

INGRES
Postfach 1162
8021 Zürich
Fon +41 (0) 58 220 37 07
Fax +41 (0) 58 220 37 01
www.ingres.ch
info@ingres.ch

Redaktion
RA Dr. Christoph Gasser
Fspr. Dr. Stephan Beutler
Fspr. Dr. Robert M. Stutz
Fspr. Muriel Künzi



Januar 2022

Kennzeichenrecht: Entscheide

APPLE / APPLiA Home Appliance Europe

Fehlender Markengebrauch für spezifische Dienstleistung der Klasse 35

BVGer vom 28.10.2021
(B-3261/2020)

"Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellt noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer 'generic Top Level Domain' (z.B. '.com') abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, müssen (...) zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermassen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden."

Die Tatsache, dass das Bundesgericht der Marke APPLE eine überragende Bekanntheit zuschrieb (BGE145 III 178), "vermag wohl ihre Eintragung für weitere Waren und Dienstleistungen zu begünstigen. Für die Glaubhaftmachung des Markengebrauchs (...) lässt sich daraus allerdings nichts ableiten".

miu miu

Gegenstandslosigkeit wegen WDL-Einschränkung

BVGer vom 18.11.2021
(B-2637/2021; B-2756/2021)

Wird nach Ergehen des Widerspruchsentscheids die WDL der angegriffenen Marke eingeschränkt, besteht in Bezug auf die gelöschten Waren und Dienstleistungen in einem Beschwerdeverfahren wegen Gegenstandslosigkeit kein Rechtsschutzinteresse an einem Entscheid mehr. Nicht gegenstandslos werden dagegen Fragen zur Kostenverteilung und zur Parteientschädigung.

HISPANO SUIZA

Beschwerdemöglichkeit Dritter gegen Markenein- tragungsentscheidungen des IGE

BVGer vom 25.08.2021
(B-2608/2019)

Einer Markeneintragung kommt Verfügungscharakter zu. Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig, Beschwerden Dritter gegen solche Verfügungen zu prüfen: *"Das geltende Recht enthält keine Bestimmungen, die eine Beschwerde Dritter gegen Markeneintragungen vor Bundesverwaltungsgericht ausschliessen. Ein derartiger Ausschluss lässt sich auch in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht finden (...). (...) Unter Berücksichtigung der in BV 29a verankerten Rechtsweggarantie und mangels eines ausdrücklichen Ausschlusses im Gesetz ist die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts (...) im Ergebnis zu bejahen."*

Die Anforderungen an die Beschwerdelegitimation sind aber *"streng"*. Um die Beschwerdelegitimation zu bejahen, müssen die Voraussetzungen von VwVG 48 I a-c kumulativ erfüllt sein. *"Die beschwerdeführende Person muss stärker als jedermann betroffen sein (...). (...) Neben dieser spezifischen Beziehungsnähe muss die Beschwerdeführerin einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung ziehen (...). (...) Die Beschwerdebefugnis von Konkurrenten ergibt sich nach ständiger Rechtsprechung nicht schon aufgrund ihres Konkurrenzverhältnisses (...). (...) Es bedarf vielmehr einer spezifischen, qualifizierten Beziehungsnähe, etwa wie sie durch eine spezielle wirtschaftsverwaltungsrechtliche Zulassungs- oder Kontingentierungsordnung geschaffen wird (...). (...) Darüber hinaus ist ein Konkurrent zur Beschwerde berechtigt, soweit er sich auf das Verbot der Ungleichbehandlung beruft und geltend macht, seine Konkurrenten würden privilegiert behandelt. (...) Demgegenüber begründet das Interesse an der richtigen Anwendung und Durchsetzung des objektiven Rechts gegenüber anderen Wirtschaftsteilnehmern keine Beschwerdelegitimation, und zwar selbst dann nicht, wenn die angeblich rechtswidrige Zulassung neuer Produkte zu einem Umsatzrückgang der eigenen Produkte führen könnte (...)."*

Es *"ist generell festzuhalten, dass im Rahmen eines Markeneintrags regelmässig nur diejenigen Konkurrenten zur Beschwerde legitimiert sein dürften, die relative Ausschlussgründe gegen eine Marke vorbringen können und sich vorgängig am Widerspruchsverfahren beteiligt haben (...). Von Konkurrenten angestrebte Verfahren gegen Markeneintragungen, die sich wie vorliegend auf die Geltendmachung absoluter Ausschlussgründe beschränken (...), haben dagegen weit höhere Legitimationsanforderungen zu erfüllen, namentlich die besondere Beziehungsnähe zur Streitsache und ein öffentlich-rechtliches Schutzinteresse"*.

