

Juni 2022

Kennzeichenrecht: Entscheide

PRINZ / Prinzenhaus

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 12.04.2022
(B-3072/2021)

Zwischen den beiden für Getränke beanspruchten Marken PRINZ und "Prinzenhaus" besteht Verwechslungsgefahr: Der Begriff "Prinz" ist – so wie die Begriffe "Kaiser", "König", "royal" – im Sinne einer Qualitätsangabe beschreibend und weist folglich bloss eine *"geschwächte Kennzeichnungskraft"* auf. Dennoch liegt eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken vor: *"Zwar unterscheiden sich die beiden Zeichen insofern, als das angefochtene Zeichen 'Prinzenhaus' länger ist und die Widerspruchsmarke durch den Zeichenbestandteil '-enhaus' ergänzt wird. Dieser zusätzliche Bestandteil bezieht sich jedoch grammatikalisch direkt auf [den] integral übernommene[n] und auch in diesem Zeichen schwachen Zeichenbestandteil 'Prinz' und stellt einen Bezug zu diesem her."*

StoPlanner / STOA

Anforderungen an den Nachweis eines Seriencharakters

BVGer vom 16.03.2022
(B-3239/2021)

Zwischen den für identische und gleichartige Dienstleistungen im Bau- und Planungsbereich (Klassen 37 und 42) beanspruchten Marken "StoPlanner" und STOA besteht keine Verwechslungsgefahr.

"Das Erlangen eines gesteigerten Schutzzumfangs durch Seriennutzung setzt (...) voraus, dass die Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind. Es muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil als Stammelement für eine Vielzahl von Marken benützt (...)."

WORLD CUP 2022 (fig.); PUMA WORLD CUP 2022

Nichtige Marken

BGer vom 06.04.2022
(4A_518/2021; 4A_526/2021)

Teilweise Zurückweisung an die
Vorinstanz!

Nichtige Marken der FIFA:

WORLD CUP 2022 

QATAR 2022 

Die beiden durch die FIFA für zahlreiche Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marken "WORLD CUP 2022 (fig.)" und "WORLD CUP QATAR 2022 (fig.)" sind beschreibend und somit nichtig: *"Die Verbindung von Austragungsort und Austragungsjahr oder 'World Cup' und Austragungsjahr ist – wie etwa auch die deutsche Bezeichnung 'Weltmeisterschaft' bzw. 'WM' oder 'Europameisterschaft' bzw. 'EM' verbunden mit dem Austragungsjahr – insbesondere für Sportveranstaltungen weit verbreitet und wird ohne Weiteres als Hinweis auf das im betreffenden Jahr bzw. am betreffenden Ort stattfindende Sportereignis aufgefasst. Das Publikum versteht eine solche Bezeichnung als Beschreibung der Sportveranstaltung selbst und nicht als Hinweis auf deren Veranstalter bzw. die Herkunft der damit bezeichneten Produkte (...). Daran ändert auch die in den strittigen Zeichen jeweils hinzugefügte Null in Form eines stilisierten Fussballs nichts; im Gegenteil wird dieses beschreibende Verständnis aufgrund des bildlich vermittelten Sinngehalts noch verstärkt, indem zusätzlich auf die konkrete Sportart hingewiesen wird. (...) Das (...) in seiner grafischen Darstellung banale Bildelement vermag den Zeichen nicht die erforderliche minimale ursprüngliche Unterscheidungskraft zu verleihen."*

