

November 2017

Kennzeichenrecht: Entscheide

Davoser, Davoser Schlitten

Gattungsbezeichnung

AppGer BS vom 1.6.2017
(BES.2017.58 – AG.2017.436)

Die Bezeichnungen "Davoser" und "Davoser Schlitten" sind im Zusammenhang mit einer bestimmten Art von Schlittenkonstruktion als Gattungs- und nicht als Herkunftsbezeichnungen zu qualifizieren. Auch die Beschriftung eines nach Davoser Art konstruierten Schlittens mit der Bezeichnung "Davos" führt zu keinem anderen Ergebnis: *"Denn angesichts der umfassend durchgesetzten Gattungsbezeichnung 'Davoser' wird auch eine entsprechende Beschriftung des Schlittens mit dem Zeichen 'Davos' durch das Publikum auf die (sich als Assoziation aufdrängende) Bezeichnung der fraglichen Schlittenkonstruktion bezogen und gerade nicht von diesem Aspekt der Gattungsbezeichnung gelöst, mit einer eigenständigen Bedeutung versehen und damit wieder als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst."* Zu beachten ist dabei, dass Quellen zeigen, dass in der Vergangenheit auch Schlitten mit besagter Konstruktion vertrieben wurden, welche die Bezeichnung "Davos" aufwiesen.

DURINOX

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 7.8.2017
(B-2147/2016)

Insbesondere von französischsprachigen Verkehrskreisen wird DURINOX (dur = hart; inox = rostfrei) im Sinne von hart und rostbeständig bzw. als harter Edelstahl verstanden. Folglich ist DURINOX für Waren der Klassen 6, 11, 12, 20, 21 und 27, die (teilweise) aus Metall bestehen, nicht originär unterscheidungskräftig.

iMessage

Anforderungen an Durchsetzungsnachweis

BVGer vom 13.6.2017
(B-2592/2016)

Die von Apple für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 hinterlegte Marke "iMessage" wird von IGE und Bundesverwaltungsgericht für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen, für einen anderen Teil als originär unterscheidungskräftig oder durchgesetzt zugelassen (vgl. Marke CH 670201).

Liegen für zwei Sprachregionen in quantitativer Hinsicht zu wenig Belege zur Durchsetzung vor, ist diese noch nicht endgültig beurteilt. Vielmehr ist zusätzlich zu prüfen, ob gestützt auf andere Tatsachen eine Durchsetzung glaubhaft ist. Im Zusammenhang mit dem von Apple angebotenen elektronischen Nachrichtendienst "iMessage" ist etwa zu beachten, dass *"in Anbetracht des sehr hohen Werbeaufwandes (...), der sehr hohen Anzahl der verkauften Geräte (1'987'000 iPhones und 380'000 I pads; ...) mit den entsprechenden Betriebssystemen, die auf eine intensive Nutzung des Zeichens schliessen lassen, und des Erfahrungswissens, dass die Produkte von Apple sowohl in der französischsprachigen Schweiz als auch im Tessin nicht weniger verbreitet sind als in der Deutschschweiz"*, eine rein quantitative Betrachtungsweise der Beweismittel zu kurz greift.

Croco (fig.) / MISS CROCO

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 3.8.2017
(B-2668/2016)

Widerspruchsmarke:



Zwischen der Wort-/Bildmarke "Croco (fig.)" und der Marke MISS CROCO besteht für gleichartige Lebensmittel (Klassen 29 und 30) Verwechslungsgefahr, obschon der Widerspruchsmarke für gewisse Lebensmittel (Snacks) nur eine *"reduzierte"* Kennzeichnungskraft zukommt.

"Indem das für grillierte und getrocknete Gemüse-, Kartoffel-, Reis-, Getreide- oder Nusswaren verwendete Wort 'Croco' ohne Zuhilfenahme der Fantasie an das französische 'croquer' (knabbern) bzw. das italienische 'croccante' (knackig, knusprig) anklingt, (...) nimmt es in erkennbar beschreibender oder gar anpreisender Weise auf jene Waren Bezug."

