

Juli/August 2021

Kennzeichenrecht: Entscheide

e (fig.) / pick e bike (fig.)

Voraussetzungen für Beschränkung der Akteneinsicht

BVGer vom 26.04.2021
(B-87/2020)

Widerspruchsmarke:



angegriffene Marke:



Zwischen den beiden u.a. für Fahrzeuge und Transportdienstleistungen (Klassen 12 und 39) beanspruchten Marken "e (fig.)" und "pick e bike (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr. *"Die beiden Zeichen ähneln sich nur im grafischen Element 'e'. Tatsächlich genügt diese geringe Übereinstimmung auch bei identischen bzw. gleichartigen Waren und Dienstleistungen nicht, um in casu eine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen"*; dies gilt umso mehr als die Widerspruchsmarke *"in Bezug auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen aufgrund der sich durch das Attribut 'elektronisch' einstellenden Assoziation einen beschreibenden Charakter"* und somit eine geschwächte Kennzeichnungskraft aufweist.

Einer Verfahrenspartei darf die Einsicht in von der Gegenpartei eingereichte Beweismittel nur in Ausnahmefällen verweigert werden: *"Die Gewährung der Akteneinsicht bildet (...) die Regel, deren Verweigerung oder Einschränkung dagegen die Ausnahme (...). Zu wesentlichen privaten Interessen, die eine Geheimhaltung erfordern, zählen namentlich Geschäftsgeheimnisse (...). Geschäftsgeheimnisse umfassen alle Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse besteht. (...) Es ist nach den Umständen des konkreten Einzelfalles und nicht generell zu beurteilen, welches dem Einsichtsrecht entgegenstehende Interesse (...) als wesentlich zu gelten hat (...). (...) Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen"*.

Tellco Holding AG; TELLCO / Tell AG; Tell Advisors AG; TELL

Geringer Schutzzumfang von nationalen Wortzeichen

BGer vom 18.05.2021
(4A_28/2021)

Wort-/Bildmarke der Klägerin:



Auftritt der Beklagten:



"Sind im Stadium der Hauptverhandlung keine Beweise abzunehmen, verlangt die Zivilprozessordnung von der Verfahrensleitung nicht, dass sie den Parteien Gelegenheit zu Schlussvorträgen gibt. Zu allfälligen bereits im Vorbereitungsverfahren abgenommenen Beweisen oder zu als Urkunden eingereichten Beweismitteln haben sich die Parteien im Rahmen der ersten Parteivorträge zu äussern."

Zwischen den Firmen und Marken Tellco Holding AG, TELLCO, "tellco (fig.)" und TELLCO PENSINVEST einerseits sowie den Firmen, Marken und Zeichen Tell AG, Tell Advisors AG, TELL und "tell (fig.)" andererseits besteht (unter marken-, firmen-, lauterkeits- und namensrechtlicher Sicht) keine Verwechslungsgefahr.

Beim Zeichen TELL handelt es sich *"um ein nationales Wortzeichen im Sinne von WSchG 7 (...). Als nationales Wortzeichen darf es gebraucht werden, es sei denn, der Gebrauch ist irreführend oder verstösst gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (WSchG 11). (...) Umgekehrt besteht ein erhebliches, in den Bestimmungen des WSchG zum Ausdruck gebrachtes öffentliches Interesse daran, dass nationale Wortzeichen nicht über Gebühr monopolisiert werden. Wer ein nationales Wortzeichen zum Bestandteil seiner Marke, seiner Firma oder seines Auftritts im Geschäftsverkehr erhebt, muss sich der Nähe dieses Kennzeichens zum Gemeingut und damit der geringen Eignung zur Individualisierung bewusst sein."* Aufgrund der Tatsache, dass die Zeichen der Klägerin unter markenrechtlicher Warte *"geringe Unterscheidungskraft"* bzw. unter firmenrechtlicher Sicht *"keine besondere Prägekraft"* aufweisen, *"hat das Handelsgericht zu Recht erkannt, dass bereits bescheidenere Abweichungen genügen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu erreichen."* Die *"Endsilbe 'CO' macht aus dem einsilbigen Kurzwort TELL ein zweisilbiges Zeichen und führt sowohl akustisch als auch optisch zu einem anderen Eindruck, mit erheblich divergierender bildlicher Wirkung."*

