

Dezember 2023

Kennzeichenrecht: Entscheide

FACE ID

Einbringen neuer Rechtsbegehren im Beschwerdeverfahren vor dem BVGer

BVGer vom 05.10.2023
(B-4839/2022)

Das Zeichen FACE ID ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (u.a. Software, Geräte zur biometrischen Authentifizierung) und 42 (u.a. Computersoftwareberatung) *"direkt beschreibend"* und somit nicht unterscheidungskräftig.

Wurde beim IGE kein Antrag auf Eintragung einer Marke kraft Verkehrsdurchsetzung gestellt, so kann ein solcher Antrag im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nicht neu eingebracht werden: Gestützt auf die bestehende Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Antragsänderungen und -erweiterungen wird u.a. vorausgesetzt, dass die Vorinstanz (hier das IGE) Gelegenheit erhält, zu neu eingebrachten Anträgen Stellung zu nehmen. Da Belege zur angeblichen Verkehrsdurchsetzung erst in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht eingebracht wurden, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt (*"Aufgrund der aufwändigen Beweislage wäre es der Vorinstanz nicht möglich gewesen, sich anlässlich der Verhandlung mündlich in genügender Weise damit zu befassen."*).

Überdies beruht die im vorliegenden Zusammenhang massgebliche Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Antragsänderungen und -erweiterungen auf dem *"Sozialversicherungsrecht, in welchem sich bspw. der Zustand eines Beschwerdeführers während der Verfahrensdauer ändern kann. Dies ist hier aber nicht der Fall, da der zu untersuchende Sachverhalt bereits in der Vergangenheit liegt (...). Es handelt sich somit nicht um neue Tatsachen."* Der neu eingebrachte Antrag auf Eintragung der Marke als durchgesetzt kann folglich *"nicht entgegengenommen werden."*

Deutsches Massnahmeurteil

Vom IGE zu Recht abgelehnte Eintragung einer Verfügungsbeschränkung

BVGer vom 27.09.2023
(B-4767/2022)

"Die durch die Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an eine 'genügende Urkunde' nach MSchV 28 I für die Eintragung von Übertragungen sind sinngemäss auf MSchV 30 b [Verfügungsbeschränkungen] anwendbar. Solche Urkunden sind demnach genügend im Sinne der Bestimmung, wenn sie eine sichere Grundlage für die Registerführung bilden".

Ein ausländisches Massnahmeurteil, das einem konkreten Unternehmen verbietet, über gewisse Schweizer Marken zu verfügen, ist keine genügende Urkunde, um im Schweizer Markenregister eine allgemeine Verfügungsbeschränkung in Bezug auf diese Marken einzutragen.

UNITED FOR YOUR SUCCESS

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 03.05.2023
(B-1582/2022)

Das Zeichen UNITED FOR YOUR SUCCESS ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 37, 38, 40, 41 und 42 *"rein anpreisend"* und somit nicht unterscheidungskräftig.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Nizza-Klassifikation

OMPI Information Notice 35/2023
www.OMPI.org

Auf den 1. Januar 2024 wird eine neue Fassung der 12. Auflage der Nizza-Klassifikation in Kraft treten.

Patentrecht: Aktuelles

Bericht über den Stand der Technik

IGE im Oktober 2023
www.ige.ch

Aufgrund geringer Nutzung wird die Möglichkeit aufgegeben, den Bericht über den Stand der Technik *"auf Antrag wenn möglich auch innerhalb eines Monats"* zu beantragen. Die Anträge für einen Bericht über den Stand der Technik werden generell innerhalb von drei Monaten erledigt.

