

INGRES - "Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz"

Bericht über die INGRES-Tagung vom 2. Juli 2019 in Zürich

ESTELLE SEILER¹

Die diesjährige Sommertagung im Lake Side Zürich wurde von Dr. MICHAEL RITSCHER geleitet, während Dr. CHRISTOPH GASSER für die Organisation verantwortlich war.

1. PATENTRECHT

SUSANNA RUDER, Patentanwältin in Wil SG, präsentierte zunächst ausgewählte Fragen des Urteils BPatGer vom 15. Juni 2018, O2015_018, "Schreibgerät", sowie des diesbezüglichen Urteils BGer vom 29. Januar 2019, 4A_435/2018 / 4A_441/2018. Betroffen waren ein Schweizer (CH 704 790 C1) sowie ein Europäisches (EP 2 497 648 B1) Patent mit fast identischem Inhalt bezüglich eines Schreibgeräts. Die vom EP beanspruchte Erfindung stammte von Herrn Garinaud, wurde aber an die Klägerin ("Guenat") abgetreten. Die Klägerin ("Guenat") klagte insbesondere auf Nichtigkeit des schweizerischen Patents, das auf die Beklagte ("Swiss Finest") registriert war. Als Reaktion auf die Nichtigkeitsklage klagte Swiss Finest auf Abtretung des Europäischen Patents sowie auf Verletzung ihres Schweizer Patents.

Nach Erläuterung der Abweisung des Antrags auf Übertragung des Europäischen Patents sowie der Abweisung der Verletzungsklage ging RUDER auf die Nichtigkeitsklage gegen das Schweizer Patent ein. Die Nichtigkeitsklage stützte sich im Wesentlichen auf mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG) und auf mangelnde Berechtigung (Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG).

Die mangelnde Berechtigung stützte Guenat auf die Behauptung, dass Herr Garinaud durch eine Abtretungserklärung sein Recht an das Europäische Patent explizit an Guenat abgetreten habe, Guenat mithin die gesamten Rechte an der Erfindung erhalten habe und Rechtsnachfolgerin von Herrn Garinaud sei. Allerdings bezog sich die Erklärung nicht auf die Erfindung, sondern nur auf die Europäische Anmeldung und das Europäische Patent (vgl. Urteil BPatGer vom 15. Juni 2018, O2015_018, E. 13 – bestätigt durch Urteil BGer vom 29. Januar 2019, 4A_435/2018 / 4A_441/2018). Da Guenat weder Erfinderin noch Rechtsnachfolgerin war, stellte das BPatGer fest, dass Guenat an der Erfindung nicht berechtigt und das diesbezügliche Rechtsbegehren unzulässig war. Dieser Fall lehre, so RUDER, wie wichtig es in einem konkreten Fall sei, deutlich zu machen, ob die gesamten Rechte an einer Erfindung oder nur das einzelne Patent übertragen werden solle.

Die erfinderische Tätigkeit bejahte das BPatGer, obwohl es eine (fälschlicherweise) mit dem Vermerk "breveté" versehene Powerpoint-Präsentation zum Stand der Technik zählte.

RUDER hob noch hervor, dass Guenat vor BGer u.a. und erfolglos eine Verletzung der Dispositionsmaxime darin gesehen hatte, dass das BPatGer eine andere Auslegung eines Merk-

¹ MLaw, Rechtsanwältin, Zürich.

mals vorgenommen hatte als die von Guenat vertretene und dass Swiss Finest sich zu diesem Merkmal gar nicht geäußert hatte. Die Referentin hielt fest, dass die Auslegung von erhobenen Merkmalen gemäss BGer eine Rechtsfrage sei, in der Praxis aber oft unklar sei, was Sach- und was Rechtsfrage sei.

Zum Schluss präsentierte RUDER noch vier beim Europäischen Patentamt ("EPA") pendente Vorlagen, G1/18, G1/19, G2/19 sowie G3/19.

Nach RUDERS Vortrag fand eine Diskussion über die Abgrenzung zwischen Tatfragen und Rechtsfragen im Lichte des Verhandlungsgrundsatzes statt. In der Diskussionsrunde wurde zunächst hervorgehoben, dass Tatsachen mit Beweisen erhoben werden. Demgegenüber werde über Rechtsfragen diskutiert. Als Beispiel wurden die tatsächlich übereinstimmenden Willensäußerungen der Parteien genommen, welche als Tatfragen gelten. Demgegenüber erfolge die Auslegung dieser Willensäußerungen gestützt auf den Vertrauensgrundsatz und stelle somit eine Rechtsfrage dar. Im Patentrecht erfolge die Auslegung von Patentansprüchen aus Sicht eines hypothetischen Fachmannes, dessen Verständnis objektiviert werde, sodass die Auslegung – gemäss der Diskussionsrunde – als Rechtsfrage kategorisiert wird.

MARIA ISKIC, Rechtsanwältin in Zürich, referierte zu ausgewählten Fragen aus den Urteilen BPatGer vom 22. Oktober 2018, S2018_004, und BGer vom 12. März 2019, 4A_575/2018, "Kombinationspräparat", sowie aus den Urteilen BPatGer vom 14. März 2018, O2015_008, und BGer vom 4. Oktober 2018, 4A_282/2018, "Balancier de montre".

