

Juni 2017

Kennzeichenrecht: Entscheide

Schweizer Salinen et al.

Eintragungsfähigkeit wegen Monopolstellung

BVGer vom 30.1.2017
(B-6082/2015)

Das Bundesverwaltungsgericht lässt die fünf Marken Schweizer Salinen, Saline Svizzera, Salines Suisses, Swiss Salines und Swiss Salt Works, welche von der Schweizer Salinen AG für diverse mit Salz im Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen (Klassen 1, 3, 5, 30, 31, 35) hinterlegt wurden, zur Eintragung zu, da der Schweizer Salinen AG u.a. gestützt auf Verfassungsrecht und ein interkantonales Konkordat eine Monopolstellung für den Salzhandel in der Schweiz zukommt.

"Ausnahmsweise können Marken, die sich in einem beschreibenden Sinngehalt erschöpfen, dennoch ursprünglich unterscheidungskräftig wirken, da der Markeninhaber (...) einen ausschliesslichen Anspruch auf den Gegenstand hat, den die Marke bezeichnet. (...) Zu den ausschliesslichen Ansprüchen zählen auch staatliche Monopole. (...) Durch die Monopolisierung wird die betreffende Tätigkeit dem Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit weitgehend entzogen."

Der Käuferschaft von Salz ist "zumindest bekannt, dass der Salzvertrieb öffentlich-rechtlich gesteuert wird. Das Zeichen Schweizer Salinen wird von den (...) Abnehmerkreisen dadurch nicht als Sachbezeichnung für einen beliebigen Anbieter verstanden (...)." Zu beachten ist ferner, dass die Gründung weiterer Salinen durch Dritte auf privater Grundlage in der Schweiz unzulässig ist. Zudem weist nichts darauf hin, dass einzelne Kantone aus dem Konkordat austreten könnten. Insofern ergibt sich, dass es "hochgradig unwahrscheinlich ist", dass sich an der Monopolstellung der Schweizer Salinen AG etwas ändern könnte.

E-Cockpit

Partielle Schutzverweigerung

BVGer vom 4.4.2017
(B-5048/2014)

Das IGE liess die Eintragung der Wortmarke "E-Cockpit" für verschiedenste Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42 zu; für einige spezifische Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 41 und 42 verweigerte das IGE der Marke jedoch die Eintragung. Das Bundesverwaltungsgericht heisst eine von der Markeninhaberin erhobene Beschwerde teilweise gut und verfügt für rund die Hälfte der durch das IGE nicht zugelassenen Waren und Dienstleistungen die Eintragung.

"Der Umstand, dass jedes Zeichen grundsätzlich einen möglichen thematischen Produkteinhalt beschreiben kann, solange sein tatsächlicher oder beabsichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist, darf nicht dazu führen, dass Markeneintragungen für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen und damit der Zweck des Markenrechts in diesen Bereichen überhaupt verunmöglicht werden. Daher sind inhaltsbezogene Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und diese von den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen, zuzulassen (...). Inhaltsbezogene Kennzeichen unterscheiden sich gerade in diesem Gegensatz einer zugleich naheliegenden und dennoch nur möglicherweise beschreibenden Inhaltsangabe grundlegend von anderen Marken, da die Internationale Klassifikation, nach der die Waren- und Dienstleistungen bei der Anmeldung eingeteilt werden (...), ausschliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt. Demgegenüber brauchen sogar Waren, die vor allem ihres Inhalts wegen gekauft werden, nach dieser Klassifikation nicht inhaltlich präzisiert zu werden. Die Internationale Klassifikation gestattet und fördert damit unter inhaltlichen Gesichtspunkten breitere Bezeichnungen als unter physischen. Auch darum dürfen an die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden (...)."

Lexikalisch definierte Begriffe können durch einen neuen Sprachgebrauch ihre Bedeutung ändern oder erweitern. Der Begriff "Cockpit" wird heute, je nach Gebrauchsumfeld und je nach angesprochenem Abnehmerkreis, nicht mehr einzig in einem engen Sinne als Flugzeugcockpit verstanden. Insbesondere Markenadressaten, die über Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung und/oder Informatik verfügen, werden *"bei abstrakter Betrachtung im Syntagma 'E-Cockpit' ohne besonderen Gedankenaufwand auch ein softwarebasiertes Informations- und Kontrollzentrum, in welchem Informationen dargestellt und verarbeitet werden, erkennen."*

Designrecht: Entscheide

Ultraschallvernebler

Behauptungs- und Substantiierungslast einer Nichtigkeitsklägerin

HGer ZH vom 12.5.2017
(HG140246-O)

Nicht rechtskräftig!