Patentrecht: Entscheide

Double tourbillon

Umfang des Auskunftsanspruchs

BPatGer vom 04.10.2023
(O2021_008; O2021_016)

Damit die Kombination von zwei veröffentlichten Lehren als naheliegend erscheint, muss diese Kombination einfach umgesetzt werden können: *"Pour pouvoir admettre l'évidence d'une combinaison de deux enseignements, la combinaison doit pouvoir être facilement mise en œuvre en pratique à partir de la divulgation du mode de réalisation de départ et aboutir à l'objet revendiqué, en particulier si deux divulgations considérées dans leur ensemble ne peuvent pas en pratique être facilement combinées en raison d'une incompatibilité intrinsèque de certaines caractéristiques divulguées qui sont essentielles à l'invention, la combinaison de ces divulgations n'est pas, en règle générale, considérée comme évidente."*

Wird ein Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren gutgeheissen, ist es unverhältnismässig, zusätzlich gerichtlich anzuordnen, dass durch eine Amtsperson (*"huissier judiciaire"*) oder einen Notar bei der Beklagten eine Liste mit allen sich bei der Beklagten befindlichen, streitgegenständlichen Erzeugnissen aufgenommen wird. Dies gilt insbesondere, wenn keine Anzeichen bestehen, dass die Beklagte der verfügbaren Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht nicht nachkommen würde.

Der Auskunftsanspruch gemäss PatG 66 b bezieht sich auf streitgegenständliche Produkte und nicht zusätzlich auf alle Komponenten, aus welchen diese Produkte zusammengesetzt sind. Ein Rechtsbegehren, das auch Auskunft über die Bestandteile eines streitgegenständlichen Uhrwerks verlangt, ist entsprechend zu breit: *"Les mouvements attaqués sont constitués de nombreuses pièces, telles que des pignons et des barillets, qui sont tout à fait standard. La demande n'a pas d'intérêt justifié à connaître les fournisseurs de ces pièces standard qui ont de nombreuses utilisations non contrefaisantes."*

Normalkraftanschlüsse

Neuheitsprüfung

BPatGer vom 12.10.2023
(O2023_004)
Nicht rechtskräftig!

"Werden in einer einzigen Entgegenhaltung mehrere Ausführungsformen offenbart, dürfen deren Merkmale im Rahmen der Neuheitsprüfung nicht frei kombiniert werden, um eine Ausführungsform zu schaffen, die so nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist."

Emojis

Verspätet vorgebrachte Rüge der angeblich mangelnden Fachkompetenz eines Fachrichters

BPatGer vom 02.10.2023
(O2020_014)

Nicht rechtskräftig!

Eine Patentinhaberin verlangte die Feststellung einer Patentverletzung sowie Auskunft und Rechnungslegung. Das Bundespatentgericht weist die Klage wegen mangelnder Rechtsbeständigkeit der streitgegenständlichen Patente ab.

Wird ein Rechnungslegungs- und Auskunftsbegehren gestellt, so kann dieses nur gutgeheissen werden, wenn auch eine (Patent-)Verletzung vorliegt. Die Frage der (Patent-)Verletzung ist entsprechend zwingend als Vorfrage zum Rechnungslegungs- und Auskunftsbegehren zu prüfen, womit am Entscheid über ein zusätzliches Begehren, das die gesonderte Feststellung einer (Patent-)Verletzung verlangt, kein Rechtsschutzinteresse besteht: *"Das Verfahren vereinfacht sich dadurch nicht, da die gleichen Fragen, die für die materielle Prüfung der Feststellungsbegehren zu prüfen wären, bei der vorfrageweisen Prüfung der Patentverletzung beim Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren zu prüfen sind."* Folgen ergeben sich jedoch in Bezug auf die Frage, ob die Klägerin eine Klageänderung vorgenommen hat, indem sie in der Replik ein weiteres Patent als Klagegrundlage einbrachte: Mit dem Nichteintreten auf die Feststellungsbegehren *"wird auch klar, dass die nachträgliche Nennung des Streitpatents EP 1 208 687 B1 (...) keine unzulässige Klageänderung darstellt. Da die angebliche Verletzung von EP 1 208 687 B1 genauso wie die angebliche Verletzung von EP 1 838 074 jeweils nur die Begründung für den der Klägerin angeblich zustehenden Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch ist, der sich immer auf die gleichen Verletzungshandlungen bezieht, erfolgt durch die nachträgliche Nennung des Streitpatents EP 1 208 687 keine Klageänderung. Als neue Tatsache darf die angebliche Verletzung des Streitpatents EP 1 208 687 B1 in der Replik vorgebracht werden"*.