Anders als etwa beim Fall GOLDBÄREN (vgl. sic! 2016, 347; INGRES NEWS 4/2016, 1) erschliesst sich aus dem Begriff CROCO nicht unmittelbar ein Hinweis auf eine bestimmte Warenform, *"zumal es sich bei der Krokodilgestalt nicht um eine typische Formgebung für Süssigkeiten und Snacks handelt."*

DOÑA ESPERANZA / ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA

Bestehende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 13.9.2017
(B-362/2016)

In Abweichung zur Ansicht des IGE besteht laut dem Bundesverwaltungsgericht zwischen den beiden für Wein (Klasse 33) beanspruchten Marken "DOÑA ESPERANZA" und "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" keine Verwechslungsgefahr vor.

Aufgrund der Anrede DOÑA ist bei der Widerspruchsmarke ohne Gedankenaufwand klargestellt, dass der Begriff ESPERANZA als weiblicher Vorname zu verstehen ist. In diesem Sinne bildet die Widerspruchsmarke eine (Namens-)Einheit. Dieses klare Verständnis und dieser Einheitscharakter fehlen der angefochtenen Marke. Bei der angegriffenen Marke wird der Begriff ESPERANZA eher als Zusatz zu einem in sich geschlossenen männlichen Namen verstanden. Zudem wird der Name ALEJANDRO FERNANDEZ als "Kern" der Widerspruchsmarke erkannt.

Patentrecht: Entscheide

Fulvestrant (Patent 1)

Teilprioritäten

BPatGer vom 29.8.2017
(O2015_011)

Nicht rechtskräftig!

Teilprioritäten im Sinne der neueren Entscheidung G 1/15 der grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes sind anzuerkennen: *"Folgt man der in den letzten Jahren etablierten Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA), können in Fällen bei welchen Nachanmeldungen bezüglich eines kontinuierlichen Parameterbereichs gegenüber den Prioritätsunterlagen erweitert wurden, sogenannte 'Selbstkollisionen' mit anderen Anmeldungen aus derselben Patentfamilie auftreten. (...) Wie von der Beklagten dargelegt, sind einzelne Beschwerdekammern des EPA in neueren Entscheidungen aber von der bisherigen Praxis abgerückt. Zudem hat sich auch die grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (...) mit dieser Frage befasst. (...) Die Grosse Beschwerdekammer kam im Fall G 1/15 zum Schluss, dass Teilprioritäten auch in Bezug auf generische 'oder'-Ausdrücke grundsätzlich anerkannt werden müssen, sofern die Gegenstände dem Prioritätsdokument zumindest implizit, eindeutig und in einer ausführbaren Weise zu entnehmen sind. Die Spruchkammer schliesst sich dieser Auffassung an."*

Sevelamer – Reduktion des Phosphatspiegels

Fehlende gesetzliche Grundlage für Geltendmachung der Nichtigkeit

BPatGer vom 4.7.2017
(S20016_009)

Massnahmeverfahren!

In einem Massnahmeverfahren machte die Verletzungsbe-
klagte unter anderem geltend, das ergänzende Schutzzertifi-
kat (ESZ), auf welches sich die Klägerin stützte, sei zu Un-
recht erteilt worden, der Patentschutz entsprechend abgelau-
fen und das Massnahmegesuch deshalb abzuweisen.

In einem Zivilverfahren kann die Nichtigkeit eines erteilten
ESZ nur im Rahmen von PatG 140k und der dort abschlies-
send aufgezählten Gründe geltend gemacht werden: *"Die
Möglichkeit, welche die Beklagte postuliert, das ESZ im Zivil-
verfahren wegen der rechtswidrigen Fristwiederherstellung
für nichtig erklären zu lassen, scheitert an der fehlenden ge-
setzlichen Grundlage. Die in PatG 140k aufgezählten Nich-
tigkeitsgründe sind abschliessend zu verstehen."* Dies ist
"völlig unstrittig".

