

September 2023

Kennzeichenrecht: Entscheide

Pallas Kliniken (fig.) / PK PLAZA Kliniken (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 18.07.2023
(B-2495/2022)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den u.a. für diverse medizinische Dienstleistungen (Klasse 44) beanspruchten Marken "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung (fig.)" und "PK PLAZA Kliniken (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr. Der Sinngehalt von "Plaza" wird in allen drei grossen Landessprachen als "(öffentlicher) Platz" verstanden, wodurch er sich vom Sinngehalt von "Pallas" (u.a. Familienname) unterscheidet. Zu beachten ist ferner, dass in Bezug auf medizinische Dienstleistungen von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen ist.

Da Einzelhandelsdienstleistungen (Klasse 35) nach Schweizer Praxis "als eine besondere Art der Warenpromotion" angesehen werden, sind diese Dienstleistungen gleichartig zu Werbung (Klasse 35).

Réserve de l'Eleveur de Reine / La Réserve des Reines

Bestehende Verwechslungsgefahr

BGer vom 05.06.2023
(4A_161/2022)

Zwischen den u.a. für Wein (Klasse 33) registrierten Marken "Réserve de l'Eleveur de Reine" und "La Réserve des Reines" besteht Verwechslungsgefahr.

Dem französischen Begriff "Reine(s)" (= Königin) kommt im vorliegenden Zusammenhang Kennzeichnungskraft zu. Er entfaltet angesichts der Anspielung auf die in gewissen Gegenden bekannten Eringer Kuhkämpfe, an welcher jeweils eine "Königin" auserkoren wird, eine gewisse Originalität. Zu beachten ist auch, dass die Nichtigkeitsklägerin Inhaberin einer ganzen Reihe von "Reine(s)"-Marken ist ("Blanc des Reines", "Vin des Reines", "Cuvée des Reines").

LA HISPANO-SUIZA

Löschungsverfahren: Qualitative Anforderungen an den Gebrauch von Luxusgütern

BVGer vom 17.05.2023
(B-1137/2022)

Im Rahmen eines Löschungsverfahrens nach MSchG 35a kann Rechtsmissbrauch nur in Bezug auf rechtliche Argumente vorgebracht werden, *"die sich unmittelbar aus dem Löschungsverfahren ergeben."* Zu beachten ist, dass *"die Beweggründe des Antragstellers im Löschungsverfahren gerade nicht weiter von Belang sind (...). Wenn ein Gesuchsteller sich aus Eigeninteresse auf diesen Rechtsbehelf beruft, stellt dies allein keinen Rechtsmissbrauch dar (...). Ob der [Gesuchsteller] selbst am Zeichen berechtigt ist, über spezifische Beziehungsnähe zum Zeichen verfügt oder mittels Löschungsantrag den weiteren Gebrauch der Marke durch die [Markeninhaberin] vereiteln will, ist (...) unbeachtlich. (...) Weiter muss für den Rechtsmissbrauch ausser Betracht bleiben, dass [in casu] die angefochtene Marke seit 1948 registriert sei und daher seit über 70 Jahren Schutz in der Schweiz beanspruche (...). Mit der Schaffung eines Löschungsverfahrens hat der Gesetzgeber keinen Vorbehalt für möglicherweise historische Marken geschaffen."*

"Gerade mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung in BGE 146 III 225 (Merck) darf nicht leichtfertig von einem Markengebrauch in der Schweiz durch Beiträge in sozialen Netzwerken und der Existenz einer Website ausgegangen werden."