Die beiden durch den Sportartikelhersteller PUMA für diverse Waren der Klassen 18, 25 und 28 eingetragenen Marken PUMA WORLD CUP 2022 und PUMA WORLD CUP QATAR 2022 sind irreführend nach MSchG 2 c und somit nichtig: *"Die Verbindung der Bestandteile 'PUMA' und 'WORLD CUP QATAR 2022' bzw. 'WORLD CUP 2022' weckt bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Erwartung einer besonderen Beziehung des Markeninhabers zu der von der [FIFA] veranstalteten Fussball-Weltmeisterschaft 2022: Der Schweizer Durchschnittsabnehmer geht aufgrund der gewählten Kombination der Zeichenbestandteile davon aus, die damit gekennzeichneten Produkte (...) stammten von einem Unternehmen, das als Hauptsponsor der in Katar stattfindenden Fussball-Weltmeisterschaft fungiert", was in tatsächlicher Hinsicht nicht der Fall ist. Der Umstand, dass die Begriffe WORLD CUP QATAR 2022 bzw. WORLD CUP 2022 beschreibend sind, "ändert (...) nichts an der (...) Erwartung der massgebenden Verkehrskreise, die gerade durch die Verbindung von 'PUMA' mit diesen Begriffen ausgelöst wird. (...) Eine Marke, die unwahre bzw. irreführende Angaben enthält, unterliegt auch dann dem Schutzausschlussgrund von MSchG 2 c, wenn sie noch andere, für sich betrachtet nicht zu beanstandende Bestandteile enthält, und diese der Marke einen kennzeichnenden Charakter verleihen".*

HERVYYTA / Enhervyda (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 26.04.2022
(B-2200/2021)

Enhervyda

Zwischen den beiden für Pharmazeutika (Klasse 5) beanspruchten Marken HERVYYTA und "Enhervyda (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr: *"Die Zeichen weisen sowohl bezüglich des Schriftbilds als auch auf der phonetischen Ebene eine gewichtige Ähnlichkeit auf, ein unterschiedlicher Sinngehalt kann nicht eruiert werden."*

Patentrecht: Entscheide

Multimedia-Daten

Auslegung und Bestimmtheit von Rechtsbegehren

BPatGer vom 02.03.2022
(O2020_004)

"Nicht jede Verwendung eines umstrittenen Begriffs in einem Rechtsbegehren macht dieses unbestimmt. Entscheidend ist, ob dem Begriff nach der Auslegung ein technischer Sinngehalt zukommt, der einer bloss tatsächlichen Prüfung, ohne erneute Auslegung, zugänglich ist. Ist dies der Fall, genügt es, wenn der Begriff in der Urteilsbegründung definiert wird. (...) Vorliegend ist die Bedeutung des Begriffs 'Teilsendung' zwischen den Parteien zwar strittig, nach erfolgter Auslegung (...) hat der Begriff jedoch einen klaren technischen Sinngehalt. Durch die Verwendung des Begriffs 'Teilsendung' wird [das] Rechtsbegehren (...) daher nicht unbestimmt."

Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, führt ein Zuwarten von sechs Jahren nach der Patenterteilung nicht zur Verwirkung der Unterlassungsansprüche.

Werden nach einer erfolgten Abmahnung keine Durchsetzungsmassnahmen ergriffen, kann nach Treu und Glauben eine Anspruchsverwirkung eintreten, dies jedoch erst nach dem Ablauf eines gewissen Zeitraums: *"Zwar kann sich auch nach erfolgter Verwarnung wieder guter Glaube einstellen, aber dazu ist ein sehr viel längerer Zeitraum als die rund 15 Monate zwischen Verwarnung und Klageeinreichung notwendig. (...) Zu beachten ist, dass die finanziellen Wiedergutmachungsansprüche für vergangene Verletzungshandlungen selbst dann nicht verwirkt wären, wenn es die Unterlassungsansprüche wären, denn die finanziellen Forderungen unterstehen der gesetzlich geregelten Verjährung."*

Sägeblätter

Festlegung der Höhe einer Ordnungsbusse

BPatGer vom 14.03.2022
(S2021_009)

Antrag auf Vollstreckung des Urteils O2019_012 vom 30.08.2021: siehe INGRES NEWS 11/2021, 5.

ZPO 343 I c sieht eine Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung einer gerichtlichen Verhaltensanweisung vor. Bei der konkreten Bemessung der Busse *"ist das objektive Ausmass der Zuwiderhandlung zu berücksichtigen. Die Sanktion muss auch in ihrer Höhe durch das Ziel, dem zu vollstreckenden Urteil Nachachtung zu verschaffen, gerechtfertigt sein. Bereits unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit kann es nicht angehen, jede noch so geringfügige Zuwiderhandlung gegen eine gerichtliche Verhaltensanweisung schematisch mit dem Höchstbetrag der angedrohten Ordnungsbusse zu ahnden, so namentlich, wenn die unterlegene Partei dem Verbot weitgehend nachgelebt und bloss in einem eher untergeordneten Punkt fahrlässig zuwidergehandelt hat."* Es ist also auch zu beachten, ob mit Vorsatz oder fahrlässig gegen ein Verbot verstossen wurde.