Gegenstand der Urteile "Kombinationspräparat" war ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen und die Verletzung eines ESZ. Die Beklagte argumentierte, dass der Klägerin gar kein Schaden und damit auch kein leicht wiedergutzumachender Nachteil entstehen könne, weil die Inhaberin der Marktzulassung und Vertreiberin des Produkts in der Schweiz nicht die Klägerin selber, sondern eine Gruppengesellschaft (keine Tochtergesellschaft) der Klägerin sei.

Das BGer schützte die Vorinstanz und hielt fest, dass ein etwaiger Schaden, der durch die unberechtigte Nutzung des Schutzrechts verursacht werde, für die Inhaberin des Schutzrechts als weitere Gesellschaft derselben Konzerngruppe ebenfalls einen Nachteil bedeuten könne. Ein Schutzrecht könne auch insofern an Wert verlieren, als Dritte dazu verleitet werden könnten, das dem Anschein nach nicht mehr durchgesetzte Schutzrecht ebenfalls zu verletzen. Deshalb sei es bei einer rechtmässigen Nutzung Dritter mindestens vertretbar und daher nicht willkürlich anzunehmen, dass die zum Vertrieb des Heilmittels in der Schweiz berechnete Gesellschaft einen direkten und die Inhaberin des gewerblichen Schutzrechts zumindest einen indirekten Nachteil erleiden.

Diese Urteile werfen gemäss ISKIC insbesondere die Frage auf, ob nun eine grosszügige Praxis mit Bezug auf die Glaubhaftmachung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils zu erwarten sei.

Weiter präsentierte ISKIC die Urteile "Balancier der montre" (Urteile BPatGer vom 14. März 2018, O2015_008, und BGer vom 4. Oktober 2018, 4A_282/2018), welche insbesondere Fragen zu neuen Eventualanträgen nach dem Fachrichtervotum aufwarfen. Dort führte die

Klägerin nach dem Fachrichtervotum neue Sub-Eventualanträge ein, mit welchen sie Anspruch 1 des Streitpatents um ein zusätzliches Merkmal ergänzte. Gemäss BPatGer stellen neue (Sub-)Eventualanträge keine teilweise Klageanerkennung i.S.v. Art. 227 Abs. 3 ZPO dar, da das Gericht trotzdem das ganze Rechtsbegehren prüfen muss. Das BPatGer geht von neuen Sachverhaltsvorbringungen aus. Es müssen folglich die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfüllt sein, welche das BPatGer vorliegend in E. 23 verneinte: Das Fachrichtervotum sei ein Beitrag zur Urteilsfindung und keine neue Tatsache i.S.v. Art. 229 ZPO. Es sei keine Einladung an die Parteien, ihre womöglich unvollständigen Eingaben zu ergänzen. Auch enthielt das Fachrichtervotum keine neuen Tatsachen, die nicht bereits von den Parteien vorgetragen wurden. Das BGer bestätigte, aber mit anderer Begründung. Die Hinzufügung eines Merkmals komme vorliegend einer jederzeit zulässigen Klagebeschränkung gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO gleich. Ob ein zusätzliches Merkmal die bisher streitigen Patentansprüche in zulässiger Weise einschränke, ergebe sich erst aufgrund einer Beurteilung, welche sich nicht auf reine Rechtsfragen beschränke, sondern die Berücksichtigung von Sachverhaltselementen erfordere.

Auch diese Urteile werfen gemäss ISKIC weitere Fragen auf, u.a. ob ein neuer Anspruch einem neuen Sachverhalt gleichkommt und somit immer nach Art. 229 ZPO zu prüfen ist. Gegebenenfalls wäre somit dessen Vorbringen als unechtes Novum an der Hauptverhandlung (Urteil BGer vom 8. Mai 2018, 4A_543/2017, E. 2.3) oder nach dem Fachrichtervotum zu spät (Urteil BGer vom 4. Oktober 2018, 4A_282/2018, E. 5.2). Bezüglich des Vorbringens während des Schriftenwechsels liess die Referentin die Frage offen und wies auf das Urteil BPatGer vom 18. Dezember 2018, O2016_009, hin, das zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch beim BGer hängig war.

MARK SCHWEIZER, Dr. iur. LL.M., Präsident des Bundespatentgerichts, ging zunächst auf das Urteil BPatGer vom 8. Februar 2019, S2018_006, "Spiralfeder", ein. Gegenstand des Urteils war ein Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme, wobei sich namentlich die Frage stellte, ob das Gesuch verspätet gestellt worden sei.

SCHWEIZER erläuterte, dass sich dabei sowohl das BPatGer als auch das BGer auf eine "relative Dringlichkeit" stützten: Der Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist verwirkt, wenn der Gesuchsteller, nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, mit dessen Einreichung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfahren, das er im frühesten möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abgeschlossen wäre als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren. SCHWEIZER wies darauf hin, dass dieses Urteil erstmals konkrete Zeitangaben enthalte. Bei einer durchschnittlichen Dauer von ordentlichen Verletzungsverfahren vor dem BPatGer von rund 2 Jahren bis zum Abschluss der ersten Stufe und einer durchschnittlichen Dauer von auf Unterlassung gerichteten Massnahmeverfahren von rund 8 bis 10 Monaten, ergebe sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen prozessual verwirkt sei, wenn er mit der Geltendmachung rund 14 Monate von dem Zeitpunkt an zuwartet, in dem ein ordentliches Verfahren hätte eingeleitet werden können.