Bei Luxusgütern gilt *"ein weniger umfangreiches Benutzungserfordernis als bei Massenartikeln"*. Dies ändert allerdings *"nichts an der Tatsache, dass auch für Luxusgüter ein Gebrauch der Marke nicht schon mit einer blossen Gebrauchsabsicht erfolgen kann. Die behauptete Markenbenutzung ist an den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns in der jeweiligen Branche zu messen (...). Auch bei Luxusgütern kann nicht auf eine gewisse Intensität bei der Vermarktung bzw. der Marktbearbeitung verzichtet werden (...). So benötigt eine Luxusmarke für ihren Gebrauch eine ganz bestimmte Markenpräsenz, welche die Geschichte, das Prestige und die Qualität der Marke hervorheben und sich gezielt an den exklusiven Abnehmerkreis richtet. Letztere müssen im Wirtschaftsverkehr zudem persönlicher angesprochen werden (...). Daraus kann der folgende Schluss gezogen werden: Was beim Markengebrauch für Luxusgüter quantitativ weniger verlangt werden kann, ist umso mehr qualitativ zu fordern."*

Eine Begründung des Gebrauchs durch Design- und Entwicklungsarbeiten ist ausgeschlossen, *"da die Marke dadurch nicht gegen aussen im Wirtschaftsverkehr in Erscheinung tritt und wahrgenommen werden kann."*

Hispano Suiza (fig.)

Staatsabkommens DE-CH

BVGer vom 22.05.2023
(B-1139/2022)

Das durch Deutschland gekündigte Staatsabkommen DE-CH betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz ist bei Lösungsverfahren nach MSchG 35a auch in Zukunft anwendbar, sofern die im konkreten Fall massgebliche Gebrauchsperiode vor der Vertragskündigung (31. Mai 2022) liegt.

Patentrecht: Entscheide

Aluminiumkapsel

Fehlende erfinderische Tätigkeit

BPatGer vom 19.07.2023
(S2022_009)

Massnahmeverfahren!

"Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag einer Prioritätsunterlage zukommt, ist – was das Erfordernis 'derselben Erfindung' angeht – identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 (2) EPÜ erfüllt. Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritätstag in dieser Hinsicht nur gültig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt miterfasst sind."

Im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln: *"Trotz des Superlativs 'nächstliegend' kann es, auch nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, mehrere 'nächstliegende' Entgegenhaltungen geben, die 'gleich weit entfernt' sind von der Erfindung. Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden."*

"Eine bekannte Vorrichtung, die für den Fachmann erkennbar alle im Patentanspruch aufgeführten strukturellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Patentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck (...) geeignet ist."

Rivaroxaban

Fehlender nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

BPatGer vom 25.07.2023
(S2023_006)

Massnahmeverfahren!

Obwohl PatGG 26 nur von Patenten und nicht von ergänzenden Schutzzertifikaten spricht, ist unstrittig, dass das Bundespatentgericht auch für Klagen betreffend die Gültigkeit und Verletzung von ergänzenden Schutzzertifikaten ausschliesslich zuständig ist.

"Die abstrakte Gefahr, dass ein Inhaber einer Marktzulassung vor Ablauf der Schutzdauer einschlägiger Schutzrechte auf den Markt kommt, besteht immer, genügt aber (...) nicht, um eine drohende Rechtsverletzung glaubhaft zu machen. Die Klägerin kann vorsorgliche Massnahmen beantragen, sobald ein schutzrechtsverletzendes Arzneimittel erhältlich ist oder der Markteintritt unmittelbar bevorsteht, was praxisgemäss der Fall ist, wenn es in der Spezialitätenliste des Bundesamtes für Gesundheit der in der Grundversicherung erstattungspflichtigen Arzneimittel geführt wird."

Barcode

Abweisung einer Abtretungsklage – Fehlender Beweis des Erfindungsbesitzes

BPatGer vom 02.08.2023
(O2022_003)

Nicht rechtskräftig!

