

Mai 2023

Kennzeichenrecht: Entscheide

AI Brain

Teilweise nicht unterscheidungskräftiges Zeichen

BGer vom 28.03.2023
(4A_500/2022)

Das IGE verweigert der Wortmarke "AI Brain" für unterschiedlichste Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 38, 39, 42 und 45 die Eintragung; für einige Waren (z.B. Schallplatten) und Dienstleistungen (z.B. Organisation von religiösen Veranstaltungen) lässt das IGE die Eintragung zu. Das Bundesverwaltungsgericht (vgl. INGRES NEWS 1/2023, 3) und das Bundesgericht bestätigen:

Im hier massgeblichen Zusammenhang wird der Markenbestandteil AI als "artificial intelligence" verstanden: "[E]ine englischsprachige Interpretation der Buchstabenfolge 'AI' [ist] naheliegend, nachdem das Englische im zweiten Zeichenbestandteil 'Brain' ins Auge springt. Auch der mühelos erkennbare thematische Konnex zwischen den Ausdrücken 'Brain' (Gehirn) und 'Intelligence' (Intelligenz) unterstützt eine rasche Deutung des Elements 'AI' als 'artificial intelligence'. Im Übrigen ist notorisch, dass die wie auch immer verstandene 'künstliche Intelligenz' heutzutage in aller Munde ist und die Akronyme 'KI' respektive 'AI' wie selbstverständlich verwendet werden."

"Ob und inwieweit die mit dem Zeichen hergestellte Verbindung zwischen 'künstlicher Intelligenz' und 'Gehirn' aus technologischer oder biologischer Perspektive vernünftig, zweckmässig oder sachgerecht ist, kann nicht allein ausschlaggebend sein. (...) Massgebend ist einzig, welches der sich dem schweizerischen Publikum aufdrängende Sinngehalt ist".

Beim streitgegenständlichen Zeichen handelt es sich "um die blosse, verhältnismässig banale Aneinanderreihung zweier trivialer Begriffe, die sich im Rahmen des Gewohnten und Erwarteten hält".

[Apfel] (fig.) / (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 08.03.2023
(B-1974/2022)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den nebenstehend abgebildeten, für diverse gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 beanspruchten Marken besteht keine Verwechslungsgefahr.

Dem Apple-Logo kommt für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 eine *"erhöhte Verkehrsgeltung"* bzw. eine *"gesteigerte Bekanntheit"* zu. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke muss in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen entsprechend *"als verstärkt angesehen werden"*.

Bei den sich gegenüberstehenden Marken sind *"keine erheblichen Übereinstimmungen in der Darstellung vorhanden."* Vielmehr unterscheiden sich die Marken *"in ihrer Gesamtheit massgeblich"*. Der angefochtenen Marke lässt sich kein direkter Sinngehalt zuweisen. Die Widerspruchsmarke vermittelt dagegen den Sinngehalt *"eines abgebissenen Apfels"*.

[Podcast-Icon] (fig.)

Teilweise nicht unterscheidungskräftiges Zeichen

BGer vom 13.03.2023
(4A_492/2022)

Streitgegenständliche Marken
(Farbanspruch: violett und weiss):



Das IGE liess die Eintragung zweier identischer Bildmarken (mit Farbanspruch: violett und weiss) gemäss nebenstehender Abbildung für Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 zu, verweigerte die Eintragung aber für Waren der Klasse 9 (u.a. Podcast-Software) und Dienstleistungen der Klasse 41 (u.a. Zurverfügungstellung von Podcasts). Das Bundesverwaltungsgericht (vgl. INGRES NEWS 11/2022, 3) und das Bundesgericht bestätigen: *"In der Tat weisen die Zeichen gängige Attribute von Podcasts beziehungsweise hiermit in Zusammenhang stehenden Softwares und Dienstleistungen auf, die zur Kennzeichnung solcher Produkte regelmässig aufgegriffen werden (...). Das Publikum nimmt die streitgegenständlichen Zeichen heutzutage im Gesamteindruck als – allenfalls vereinfachte – funktionale Darstellungen eines Podcast-Programms, nicht aber als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahr. Dies gilt selbst dann, wenn von einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen wird. (...). Die Zeichen mögen gefällig gestaltet sein und ästhetische Stilelemente enthalten, doch reihen sie sich ein in die Fülle ähnlicher Piktogramme, welche auf dem Markt für die Darstellung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 verwendet werden. Sie entsprechen dem Gewohnten und Erwarteten und werden von den massgebenden Adressaten eindeutig als beschreibend erkannt."*

acara / AICARE (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 05.04.2023
(B-2473/2022)