Auch sei zu bemerken, dass die Verwirkung des Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen durch Zuwarten ein Ausfluss des (prozessualen) Rechtsmissbrauchsverbots ist. Demzufolge trage die Beklagte die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die auf ein übermässig langes Zuwarten bis zur Einreichung des Massnahmegesuchs schliessen lassen

(rechtsvernichtender Einwand). Zudem werde keine positive Kenntnis von der Verletzung verlangt. Es genüge fahrlässige Unkenntnis. Allerdings dürften die Anforderungen diesbezüglich nicht überspannt werden. Für weitere Urteile zur relativen Dringlichkeit wurde auf die Urteile BPatGer vom 25. März 2019, S2019_001, und BPatGer vom 9. April 2019, S2019_004, hingewiesen.

Weiter präsentierte SCHWEIZER die Verfügung BPatGer vom 4. Januar 2019, O2018_018, "Klageüberfall", zum Thema der Verteilung der Prozesskosten. Vorliegend wurde eine Nichtigkeitsklage eingereicht. Daraufhin liess die Beklagte (Patentinhaberin) das Klagepatent löschen und brachte in ihrer Klageantwort vor, dass sie vor Einreichung der Klage von der Klägerin nicht verwarnt worden sei. Ansonsten hätte sie das Klagepatent umgehend löschen lassen, wodurch der Prozess hätte vermieden werden können. Das BPatGer entschied, dass der Patentinhaber, der nach Eingang der Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Patents sein Patent aus dem Patentregister löscht, auch dann die Prozesskosten trägt, wenn er vor Einreichung der Klage nicht abgemahnt wurde. Es widerspräche nämlich der Lebenserfahrung, dass der Patentinhaber zwar die Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patents rechtzeitig bezahlt, aber auf erste Aufforderung hin das Patent löschen würde.

Zum gleichen Thema stellte SCHWEIZER noch das Urteil BPatGer vom 1. Mai 2019 S2019_006, "Tadalafil II", vor. Die Klägerin reichte ein Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen ein, ohne die Beklagte vorgängig zu verwarnt. Das Gesuch wurde gutgeheissen. In der Massnahmeantwort machte die Beklagte aber glaubhaft, dass sie für die Verletzungshandlungen gar nicht verantwortlich sei. Demzufolge entschied das BPatGer – anders als in der Verfügung "Klageüberfall" –, dass die Klägerin die Kosten des Massnahmeverfahrens tragen müsse (Abweisung der Klage wegen fehlender Glaubhaftmachung einer Rechtsverletzung). In der Praxis sei die Frage der Abmahnung dementsprechend kein trivialer Entscheid bezüglich der Verteilung von allfälligen Prozesskosten.

2. URHEBER- UND IT-RECHT

CATHERINE CHAMMARTIN, Dr. iur. et lic. rer. pol., Rechtsanwältin und Direktorin des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum ("IGE"), eröffnete die zweite Vortragsreihe mit einem Einblick in das Projekt **"eGovernment" beim IGE**. Ziel sei die elektronische Einbindung der Kunden in die Verfahren und registerführenden Prozesse unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Sicherheitsaspekte mit folgenden Vorhaben: (i) Ablösung von Swisreg durch eine Lösung, die es erlaubt, Registeränderungen online zu beantragen; (ii) elektronische Suche für sämtliche in der Schweiz gültigen Schutztitel; (iii) Einführung eines Verfahrenscockpits für Eingaben, Gebührenzahlungen usw. im Anmelde- und Gesuchsverfahren; (iv) Einführung eines Portfoliomanagements für die individuelle Verwaltung von schweizerischen Schutztiteln durch Anmelder, Hinterleger oder deren Vertreter; (v) Einführung von B2B-Schnittstellen für Anmelde- und Gesuchsverfahren oder die Registerführung.

Zur Umsetzung tausche sich das IGE insbesondere mit den interessierten Kreisen aus. Der Stand der Arbeiten im Juli 2019 umfasste die Erstellung einer Beta-Version des Swisreg mit einer Google-ähnlichen Suche, die Durchführung von Usability Tests und eines Security-Audits für Online-Registeränderungen und eÜbermittlung. Die Veröffentlichung dieser Module sei bis spätestens Mitte des Geschäftsjahres 2020 zu erwarten.

MICHAEL REINLE, Dr. iur. LL.M., Rechtsanwalt in Zürich, ging zunächst auf das Urteil BGer vom 8. Februar 2019, 4A_433/2018, betreffend die **Teilnehmerhaftung des Access Providers** (vorliegend Swisscom), mit dem Hinweis ein, dass dies einen der wichtigsten IT-Entscheide in letzter Zeit darstelle. Streitgegenstand waren Internetportale, auf welchen von Uploadern Filme unrechtmässig zur Verfügung gestellt werden, welche dann von den Nutzern heruntergeladen oder gestreamt werden können.

Umstritten war vor allem die Passivlegitimation der Swisscom, da diese keine Direktverletzerin war. Das BGer stützte sich auf Art. 50 OR und leitete aus dieser Bestimmung zur Solidarhaftung implizit eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Teilnehmern ab. Die Bestimmung könne nicht nur für reparatorische, sondern auch für negatorische Ansprüche gegenüber Teilnehmern an Rechtsverletzungen herangezogen werden.

