. Die Einladung lag den INGRES NEWS 4/2019 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.