

Juli/August 2018

Kennzeichenrecht: Entscheide

WingTsun

Nicht beschreibendes, aber trotzdem teilweise freihaltebedürftiges Zeichen

BVGer vom 16.04.2018
(B-2791/2016)

Das IGE wies die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 28 und 41 hinterlegte Marke "WingTsun" fast vollständig zurück. Nur für die Veröffentlichung und Produktion von Druckereierzeugnissen wurde die Marke zugelassen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Bei WingTsun handelt es sich um einen bestimmten chinesischen Kampfsportstil. Dieser Stil ist in der Schweiz jedoch nur einer kleinen Gruppe von Leuten bekannt. *"Angesichts des Umstandes, dass der grösste Teil des relevanten Verkehrskreises (...) das Zeichen 'WingTsun' nicht versteht, kann nicht von einem beschreibenden Charakter des Zeichens in der Schweiz ausgegangen werden."*

Trotz fehlenden beschreibenden Charakters des Zeichens ist vorliegend von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen: *"Die Umstände des vorliegenden Falles sind mit Fällen vergleichbar, in denen ein terminus technicus aus einem Fachjargon oder ein üblicher Sprachgebrauch der Anbieter für diese unentbehrlich ist, obwohl er von den relevanten Verkehrskreisen kaum verwendet oder nur vage verstanden wird (...). (...) Das Zeichen 'WingTsun' wird nur von den Anbietern und einem kleinen Teil des relevanten Verkehrskreises als Name eines bestimmten Kampfsportstils verstanden. Jedoch haben die Mitanbieter ein Interesse daran, den Begriff als Sachbezeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Dies umso mehr, als derjenige Teil des relevanten Verkehrskreises, der den Begriff versteht – Personen, die chinesischen Kampfsport betreiben –, für den Vertrieb ihrer Waren und Dienstleistungen besonders relevant ist. Dieses Interesse ist aus marktwirtschaftlicher Sicht legitim."*

Winkel (fig.) / Winkel (fig.)

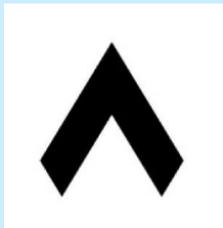
Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 05.06.2018
(B-264/2017)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden nebenstehend abgebildeten Bildmarken besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren (Klassen 18 und 25) betroffen sind.

Figurativ unterscheiden sich die beiden Marken nur unwesentlich. Da sich geringfügige grafische Unterschiede in der Erinnerung verwischen, werden sich die massgeblichen Verkehrskreise bei beiden sich gegenüberstehenden Marken an ein Winkelsymbol erinnern.

Die Widerspruchsmarke besteht zwar aus einem banalen Zeichen, ist aber in der Gestaltung nicht so trivial, dass eine Verwechslung ganz ausgeschlossen ist. Durch die graphische Gestaltung hebt sich die schwache Widerspruchsmarke von der noch schwächeren angefochtenen Marke ab. Die Ausgestaltung der angefochtenen Marke lehnt sich an die Widerspruchsmarke derart an, dass sich nicht annehmen lässt, dass sie eine eigenständige Gestaltung des Winkelmotivs darstellt. Vielmehr handelt es sich um eine blosser Bearbeitung beziehungsweise Variation der Widerspruchsmarke.

Swissclusiv

Irreführendes Zeichen für nicht aus der Schweiz stammende Waren

BVGer vom 23.03.2018
(B-1942/2017)

In Übereinstimmung mit dem IGE erachtet das Bundesverwaltungsgericht das Zeichen "Swissclusiv" als irreführend für nicht auf schweizerische Herkunft eingeschränkte Waren der Klassen 10, 20 und 24: *"Der Umstand, dass das Element 'swiss' klar als englisches Wort verstanden wird, führt dazu, dass auch das Element 'clusiv' als Wort der englischen Sprache erkannt wird (...). Denn die massgeblichen Verkehrskreise gehen nicht leichterdings von einem zwei- oder mehrsprachigen Zeichen aus (...). Selbst wenn sie von einem zweisprachigen Zeichen ausgehen würden, würden sie in der Marke denselben Sinngehalt, nämlich 'schweizerisch-exklusiv', und damit auch einen Herkunftshinweis erkennen. (...) Für die Qualifikation als Herkunftsangaben ist es unerheblich, ob sie als Adjektiv, Substantiv oder als Zusatz zu einer Sachbezeichnung oder Marke verwendet werden (...). Entscheidend ist, ob 'Swiss' im Gesamteindruck der Marke als geografische Herkunftsangabe erkannt wird (...). Dies ist auf Grund des sofort erkennbaren Sinngehalts von 'Swiss' zu bejahen."*