Dritte, welche von einer ESZ-Erteilung genügend berührt
sind (etwa Generika-Hersteller), haben die Möglichkeit, die
Rechtmässigkeit der Erteilung eines ESZ mittels Beschwer-
deeinlegung im Verwaltungs(gerichts)verfahren überprüfen
zu lassen. Hat ein Dritter im Zeitpunkt, in dem ein ESZ erteilt
wird, noch kein begründetes Interesse für eine Beschwerde-
einlegung (z.B. da er erst später beschliesst, ein Generikum
auf den Markt zu bringen), ist zu akzeptieren, dass der Ertei-
lungsentscheid rechtskräftig geworden ist und nur noch im
Rahmen von PatG 140k umgestossen werden kann – *"das
gebietet die Wahrung der Rechtssicherheit zugunsten der In-
haberin des ESZ"*.

Die durch eine Generikaherstellerin gegenüber der Patentin-
haberin abgegebene Zusage, wonach sie einen Monat vor
Aufnahme des Vertriebs des Generikums die Patentinhabe-
rin informieren werde, so dass diese die Möglichkeit habe,
gerichtliche Schritte einzuleiten, vermag eine Wiederho-
lungsgefahr nicht zu bannen: *"Eine Vorankündigung beseitigt
das Drohen der Verletzung grundsätzlich nicht, sie mag aber,
wenn die Ankündigungsfrist lange genug ist (die Klägerinnen
hatten sechs Monate gefordert), dem Rechteinhaber die
Möglichkeit geben, ein gerichtliches Verbot zu erwirken, das
vor dem Ablauf der Frist ausgesprochen wird. Eine Voran-
kündigung von einem Monat aber, wie sie die Beklagte in
Aussicht stellt, ist klar ungenügend, um es dem Rechteinha-
ber zu ermöglichen, rechtzeitig, d.h. vor Aufnahme des Ver-
triebs, nicht nur ein vorsorgliches Verbot zu beantragen, son-
dern auch ein solches ausgesprochen zu erhalten. Die dro-
hende Verletzungsgefahr besteht deshalb nach wie vor."*

Fulvestrant (Patent 2)

Zulässigkeit von Patentanspruchsänderungen

BPatGer vom 29.8.2017
(O2015_012)

Nicht rechtskräftig!

Werden innerhalb des Anmelde- bzw. Prüfungsverfahrens in eine Patentschrift neue Patentansprüche eingefügt, muss sich in der ursprünglichen Patentschrift eine ausreichende Grundlage für die Gegenstände dieser neuen Ansprüche finden. Setzen sich die neuen Ansprüche aus unterschiedlichen in der Patentschrift verteilten Informationen zusammen, stellt sich die Frage, ob die Kombination dieser Informationen, d.h. diese Mehrfachauswahl, neu gegenüber den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen ist und damit eine unzulässige Ausweitung im Sinne von EPÜ 123 II vorliegt.

Es ist festzuhalten, "dass bei der Beurteilung der Auswahl aus Listen stets die Umstände des jeweiligen Falls zu berücksichtigen sind. Damit kann auch bei einer Auswahl aus zwei oder mehreren Listen nicht (...) automatisch davon ausgegangen werden, dass diese Auswahl neu und damit im Rahmen einer Änderung stets unzulässig ist."

Phosphatsalz

Superprovisorisches Vertriebsverbot

BPatGer vom 30.8.2017
(S2017_006)

Vorsorgliche Massnahme!

Gestützt auf das Massnahmegesuch einer Inhaberin eines ergänzenden Schutzzertifikats (ESZ) verbietet das Bundespatentgericht einer Generikaherstellerin superprovisorisch die Inverkehrbringung eines von der Swissmedic zugelassenen Generikums.

Ausgehend von einer glaubhaft gemachten Verletzungshandlung liegt das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutmachenden Nachteils "allein schon wegen der Schwierigkeit des Schadensnachweises der Klägerin auf der Hand. Zum einen stellt sich das Problem der Kausalität zwischen Verkäufen der Beklagten und Verkaufsrückgang der Klägerin, insbesondere, wenn – was bei Nichtanordnung der Massnahme zu befürchten wäre – weitere Generikahersteller auf den Markt treten würden. Zudem würde die durch die Verfügbarkeit von Generika bedingte Preisreduktion ebenfalls in den Nachteil der Klägerin miteinzubeziehen sein, was insgesamt die Schwierigkeiten des Schadensnachweises eindeutig erkennen lässt."