Patentrecht: Entscheide

Laserflüssigkeitsstrahlenkungsverfahren

Unlautere, durch eine Patentinhaberin versandte Abmahnungen

BGer vom 27.10.2021
(4A_265/2021)

"Der Umstand, dass Abmahnungen in gewissen Branchen häufiger vorkommen mögen, kann (...) nicht darüber hinwegtäuschen, dass der unberechtigte Vorwurf, es würden absolute Rechte Dritter verletzt, objektiv zur Herabsetzung [im Sinne von UWG 3 I a] geeignet ist (...). (...) Dabei ist ein Verstoß gegen Treu und Glauben nicht bereits darin zu erblicken, dass im Zeitpunkt der Verwarnung noch Ungewissheit über Bestand oder Verletzung des angerufenen Patents herrschte, im nachfolgenden Prozess aber die Nichtigkeit oder die Nichtverletzung festgestellt wird (...). Der Patentinhaber handelt jedoch dann unlauter, wenn er um die fehlende Verletzung weiss oder zumindest ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit des Verletzungsvorwurfs haben muss (...). Zu beachten ist, dass eine Verwarnung des unmittelbaren Verletzers nicht nach denselben Massstäben zu beurteilen ist wie eine solche weiterer Marktteilnehmer, wie etwa Lieferanten, Abnehmer oder Verbraucher. Eine Verwarnung Letzterer stellt einen Markteingriff von weitreichender Tragweite dar und kann für den angeblichen unmittelbaren Verletzer schwerwiegende Nachteile zur Folge haben. Entsprechend sind an die Zulässigkeit von Verwarnungen solcher Drittpersonen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit strengere Anforderungen zu stellen (...)." In casu erfolgte die Abmahnung in gegen das UWG verstossender Weise, "weil die abmahnende Patentinhaberin in ihren Schreiben (...) den Eindruck vermittelte, die angeblich verletzende (...) Technologie so präzise zu kennen, dass eine patentrechtliche Beurteilung möglich sei, obwohl aus der Klageschrift eindeutig hervorging, dass sie im Zeitpunkt der Zustellung dieser Schreiben keine auch nur annähernd gesicherte Kenntnis des angeblichen Verletzungsobjekts hatte" und "hinsichtlich der patentrechtlichen Beurteilung ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit des Verletzungsvorwurfs haben musste."

Doppelfrist

Keine Wiedereinsetzung in Weiterbehandlungsfrist

BVGer vom 07.07.2021
(B-798/2021)

Wurde die sechsmonatige Weiterbehandlungsfrist gemäss PatG 46a II verpasst, kann bezüglich dieser Frist keine Wiedereinsetzung gemäss PatG 47 erfolgen: *"C'est en effet parallèlement – et non pas cumulativement – que la poursuite de la procédure (LBI 46a) et la réintégration en l'état antérieur (LBI 47) entrent en ligne de compte"*.

Induktive Brennkammer

Änderungsverbot nach erfolgter Patentanmeldung

BVGer vom 06.10.2021
(B-1597/2021)

Das in PatG 58 II statuierte Änderungsverbot wurde vom EPÜ ins schweizerische Recht überführt. Folglich sind für die Auslegung dieser Norm die Literatur zum EPÜ und die Rechtsprechung des EPA "einschlägig". Erlaubt ist "eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (...). Dieser Prüfmasstab wird als 'Goldstandard' bezeichnet (BGE 146 III 177 E. 2.1.3 m.H.)."