Zwischen den beiden für identische und hochgradig gleichartige Waren der Klasse 5 beanspruchten Marken "acara" und "AICARE (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr: *"Die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede im prägenden Zeichenanfang und -ende (...) [reichen] angesichts dessen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten pharmazeutischen und sanitär-hygienischen Artikeln eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (...) aus, um selbst eine mittelbare Verwechslungsgefahr auszuschliessen"*.

Patentrecht: Entscheide

Sitagliptin I

Erzeugnisbegriff bei Ergänzenden Schutzzertifikaten

BPatGer vom 16.01.2023
(S2022_010)

Massnameverfahren
(Superprovisorium)!

Gemäss PatG 140b wird ein ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) *"aufgrund der ersten Zulassung erteilt"*. Dabei ist zu beachten, dass es *"keinen Hinweis im Gesetz oder in den Materialien [gibt], dass die Zulassung gemäss PatG 140b II etwas anderes als die erste arzneimittelrechtliche Zulassung des entsprechenden Erzeugnisses ist. Mit der Bestimmung von PatG 140b II soll verhindert werden, dass für weitere medizinische Verwendungen des gleichen Erzeugnisses weitere Schutzzertifikate erteilt werden. Der Erzeugnisbegriff von PatG 140a II wird von PatG 140b II vorausgesetzt, ohne ihn zu ändern (genauer würde Art. 140b II 2 lauten: 'Es wird aufgrund der ersten Zulassung des Erzeugnisses erteilt.', analog zu Art. 3 lit. d der Verordnung (EG) Nr. 468/2009 gemäss der es sich um 'die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel' handeln muss). Der Auffassung der Beklagten, dass sich das zweite Erzeugnis, das arzneimittelrechtlich zugelassen wird und vom gleichen Grundpatent geschützt wird wie das erste zugelassene Erzeugnis, von diesem durch einen 'erfinderschen Fortschritt' unterscheiden muss, damit für das zweite zugelassene Erzeugnis ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt werden kann, kann sich das Gericht nicht anschliessen."*

Da ein Einzelwirkstoff und eine Wirkstoffkombination, die diesen Einzelwirkstoff umfasst, zwei verschiedene Erzeugnisse sind, ist in casu ein die Kombination umfassendes ESZ zu Recht erteilt worden.

Sitagliptin II

Verzicht auf Ansetzung einer Klagefrist

BPatGer vom 27.03.2023
(S2022_010)

Massnahmeverfahren!

Ein erster Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen wurde vom Bundespatentgericht abgewiesen; nach Wiedereinreichung des Gesuchs und Vorlage von neuen Informationen durch die Gesuchstellerin wurde ein superprovisorisches Vertriebsverbot erlassen (Entscheid vom 16.01.2023 gemäss S. 3 dieser INGRES NEWS) und sodann mit vorliegendem Entscheid ordentlich vorsorglich bestätigt.

Das Bundespatentgericht heisst das Gesuch einer Inhaberin eines ergänzenden Schutzzertifikats (ESZ) gut, einer Konkurrentin den Vertrieb eines Generikums vorsorglich zu verbieten.

Bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Verletzerin eines ESZ nicht an ein vorsorglich erlassenes Vertriebsverbot hält, ist es nicht verhältnismässig, vorsorglich auch ein Verbot der Lagerung der patentverletzenden Medikamente zu verfügen: *"Ein Verbot des Lagerns ist nicht notwendig, um den Eintritt des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils zu verhindern, denn durch das Lagern alleine, ohne anschliessendes in den Verkehr bringen, kann sich der Umsatz der Klägerin nicht verringern. Das Lagerverbot käme einer Vernichtung gleich, die erst im Endentscheid des ordentlichen Verfahrens anzuordnen ist. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte nicht an ein Vertriebsverbot halten wird, die es rechtfertigen könnten, bereits die abstrakten Gefährdungshandlungen des Lagerns zu verbieten."*

Läuft der Schutz eines streitgegenständlichen ESZ rund zehn Tage nach Verhängung einer vorsorglich zu erlassenden Massnahme ab und wird der Vertrieb des patentverletzenden Medikaments der Beklagten damit bald zulässig, ist es unverhältnismässig, noch eine Löschung des Medikamenteneintrags auf "compendium.ch" zu verlangen.

Handelt es sich bei einer gesuchstellenden ESZ-Inhaberin um einen solventen Weltkonzern mit Sitz in den USA, ist dieser trotzdem zu einer Sicherheitsleistung im Sinne von ZPO 264 zu verpflichten, da sich die Durchsetzung eines Schadenersatzanspruchs wegen ungerechtfertigter vorsorglicher Massnahmen in einem Land, das kein LugÜ-Vertragsstaat ist, schwierig gestalten kann.

Nach Erlass eines Massnahmeentscheids ist der Gesuchstellerin laut ZPO 263 Frist zur Klageeinreichung zu setzen. Da hier das streitgegenständliche ESZ aber rund zehn Tage nach Erlass des Massnahmeurteils abläuft, ist auf die Ansetzung einer Frist zu verzichten: Nach Ablauf des ESZ *"kann die Klägerin das vorsorglich ausgesprochene Vertriebsverbot mangels Unterlassungstitel nicht mehr prosequieren. Eine Partei kann nicht dazu verpflichtet werden, etwas objektiv Unmögliches zu tun. Daher ist im vorliegenden Fall ausnahmsweise davon abzusehen, der Klägerin Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen."*

Recyclingverfahren

Vorsorglich verfügte Registersperre

BPatGer vom 15.02.2023
(S2023_001)

Massnahmeverfahren!
Nicht rechtskräftig!

Superprovisorisch ausgesprochene (Urteil vom 15.02.2023) und im ordentlichen Massnahmeverfahren bestätigte Registersperre.

Eine Arbeitgeberin reichte in ihrem eigenen Namen eine Patentanmeldung ein, die als Gegenstand eine durch einen ehemaligen Arbeitnehmer gemachte Erfindung aufweist. Das Bundespatentgericht folgert, dass (im Sinne von OR 332) glaubhaft vom Vorliegen einer Gelegenheitserfindung des ehemaligen Arbeitnehmers (und nicht von einer Diensterfindung) auszugehen ist. Die Arbeitgeberin hätte somit nicht ohne Zustimmung des ehemaligen Arbeitnehmers eine Patentanmeldung in eigenem Namen vornehmen dürfen. Gestützt auf diesen Sachverhalt verfügt das Bundespatentgericht eine Registersperre. Es verbietet also der Arbeitgeberin, über die Patentanmeldung zu verfügen.

Liegen keine anderslautenden Indizien vor, ist davon auszugehen, dass es in der Regel nicht Aufgabe eines Aussendienstmitarbeiters ist, erfinderisch tätig zu sein: *"[N]ach der allgemeinen Lebenserfahrung [erscheint] aussergewöhnlich, dass es zur vertraglichen Pflicht eines Aussendienstmitarbeiters im Verkauf gehören soll, erfinderisch tätig zu werden. Es mag zwar zutreffen, dass es zur arbeitsrechtlichen (Neben) Pflicht von Aussendienstmitarbeitenden gehören kann, den Innendienst über die Kundenwünsche, die Herausforderungen und/oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren; eine daraus abgeleitete arbeitsrechtliche Nebenpflicht zum erfinderischen Tätigwerden ist aber nicht glaubhaft gemacht. Auch die berufliche Qualifikation [des ehemaligen Arbeitnehmers] (...) liefert einstweilen keine Hinweise auf eine entsprechende arbeitsrechtliche Nebenpflicht."*