Sorafenibtosylat

Verpflichtung zur Leistung einer Sicherheit

BPatGer vom 26.04.2022
(S2021_006)

Massnahmeverfahren!
Nicht rechtskräftig!

"Nicht bestrittene Parteibehauptungen gelten als anerkannt. (...) Parteibehauptungen, denen ein Parteigutachten zugrunde liegt, werden meist besonders substantiiert sein. Entsprechend genügt eine pauschale Bestreitung nicht; die Gegenpartei ist vielmehr gehalten zu substantiieren, welche einzelnen Tatsachen sie konkret bestreitet."

"Bei auf eine chemische Verbindung als solche gerichteten Patenten genügt es (...) zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit, wenn der beanspruchte Stoff eine überraschende Wirkung oder Eigenschaft aufweist."

Befinden sich zwei etablierte Pharmaunternehmen in einem Patentstreit und wird dem einen vorsorglich der Vertrieb eines Medikaments verboten, so ist es unverhältnismässig, zusätzlich zum Vertriebsverbot das Lagern und Besitzen zu verbieten, sofern keine Anhaltspunkte bestehen, dass das Vertriebsverbot nicht eingehalten werden wird.

Ist eine Klägerin offensichtlich fähig, einen durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen möglicherweise entstehenden Schaden zu ersetzen, hat die Beklagte grundsätzlich kein schutzwürdiges Interesse an einer Sicherheitsleistung. Bei Klägerinnen mit Sitz im Ausland kann sich die Durchsetzung eines Schadenersatzanspruchs aber *"sehr schwierig gestalten"*, weshalb es gleichwohl gerechtfertigt sein kann, eine Klägerin zur Leistung einer Sicherheit zu verpflichten.

Tenside

Definition der Miterfinderschaft

BPatGer vom 16.03.2022
(O2019_001)

Nicht rechtskräftig!

Miterfinder ist, "wer schöpferisch an der Entwicklung der beanspruchten Erfindung beteiligt ist. Ein bloss handwerklicher Beitrag genügt nicht, um Miterfinder zu sein, aber es wird nicht verlangt, dass der Beitrag für sich genommen erfindarisch ist oder gar allein die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllt. Es genügt, dass der Beitrag zur beanspruchten Lösung beigetragen hat, wenn es sich nicht um einen bloss konstruktiven Beitrag handelt."

Die Beweislastverteilung bestimmt sich nach dem auf das Rechtsverhältnis anzuwendenden materiellen Recht (lex causae), nicht nach der lex fori. Im Rahmen eines Verfahrens um Abtretung einer europäischen Patentanmeldung würde dies heissen, "dass sich die Beweislast für die Erfinderstellung im Sinne von EPÜ 60(1) nach dem EPÜ bestimmt. Das EPÜ enthält aber keine expliziten Beweislastregeln. Es rechtfertigt sich daher, die Regeln des schweizerischen Rechts zur Beweislastverteilung anzuwenden."

Kartellrecht: Entscheide

Marché du livre

Kartellrechtliches Handelsvertreterprivileg

BGer vom 03.03.2022
(2C_44/2020)

Die im europäischen Kartellrecht etablierte Rechtspraxis des Handelsvertreterprivilegs ("*privilège de l'agent*") gilt auch in der Schweiz. Sogenannte "*contrats d'agence*" können demnach vom Anwendungsbereich des KG ausgenommen sein.

Diese Regel gilt aber nicht absolut. So sind etwa – in Einklang mit dem EU-Recht – Gebietsexklusivitätsklauseln vom Privileg ausgenommen: "*Cela signifie concrètement que le fait de qualifier une relation commerciale de 'contrat d'agence' ne constitue jamais un blanc-seing complet (...). Les clauses d'un contrat d'agence qui, par exemple, interdisent au commettant de désigner d'autres agents pour un type donné d'opérations, de clientèle ou de territoire (clauses d'exclusivité), de même que celles qui prohibent à l'agent d'agir pour le compte d'autres entreprises (clauses dites de 'monopolisme'), doivent respecter les règles en matière de concurrence, dans la mesure où elles peuvent entraîner un verrouillage du marché concerné*".