Macht eine Klägerin die Nichtigkeit eingetragener Designs geltend, so liegt die Beweislast für das Vorliegen von Ausschlussgründen gemäss DesG 4 a und b vollumfänglich bei ihr. Im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime ist es nicht Aufgabe des Gerichts, *"die Sachdarstellung einer Partei aus den Beilagen selbst zusammenzutragen"*.

Mit pauschalen Ausführungen wie *"Die Eigenart ist nicht ersichtlich"* oder *"Bei der Form handelt es sich im Wesentlichen um die Formgebung aus den technischen Vorgaben"* kommt eine beweibelastete Partei ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast nicht nach.

Ferner ist *"vorab im Allgemeinen festzuhalten, dass Zeichnungen in Patentschriften ein Design gewöhnlich nicht entnommen werden kann"*.

Urheberrecht: Entscheide

GT 4i (Vergütung auf in Geräte integrierte Speichermedien)

Zu beschränkende zeitliche Geltungsdauer eines Tarifs

ESchK vom 8.12.2016
(GT 4i 2016)

Auch eine von den Tarifparteien einvernehmlich festgelegte Tarifnorm, die es den Parteien erlaubt, den Tarif zeitlich unbeschränkt immer wieder zu verlängern, ist von der ESchK auf Angemessenheit hin zu prüfen. Dabei ist die Angemessenheit der Laufzeit eines Tarifs immer individuell für jeden zu genehmigenden Tarif zu beurteilen.

Patentrecht: Entscheide

Rétention de capsules (Nespresso)

Auslegung eines Patents

BGer vom 7.4.2017
(4A_520/2016)

"La description et les dessins [d'un brevet] servent à l'interprétation, mais ils ne sauraient conduire à compléter les revendications. Le titulaire du brevet doit donc décrire précisément l'objet de l'invention dans les revendications; il supporte le risque d'une définition inexacte, incomplète ou contradictoire (...)."

Pemetrexed

Bindung an Einschränkung im Patent- erteilungsverfahren

BPatGer vom 9.3.2017
(O2015_004)

Nicht rechtskräftig!

Eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung des Schweizer Teils eines europäischen Patents wird wie eine Patentverletzungsklage behandelt. In Bezug auf die (potentielle) Verletzung des Schweizer Teils eines europäischen Patents liegt der Erfolgsort immer in der Schweiz, so dass die Schweizer Gerichte für die Verletzung von Schweizer Teilen europäischer Patente zuständig sind.

Im Erteilungsverfahren für ein EP-Patent hatte eine Inhaberin eines Medikamenten-Patents ("Zusammensetzung, welche ein Antifolate und ein Methylmalonsäure senkendes Mittel enthält") eines der Patentmerkmale auf eine bestimmte Substanz (Pemetrexednatrium) eingeschränkt. Zu klären war, ob das Ersetzen von Pemetrexednatrium durch Pemetrexedisäure in einem konkurrierenden Erzeugnis eine äquivalente Patentverletzung (Nachahmung) darstellt (vgl. auch BPatGer S2016_004: INGRES NEWS 2/2017, 6). Das Bundespatentgericht verneint die Frage, weil einerseits die Patentinhaberin sich die im Erteilungsverfahren vorgenommene Einschränkung entgegenhalten lassen muss und andererseits keine Gleichwertigkeit vorliegt.

Bei der Würdigung der Bedeutung der von der Patentinhaberin im Laufe des Erteilungsverfahrens vorgenommenen Einschränkungen ist davon auszugehen, dass die Schweiz, wie andere europäische Länder auch, keine "Prosecution History Estoppel" kennt, wie sie in den USA angewandt wird. Das heisst aber nicht, dass die Erteilungsgeschichte in der Schweiz völlig ausser Acht gelassen werden kann. Abzustellen ist auf den Grundsatz von Treu und Glauben: Dabei geht es nicht um eine Frage der Auslegung eines streitgegenständlichen Patentanspruchs, *"sondern vielmehr darum, dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben an die Einschränkungen, die er im Erteilungsverfahren vorgenommen hat, um das Patent zu erhalten (oder jedenfalls schneller zu erhalten), gebunden ist, und dass es ihm deshalb nun verwehrt ist, genau diese Einschränkung über den Weg der Äquivalenz zu umgehen und einen Schutzbereich zu beanspruchen, der seiner Einschränkung zuwiderläuft. Es geht also um einen Anwendungsfall von ZGB 2 und nicht um die Auslegung des Anspruchs (und deshalb spielt auch EPÜ 69 hier nicht)." Die Öffentlichkeit muss sich auf eine Definition, "die der Patentinhaber in klarem Wissen in die Beschreibung eingeführt hat, verlassen dürfen. Diese Definition (...) stellt deshalb eine willentliche und bindende Aussage für das Streitpatent dar. Der Grund, weshalb sich die Patentinhaberin zu einer solchen engen Definition bewegen liess, ist irrelevant."*

Kartellrecht: Entscheide

Elmex

Unzulässige Abrede unter Lizenznehmern

BGer vom 28.6.2016
(2C_180/2014; Parallelentscheid
2C_172/2014 vgl. nachfolgend)

Im sog. Elmex-Fall (vgl. INGRES NEWS 9/2016, 7) bestätigt das Bundesgericht die Sanktionierung von zwei Lizenzvertragsparteien.