Akteneinsicht im Einfuhrverfahren

Akteneinsicht im Rahmen der Hilfeleistung der Zollverwaltung

BVGer vom 16.5.2017
(B-7949/2015)

Der Schweizer Zoll hielt auf Antrag hin vermeintlich gegen das Urheberrecht verstossende Waren zurück, gab die Waren jedoch frei, nachdem sich diese als nicht gegen das Urheberrecht verstossend herausstellten. Die betroffene Versenderin der Waren verlangte darauf bei der Oberzolldirektion erfolglos Einsicht in die Akten. Sie machte geltend, nur mittels Akteneinsicht könne sie sich gegen weitere ungeRechtfertigte Anschuldigungen und daraus folgende Schäden wehren. Das Bundesverwaltungsgericht verfügt die (teilweise) Einsicht in die Akten.

Die Hilfeleistung der Zollverwaltung gehört systematisch zum Zollveranlagungsverfahren, das vom Anwendungsbereich des VwVG ausgenommen ist. Der Ausschluss des VwVG *"kann allerdings nicht für sämtliche mit der Hilfeleistung zusammenhängenden Handlungen gelten."* Das Zurückhalten der Waren war nur der Auslöser für das Akteneinsichtsgesuch. Dieses gab sodann *"Anlass zu einem eigenständigen Verfahren"*, das sich *"auf einen dem konkreten Veranlagungsverfahren zeitlich weit vorgelagerten Antrag um Hilfeleistung bezieht. Folglich fiel die Behandlung des Gesuchs durch die Zollstelle bzw. die Vorinstanz in den Anwendungsbereich des VwVG."*

Das Akteneinsichtsrecht findet seine Grenzen an überwiegenden öffentlichen Interessen des Staates wie auch an berechtigten Interessen Dritter. Im Rahmen eines Verfahrens auf Hilfeleistung ist insbesondere zu beachten, dass ein Antrag auf Zurückbehaltung Geschäftsgeheimnisse der Antragstellerin enthalten kann und/oder Informationen, die das bessere Erkennen und Auffinden von Fälschungen ermöglichen. Deren Offenlegung könnte unter anderem die (zukünftige) Hilfeleistung der Zollverwaltung vereiteln. Andererseits ist zu würdigen, dass der von einer ungerechtfertigten Zurückbehaltung Betroffene zur Durchsetzung seiner Schadenersatzansprüche den Rechtsweg zu beschreiten hat und somit vorab auf entsprechende Informationen angewiesen ist. Dass das URG eine Haftung der Antragstellerin bei ungerechtfertigter Zurückbehaltung oder Vernichtung von Waren vorsieht, hebt das Interesse auf Akteneinsicht nicht auf.

Literatur

Europäische Datenschutzgrundverordnung

Nomos Kommentar

Gernot Sydow (Hg.)

Dike Verlag AG,
Baden-Baden 2017,
1456 Seiten, CHF 178;
ISBN 978-3-03751-805-2

Mit dem vorliegenden Handkommentar eines 22-köpfigen deutschen Autorenkollegiums liegt ein "Pionierwerk" zur am 25. Mai 2018 in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung vor. Sämtliche mit Datenschutzrecht befassten Unternehmen und Aufsichtsbehörden sowie die Anwaltschaft und die Gerichte haben sich möglichst früh mit den neuen Normen zu beschäftigen. Der neue Handkommentar zur EU-DSGVO erscheint schon deutlich vor ihrem Inkrafttreten und erlaubt damit eine ausgezeichnete Vorbereitung auf den künftigen Rechtsrahmen. Dank der stets gleichen Struktur der jeweiligen Artikelbesprechungen ermöglicht er der Leserschaft, die Schwierigkeiten der neuen Bestimmungen rasch zu erkennen, wertvolle Ideen zu den angesprochenen Rechtsfragen zu gewinnen und Parallelen zu verwandten Gesetzen zu erstellen. Spezielles Augenmerk richtet das Werk auf diese Gebiete: Verhältnis der Grundverordnung zum partiell weitergeltenden, nationalen (bzw. deutschen) Datenschutzrecht; Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung; Recht auf Vergessenwerden; Einwilligungs-Erlaubnisfragen rund um die personenbezogene Datenverarbeitung in und durch Unternehmen; Arbeitnehmerdatenschutz; Rechtsschutzmöglichkeiten.