Um einen gültigen Abtretungsanspruch zu begründen, genügt es nicht aufzuzeigen, *"dass die Vindikationsklägerin im Besitz einer technischen Lehre war, sondern es ist die originäre Berechtigung an der beanspruchten technischen Lehre aufzuzeigen. Es muss (...) aufgezeigt werden, wann welche natürliche Person welche technische Lehre erfunden hat. Ein blosses Vorhandensein der technischen Lehre bei der Klägerin z.B. auf Zeichnungen oder technischen Dokumentationen genügt nicht, wenn nicht gezeigt werden kann, wer diese originär geschaffen hat. Macht die Klägerin Rechte an einer technischen Lehre geltend, die in einem Entwicklungsteam von mehreren Personen gemeinsam geschaffen wurde, findet dieser strenge Massstab eine Einschränkung, wenn die Klägerin nachweist, dass sämtliche Personen, die diese technische Lehre geschaffen haben, ihre Rechte an der Erfindung an die Klägerin abgetreten haben. Wenn ohnehin sämtliche in Frage kommenden Erfinder ihre Rechte an die Klägerin abgetreten haben, ist nicht massgeblich, wer welchen Beitrag zur Erfindung geleistet hat."*

Eine bestrittene Tatsachenbehauptung, die nicht offenkundig oder gerichtsnotorisch ist, darf das Gericht dem Urteil nur zugrunde legen, wenn sie bewiesen ist (ZPO 151 e contrario).

Pedelec

Begründetheit einer patentrechtlichen Beschreibungsaufnahme

BPatGer vom 08.06.2023 (S2023_002)

Massnahmeverfahren!

Gutheissung einer Beschreibungsaufnahme. Zum Umgang mit der einmal aufgenommenen Beschreibung vgl. Urteil des BPatGer vom 10.7.2023 auf der folgenden Seite.

"Bei der Beschreibung gemäss PatG 77 I b handelt es sich um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von ZPO 158 I a. Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Klärung der Prozessaussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemein umfassenden Informationsbeschaffung. Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss PatG 77 I b, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in Bezug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren verletzt ist oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (PatG 77 II). (...) Für Tatsachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sollen, kann keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden, denn sonst würde der Zweck, die vorprozessuale Abklärung von Beweissichten zu ermöglichen, vereitelt, aber es ist substantiiert zu behaupten. Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist auch bei der Beschreibung zu wahren."

An das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses an einer Beschreibungsaufnahme sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Kann ein Beweismittel jedoch *"zumutbar auf anderem Weg beschafft"* werden, so liegt kein genügendes schutzwürdiges Interesse vor.

Ist ein vermeintlich patentverletzendes Erzeugnis noch nicht auf dem Markt und folglich ein Testkauf der vermeintlich patentverletzenden Ware nicht möglich, *"so kann in der durch die Beschreibung gewonnenen Zeit ein schützenswertes Interesse liegen. Ein Zeitgewinn von wenigen Wochen kann angesichts des Eingriffs in die Interessen der Beklagten bei der gebotenen Interessenabwägung aber nicht genügen. Der Klägerin wäre in diesem Fall zuzumuten, bis zum Markteintritt abzuwarten und dann einen Testkauf zu tätigen. Lässt sich durch die Beschreibung aber mehrere Monate Zeit gewinnen und wäre das mit den durch die Beschreibung gewonnenen Erkenntnisse[n] eingeleitete Massnahmeverfahren zum Zeitpunkt, in dem ein solches Verfahren ohne die Beschreibung frühestmöglich hätte eingeleitet werden können, bereits weit fortgeschritten, überwiegt das Interesse der Klägerin an der Beschleunigung des Verfahrens. Bei einer durchschnittlichen Dauer von Massnahmeverfahren von acht bis zehn Monaten hat die Klägerin daher glaubhaft darzutun, dass der frühestmögliche Zeitpunkt, in dem sie einen Testkauf tätigen könnte, mehrere Monate in der Zukunft liegt."*

Pedelec

Korrekturen einer aufgenommenen Beschreibung

BPatGer vom 10.07.2023
(S2023_002)

Massnahmeverfahren!