Eine Registersperre kann grundsätzlich auch dann verfügt werden, wenn keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, wonach ein Patent bzw. eine Patentanmeldung auf Dritte übertragen werden soll: *"Würde man zuwarten, bis konkrete Anhaltspunkte für eine Übertragung an einen Dritten vorliegen, würde der Anspruch der Klägerin regelmässig vereitelt. (...) Aufgrund des geringfügigen Eingriffs in die Rechtssphäre der Beklagten genügt deshalb die abstrakte Gefahr der Übertragung an einen Dritten, um die Vereitelungsgefahr zu begründen."* Dass die Arbeitgeberin vorbringt, sie gedenke, die Erfindung selbst zu nutzen (und nicht an einen Dritten zu veräussern), ändert nichts. Es gilt auch der Gefahr zu begegnen, dass die Erfindung bzw. die Patentanmeldung nicht veräussert, aber an einen Dritten lizenziert wird.

IML-Verfahren

Nichtigkeit eines durch Teilverzicht eingeschränkten Patents

BPatGer vom 05.04.2023
(O2020_006)

Nicht rechtskräftig!

Patentnichtigkeitsklage mit Verletzungswiderklage

Zur Frage der Zulässigkeit der von der Nichtigkeitsbeklagten erhobenen Verletzungswiderklage vgl. das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 16.09.2020 (sic! 10/2020, 4); INGRES NEWS 10/2020, 4) und das Beschwerdeurteil des Bundesgerichts vom 16.03.2021 (4A_539/2020; INGRES NEWS 6/2021, 4).

Die in Regel 43 (1) AO EPÜ vorgesehene Zweiteilung von Patentansprüchen ist nicht zwingender Natur: *"Es sei (...) festgehalten, dass es weder im Schweizer Patentgesetz (PatG 51) noch in der Verordnung dazu (PatV 29-31) eine Norm gibt, die eine zweiteilige Anspruchsfassung vorschreibt, geschweige denn, einer solchen Aufteilung eine bestimmte Wirkung zuschreibt. Soweit in Regel 43 (1) der Ausführungsordnung zum EPÜ für ein Europäisches Patent eine solche Aufteilung als zweckdienlich (aber nicht als zwingend) vorgeschlagen wird, ist das eine reine Ordnungsvorschrift für das Prüfungsverfahren, und bei Nichtbeachtung kein Nichtigkeitsgrund. Die Auslegung der Ansprüche wird dadurch nicht beeinflusst, und genauso wenig ergibt sich aus der Zweiteilung ohne Weiteres, dass die Patentinhaberin anerkannt haben soll, dass die Merkmale des Oberbegriffs in einer Entgegenhaltung offenbart sind beziehungsweise in Kombination in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart sind, soweit nicht z.B. im Streitpatent eine ausdrückliche entsprechende Aussage gemacht wird (...). Die (...) Ansprüche sind unabhängig von der Aufteilung in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil in Bezug auf die einzelnen Merkmale und in Bezug auf deren Kombination zu beurteilen."*

Urheberrecht: Entscheide

GT 8 / GT 9 – Beweispflicht

Ermessensveranlagung setzt Nachweis der formellen Voraussetzungen voraus

KGer FR vom 10.02.2023
(102 2022 229)

Die Gemeinsamen Tarife GT 8 und GT 9 sehen unter anderem vor, dass Nutzern urheberrechtlich geschützter Werke Erhebungsformulare zum Nutzungsverhalten zuzustellen sind und dass bei Nichtrücksendung dieser Formulare Nutzern eine Nachfrist zu setzen ist. Wollen Verwertungsgesellschaften von Nutzern vermeintlich geschuldete tarifliche Vergütungsansprüche gerichtlich einfordern, haben sie die Einhaltung dieser formellen Voraussetzungen nachzuweisen. Selbst wenn ein Nutzer mit grösster Wahrscheinlichkeit vergütungspflichtig ist, darf keine gerichtliche Zusprechung der tariflich geschuldeten Vergütung erfolgen, wenn die Verwertungsgesellschaften die Zustellung der Formulare und das Setzen der Nachfrist nicht nachweisen können.

Literatur

Urheberrechtsgesetz

Clemens Thiele /
Peter Burgstaller (Hg.)