Die Klägerin hatte in ihrer Klage gestützt auf Abtretungserklärungen auch Rechte von mit ihr verbundenen Unternehmen geltend gemacht. Laut dem Bundesgericht ist das Handelsgericht auf diesbezügliche Begehren der Klägerin zu Recht nicht eingetreten: *"Die Vorinstanz ist ausgehend von zutreffenden Überlegungen zur grundsätzlichen Unzulässigkeit gewillkürter Prozessstandschaften im schweizerischen Zivilprozess (...) zu Recht auf die Klage nicht eingetreten, soweit damit Ansprüche der Tochtergesellschaft und der verbundenen Stiftungen geltend gemacht worden sind."*

APTIS / APTIV

Fehlender Markengebrauch

BVGer vom 25.05.2021
(B-6813/2019)

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein genügender Markengebrauch vorliegt, ist zu unterscheiden zwischen dem Fall, bei dem bloss schwache Kommerzialisierungsbemühungen vorliegen (*"faibles efforts de commercialisation"*), und jenem, bei dem ernsthafte Bemühungen gezeigt sind, diese aber zu keinem Erfolg bzw. zu keinen Verkäufen führen. Nur im zweiten Fall kann – je nach zu beurteilender Ausgangslage – ein ernsthafter Markengebrauch bejaht werden: *"on exige aussi une certaine intensité lorsque l'usage se limite à de la prospection du marché. Autrement dit, on ne peut parler d'échec commercial qu'après plusieurs tentatives infructueuses. Devant de faibles efforts de commercialisation (...) il n'y a même pas à proprement parler de prospection du marché."* Hier liegt (auch im Sinne des CH-DE-Staatsabkommens) kein genügender Markengebrauch vor, obschon 2018 für kurze Zeit zu verkaufende Busse zu Testzwecken in zwei deutschen Städten unterwegs waren und auch Prospektmaterial vorlag: *"Il serait délicat d'admettre une prospection sérieuse en l'espèce, alors même que l'activité de la recourante a été si faible. Si l'on admettait en l'espèce l'usage sérieux, cela reviendrait à confondre existence du produit et usage sérieux de la marque, au moins en ce qui concerne les systèmes de transport. Bien que la recourante soit active sur un marché particulier, on ne saurait, tout comme dans le cas des produits de luxe, dont les ventes sont aussi épisodiques, renoncer à une certaine intensité dans la commercialisation, respectivement dans la prospection du marché."*

QUANTEX / QUANTEDGE (fig.)

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 25.05.2021
(B-1269/2020)

Angegriffene Marke :



Zwischen den für diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) beanspruchten Marken QUANTEX und "QUANTEDGE (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr.

Dem Begriff "Quant" kommt im Bereich von Finanzdienstleistungen ein beschreibender Gehalt zu, weshalb der Widerspruchsmarke nur ein eingeschränkter Schutzzumfang zukommt. Trotzdem besteht Verwechslungsgefahr: *"Das angefochtene Zeichen erlangt durch das Element '-edge' und die klangliche Anspielung auf den Begriff 'Hedge' (...) keinen abweichenden Gesamteindruck zu QUANTEX und erhält auch keine eigene Individualität."*

HANA / Hanalytics (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.03.2021
(B-4612/2019)



Zwischen den für gleichartige Waren und Dienstleistungen (u.a. der Klassen 9 und 42) beanspruchten Marken HANA und "Hanalytics (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr. Der in der angegriffenen Marke klar erkennbare Begriff "analytics" führt dazu, dass der Wortbestandteil "Hana" *"kaum mehr wahrgenommen wird und seine Individualität verliert"*. Auch das in der angefochtenen Marke vorhandene Bildelement trägt insgesamt *"nicht unwesentlich dazu bei, eine unterschiedliche Wahrnehmung (...) zu erzeugen"*.