Die Rüge, ein das Fachrichtervotum verfassender Richter habe mangelnde Fachkunde, ist grundsätzlich vor dem Vorliegen des Fachrichtervotums vorzubringen: *"Wenn die Klägerin nach Erhalt des für sie ungünstigen Fachrichtervotums im Januar 2023 die angeblich ungenügende technische Qualifikation des Referenten rügt, ist diese Rüge verspätet. Die technische Ausbildung des Referenten hat sich seit Januar 2021 nicht geändert. Die Klägerin hätte die entsprechende Rüge unmittelbar nach Mitteilung der Besetzung des Spruchkörpers (...), spätestens aber nach der vorläufigen Beurteilung anlässlich der Instruktionsverhandlung, vorbringen müssen. Es widerspricht dem Verhalten von Treu und Glauben im Prozess (ZPO 52), die entsprechende Rüge in opportunistischer Weise erst vorzubringen, wenn das Fachrichtervotum nicht dem Standpunkt der Klägerin folgt."*

Orale Formulierungen von Deferasirox

Auslegung von Patentansprüchen

BGer vom 25.09.2023
(4A_273/2023)

Das Bundespatentgericht kam zum Schluss (O2021_004; O2021_005; INGRES NEWS 6/2023, 5), dass ein konkretes Patent, das in seinen Ansprüchen eine bestimmte Bandbreite für einen Wirkstoffanteil beansprucht (45-60%) und in der Beschreibung einen bevorzugten, innerhalb dieser Bandbreite liegenden Wert (56%) ausweist, so auszulegen sei, dass ausserhalb der Bandbreite liegende Werte vom Patent nicht mit beansprucht würden. Das Bundesgericht bestätigt:

"Die Angabe einer exakten und nicht bloss einer ungefähren Bandbreite für eine genau bestimmbare Grösse, wie sie hier für den Wirkstoff Deferasirox mit der genauen Bandbreite von 45-60% beansprucht wird, durfte von der Vorinstanz ohne Bundesrechtsverletzung als Verzicht auf Wirkstoffanteile ausserhalb der genau definierten Bandbreite interpretiert werden. Dass der innerhalb dieser Bandbreite liegende Präferenzwert von 56% nicht im Anspruch selbst, sondern in der Beschreibung enthalten ist, ändert daran nichts. Die Vorinstanz hat mit ihrer Argumentation den Grundsatz des Anspruchsprimats nicht verletzt. (...) Das Anspruchsprimat bedeutet nicht, dass Hinweise in der Beschreibung bei der Auslegung unberücksichtigt bleiben müssten. Auch für das dritte Kriterium der Gleichwertigkeit, mit dem gefragt wird, ob aus fachmännischer Sicht der Patentinhaber, der die Ansprüche formuliert hat, auch für die abgewandelte Form Schutz beansprucht, muss der Wortlaut des Anspruchs im Lichte des fachmännischen Verständnisses von Beschreibung und Zeichnung ausgelegt werden (...). (...) Dem Patent ist nicht zu entnehmen, dass es nicht auf die Einhaltung der spezifisch beanspruchten Zahlenwerte ankomme." Wer seinen Willen ausdrücklich oder sinngemäss äussert, hat sich auf dem Sinn seines Verhaltens behaften zu lassen, den der Adressat dieser Äusserung in guten Treuen zumessen darf.

Zu Recht macht die Beschwerdeführerin *"in grundsätzlicher Hinsicht geltend, dass die Beanspruchung eines 'angemessenen Patentschutzes' (...) nicht von der Äquivalenzprüfung entbindet und gewissermassen Schutz für einen allgemeinen Erfindungsgedanken erheischt. Hat sich aber bei der dritten Äquivalenzfrage ergeben, dass die Beschwerdeführerin nach fachmännischem Verständnis auf Schutz für Ausführungsformen ausserhalb des beanspruchten Zahlenrahmens verzichtet hat, bleibt auch im Lichte von EPÜ 69 und des Auslegungsprotokolls kein Raum für eine Ausweitung des Patentschutzes über den beanspruchten Bereich."*

Pedelec

Fehlende Zuständigkeit des BPatGer für selbständige designrechtliche Ansprüche

BPatGer vom 18.10.2023 (S2023_004; S2023_005);

Massnahmeverfahren!
Nicht rechtskräftig!