Verlag Österreich GmbH,
Wien 2022, CXXII + 2143 Seiten,
ca. CHF 415;
ISBN 978-3-7046-8968-9

Der vormals als "Dillenz/Gutman" bekannte und bestens bewährte Praxiskommentar zum österreichischen Urheberrechtsgesetz liegt neu in der vierten Auflage vor, nun ausdrücklich herausgegeben von Clemens Thiele und Peter Burgstaller – und dies rechtzeitig zur Inkraftsetzung der jüngsten Novelle zum Urheberrecht. Nach dem Hauptteil des Buches, welcher sich dem Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst widmet, werden namentlich die verwandten Schutzrechte, die Rechtsdurchsetzung sowie der Anwendungsbereich erörtert. Das in chronologischer Reihenfolge erstellte Entscheidungsverzeichnis bietet der Leserschaft eine klare Übersicht zu veröffentlichten und unveröffentlichten Entscheiden sowie weiterführende Hinweise.

Künstliche Intelligenz als Erfinder im Sinne des Patentrechts

Eliane Kunz

Schulthess Juristische Medien,
Zürich et al. 2023,
XVI + 53 Seiten, CHF 59;
ISBN 978-3-7255-9727-7

Im vorliegenden Werk analysiert Eliane Kunz die zunehmend wichtige Frage, ob eine künstliche Intelligenz (KI) im Sinne des Patentrechts als Erfinder qualifiziert werden kann. Die Einbindung von Meinungen aus anderen Jurisdiktionen findet, sofern zweckmässig, ebenfalls Eingang in das Werk. Nach einem Überblick über die technischen und rechtlichen Grundlagen wird namentlich eingehend erörtert, ob ein von der KI erstelltes Ergebnis eine Erfindung sein kann und ob eine KI den rechtlichen Tatbestand des Erfinderbegriffs *de lege lata* erfüllt oder doch *de lege ferenda* erfüllen soll. Hilfreiche Schlussfolgerungen runden das Werk ab.

Datenschutz

Rechtliche Schnittstellen

Michael Widmer

DIKE Verlag, Zürich 2023,
XIX + 255 Seiten, CHF 82;
ISBN 978-3-03891-513-3

Der von Michael Widmer herausgegebene Sammelband zum Datenschutz und seinen rechtlichen Schnittstellen widmet sich in dieser Hinsicht namentlich der datenschutzrechtlichen Optimierung der Dokumentation in Wohnheimen (Philip Glass), der Anwendung des neuen DSGVO im Lichte der Informationsrechtlicher Normen in der schulinternen Logopädie und Sozialarbeit (Tobias Fasnacht) sowie dem Datenschutzrecht für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung (Philip Glass). Anhand konkreter "Use-Cases" werden datenschutzrechtliche Fragen der KI-Technologie erörtert.

Veranstaltungen

GRUR meets Brussels Workshop 2023

13. Juni 2023,
SPARKS, 60 rue Ravenstein /
Cantersteen 47, 1000 Brüssel

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) lädt zum elften "GRUR meets Brussels Workshop" zum Thema "Recent developments in European trademark and design law" ein. Renommierte GRUR-Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis erörtern aktuelle Fragen des Marken- und Wettbewerbsrechts sowie das EU-Designreformpaket. Getagt wird ausschliesslich in Präsenz (in Englisch, ohne Simultanübersetzung). Die auch kurzfristig möglichen Anmeldungen erfolgen bitte unter <https://link.grur.org/brusselsworkshop2023> oder via E-Mail an s.vonlingen@grur.org an.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

4. Juli 2023,
Lake Side, Zürich

Am 4. Juli 2023 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung mit Anmeldeformular wurde zusammen mit den INGRES NEWS 3/2023 versandt und findet sich auch auf www.ingres.ch. Anmeldungen sind weiterhin möglich und willkommen.

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" am 25. und 26. August 2023 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Einladung liegt bei und ist auch 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 – voraussichtlich zu den Fachleuten bzw. zu den massgeblichen Verkehrskreisen in den unterschiedlichen immaterialgüterrechtlichen Teilgebieten. Weitere Angaben folgen sowohl in den INGRES NEWS als auch auf www.ingres.ch.