Unterzeichnet eine Gesuchsgegnerin die innerhalb eines Beweissicherungsverfahrens nach PatG 77 I b vom Gericht aufgenommene Beschreibung, kann sie nicht nachträglich inhaltliche Korrekturen dieser Beschreibung verlangen. Begehrt werden können einzig Massnahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Numéro de taxi

Potentieller lauterkeitsrechtlicher Schutz für Zifferkombinationen

Cour de Justice GE vom
02.05.2023
(C/23444/2020 - ACJC/605/2023)

Telefonnummern oder Teile davon können grundsätzlich als Kennzeichen, die lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutz geniessen, in Frage kommen: *"Le risque de confusion peut naître de l'utilisation de signes distinctifs semblables, voire identiques, à ceux utilisés par un concurrent (...). Il ne peut être exclu que les numéros de téléphone disposent d'une force distinctive suffisante pour que leur usage par un tiers soit déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, surtout en relation avec des activités économiques dont l'appel téléphonique est une composante importante (services de sauvetage, de transport [taxis] ou de service téléphonique)."*

Ist zu beurteilen, ob ein eingeklagter Anspruch durch langes Zuwarten verwirkt ist, ist zu beachten, dass in der Schweiz grundsätzlich keine Marktüberwachungspflicht besteht. Wird eine streitgegenständliche Handlung über viele Jahre vollzogen, kann aber im Einzelfall davon ausgegangen werden, dass der Kläger von dieser Handlung ab einem gewissen Zeitpunkt Kenntnis haben musste: *"Au vu de cette situation particulière et de la période supérieure à une décennie durant laquelle de la publicité a été opérée, la demanderesse n'a pas pu ne pas identifier le numéro querellé dans la présente cause – ce qui n'a rien à voir avec une obligation générale de surveillance de marché, laquelle n'existe pas en droit suisse comme le rappelle justement la demanderesse. Faute de s'être manifestée depuis lors, cette dernière a toléré la situation, ce qui rendrait, si elle était fondée, l'action de la demanderesse, formée en novembre 2020, atteinte par la péremption."*

Literatur

Fachhandbuch Wettbewerbsrecht

Rolf H. Weber /
Stephanie Volz

Schulthess Juristische Medien,
2. Aufl., Zürich et al. 2023,
XXXVII + 560 Seiten, CHF 298;
ISBN 978-3-7255-8428-4

Das von Rolf H. Weber und Stephanie Volz verfasste Fachhandbuch über das Wettbewerbsrecht liefert eine ausführliche und praxisnahe Erörterung dieses Rechtsgebiets. Im einleitenden Kapitel werden der Zweck und die Ausgestaltung sowie der Geltungs- und Anwendungsbereich des Kartellgesetzes und des UWG beschrieben, worauf die materielle Ordnung im Kartellrecht und anschliessend im Lauterkeitsrecht behandelt werden. Abschliessend wird das Verfahrensrecht dargestellt. Ergänzt wird das Werk durch mehrere "Checklisten" sowie nützliche "Praxistipps".

Kartellrecht

Patrik Ducrey /
Daniel Zimmerli (Hg.)

SIWR, Bd. V/2

Helbing Lichtenhahn, 2. Aufl.,
Basel 2023,
XCIV + 866 Seiten, CHF 368;
ISBN 978-3-7190-4292-9

Seit der Erscheinung der ersten Auflage im Jahr 2000 haben sich das Kartellrecht sowie dessen Rechtsprechung stets weiterentwickelt. Die in deutscher und französischer Sprache von 18 Autorinnen und Autoren verfasste zweite Auflage erweitert den Band und bringt diesen auf den neuesten Stand. Das Autorenpanel würdigt insbesondere den aktuellen Stand der Rechtsprechung der WEKO und der Gerichte zum schweizerischen Kartellrecht – gerade auch im internationalen Umfeld.