Das Bundespatentgericht ist sachlich nicht zuständig für immaterialgüterrechtliche Klagen, die mit einer patentrechtlichen Klage objektiv gehäuft werden. Folglich fehlt in einem Verletzungsverfahren, das je ein auf Patentrecht und ein auf Designrecht abgestütztes Begehren enthält, die Zuständigkeit für das zweitgenannte Begehren: *"Der in PatGG 26 II erwähnte 'Zusammenhang mit Patenten' ist sehr weit zu verstehen. Trotzdem ist das Bundespatentgericht für Hauptklagen, die keinerlei Berührung zu Patenten aufweisen, auch nicht konkurrierend zuständig. Eine Zuständigkeit für marken-, lauterkeits-, urheber- oder designrechtliche Klagen kann über eine objektive Klagehäufung mit einer nach PatGG 26 I und II zulässigen Klage nicht erreicht werden. Vorbehalten bleiben Fälle der Kompetenzattraktion. Ein einheitliches Rechtsbegehren, das auf verschiedene Rechtsgründe gestützt wird, darf nicht in zwei Klagen zerlegt werden, für die sachlich zwei verschiedene Gerichte zuständig sind. Für rein designrechtlich begründete Klagen beziehungsweise Rechtsbegehren ist das Bundespatentgericht unbestritten nicht zuständig. Wo sich ein einheitliches Klagebegehren sowohl auf Design- als auch auf Patentrecht stützt, ist das Bundespatentgericht infolge Kompetenzattraktion daher zuständig, auch die auf Designrecht gestützte Begründung des entsprechenden Rechtsbegehrens zu prüfen. Anders verhält es sich, wenn eine Klage gestützt auf Patentrecht mit einer Klage gestützt auf Designrecht objektiv gehäuft wird (ZPO 90). Dann ist nicht über ein einheitliches Klagebegehren mit zwei Anspruchsgrundlagen, sondern über zwei verschiedene Klagebegehren mit je eigener Anspruchsgrundlage zu entscheiden. (...) Aus prozessökonomischer Sicht mag man dieses Ergebnis bedauern. Es ist jedoch als Folge der gesetzgeberischen Entscheidung, dem Bundespatentgericht keine sachliche Zuständigkeit für andere Immaterialgüterrechte als dem Patentrecht zuzuweisen, hinzunehmen."*

INGRES auf LinkedIn

Folgen Sie INGRES auf LinkedIn



INGRES ist auf LinkedIn. Sie sind hiermit herzlich eingeladen, "Follower" der INGRES-Seite zu werden und somit stets Neuigkeiten zu bevorstehenden Veranstaltungen sowie Rückblicke und Eindrücke zu vergangenen Tagungen zu erhalten. Mit dem folgenden [Link](#) (in der Online-Fassung dieser Ausgabe) oder dem nebenstehenden QR-Code können Sie INGRES auf LinkedIn folgen.

Literatur

DSG

Kommentar

Adrian Bieri /
Julian Powell (Hg.)

Orell Füssli Verlag, Zürich 2023,
837 Seiten, CHF 198;
ISBN 978-3-280-07488-6

Der "Orell Füssli Kommentar" zum totalrevidierten schweizerischen Datenschutzgesetz, das am 1. September 2023 in Kraft trat, liegt vor. Er überzeugt mit praxisorientierten Beiträgen von über 40 Expertinnen und Experten. Die mit Rechtsprechung und Anwendungsbeispielen sowie Vergleichen mit der DSGVO vervollständigten Beiträge erläutern verständlich die neue Gesetzgebung. Das Buch, angereichert mit zahlreichen Erlassen, dient als wertvolles Arbeitsmittel im datenschutzrechtlichen Alltag.