FLAME

Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 20.03.2018
(B-8069/2016)

Das IGE verweigerte der für die "Bereitstellung medizinischer Informationen" (Klasse 44) beanspruchten Marke FLAME die Eintragung. FLAME sei die Bezeichnung für einen Einwohner aus der belgischen Region Flandern, und die Marke sei entsprechend irreführend für Dienstleistungen, die von einem Schweizer Unternehmen erbracht würden. Das Bundesverwaltungsgericht verneint das Vorliegen einer geografischen Irreführungsfahr und verfügt die Eintragung der Marke.

FLAME hat zwei Bedeutungen: Einerseits ist es ein Wort der englischen Sprache (= Flamme), andererseits ist "Flame" die (männliche) Einwohnerbezeichnung zu Flandern. Wegen der *"grossen Dominanz des Englischen im Pharmabereich und der Globalität der medizinischen Forschung ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Ärzte und Patienten in FLAME im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung (...) den englischen Begriff 'Flame' im Sinne von 'Flamme' und nicht den deutschen Begriff 'Flame' im Sinne der Einwohnerbezeichnung zu Flandern erkennen. (...) Für den Schluss, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Wort FLAME das englische Wort für 'Flamme' sehen, spricht auch, dass mit geografischen Bezeichnungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen weniger streng umgegangen wird. Dies führt dazu, dass diese häufiger als Fantasie- oder Gattungsbezeichnung verstanden werden, als wenn die gleichen Zeichen für Waren verwendet werden (...)."*

Entscheide: Patentrecht

Radiation du brevet

Keine Wiedereinsetzung in den früheren Stand

BVGer vom 28.02.2018
(B-1156/2016)

Laut dem Bundesverwaltungsgericht lehnte das IGE zu Recht ein Wiedereinsetzungsgesuch einer ausländischen Patentinhaberin ab, deren Patent aufgrund der Nichtzahlung einer Verlängerungsgebühr erloschen war. Aus der Tatsache, dass die Patentinhaberin persönlich keinen Fehler beging, lässt sich nichts zu ihren Gunsten ableiten, da sie sich das erklärbare, nicht aber entschuld bare Versäumnis ihrer Vertreterin anrechnen lassen muss: *"C'est en effet la connaissance du représentant qui est déterminante. (...) Même la faute unique d'un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit en effet être imputée au titulaire du brevet (...)."*

Tenofovir disoproxil

ESZ: Offenbarungstheorie statt Verletzungstheorie – Praxisänderung

BGer vom 11.06.2018
(4A_576/2017)

In Abweichung von seiner langjährigen Praxis zur Frage der Erteilung von Ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZ) passt das Bundesgericht die Auslegung von PatG 140a ff. an die Rechtsprechung des EuGH (sog. Medeva-Praxis) an: Gemäss BGE 124 III 375 galt bisher der sog. Verletzungstest; diesen löst nun der sog. Offenbarungstest ab: *"Dass die Rechtsprechung des EuGH nicht in allen Details klar ist (...), ändert nichts daran, dass eine Änderung der Praxis im Sinne einer Anpassung an die europäische Konzeption der sog. Offenbarungstheorie geboten erscheint. (...) Bezeichnet das Grundpatent nur einen von zwei Wirkstoffen, kann ein Erzeugnis nach der Arzneimittelzulassung nicht als ergänzendes Schutzzertifikat beansprucht werden, wenn es aus zwei Wirkstoffen zusammengesetzt ist. PatG 140b ist vielmehr entsprechend dem europäischen Vorbild (...) so auszulegen, dass die Wirkstoffe des Erzeugnisses im Grundpatent beansprucht werden müssen, indem sie in den Patentansprüchen benannt werden, oder indem sich die Patentansprüche – im Lichte der Beschreibung (...) ausgelegt – zumindest stillschweigend, aber notwendigerweise auf diese Wirkstoffe beziehen, und zwar in spezifischer Art und Weise."*

Parallelverfahren

Beurteilung von echten Noven im Massnahmeverfahren

BPatGer vom 07.06.2018
(S2018_002)

Massnahmeverfahren!