Stiftungsratsprotokoll

Ausnahmen vom Grundsatz der Unveränderbarkeit handelsregisterlicher Inhalte

VwVGer ZH vom 16.12.2021
(VB.2020.00648)

Um im Handelsregister verschiedene Mutationen im Stiftungsrat eintragen zu lassen, reichte eine Stiftung beim Zürcher Handelsregisteramt ein Protokoll einer Stiftungsratssitzung ein. Das Handelsregisteramt nahm die Eintragung der Mutationen vor und veröffentlichte – wie gesetzlich vorgesehen – das eingereichte Protokoll als Beleg für diese Mutationen. Da das Protokoll verschiedene vertrauliche Informationen über Drittpersonen enthielt, verlangte die Stiftung darauf vom Handelsregisteramt erfolglos die Schwärzung verschiedener Protokollstellen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich bejaht dagegen einen Schwärzungsanspruch.

Das Handelsregisterrecht (OR 936, HRegV 11) sieht ausdrücklich vor, dass die Handelsregistereinträge, Anmeldungen und Belege öffentlich einsehbar sind. Eine nachträgliche (teilweise) Löschung oder Unkenntlichmachung von Belegen sehen weder das Obligationenrecht noch die Handelsregisterverordnung vor. Ein solcher Anspruch kann sich auch nicht aus dem Datenschutzgesetz ergeben, da dieses nicht auf das Handelsregister anwendbar ist. Natürlichen und juristischen Personen steht aber das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach BV 13 I zu. Demnach haben sie Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Unveränderbarkeit handelsregisterlicher Daten (HRegV 8 V und 9 IV) beziehen sich auf Einträge im Handelsregister, nicht auf die Belege. Vorliegend ist zudem zu beachten, *"dass keine gesetzliche Verpflichtung besteht, nicht rechtserhebliche personenbezogene Daten bekannt zu geben bzw. zu veröffentlichen. Die Handelsregisterbestimmungen sehen [sogar] die Möglichkeit vor, für einzutragende Tatsachen, die auf Beschlüssen oder Wahlen von Organen einer juristischen Person beruhen, nur Auszüge aus Protokollen als Belege für die Handelsregisteranmeldungen beizubringen (HRegV 23). Die nachträgliche Unkenntlichmachung von nicht eintragungsrelevanten personenbezogenen Daten widerspricht damit nicht dem Sinn der gesetzlichen Regelung. Werden solche Informationen – beispielsweise wie hier aufgrund eines Missverständnisses (...) – veröffentlicht, müssen diese vielmehr auch nachträglich unkenntlich gemacht werden können."* Schliesslich besteht kein öffentliches Interesse an der Publikation und der Einsicht in registerrechtlich nicht erhebliche Informationen.

Literatur

Die Exklusivlizenz

Eine wettbewerbsrechtliche Würdigung aus europäischer und schweizerischer Perspektive

Giulia Mara Meier

EIZ Publishing, Zürich 202, XLVIII + 269 Seiten, ca. CHF 60; ISBN 978-3-03805-413-9

Die Zürcher Dissertation geht von der Feststellung aus, dass sich im Gegensatz zum Recht der EU in der Schweiz bislang kein nennenswertes Lizenzkartellrecht aus dem Zusammenwirken von Kartell- und Immaterialgüterrecht entwickelt hat. Die Autorin prüft eingehend die in den beiden Rechtsordnungen teils unterschiedlich gewählten Ansätze bei der rechtlichen Behandlung der ausschliesslichen immaterialgüterrechtlichen Lizenz und schlägt gerade auch mit Blick auf die Bedürfnisse der Praxis juristische Lösungen vor, um berechenbarere Leitlinien für den Transfer von Technologie in der Schweiz und in der EU zu schaffen.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG

Beck'sche
Kurzkommentare Bd. 13a

Helmut Köhler /
Joachim Bornkamm /
Jörn Feddersen

Verlag C. H. Beck oHG, 40. Aufl., München 2022, XXXV + 2696 Seiten, CHF 200; ISBN 978-3-406-77207-8