Das BGer prüfte somit, wer die rechtswidrige Haupttat begangen hatte. Der Internet-Nutzer, der die strittigen Internetseiten aufruft und die dort bereitgestellten Filme konsumiert, beging gemäss BGer ein Herunterladen zum Eigengebrauch (Art. 19 Abs. 1 lit. a URG) und somit keine Urheberrechtsverletzung. Vielmehr liege die Urheberrechtsverletzung bei den Portal-Betreibern, den Hostern und den Uploadern. Die Beurteilung einer Teilnehmerhaftung der Swisscom als Access-Provider hing davon ab, ob in der Dienstleistung der Swisscom ein adäquat kausaler Tatbeitrag an der illegalen Zugänglichmachung durch die Direktverletzer vorlag. Gemäss BGer genügt für einen adäquaten Kausalzusammenhang jedenfalls nicht jede beliebige Teilnahmehandlung, die lediglich "irgendwie" von förderndem Einfluss ist, jedoch nicht in einem hinreichend engen Zusammenhang mit der Tat selbst steht. Das BGer verneinte das Vorliegen eines adäquat kausalen Beitrags der Swisscom: Die Funktion des Access-Providers liege im (automatisierten) Anbieten eines Zuganges zum weltweiten Internet, nicht im Angebot bestimmter Inhalte. Auch könnten keine Urheberrechtsverletzungen von Kunden der Swisscom nachgewiesen werden. Deshalb sei einzig ein Tatbeitrag der Swisscom an den Handlungen derjenigen Direktverletzer zu beurteilen, welche die Filme im Internet zugänglich gemacht haben. Diese stehen jedoch in keinerlei vertraglicher Beziehung zur Swisscom. Am Zugänglichmachen auf den Rechnern liefere die Swisscom daher keinen konkreten Tatbeitrag. Ihre Beteiligung liege einzig (wie auch diejenige vieler anderer Access-Provider in der Schweiz) in der Bereitstellung der technischen Infrastruktur für einen Internetzugang von der Schweiz aus. Dies reiche für eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit nicht aus. Art. 50 OR sieht keine Systemhaftung vor, und Netzsperrern wären vom Gesetzgeber anzuordnen, wie z.B. im Geldspielgesetz (BGS) und in der revidierten FMG.

Weiter ging REINLE auf das Urteil des OLG Hamburg vom 28. Februar 2019, 5 U 146/16, ein. Streiffrage war, ob die Beklagte für eine eigene Virtualisierungssoftware **Linux Open Source-Codes** genutzt und dabei die entsprechenden Lizenzbestimmungen verletzt hatte (sog. **Copyleft-Klausel**). Die Klage wurde jedoch ohne Prüfung dieser Frage abgewiesen, weil der Kläger den Nachweis seiner Urheberschaft nach Ansicht des Gerichts nicht erbringen konnte.

Zuletzt wies REINLE auf den Streit zwischen Oracle und Google bezüglich der Benutzung von Java API für Android-Smartphones hin. Google hat die übernommenen Java API-Pakete nicht vollständig kopiert, sondern lediglich den Declaration Code. Oracle macht geltend, dass

Google einerseits die Urheberrechte von Oracle an den Titeln und Überschriften im Declaration Code, andererseits die Rechte an der sog. Struktur, Sequenz und Organisation ("SSO") der Java API verletzt habe. Rechtlich relevante Fragen seien dabei, (i) ob die Titel und Überschriften bzw. die SSO schutzfähig seien und somit eine Urheberrechtsverletzung vorliege und (ii) ob gegebenenfalls das Verhalten von Google **Fair Use** entspreche. Der Referent fasste zusammen, dass die erste Frage vom District Court for the Northern District of California verneint, jedoch vom Court of Appeals for the Federal Circuit bejaht wurde. Gemäss dem Court of Appeal seien kurze Titel und Überschriften sowie die SSO, welche vorliegend auch als System bezeichnet wurden, nicht per se vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen. Auch bei der zweiten Frage, welche vom District Court bejaht wurde, war der Court of Appeals anderer Meinung. Bei der Übernahme der Java API durch Google handle es sich nicht um einen sog. *transformative use*. Der Court of Appeals beurteilte auch den sog. *Market Harm* anders und betonte insbesondere, dass man hier auch potenzielle, zukünftige Märkte berücksichtigen müsse. In der nachfolgenden Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob sich Google nach schweizerischem Recht auf Art. 21 URG berufen könnte.

PHILIPP DANNACHER, Dr. iur., Fürsprecher, Kommissionssekretär der **Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten ("ESchK")**, eröffnete sein Referat mit einer kurzen Vorstellung der ESchK. Diese steht unter der administrativen Aufsicht des Generalsekretariats des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Gemäss DANNACHER führt die Bezeichnung "Schiedskommission" im Namen der ESchK oft zu Verwirrungen. Die bisherige Rechtsprechung des BVGer bezeichne die ESchK konstant als Fachgericht, sie sei daher als Justizbehörde zu qualifizieren. Diese Frage werde derzeit allerdings im Rahmen eines vor dem BVGer hängigen BGÖ-Verfahrens geklärt.