Entscheide: Patentrecht

Lumenspitze

Normative Auslegung von Patentansprüchen

BGer vom 25.05.2021
(4A_490/2020)

Patentansprüche sind *"nicht empirisch, sondern normativ auszulegen (...). Der Umstand, dass die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen aus Sicht des Fachmanns auszulegen sind, ändert nichts am Grundsatz der normativen Auslegung (...), die vom Bundesgericht als Rechtsfrage im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann. Zwar mag zutreffen, dass die Auslegung eines Patentanspruchs im Einzelfall auf tatsächlichen Feststellungen beruht, wie etwa dem Verständnis eines Fachausdrucks in einer bestimmten Branche oder spezifischen technischen Verhältnissen, an die das Bundesgericht nach BGG 105 I gebunden ist."* Ein Beschwerdeführer muss im Einzelfall zeigen, inwiefern dies bei konkreten Fachbegriffen der Fall sein soll.

Äussert sich ein Anwalt in einer Beschwerdeantwort an das Bundesgericht zu Themen, die nicht Beschwerdegegenstand bilden oder nicht innerhalb der Kognition des Bundesgerichts liegen, so ist der vom Anwalt geltend gemachte Zeitaufwand bzw. seine Honorarnote entsprechend zu kürzen. Für Aufwände von Patentanwälten gilt das Folgende: *"Angesichts der beschränkten Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (...) ist der Aufwand für einen allfälligen Beizug eines Patentanwalts im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren als durch den reglementarischen Tarif abgegolten zu betrachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Patentanwälte – im Gegensatz zum Verfahren vor Bundespatentgericht (...) – im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht zur Parteivertretung zugelassen sind (...)."*

Möglicher Weiterverkauf

Umstrittene Inhaberschaft an Patentanmeldungen

BPatGer vom 19.04.2021
(O2019_011)

Nicht rechtskräftig!

Das Bundespatentgericht weist – nachdem es im Massnahmeverfahren eine zeitlich beschränkte Verfügungsbeschränkung erlassen hatte (vgl. INGRES NEWS 9/2019, 4; S2019_003) – eine Klage auf Feststellung der Inhaberschaft an sechs Patentanmeldungen ab.

Will eine Partei, dass in einem Verfahren vor dem Bundespatentgericht Akten aus einem Strafverfahren als Beweismittel beigezogen werden, so hat sie genau darzutun, welche Akten(teile) warum zu edieren sind: *"Il n'appartient pas au tribunal [fédéral des brevets] d'exiger la production de l'ensemble du dossier pénal, à l'évidence très volumineux, sans que la demanderesse ait indiqué spécifiquement quelles allégations de fait détaillés ('substantiiert'), contestés par les défenderesses, doivent être prouvées par quel passages du dossier pénal."*

"De fait, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (CO 165)."

"Un transfert de brevet est soumise à la forme écrite (LBI 33 I^{bis}). Dès lors aucun transfert n'a pu être valablement conclu en l'absence d'un contrat écrit."

Entscheide: Urheberrecht

Radio Top

Abrechnung tariflich festgelegter Vergütungen

BGer vom 19.03.2021
(4A_450/2020 und 4A_464/2020)

Teilweise Zurückweisung an die Vorinstanz!

Verwertungsgesellschaften sind *"nach URG 44 gegenüber den Rechtsinhabern (...) gesetzlich verpflichtet, die zu ihrem Tätigkeitsbereich gehörenden Rechte wahrzunehmen. Dazu gehört, gegebenenfalls Verbotsrechte gegenüber Nutzern auszuüben (...): Wo die akute Gefahr besteht, dass die von Nutzern eingegangenen finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllt werden, wird sich die Verwertungsgesellschaft – unter Wahrung des Gebots der Gleichbehandlung (URG 45 II) – der Nutzung widersetzen müssen"*.