Der seit Jahrzehnten erprobte, auch in der Schweiz gerne rechtsvergleichend beigezogene Standardkommentar zum deutschen UWG liegt in der 40. Auflage vor. Gegenüber der Voraufgabe sind die zahlreichen neu gefällten Urteile des EuGH und des BGH eingearbeitet. Aufgrund von Gesetzesergänzungen vertieft erörtert werden sodann namentlich die verdeckte Werbung in Suchergebnissen, der Wiederverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen, die Irreführung über die Echtheit von Verbraucherbewertungen, gefälschte Verbraucherbewertungen, die Irreführung über ausgelobte Preise oder Gewinne und die neue Regel zur Einwilligung in Telefonwerbung. Die Suche nach der Rechtsprechung wird durch ein umfassendes Fundstellen- und Fälleverzeichnis deutlich erleichtert.

Supplementary Protection Certificates (SPC)

Marco Steif

Verlag C.H. Beck oHG, München 2021, 2. Aufl., XIII + 354 Seiten, ca. CHF 123; ISBN 978-3-406-76240-6

In der zweiten Auflage dieses Werkes erläutert das elfköpfige Autorenpanel in englischer Sprache vertieft das auf den massgeblichen EU-Verordnungen beruhende ergänzende Schutzzertifikat bei Arznei- bzw. Pflanzenschutzmitteln sowie seine Handhabung namentlich in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Kilian Schärli unterbreitet dabei eine vorzügliche Übersicht zur Rechtslage in der Schweiz. Insbesondere nützlich sind auch das Fälleverzeichnis zu EuGH-Entscheiden und nationalen Urteilen, einschliesslich solcher der Schweiz, sowie die Wiedergabe wesentlicher Rechtsgrundlagen.

Tagungsberichte

Mitgliederversammlung des INGRES

23. Juni 2022,
Lake Side, Zürich

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Ritscher zur "hybrid" durchgeführten Mitgliederversammlung berichtete der Geschäftsführer Christoph Gasser zu den jüngsten INGRES-Tagungen, worauf Michael Ritscher die nächsten INGRES-Anlässe vorstellte. Die Mitgliederversammlung genehmigte die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2021 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach Verlesung des Revisionsberichts (Benedikt Schmidt), wählte Frau Bundesverwaltungsrichterin Vera Marantelli-Sonanini neu in den Vorstand und bestätigte diesen ansonsten in unveränderter Zusammensetzung.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

23. Juni 2022,
Lake Side, Zürich

Die mit gegen 170 Teilnehmern besuchte, "hybrid" veranstaltete Tagung ermöglichte einmal mehr einen Rückblick auf die wichtigste Praxis der Ämter und Gerichte im Immaterialgüterrecht und einen Ausblick auf wesentliche Ereignisse. In Besprechung der Fälle namentlich der letzten zwölf Monate sowie kommender Rechtsentwicklungen wirkten Torben Müller, Julian Schwaller und Mark Schweizer zum Patentrecht mit, Marc Wullschleger und Christoph Gasser zum Urheberrecht, Alesch Staehelin zum IT-Recht sowie Sylvia Anthamatten, Eric Meier und Lucas Abegg-Vaterlaus zum Kennzeichenrecht. Der Aperitif auf der Terrasse des "Lake Side" rundete die Veranstaltung ab. Die nächste Tagung "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz" wird am 4. Juli 2023 an gleicher Stätte durchgeführt (voraussichtlich wieder mit einer Schifffahrt auf dem Zürichsee).

Veranstaltungen

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Gesetz, Rechtsprechung, Erfah- rungssätzen, Dogmatik und Wirklichkeit

26./27. August 2022,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 26. und 27. August 2022 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Tagung beschäftigt sich mit dem ersichtlich bestehenden Widerspruch zwischen der theoretischen und der praktischen Bedeutung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgeblichen Verkehrskreise. Dabei wird geprüft, ob und gegebenenfalls wie empirische Methoden genutzt werden können, um die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu objektivieren. Die Einladung liegt bei und findet sich auf www.ingres.ch.