Zu den Neuerungen zählte DANNACHER folgende Punkte:

Erstens kannte das Jahr 2016 eine Welle an Anträgen um vorsorgliche Massnahmen. Bis anhin wurde über diese Anträge erst bei der Kommissionssitzung der ESchK (alias "Hauptverhandlung") entschieden. Neu erlasse die ESchK eine separate schriftliche (Präsidial-)Zwischenverfügung möglichst frühzeitig nach Eingang des Gesuchs, um tariflose Zustände zu vermeiden (z.B. Zwischenverfügung ESchK vom 10. Juli 2018 zu GT 5). Zweitens wurde ähnlicherweise die Parteistellung von Dritten jahrelang erst anlässlich der "Sitzung" zur Beurteilung des Tarifgenehmigungsgesuchs abgeklärt, was hinsichtlich des Rechtsschutzes problematisch war. Heute werde darüber ebenfalls in Form einer separaten Zwischenverfügung entschieden. Anders als bei vorsorglichen Massnahmen ist die gesamte Spruchkammer zum Erlass dieser Verfügung zuständig. Drittens fand eine Praxisänderung ebenfalls bei der Bemessung der Spruchgebühr statt. Seit Mai 2007 sieht Art. 2 VKEV die Berücksichtigung von Vermögensinteressen bei dieser Bemessung vor – analog zur Praxis des BVGer zum VGKE in Tarifverfahren. Trotz dieser gesetzlichen Änderung datiere der erste bedeutende Fall vom Jahr 2018 betreffend den GT 5 (noch nicht rechtskräftig). Viertens sei eine weitere Neuerung, die gemäss DANNACHER in der Praxis oft missverstanden werde, dass die Beschlüsse der ESchK nun eine Klausel zu deren Rechtswirksamkeit enthielten. Hier seien dogmatisch klar Rechtskraft, Rechtswirksamkeit und Vollstreckbarkeit auseinanderzuhalten. Fünftens wurde im Fachsekretariat insbesondere das Archiv bis 1974 digital aufbereitet. Neu gebe es auch in allen drei Amtssprachen ein Merkblatt für die Tarifeingaben auf www.eschk.ch.

Zuletzt erläuterte DANNACHER die aktuellen Herausforderungen der ESchK. Grundlegende dogmatische Fragen seien noch ungeklärt, wie z.B. die Rechtsnatur der urheberrechtlichen Tarife. Das BGer erliess im Dezember 2017 ein Urteil zum GT 3a Zusatz (Urteil BGer vom 13. Dezember 2017, 2C_685/2016 / 2C_806/2016) und wendete das Rückwirkungsverbot für Erlasse auf Tarife an. DANNACHER schliesst daraus, dass Tarife nach Auffassung des BGer als Erlasse gelten. Diese Klassifikation werfe allerdings einige Fragen auf: So würden Erlasse des Bundes entsprechend dem PubLG und dem SpG auf Deutsch, Französisch und Italienisch publiziert, und alle Sprachauffassungen seien gleichwertig. DANNACHER wies darauf hin, dass im Widerspruch dazu bei manchen Tarifen bis jetzt nur die deutsche Fassung als verbindlich erklärt werde oder etwa eine italienische Fassung gänzlich fehle. Zum Schluss hielt DANNACHER noch fest, dass das Anstossen von Gesetzesänderungen manchmal parallel zum Rechtsmittelweg gegen missliebige Urteile erfolge.

3. KENNZEICHENRECHT

3.1 Firmen- und Markenrecht

PASCAL SPYCHER, Rechtsanwalt in Bern, referierte zu drei Urteilen des BGer betreffend Firmenrecht, Namensrecht und Markenrecht.

Zum Urteil BGer vom 29. Januar 2019, 4A_541/2018, "**SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH / SRC Consulting GmbH**", hob SPYCHER hervor, dass gemäss dem BGer unter Umständen eine relativ stark prägende Wirkung besteht, wenn die Aussprache des Akronyms als Fantasiewort aufgrund von Vokalen sowie Gross- und Kleinschreibung möglich ist (z.B. "Mipa"). Demgegenüber werde die Kennzeichnungskraft als schwach eingestuft, wenn das Akronym nur buchstabiert werden könne. Von Bedeutung sei auch, dass die Anzahl möglicher Kombinationen von zwei oder drei Buchstaben beschränkt ist. Im vorliegenden Fall enthielt das gemeinsame Akronym keine Vokale und konnte nur als "SRC" buchstabiert werden, sodass diesem eine eher schwache Kennzeichnungskraft zugeordnet wurde. SPYCHER hinterfragte diese Beurteilung, da bei der Aussprache von "SRC" Vokale benützt werden und die längere Aussprache von "SRC" beispielsweise gegenüber "Mipa" auch von Relevanz sein könnte. Das BGer würdigte die Zusätze "Wirtschaftsprüfungen" und "Consulting" als kennzeichnungsschwach; dennoch führen diese zu genügend Abstand gemäss BGer. Der übereinstimmende Sitz in Kreuzlingen änderte nichts, denn überschneidende Abnehmerkreise waren nicht bewiesen. Demzufolge entschied das BGer, dass keine Verwechslungsgefahr bestand. Bemerkenswert sei hier, dass nicht auf die statutarischen Zwecke der Beteiligten abgestellt wurde. SPYCHER sieht diesen Entscheid in einem Widerspruch zu den Grundsätzen des Kennzeichenrechts. Die Verwechslungsgefahr hätte bejaht werden müssen. Dafür spreche insbesondere, dass die Unterschiede zwischen "Wirtschaftsprüfungen" und "Consulting" beschreibender Natur und somit im Verhältnis zum Element SRC derart schwach sind, dass sie den Gesamteindruck nicht massgeblich beeinflussen können. Weiter warf SPYCHER die Frage auf, welche Auswirkungen der Entscheid im Markenrecht hat, und argumentierte, dass in einem hypothetischen analogen Fall im Markenrecht eine Verwechslungsgefahr höchstwahrscheinlich bejaht worden wäre. Diese Kritik wurde während der Diskussion auch von anderen Teilnehmern an der Veranstaltung geteilt.