Ist nicht oder nicht genügend erstellt, dass eine Nutzerin unvollständige oder nicht korrekte Meldungen ihrer Einnahmen gemacht hat, so kann eine Verwertungsgesellschaft nicht gestützt auf gemachte Schätzungen abrechnen.

Kinderquälsekte

Teilweise Verneinung eines fortbestehenden Störungszustands durch Berichtsanpassung im Internet

BGer vom 18.02.2021
(5A_247/2020 und 5A_254/2020)

Zurückweisung an die Vorinstanz bezüglich Kosten und Parteientschädigung.

Auf blick.ch wurde unter Nennung des Namens und mit Fotografie einer Person ein Artikel mit folgendem Titel und Untertitel publiziert: *"XY aus Rafz ZH – Dieser Schweizer hilft Kinderquäl-Sekte; Die deutsche Justiz ermittelt gegen 'Zwölf Stämme'. Die Sekte quält Kinder – mit Unterstützung aus der Schweiz"*. Später wurde der volle Name im Online-Artikel durch die Initialen des Vor- und Nachnamens ersetzt. In dieser abgeänderten Form ist der Artikel bis heute im Internet abrufbar. Das Obergericht des Kantons Aargau sah sowohl in Bezug auf den ursprünglichen Artikel als auch in Bezug auf den überarbeiteten Artikel das Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung. In Bezug auf den ursprünglichen Artikel hebt das Bundesgericht den Entscheid des Obergerichts auf.

Da die ursprüngliche Version des Onlineberichts – mit Nennung des vollen Namens – im Urteilszeitpunkt nicht mehr einsehbar war, liegt kein fortbestehender Störungszustand vor. Folglich besteht auch kein Interesse an der Feststellung der Widerrechtlichkeit: *"Will der Verletzte nach Massgabe von ZGB 28a I Z. 3 eine Feststellungsklage erheben, so hat er aufzuzeigen, dass sich der negative Eindruck, der von einer in der Vergangenheit erschienenen Publikation herrührt, weiterhin störend auswirkt (...). (...) Mit Bezug auf im Internet publizierte Medieninhalte folgt aus dem Gesagten, dass der Grundsatz, wonach Veröffentlichungen im Internet im Allgemeinen immer abrufbar sind, im spezifischen Fall der Konkretisierung bedarf. (...) Die Überlegung des Obergerichts, dass die ursprüngliche Version des Artikels 'aufgrund der heutigen Archivierungstechniken' unbefristet zugänglich bleibe (...), hat keinen Bezug zum konkreten Fall. Sie ist abstrakter Natur. Ein allgemeiner Hinweis auf nicht näher bezeichnete Technologien genügt (...) nicht, um einen fortbestehenden Störungszustand zu bejahen"*

"Ist (...) damit zu rechnen, dass Leser den Haupttext (...) nicht in seiner Gesamtheit zur Kenntnis nehmen, so kann sich ein Medienunternehmen nicht darauf berufen, dass die vollständige Lektüre des Berichts allfällige, in den einleitenden Teilen enthaltene Doppelbödigkeiten oder Andeutungen ausgeräumt hätte. Lässt sich die Presse bei der Gestaltung von Schlagzeilen und (Unter-)Titeln auf das Spiel mit der relativen Offenheit der verwendeten Formulierungen ein, so geht sie mit anderen Worten auch unter dem Blickwinkel des Persönlichkeitsschutzes ein Risiko ein (...)."

Literatur

Die Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen

Leitfaden für die Praxis mit zahlreichen Beispielen

Oliver Baldus

Verlag C.H. Beck oHG,
München 2021, XIV + 275 Seiten,
CHF 80; ISBN 978-3-406-77169-9

Das Werk bietet einen umfassenden Überblick über die Grundlagen zur Auslegung von Patentansprüchen, insbesondere im Hinblick auf Verfahren vor dem Deutschen und dem Europäischen Patentamt. Nach einer Einführung in die allgemeine Auslegungslehre, zu Spezialbegriffen sowie zu massgeblichen Einzelfragen findet die Leserschaft u.a. wertvolle Hinweise zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung, einen Überblick über die Regeln und Leitsätze, ein Beispiel für eine Patentanmeldung sowie zahlreiche Beispiele aus dem Patentregister. Das Buch ist auch für die Praxis in der Schweiz von grossem Mehrwert.