KG 2 II hat *"einen weiten Geltungsbereich."*

Das Schutzgut *"schweizerische Wettbewerbsordnung"* nach KG 2 II ist *"nicht teilbar (...); für Inlandsachverhalte gelten die gleichen Kriterien wie für Auslandsachverhalte."*

KG 2 II stellt klar, *"dass auch Auslandsachverhalte, welche sich in der Schweiz auswirken können, unter das KG fallen; die Prüfung einer bestimmten Intensität der Auswirkungen ist im Rahmen von KG 2 II nicht notwendig und auch nicht zulässig. (...) Mit KG 2 II verletzt die Schweiz das völkerrechtliche Verbot exzessiver Rechtssetzung nicht (...)."*

Führt eine Abrede nicht zur Beseitigung wirksamen Wettbewerbs, ist zu prüfen, ob sie den Wettbewerb erheblich beeinträchtigt. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs liegt bereits vor, wenn ein *"geringes Mass"* an Beeinträchtigung vorliegt. Das Kriterium der Erheblichkeit ist entsprechend eine *"Bagatelklausele"*. Die in KG 5 III und IV aufgeführten besonders schädlichen Abreden erreichen in der Regel die Erheblichkeitsschwelle. Durch diese Tatsache wird eine Einzelfallbeurteilung nicht verunmöglicht: *"Eine solche erfolgt im Rahmen der Effizienzprüfung, wo auch beurteilt werden kann, ob eine wettbewerbsbeschränkende Abrede im Ergebnis positive Wirkungen hat (...)."*

"Abreden nach 5 III und IV erfüllen grundsätzlich das Kriterium der Erheblichkeit nach KG 5 I. Dabei genügt es, dass Abreden den Wettbewerb potentiell beeinträchtigen können."

"Absoluter Gebietsschutz liegt dann vor, wenn passive Verkäufe seitens gebietsfremder Vertriebspartner in zugewiesene Gebiete direkt oder indirekt untersagt sind. Sind passive Verkäufe zulässig, aktive (...) dagegen nicht, so handelt es sich lediglich um relativen Gebietsschutz. Solche Verkäufe in zugewiesene Gebiete sind dann nicht i.S.v. KG 5 IV zweiter Halbsatz ausgeschlossen (...). Unter passivem Verkauf ist u.a. die Erfüllung unaufgeforderter Bestellungen einzelner Kunden aus einem fremden Vertragsgebiet zu verstehen (...)."

Elmex

Beurteilung einer Abrede

BGer vom 4.4.2017
(2C_172/2014; Parallelentscheid
2C_180/2014 vgl. vorstehend)

Der streitgegenständliche Lizenzvertrag enthält eine Abrede, welche Passivverkäufe untersagt. *"Ob dies der Vertragswirklichkeit entsprach, ist im Rahmen der Prüfung der Tatbestandselemente von KG 5 IV (...) nicht relevant. Massgebend ist lediglich der Abschluss solcher Abreden (...). Erst bei der Widerlegung der Vermutung der Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs ist die Vertragswirklichkeit einzubeziehen (...)"*.

Diverses: Aktuelles

Bundespatentgericht: Neuer Präsident

Vereinigte Bundesversammlung
im Juni 2017

Der Präsident des Bundespatentgerichts, Dr. Dieter Brändle, tritt auf Jahresende altershalber zurück. Als seinen Nachfolger hat die Vereinigte Bundesversammlung am 14. Juni 2016 RA Dr. Mark Schweizer, LL.M. gewählt. Mark Schweizer ist Privatdozent an der Universität St. Gallen sowie bereits nebenamtlicher Bundespatentrichter und wird seine Stelle am 1. Januar 2018 antreten.

Literatur

Internationales Wirtschaftsrecht in a nutshell

Andras Heinemann /
Anton K. Schnyder

Dike Verlag AG, Zürich et al.
2017, XIX + 184 Seiten, CHF 39;
ISBN 978-3-03751-888-5

Die Einführung in das inhaltlich offene internationale Wirtschaftsrecht verschafft einen Überblick über dessen Grundlagen sowie die internationale Wirtschaftsordnung und nimmt sich anschliessend gut verständlich wesentlicher Gesichtspunkte an, wie etwa dem internationalen Gesellschafts-, Vertrags-, Transport- und Haftpflichtrecht, der Finanzierung und Kreditsicherung sowie namentlich auch den internationalen Distributions- und Lizenzverträgen, welche Kapitel bestens als Ergänzung im Falle einer Einarbeitung in das Immaterialgüterrecht dienen.