Weiter präsentierte der Referent das Urteil BGer vom 1. Oktober 2018, 4A_83/2018, "**Pachmann Rechtsanwälte AG / Bachmann Rechtsanwälte AG**". Beide Parteien haben Sitz in der Stadt Zürich und bieten im Wesentlichen ähnliche Rechtsdienstleistungen an. Das BGer hielt fest, dass auch einer neu gegründeten Aktiengesellschaft die Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in die Firma firmenrechtlich nicht untersagt werden kann, auch wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bildet. Anwälte haben aufgrund der ausgesprochen personenbezogenen Tätigkeit sowie der vertrauensspezifischen Besonderheit ihres Berufs ein namensrechtlich schützenswertes Interesse an der Führung ihres Familiennamens in der Firma. Bezüglich der Verwechslungsgefahr stellen die Angabe des geschäftlichen Tätigkeitsbereichs ("Rechtsanwälte") wie auch der Rechtsform ("AG") kennzeichnungsschwache Firmenbestandteile dar, weswegen auf die beiden Familiennamen "Pachmann" und "Bachmann" abzustellen ist. Bei den unterschiedlichen Buchstaben handelt es sich jeweils um die Anfangsbuchstaben beider Familiennamen, womit diesem Unterschied eine besonders prägende Wirkung zukommt. Gemäss dem BGer erkennt das schweizerische Publikum bei üblicher Aufmerksamkeit den Unterschied im Wortanfang zwischen dem ausserordentlich seltenen Familiennamen "Pachmann" und dem weit verbreiteten Namen "Bachmann" in den beiden Firmen. Eine Verwechslungsgefahr sei selbst für den Fall auszuschliessen, dass dem Firmenbestandteil "Pachmann" aufgrund seiner Seltenheit erhöhte Kennzeichnungskraft zukommen sollte. SPYCHER hob hervor, dass das BGer diesbezüglich nicht ausgeführt habe, es sei aufgrund der namensrechtlichen Interessen ein anderer gradueller Massstab an die Verwechslungsgefahr i.S.v. vom Interessensausgleich zu legen, sondern sich nur auf die Unterscheidbarkeit gemäss Wahrnehmung des schweizerischen Publikums gestützt habe.

Gemäss SPYCHER könne dem Entscheid im Ergebnis zugestimmt werden, wenn auch mit anderer Begründung: Obwohl Zweifel an einer Auseinanderhaltung zwischen den beiden Firmen bestehe, habe die Beklagte ein überwiegendes Interesse an der Verwendung von "Bachmann" in Alleinstellung beziehungsweise in Kombination mit kennzeichnungsschwachen Elementen.

Zuletzt präsentiert wurde das Urteil BGer vom 4. Juli 2018, 4A_515/2017, "Bentley Motors Ltd / Bentley Spirit SA", betreffend die **Löschung einer Schweizer Exportmarke wegen Nichtgebrauchs**. Bei der Exportmarke handelte es sich um die Wortmarke "BENTLEY" in Klasse 14, u.a. für Uhren. Vorliegend strittig waren der genügende Bezug zur Schweiz und der Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Zur ersten Frage hielt das BGer fest, dass wenn eine Marke im Ausland auf ein Uhrenzifferblatt gedruckt und dieses Zifferblatt dann in der Schweiz in eine Uhr eingebaut wird, die ihrerseits sodann im Ausland vertrieben wird, ein genügender Bezug zur Schweiz gegeben ist und vom Vorliegen einer Exportmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 2 i.f. MSchG ausgegangen werden kann. Zur zweiten Frage entschied das BGer, dass vorliegend ein Gebrauch zwischen eng verbundenen Unternehmen vorlag, was somit für einen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr nicht ausreiche. SPYCHER hob hervor, dass der Begriff von "eng verbundenen Unternehmen" abstrakt nicht definiert werden könne, eine vollständige Konzernierung gemäss dem BGer jedoch nicht erforderlich sei. Auch ist gemäss BGer unerheblich, dass Lieferungen in den Büchern als Käufe oder Verkäufe erscheinen oder ein Verbundmitglied auch Uhren von Konkurrenten kauft. Indiz gegen den Gebrauch im Wirtschaftsverkehr sei auch, dass Arbeit in Rechnung gestellt wurde (und nicht der Marktwert).

SPYCHER bemerkte diesbezüglich, dass vom Urteil nicht deutlich hervorgehe, wie stark diese Indizien je zu gewichten sind.

3.2 Lösungsverfahren von Marken wegen Nichtgebrauchs

CÉLINE BLANK-EMMENEGGER, Fürsprecherin, Markenabteilung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE), referierte zum Lösungsverfahren von Marken wegen Nichtgebrauchs und hielt einleitend fest, dass das IGE seit dem 1. Januar 2017 116 Lösungsanträge (Stand 31. Mai 2019) erhalten habe, im Schnitt 50 pro Jahr, und zurzeit noch keine Urteile des BVGer vorlägen.

Die Instruktion bereite keine Schwierigkeiten, da die gut funktionierenden Verfahrensregeln vom Widerspruchsverfahren übernommen worden seien. Dabei seien zwei Aspekte von besonderem Interesse: Erstens, die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz. Diese erfolgte anfänglich nach Haager Übereinkommen und führte zu Verzögerungen. Seit dem 1. November 2017 könne die Aufforderung zu einer solchen Bezeichnung für internationale Registrierungen ("IR") gemäss Regel 23bis GAFO über die WIPO eröffnet werden. Erfahrungsgemäss könne das Verfahren innerhalb von 5 Monaten weitergeführt werden. Zweitens die Sistierung, welche aufgrund eines hängigen Zivilprozesses oder eines diesbezüglichen Gesuchs der Parteien zwecks Einigung erfolgte.