(Paralleles Hauptverfahren:
O2016_006)

Ist ein erstes Massnahmegesuch abgewiesen worden (vgl. sic! 2018, 85; INGRES NEWS 7-8/2017, 6), kann es unter den Voraussetzungen von ZPO 268 im Prinzip jederzeit neu eingereicht werden. Bei Parteiidentität und gleichem Streitgegenstand ist aber grundsätzlich von einer rechtskräftig entschiedenen Sache auszugehen, weshalb einem neuen Gesuch nur aufgrund echter Noven stattzugeben ist. Als echte Noven können nachträglich in einem ordentlichen parallelen Nichtigkeitsprozess ergangene Entscheide oder abgegebene Fachrichtervoten gelten. Allerdings ist bei deren Würdigung *"eine gewisse Vorsicht geboten"*. Vorliegend ist daher in Bezug auf das im ordentlichen Verfahren ergangene Fachrichtervotum zu beachten: *"Die Meinung des Referenten im Rahmen des Fachrichtervotums bezüglich Rechtsbeständigkeit des Klagepatents im parallelen ordentlichen Nichtigkeitsverfahren (...) ist zwar gewichtig, es handelt sich aber vorerst um die Meinung bzw. Meinungsänderung nur eines Richters. (...) Die vorläufige Meinungsänderung des Fachrichters im Rahmen des Fachrichtervotums im parallelen Nichtigkeitsverfahren rechtfertigt somit keine Abänderung des früheren Massnahmeentscheids, der von drei Richtern gefällt wurde."*

Streaming-Daten

Voraussetzungen für eine Beschreibungsaufnahme

BPatGer vom 23.05.2018
(S2018_001)

Mit der blossen Behauptung eines Bedürfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären, wäre ein schutzwürdiges Interesse an einer vorsorglichen Beweisführung nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Stellt das abzunehmende Beweismittel das einzige dar, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch beweisen kann, muss es jedoch genügen, dass sie das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich substantiiert behauptet. *"Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern die Einzeltatsachen berücksichtigend so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen gegebenenfalls der Gegenbeweis angetreten werden kann. Ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen genügt den Anforderungen an Behauptung und Substantiierung nicht. Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus."*

Wird von einer Gesuchstellerin weder aufgezeigt, dass ihr von der Gesuchsgegnerin der Zugang zu streitgegenständlichen Informationen verweigert worden ist, noch dass sie diese Informationen selbst nicht beschaffen oder auswerten kann, so ist das Vorliegen eines genügenden Rechtsschutzinteresses *"fragwürdig"*.

PatG 77 ist nicht auf Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche beschränkt.

Eine Beschreibung ist auch dann möglich, wenn der Schutz eines anspruchsbegründenden Patents abgelaufen ist. Jedoch ist ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung diesfalls nur ersichtlich, wenn in der Gegenwart ein Gegenstand beschrieben werden kann, der während der massgeblichen Patentlaufdauer bestanden hat.

"Einer Beschreibung (...) zugänglich ist alles, was im Rahmen eines Augenscheins technisch beschrieben werden kann. Wenn ein zu beschreibender Gegenstand nicht direkt sinnlich wahrnehmbar ist, was bei Computersoftware, bei chemischen Reaktionen oder Prozessen im Bereich der Mikroelektronik oder der Quantenphysik aber auch bei anderen Verfahrenstechniken regelmässig der Fall ist, dann bedarf es Hilfsmittel bzw. einer Methodik, um solche Prozesse beschreiben zu können. Beispielsweise ist es denkbar, dass bei einem Software-gesteuerten Prozess am Produkt, das durch den Software-gesteuerten Prozess erhalten oder hergestellt worden ist, Erkenntnisse über nicht direkt wahrnehmbare Software-Steuervorgänge erlangt werden können."

Sevelamer – Reduktion des Phosphatspiegels

ESZ: Abschliessende Regelung von Nichtigkeitsgründen

BPatGer vom 12.06.2018
(O2017_016)

Nicht rechtskräftig!