Repetitorium Immateriälgüterrecht

Barbara Abegg /
Sandra Marmy-Brändli

Orell Füssli Verlag, 4. Aufl.,
Zürich 2023,
290 Seiten, CHF 59.90;
ISBN 978-3-280-07198-4

Das Repetitorium zum Immaterialgüterrecht liegt bereits in der vierten, erneut überarbeiteten Auflage vor und bietet eine vollständige und prägnante Übersicht zum Immaterialgüterrecht. Mehrere Übungen und Lösungen werden jeweils am Ende des Themas zur Verfügung gestellt und unterstützen beim Lernen, Repetieren und Verstehen der Materie. Das ausführliche Stichwortverzeichnis vervollständigt das Buch. Das Werk ist in erster Linie für das Studium gedacht, dient aber auch in der immateriälgüterrechtlichen Praxis.

Datenschutzrecht in der Schweiz

Astrid Epiney /
Daniela Nüesch /
Sophia Rovelli

Stämpfli Verlag, Bern 2023,
XXXIX + 201 Seiten, CHF 98;
ISBN 978-3-7272-3858-1

Das Werk erörtert die Grundlagen sowie spezifisch wichtige Gesichtspunkte des revidierten Datenschutzrechts für die Bundesorgane – immer wieder ergänzt mit Hinweisen zu konkreten Fällen und Urteilen. Aufgrund der Schweizer Rechtslage werden auch das EU-Recht und dessen Rechtsprechung berücksichtigt. Das Buch überzeugt durch seine lehrbuchmässige Systematik, welche im Studium das Erlernen des Stoffes und in der Praxis den raschen Zugang zur betroffenen Rechtsfrage wesentlich erleichtert.

Muskschaffen und Urheberrecht

Aaron Christopher Stumpf

Nomos Verlag,
Baden-Baden 2023,
292 Seiten, CHF 98
ISBN 978-3-7272-3999-1

Die an der Ludwig-Maximilians-Universität München angenommene Dissertation befasst sich mit der Frage, inwieweit sich mit Blick auf das deutsche und europäische Recht ein Musikstück an einem anderen Stück orientieren darf, ohne das Urheberrecht zu verletzen. Das auch aus Schweizer Sicht lesenswerte Werk bietet eine wissenschaftlich fundierte und doch praxisorientierte Erörterung (und Hinterfragung) des Musikurheberrechts. Nebst der physischen Fassung ist die Schrift auch digital als Open-Access-Werk erhältlich.

Datenschutzrecht

Sandra Husi-Stämpfli /
Anne-Sophie Morand /
Ursula Sury

Schulthess Juristische Medien,
Zürich et al. 2023,
XXXIX + 372 Seiten, CHF 69;
ISBN 978-3-7255-8366-9

Das Lehrbuch zum Datenschutzgesetz aus der Buchreihe "litera B" verdeutlicht systematisch und praxisnah die Materie des Datenschutzes. Die zahlreichen Beispiele von Anwendungsfällen ergänzen das Werk und tragen zum praktischen Verständnis der Theorie bei. Das Werk schliesst mit aktuellen Fragenstellungen ab, u.a. mit Themen zu "Blockchain", "Metaverse" und "Internet of Things". Als Grundlagenwerk richtet sich das Buch vor allem an Studierende, aber auch an Praktikerinnen und Praktiker.

Veranstaltungen

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 erschien in den INGRES NEWS 10/2023 und auf www.ingres.ch. Anmeldungen sind gerne noch möglich.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2024,
Lake Side, Zürich

Am 2. Juli 2024 veranstaltet INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung mit Anmeldeformular wird in den INGRES NEWS sowie über www.ingres.ch veröffentlicht.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

29./30. August 2024,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird am 29. und 30. August 2024 (neu am Donnerstagabend und am Freitag) in der Kartause Ittingen durchgeführt. Die Angaben zum Tagungsthema und die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.