Weiter hob BLANK-EMMENEGGER hervor, dass das IGE seit der Einführung (1. Januar 2017) 64 Fälle erledigt habe. In 49 Fällen wurde ein formeller und in 15 Fällen ein materieller Entscheid erlassen. Gründe für ein Nichteintreten seien, dass die Karenzfrist noch nicht abgelaufen sei oder die IR-Marke keine Schutzausdehnung für die Schweiz beansprucht habe. Gründe für eine Abschreibung seien meistens die Löschung der Marke mit und ohne Abmahnung oder ein Vergleich (gemäss Art. 33b VwVG). Art. 24e Abs. 2 MSchV sehe bei formellen Entscheiden die Rückerstattung der ganzen oder halben Gebühr vor. Zu den materiellen Entscheiden wurde darauf hingewiesen, dass diese auf der Webseite des IGE publiziert seien. An die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke dürften keine allzu strengen Voraussetzungen gesetzt werden. Diese Glaubhaftmachung erfolge über Beweismittel wie Benutzungsrecherchen, Handelsregisterauszüge (nebst weiteren Beweismitteln) sowie Auskünfte Dritter (vgl. Verfügung des IGE vom 26. März 2019 im Lösungsverfahren Nr. 100046/7). An dieser Stelle wies BLANK-EMMENEGGER darauf hin, dass der Konkurs der Gegenpartei per se nicht ausreiche, da die Marke möglicherweise an einem Dritten veräussert worden sei. Überdies sei eine professionelle Recherche nicht zwingend nötig, diese werde aber, auf Antrag hin, bei Obsiegen entschädigt. Durchschnittswert sei dabei CHF 1'000.-. Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke wies BLANK-EMMENEGGER darauf hin, dass die Voraussetzungen und Folgen dieselben seien wie im Widerspruchsverfahren. Zudem sei der Gebrauch einer Marke leichter zu belegen als der Nichtgebrauch (vgl. Urteil BGer vom 4. Juli 2018, 4A_515/2017, E. 2.3.2). Als Beispiel wurde das Lösungsverfahren Nr. 100028 (vgl. Verfügung des IGE vom 1. Oktober 2018 im Lösungsverfahren Nr. 100028) genannt.

Über das Ganze gesehen sei die Bilanz positiv. Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs sei nicht mit Schwierigkeiten verbunden und stelle keine Hürde für einen Lösungsantrag dar. Der Erfolg des Lösungsverfahrens dürfe nicht nur aufgrund der Anzahl Anträge und Entscheide gemessen werden. Denn bereits die Drohung mit einem Lösungsverfahren könne die Markeninhaberin dazu bewegen, die Marke zu löschen.

3.3 Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Markenrecht

CLAUDIA WALZ, Rechtsanwältin, M.A. (HSG) in Law & Economics, Gerichtsschreiberin am Bundesverwaltungsgericht, II. Abteilung, schloss die Tagung mit einem Referat zur Rechtsprechung des BVGer im Markenrecht und sprach zunächst über Formmarken. Waren- und Verpackungsformen werden normalerweise als Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware bzw. Verpackung statt als Hinweis auf deren Herkunft wie bei zweidimensionalen Marken verstanden. Demzufolge ist bei Formmarken stets die Frage entscheidend, ob das Zeichen in seinem Gesamteindruck einen Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware herstelle. Das BGer beantwortet diese Frage anhand von zwei Prüfkriterien: Die Banalität der Formmarke als negatives Kriterium und die Ungewöhnlichkeit der Formmarke als positives Kriterium, spricht die Tatsache, dass die Formmarke für einen Durchschnittsverbraucher im beanspruchten Waren- bzw. Dienstleistungssegment ein Abweichen vom Gewohnten und Erwarteten darstelle. WALZ präsentierte diesbezüglich die Urteile BVGer vom 16. November 2018, B-6201/2017, "1800 Cristallino (fig.)", BVGer vom 21. März 2019, B-2294/2018, "ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)", und BVGer vom 7. August 2018, B-1061/2017, "Nusknackermännchen (3D)". Dabei hob die Referentin hervor, dass bei banalen oder wenig unterscheidungskräftigen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts entfällt, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Das Urteil BVGer vom 8. Mai 2019, B-227/2018, "Ovale Dose (3D)", wurde nicht kommentiert, da dieses beim BGer angefochten wurde.

WALZ referierte danach über den Bekanntheitsschutz. Die Bekanntheit führe in der Regel zu grösserem Schutzzumfang, wie dies z.B. das Urteil BVGer vom 30. April 2019, B-6173/2018, "World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic forum (fig.)", aufzeige. Zum Urteil BVGer vom 18. März 2019, B-6783/2017, "UBER / uberall (fig.)", hob WALZ hervor, dass fehlende Gleichartigkeit mit der Bekanntheit der Marke nicht kompensiert werden könne; andernfalls werde das Spezialitätsprinzip ausgehebelt. Zum Urteil BVGer vom 15. März 2019, B-5334/2016, "THINK DIFFERENT / Tick different (fig.)", merkte WALZ insbesondere mit Blick auf die Mitwirkungspflicht an: Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke berufe, müsse diese glaubhaft machen. Die behördennotorische Bekanntheit des Markeninhabers belege nicht die verkehrsnotorische Bekanntheit der Marke. Dies stelle zudem eines der wenigen Urteile zur Frage von Marken dar, die ihre notorische Bekanntheit erlangt, diese jedoch im Zeitverlauf wieder verloren haben. Auch wies die Referentin noch auf das Urteil BVGer vom 6. Dezember 2018, B-720/2017, "BLACKBERRY / blackphone (fig.)", hin.