Wettbewerbsrecht

Mit europarechtlichen Bezügen und Immaterialgüterrecht

Andreas Heinemann/
Patricia Martina Hager/
Angelika Murer (Hg.)

Dike Verlag AG, 3. Aufl.,
Zürich et al. 2021,
IX + 710 Seiten, CHF 40;
ISBN 978-3-03891-288-0

Bereits in der 3. Auflage erschienen, vereint diese beliebte Textausgabe die wichtigsten Erlasse auf dem Gebiet des schweizerischen Wettbewerbsrechts, des europäischen Wettbewerbsrechts und des vornehmlich schweizerischen Immaterialgüterrechts. Ergänzend finden sich ausgewählte Bekanntmachungen der Wettbewerbskommission. Das ausführliche Stichwortverzeichnis erleichtert das Durchsuchen der zahlreichen Gesetzestexte erheblich.

Patentrecht

Christian Osterrieth

Verlag C.H. Beck oHG, 6. Aufl.,
München 2021,
XXIII + 344 Seiten, CHF 120;
ISBN 978-3-406-74614-7

Der auf reiche Erfahrung in Praxis und Lehre zurückgreifende Autor legt seine Einführung zum Patentrecht in der 6. Auflage vor. Das Werk bietet eine fundierte Darstellung der neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur. Hervorzuheben ist zudem die Abhandlung über das Spannungsverhältnis zwischen Patent-, Lizenz- und Kartellrecht. Selbstredend wird bereits das EU-Abkommen über das Einheitliche Patentgericht (UPC) berücksichtigt. Das Werk bietet einmal mehr einen ausgezeichneten Überblick über das Patentrecht und ist auch der Schweizer Rechtsge-meinde zu empfehlen.

Tagungsberichte

Mitgliederversammlung des INGRES

6. Juli 2021,
Lake Side, Zürich,
sowie als Webinar

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Ritscher berichtete der Geschäftsführer Christoph Gasser zu den letzten INGRES-Tagungen sowie den Verschiebungen während der laufenden Pandemie, worauf Michael Ritscher die nächsten INGRES-Anlässe vorstellte. Die Mitgliederversammlung genehmigte die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2019/2020 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach Verlesung des Revisionsberichts (Benedikt Schmidt) und bestätigte die Neuwahl in den Vorstand von Erich Herzog.

Veranstaltungen

GRUR-Jahrestagung 2021

15. bis 18. September 2021,
Bonn sowie per "Videostream"

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) veranstaltet ihre diesjährige Jahrestagung in der Zeit vom 15. bis 18. September 2021 in Bonn. Erstmals wird die Tagung als hybride Veranstaltung durchgeführt: Gemäss dem Motto "Eine Anmeldung – zwei Formate" kann persönlich vor Ort oder per "Videostream" am Fachprogramm sowie an ausgewählten Veranstaltungen des Rahmenprogramms teilgenommen werden. Auch die INGRES-Leserschaft ist herzlich eingeladen. Informationen zum Programm sowie zu den Teilnahme- und Anmelde-modalitäten finden sich unter www.grur2021.org.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Der Wert einer Marke

27./28. August 2021,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht findet am 27. und 28. August 2021 (ausschliesslich) "physisch" in der Kartause Ittingen statt. Die Einladung lag den INGRES-News 06/2021 bei und findet sich auf www.ingres.ch.

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

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

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern verschoben die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess. Das neue Datum – voraussichtlich im Frühling 2022 – steht noch nicht fest und dürfte nicht vor dem Herbst 2021 verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).

Zurich IP Retreat 2022 – Beyond Patents

November 2022,
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich im Herbst 2022 durchgeführt. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Weitere Angaben folgen insbesondere in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.