Generika-Hersteller haben die Möglichkeit, die Rechtmässigkeit der Erteilung eines ESZ mittels Beschwerdeeinlegung im Verwaltungs(gerichts)verfahren überprüfen zu lassen: *"Gemäss einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts betreffend Markenrecht stellt die Markenregistrierung mittelbar einen Eingriff in die Rechtsstellung jener Dritter dar, die durch die Schutzwirkungen des Markenrechts in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt sind, womit dem Registereintrag Verfügungscharakter zukommt. Da der Dritte in diesem Fall keine Möglichkeit hatte, am vorinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, gilt er gemäss VwVG 48 I a als formell beschwert. Dies muss analog auch für Patente bzw. ESZ gelten (...)." In einem Zivilverfahren kann die Nichtigkeit eines erteilten ESZ nur im Rahmen von PatG 140k und der dort abschliessend aufgezählten Gründe geltend gemacht werden.*

Entscheide: Kartellrecht

Ticketcorner

Fehlende Beschwerdelegitimation

BVGer vom 03.05.2018
(B-3871/2017)

Nicht rechtskräftig!

Die WEKO untersagte einen Zusammenschluss verschiedener Unternehmen. Ein einziges dieser Unternehmen focht die Untersagungsverfügung der WEKO beim Bundesverwaltungsgericht an. Dieses verneint das Vorliegen einer genügenden Beschwerdelegitimation, ohne dabei das Zusammenschlussvorhaben materiell-rechtlich zu prüfen.

Eine Beschwerdelegitimation ist zu verneinen, da sich *"nicht sämtliche vor der Vorinstanz unterliegenden Zusammenschlussparteien gegen die Untersagungsverfügung wehren (...), sondern nur eine Zusammenschlusspartei bzw. ein Teil der Zusammenschlussparteien (...)"*. Es folgt daraus, *"dass die übrigen Verfügungsadressaten die Untersagung des Zusammenschlusses demgegenüber akzeptieren"*.

"(...) [B]ei Zulässigkeit des Einlegens einer Beschwerde nur durch eine Zusammenschlusspartei hätte es die beschwerdeführende Partei in der Hand, die Unklarheit über das Zusammenschlussvorhaben einseitig hinauszuzögern und dadurch die Schaffung von Rechtssicherheit für die beteiligten Zusammenschlussparteien sowie die Öffentlichkeit zu beeinträchtigen."

Literatur

Unionsmarke

Achim Bender

Carl Heymanns Verlag, 3. Aufl.,
Köln 2018, XXII + 574 Seiten,
ca. CHF 132.90;
ISBN 978-3-452-29022-9

Das in der dritten Auflage erschienene Werk bietet eine der ersten systematischen Darstellungen in deutscher Sprache der am 1. Oktober 2017 vollständig in Kraft getretenen revidierten Unionsmarkenverordnung. Das bestens verständliche, klar gegliederte Buch überzeugt einmal mehr auch mit seiner minutiösen Einarbeitung der Rechtsprechung des EuGH und des EuG und eignet sich für die markenrechtliche Praxis und für das Studium sowohl als Nachschlagewerk wie auch für die weiterführende Lektüre.

Droit d'auteur 4.0 / Copyright 4.0

Propriété intellectuelle –
Intellectual Property, Bd. 10

Jacques de Werra (Hg.)

Schulthess Juristische Medien
AG, Genf et al. 2018,
XIX + 173 Seiten, CHF 59;
ISBN 978-3-7255-866-2

Der Beiträge in englischer und französischer Sprache enthaltene Tagungsband entstand im Nachgang zur entsprechenden Veranstaltung am 14. Februar 2017 an der Universität Genf. In den Aufsätzen von Yaniv Benhamou, Jo Oliver, Elena Blobel, Jean-Michel Bruguière, Ysolde Gendreau, Wenwei Guan und Daniel Schoenberger werden insbesondere urheberrechtliche Fragen im Rahmen junger digitaler Entwicklungen angesprochen, etwa zum "Website Blocking", zum "Deep Copyright", zur "Artificial Intelligence" sowie zum "Machine Learning".