Haftpflichtkommentar

Willi Fischer /
Thierry Luterbacher (Hg.)

Dike Verlag AG, Zürich et al.
2016,
LVI + 2875 Seiten, CHF 448;
ISBN 978-3-03751-685-0

Mit dem – gemäss Untertitel – "Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen", geschrieben von einem 67-köpfigen Autorenpanel, wurde ein umfassendes Werk zu den in verschiedensten Gesetzestexten kodifizierten schweizerischen Haftpflichtnormen geschaffen und damit eine literarische Lücke geschlossen. Das Buch verdient damit aus der Sicht des nach mehr Systematik und Kohärenz strebenden Haftpflichtrechts sowohl aus praktischer wie auch aus wissenschaftlicher Sicht hohe Anerkennung. Zu Unrecht zu wenig bekannt mag indes sein, dass dieses Werk auf gegen 150 Seiten auch beachtlich tiefgründige und zudem für die Praxis sehr hilfreiche Kommentierungen der haftpflichtrechtlichen Normen des schweizerischen Immaterialgüter- und Lauterrechts enthält, nämlich von Marc Schwenninger zum URG, MSchG und DesG, Simon Holzer und Mark Schweizer zum PatG (so etwa auch zur Prüfung der Nachahmung), Ivo Zuberbühler zum SoSchG und Nicolas Bracher zum UWG. Weiter im Rahmen dieser Kommentierungen von Haftpflichtrechtsregeln erwähnt seien vorliegend die Beiträge von Karola Krell Zbinden zum HMG, Patrick L. Krauskopf und Fabio Babey zum KG und Dieter Gessler zur ZPO (Sicherheit und Schadenersatz bei vorsorglichen Massnahmen). Das Buch gehört damit auch in jede Immaterialgüter- und Lauterkeitsrechtsbibliothek.

Entwicklungen 2016

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

Patentrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2016,
XVIII + 107 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7272-8181-5

Im Rahmen der Bände "Entwicklungen 2016", herausgegeben von Hans-Ueli Vogt, ist das Buch "Patentrecht" von Michael Ritscher, Simon Holzer und André Kasche (unter Mitarbeit von Kilian Schärli und Oliver P. Horlacher) erschienen. Diese erörtern – anschaulich, fundiert und mit beachtenswerten Wertungen versehen – die patentrechtlichen Entwicklungen in der Schweiz sowie wesentliche Entscheide des EPA und des EuGH im Jahre 2016. Das Werk gliedert sich einmal mehr in die Kapitel "Einleitung", "Rechtsetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur".

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

29. Januar 2018,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 29. Januar 2018 veranstaltet INGRES auf dem Zürichberg seine alljährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU erörtern die Geschehnisse des Jahres 2017 und die künftigen Entwicklungen aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den ganztägigen Anlass ab. Am 27. und 28. Januar 2018 wird im Skigebiet Elm das INGRES-Skiwochenende durchgeführt. Die Einladung liegt bei.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2018,
Lake Side, Zürich

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, 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 findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

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

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 31. August und 1. September 2018. Die Angaben zum Tagungsthema und zur Anmeldung folgen.

Zürich IP Retreat 2018

14. / 15. September 2018 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Küsnacht (bei Zürich)

INGRES führt seine zusammen mit der ETHZ im September 2017 im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht ZH begonnene, international ausgerichtete Tagungsreihe in englischer Sprache zum Patentrecht und verwandten Rechtsgebieten weiter. Die Einladung zu dieser zweitägigen Veranstaltung in englischer Sprache folgt.