Wettbewerbsrecht mit europarechtlichen Bezügen und Immaterialgüterrecht

Textausgabe

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

Dike Verlag AG, 2. Aufl., Zürich et al. 2017, 695 Seiten, CHF 108; ISBN 978-3-03751-895-3

Die in der 2. Auflage herausgegebene Textausgabe zum Wettbewerbsrecht spricht mit ihrer Handlichkeit und ihrem hilfreichen Stichwortverzeichnis insbesondere an, wer im Kartellrecht und zudem im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht bzw. den diesbezüglichen Schnittstellen praktiziert. Das Buch enthält die wesentlichen Gesetzeswerke und Bekanntmachungen bzw. Verordnungen zum Kartellrecht der Schweiz und der EU sowie die dabei am häufigsten angerufenen Erlasse zum Lauterkeits- wie auch zum Patent-, Marken-, Urheber- und Designrecht.

Urheberrecht

Gerhard Schricker /
Ulrich Loewenheim (Hg.)

Verlag C.H.Beck oHG, 5. Aufl., München 2017, XXV + 3184 Seiten, ca. CHF 228; ISBN 978-3-406-67274-3

Der von Gerhard Schricker begründete Kommentar zum deutschen Urheberrechtsgesetz, Kunsturhebergesetz und Urheberrechtswahrnehmungsgesetz wird in der fünften Auflage erneut von Ulrich Loewenheim und neu auch von Matthias Leistner und Ansgar Ohly herausgegeben. Das von insgesamt einundzwanzig Autoren geschriebene Standardwerk überzeugt einmal mehr dank wissenschaftlicher Schärfe, Vollständigkeit und Praxisnähe. Neu berücksichtigt sind namentlich die weitere Europäisierung des Urheberrechts einschliesslich der diesbezüglichen Entscheide des EuGH, die neuen WIPO-Verträge von Peking und Marrakesch, die Neuregelung der Nutzung verwaister und vergriffener Werke, das neue Leistungsschutzrecht für Presseverleger und die Verlängerung der Schutzdauer für bestimmte Darbietungen ausübender Künstler. Wohl im September 2017 erscheint der Ergänzungsband zum neuen Urhebervertragsrecht und zum Verwertungsgesellschaftengesetz.

Analoge Anwendung der Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel auf Medizinalprodukte

Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Bd. 88

Robert Wenzel

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2017, 253 Seiten, CHF 85; ISBN 978-3-8487-3811-3

Die mit dem Untertitel "Zugleich eine Kritik an der Handhabung ergänzender Schutzzertifikate durch Gesetzgebung und Rechtsprechung" verfasste Dresdener Dissertation beschäftigt sich mit den denkbaren gesetzgeberischen und richterlichen Möglichkeiten der Ausdehnung des bestehenden ergänzenden Schutzzertifikats für Arznei- und Pflanzenschutzmittel auf Medizinalprodukte (z.B. Applikatoren für Arzneimittel wie Spritzen, Pumpen oder Sprays). Solche können (mindestens unterstützend) eine arzneiliche Wirkung entfalten. Dabei vergleicht der Autor die Arzneimittelzulassung mit dem Konformitätsbewertungsverfahren (und allenfalls Konsultationsverfahren) für Medizinalprodukte und würdigt eingehend die Behandlung ergänzender Schutzzertifikate seitens der Gesetzgebung und der Gerichte der EU.

Tagungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

5. Juli 2017,
Lake Side, Zürich

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017, führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Tagung findet die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung wurde mit den INGRES NEWS 4/2017 versandt und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Der Schutz der Bekanntheit von Marken

25. / 26. August 2017 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Die Einladung liegt bei und findet sich auch auf www.ingres.ch.

Zürich IP Retreat 2017 – "The Hindsight Bias in Patent Law"

8. / 9. September 2017 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Küsnacht

Die Einladung wurde mit den INGRES NEWS 5/2017 versandt und kann über www.ingres.ch heruntergeladen werden.

GRUR-Jahrestagung

27.-30. September 2017, Hotel
Grand Elysée, Hamburg

Die diesjährige GRUR-Jahrestagung wird von der Bezirksgruppe Nord in Hamburg veranstaltet. INGRES-Mitglieder sind herzlich ermuntert teilzunehmen. Weitere Angaben zur Online-Registrierung sowie das vollständige Programm sind über www.grur.org erhältlich.