Handbuch der Patentverletzung

Thomas Kühnen

Wolters Kluwer, 15. Aufl.,
Hürth 2023,
XL + 1631 Seiten, ca. CHF 250;
ISBN 978-3-452-30024-9

Das exzellent erprobte Handbuch der Patentverletzung liegt in der 15., erneut sorgfältig ergänzten Auflage vor, welche den aktuellen Stand von Gesetzgebung und Rechtsprechung erörtert. Im Vordergrund steht das deutsche Recht, doch sind die Überlegungen immer wieder auch für anderweitige patentrechtliche Auseinandersetzungen wertvoll, so für solche in der Schweiz. Dies gilt (unter Beachtung der Unterschiede) gerade auch für die eingefügten Formulierungsmuster, Musteranträge und Checklisten.

Patentgesetz: PatG

Georg Benkard /
Klaus Bacher (Hg.)

Verlag C. H. Beck,
München 2023,
CXII + 2501 Seiten, ca. CHF 230;
ISBN 978-3-406-72789-4

Der bestens bewährte, zu den meistzitierten Werken des deutschen Patentrechts zählende Kommentar ist nach einer weitgehenden Neubearbeitung durch das hochkarätige Autorenpanel in der 12. Auflage erschienen. Das Patent-, Gebrauchsmuster- und Patentkostengesetz Deutschlands werden in der gewohnten Detailliertheit und wissenschaftlichen Tiefe bei gleichzeitiger Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Praxis umfassend kommentiert. So werden die Neuregelung zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch erläutert, aktuelle Fragen zur Lizenzierung standardessenzieller Patente erörtert und der Umgang mit Geschäftsgeheimnissen dargestellt. Der Kommentar "Benkard" bleibt eine wichtige erste Anlaufstelle und eine Inspiration zur Rechtsfortbildung.

Digital in Law

Informatikrecht

Ursula Sury

Stämpfli Verlag, Bern 2021,
XXXV + 318 Seiten, CHF 85;
ISBN 978-3-7272-8639-1

In der zweiten überarbeiteten Auflage des Grundlagenbuches zum Informatikrecht stellt die Autorin den Bezug zwischen Wirtschaft, digitalen Technologien und Recht her und bietet einen Überblick über die rechtlichen Fragen zur "digitalen Welt". Der Aufbau und die Struktur des Werkes folgen dem digitalen Fortschritt, welcher Personen durch sieben verschiedene Sachverhalte begleitet. Das vorliegende Werk bietet ungeachtet wohl umstrittener Begriffsumschreibungen (z.B. zur künstlichen Intelligenz) eine verständliche Übersicht über das "Digital in Law".

Tagungsberichte

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Bösgläubigkeit im Kennzeichenrecht

25./26. August 2023,
Kartause Ittingen

Der Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit etwa 35 Personen und dem Tagungstitel "Die Bösgläubigkeit im Kennzeichenrecht" bot am ersten Halbtage nach einer Einleitung (Michael Ritscher) Vorträge zur Bösgläubigkeit im Zivilrecht (Daniel Schwander), zu missbräuchlichen Markenhinterlegungen (Christoph Gasser) und zur Bedeutung der Bösgläubigkeit bei der Rechtsdurchsetzung kennzeichenrechtlicher Ansprüche (Roger Staub). Am Folgemorgen sprach Anke Nordemann zur Bösgläubigkeit im deutschen und unionsrechtlichen Kennzeichenrecht, worauf eine ausführliche Diskussion unter der Leitung von Michael Ritscher die Veranstaltung abrundete. Ein ausführlicher Tagungsbericht folgt in der sic!

Veranstaltungen

VESPA-Herbstseminar

3. November 2023,
Novotel Basel City, Basel

Am 3. November veranstaltet der VESPA in Basel sein Herbstseminar zum Thema "Vorgerichtliche Überlegungen und Massnahmen im Patentstreit: 'Freedom to Operate' und mögliche Strategien bei drohender Patentverletzung". Weitere Angaben sowie das Formular zur Anmeldung finden sich auf www.vespa.swiss.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

5. Februar 2024,
Hotel Zürichberg, Zürich

Die nächste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Immaterialgüterrecht in Europa findet am 5. Februar 2024 statt (mit fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint demnächst in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.