Zu diesem Thema erwähnte WALZ noch das Urteil BVGer vom 24. Juli 2018, B-6304/2016, sowie das Urteil BGer vom 9. April 2019, 4A_503/2018, "Apple", und machte auf Folgendes aufmerksam: Gemäss diesem Urteil könne die Bekanntheit einer Marke im Rahmen der Beurteilung ihrer ursprünglichen Unterscheidungskraft im Eintragungsverfahren berücksichtigt werden, wenn sie den allgemeinen Sprachgebrauch verändert habe. Dies war aufgrund der notorisch überragenden Bekanntheit von Apple in der Schweiz vorliegend gegeben. Die Verkehrskreise verstehen das Zeichen "Apple" ausser für Obst nicht mehr in seiner lexikalischen Bedeutung "Apfel", sondern primär als Hinweis auf die Markeninhaberin. Daher sei die Marke auch für Schmuckwaren, Spiele und elektronische Spiele unterscheidungskräftig. WALZ merkte insbesondere an, dass somit neben der Verkehrsdurchsetzung und eventuell

dem Weiterbenützungrecht nun auch der Sprachwandel eine Form des rechtsschaffenden Gebrauchs darstelle. Gegenüber dem Sprachwandel habe die Verkehrsdurchsetzung allerdings zwei wesentliche Nachteile: Erstens sei die durchgesetzte Marke insofern geschwächt, dass die Verkehrsdurchsetzung bei jedem Verfahren glaubhaft gemacht werden müsse. Zweitens beschränke sich die Verkehrsdurchsetzung auf den bisherigen Gebrauch der Marke. Weiter erläuterte WALZ, dass das Urteil weitere Fragen aufwerfe, u.a. ob das Ergebnis des "Apple"-Urteils auch für andere Elemente wie z.B. Herkunftsangaben erreicht werden könnte und ob ein "*secondary meaning*" bereits einen Sprachwandel darstelle.

Weiter präsentierte WALZ Urteile zum Gleichartigkeitsbegriff und additiver Nachahmung. Anhand der Urteile BVGer vom 13. März 2019, B-259/2017, "TESLA, POWERWALL / TESLA POWERWALL", sowie BVGer vom 2. April 2019, B-3209/2017, "BLANC DU PARADIS / ROUGE DU PARADIS", erinnerte WALZ daran, dass der Gleichartigkeitsbegriff nicht an die Beschaffenheit der Waren anknüpfe. Entscheidend sei, ob der Markt gleiche oder ähnliche Verkehrswege, potentiell dieselbe betriebliche Herkunft, der Waren und Dienstleistungen erwarte, unabhängig davon, ob diese ähnlich beschaffen seien oder ähnlichen Zwecken dienen. Das "Tesla"-Urteil sei ausserdem ein Beispiel von additiver Nachahmung. Als additive Nachahmung bezeichnete WALZ eine neue Marke, die einer bestehenden Marke einen Zusatz hinzufügt (z.B. Marke "A" wird zu "AB"). Eine additive Nachahmung bringe grundsätzlich eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich (vgl. Urteil BVGer vom 20. Juli 2018, B-3706/2016, "PUPA / Fashionpupa"). Eine Ausnahme dazu ist die Verschmelzung, sprich wenn eine ältere Marke ihre selbständige, kennzeichnende Stellung verliert. In diesem Fall ist der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen, dass er seine Individualität verliert und als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (vgl. Urteile BVGer vom 11. Dezember 2018, B-2208/2016, "SKY / SKYFIVE"; BVGer vom 28. November 2018, B-1403/2017, "Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness (fig.) / WOLF OF WILDERNESS"). Eine weitere Ausnahme kann unter Umständen bei einem ausreichend veränderten Sinngesamt bestehen (vgl. Urteile BVGer vom 4. Dezember 2018, B-552/2017, "HIRSCH / APFELHIRSCH"; BVGer vom 31. Oktober 2018, B-5294/2016, "MEISTER / ZeitMeister"). Die entscheidende Frage bei additiver Nachahmung sei somit nicht "Sind die anderen Teile (z.B. "B") prägender als die übernommene Marke (z.B. "A")?", sondern "Bleibt die übernommene Marke (z.B. "A") prägender Bestandteil der angefochtenen Marke (z.B. "AB")?".

Zuletzt äusserte sich WALZ zur Marken Anpassung. Diese sei vor der Registerbehörde zu beantragen und führe zu einem neuen Hinterlegungsdatum. Sie sei nicht vor BVGer vorzubringen, da dies eine unzulässige Änderung des Streitgegenstands darstelle und zu einem Nichteintreten des BVGer führe (vgl. Urteil BVGer vom 9. Mai 2018, B-7210/2017, "SCHELLEN-URSLI / Schellenursli", bezüglich der Anpassung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und Urteil BVGer vom 30. Juli 2018, B-446/2017, bestätigt im Urteil BGer vom 3. Januar 2019, 4A_489/2018, "adb (fig.)", bezüglich der Anpassung der Markenkategorie).

Die INGRES-Sommertagung findet am 2. Juli 2020 erneut im Lake Side Zürich statt.