Urheberrecht

Kommentar

Philipp Möhring /
Käte Nicolini

Verlag C.H. Beck oHG, 4. Aufl.,
München 2018,
XLIV + 2349 Seiten, ca. CHF 228;
ISBN 978-3-406-71157-2

Der Kommentar "Möhring/Nicolini" zum deutschen Urheberrechtsgesetz (sowie zu Nebengesetzen und systematisch kommentierten Sonderbereichen), nun herausgegeben von Hartwig Ahlberg und Horst-Peter Götting und bearbeitet von einem vielköpfigen Autorenpanel aus der Lehre und der Advokatur, liegt in der vierten Auflage vor. Das seit Jahrzehnten ausgewiesene, wissenschaftlich tiefeschürfende Standardwerk offenbart in seiner neusten Fassung nicht nur die sorgfältige Einarbeitung der zuletzt ergangenen Lehre und Rechtsprechung, sondern insbesondere eine eingehende Kommentierung des jüngst erlassenen "Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes" (DE-UrhWissG) mit seinem gerade auch aus der schweizerischen Sicht beachtlichen Abschnitt über "[g]esetzlich erlaubte Nutzungen für Unterricht, Wissenschaft und Institutionen" (DE-UrhG 60a – 60h), z.B. zu "Unterrichts- und Lehrmedien", "Wissenschaftliche[r] Forschung" sowie "Text und Data Mining", und eine umfassende Kommentierung des neuen deutschen Verwertungsgesellschaftengesetzes (DE-VGG).

Tagungsberichte

Mitgliederversammlung des INGRES

5. Juli 2018, Lake Side, Zürich

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Michael Ritscher erläuterte der Geschäftsführer Christoph Gasser die jüngsten INGRES-Tagungen, worauf Michael Ritscher die nächsten INGRES-Anlässe vorstellte. Die Mitgliederversammlung genehmigte die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2017 (Peter Widmer), entlastete den Vorstand nach der Verlesung des Berichts des Revisors (Benedikt Schmidt) und bestätigte den Vorstand in unveränderter Zusammensetzung.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2018, Lake Side, Zürich

Die mit rund 170 Teilnehmern besuchte Veranstaltung verschaffte einen Rückblick auf die Rechtsprechung der Ämter und Gerichte im Immaterial- und Lauterkeitsrecht sowie einen Ausblick auf wichtige Geschehnisse. In Erläuterung der Fälle der vergangenen zwölf Monate sowie anstehender Rechtsentwicklungen sprachen Hannes Spillmann, Kilian Schärli und Mark Schweizer zum Patentrecht, Philippe Spitz zum UWG, Catherine Chammartin und David Vasella zum Urheberrecht und Marco Bundi, Eric Meier und Marc Steiner zum Markenrecht. Die traditionelle Schifffahrt bei stürmischem Wetter auf dem Zürichsee schloss den Anlass ab. Die nächste Tagung "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz" findet an gleicher Stätte am 2. Juli 2019 statt.

Veranstaltungen

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

31. August / 1. September 2018
(Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES zum Thema "Markenkategorien". Die Einladung lag den INGRES NEWS 5/2018 bei und ist auch über www.ingres.ch verfügbar. Auch Spätanmeldungen sind willkommen.

GRUR Jahrestagung – "Digitale Zukunft"

26.-29. September 2018, Hotel InterContinental, Berlin

Die Bezirksgruppe Berlin organisiert die Jahrestagung 2018 der GRUR. Erstmals steht die Tagung unter einem Dachthema: Digitale Zukunft. INGRES-Mitglieder sind herzlich ermuntert teilzunehmen. Weitere Angaben zur Online-Registrierung und das Programm lagen den INGRES NEWS 6/2018 bei bzw. sind über www.grur2018.org erhältlich.

Zürich IP Retreat 2018 – Injunctions at a junction?

2. / 3. November 2018 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Zunfthaus zur Waag, Zürich

INGRES führt seine zusammen mit der ETHZ letztes Jahr begonnene, internationale Tagungsreihe in englischer Sprache zum Immaterialgüterrecht fort. Die zweitägige Veranstaltung beschäftigt sich dieses Jahr vorab mit vorsorglichen Massnahmen. Die Einladung lag den INGRES NEWS 6/2018 bei und lässt sich über www.ingres.ch herunterladen.