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Videowall

Über eine Webseite vorgenommene UWG-Widerhandlungen rechtfertigen nicht per se ein Verwendungsverbot der Domain

HGer ZH vom 06.05.2021
(HE210058-O)

Ein Mitarbeiter einer Kreativagentur machte sich selbständig und verwendete darauf auf seiner eigenen Webseite und diversen Social-Media-Kanälen Videomaterial, das er im Laufe seines Arbeitsverhältnisses hergestellt hatte. Das Handelsgericht Zürich verbietet ihm wegen UWG-Verletzung (allfällige urheberrechtliche Verstösse waren nicht Streitgegenstand) vorsorglich die weitere Nutzung des Videomaterials.

Ein "Arbeitsvertrag schliesst die Übertragung der Urheberrechte auf den Arbeitgeber stillschweigend dann mit ein, wenn die im Arbeitsvertrag geregelte Aufgabe der Arbeitnehmenden gerade darin liegen soll, einen oder mehrere Werke für den Arbeitgeber zu schaffen."

"Mit der Einbettung [der] Videofilme auf seiner eigenen Website und den eigenen Socialmedia-Kanälen macht der Gesuchsgegner [im Sinne von UWG 3 I b] Angaben über Leistungen. Die Angaben sind objektiv durchaus geeignet, bei Dritten (potentiellen Kunden, Partnern etc.) die Vorstellung zu erzeugen, dass diese Videos vom Gesuchsgegner selbständig hergestellt worden sind. Indem der Gesuchsgegner nicht klar indiziert (...), dass es sich bei den Videofilmen um Contents Dritter handelt, d.h. zugleich eine Angabe verschweigt, wird die Gefahr des Erzeugens einer Fehlvorstellung noch erhöht." Die Übernahme der Videos stellt ebenso eine "Verwendungshandlung" im Sinne von UWG 5 c dar.

Hier wäre es unverhältnismässig, dem Gesuchsteller auch generell die Verwendung seiner Domain zu verbieten, über welche die Videos verbreitet wurden.

Études d'avocats

Vorsorgliche Anordnung eines Namenswechsels

Cour de Justice GE vom
25.08.2021
(C/10148/2021 -
ACJC/1084/2021)

Massnahmeverfahren!

Haben zwei im gleichen Quartier angesiedelte Anwaltskanzleien verwechselbar ähnliche Namen und kommt es nachweislich zu Verwechslungen, so kann eine Namensänderung auch in einem Massnahmeverfahren angeordnet werden: *"Certes, s'il l'on peut s'attendre à ce que les clients d'avocats prêtent, en général, une attention particulière au choix de leur Conseil, cette attention n'est pas suffisante pour éliminer, dans le cas présent, le risque de confusion. (...) Il est, pour le surplus, rendu suffisamment vraisemblable à ce stade que le risque de confusion ainsi créé est susceptible de causer à la requérante une diminution de sa clientèle, qui serait induite à faire appel aux services de sa concurrente. Les effets de ce préjudice, d'ordre patrimonial, ne pourraient pas être complètement supprimés par un jugement au fond. Plus le temps passe, plus le risque de confusion s'accroît, plus le dommage potentiel qui en résulte augmente et plus il devient difficile de le faire cesser. Il est donc nécessaire de faire interdiction aux cités d'utiliser la dénomination litigieuse"*.

Kartellrecht: Entscheide

WEKO-Stellungnahme

Publikation einer WEKO-Stellungnahme zu einem zulässigen Unternehmenszusammenschluss

BGer vom 19.10.2021
(2C_874/2020)

Eine Stellungnahme der WEKO, in der ein Unternehmenszusammenschluss ohne Einschränkungen gutgeheissen wird, darf – nach erfolgter Bereinigung von Geschäftsgeheimnissen – im Sinne von KG 48 publiziert werden.

Eine Stellungnahme der WEKO kann einen *"Entscheid"* nach KG 48 darstellen. Die Veröffentlichungswürdigkeit hängt davon ab, *"ob der Inhalt (...) der Prävention, der Rechtssicherheit, der Transparenz der Verwaltungstätigkeiten sowie der Information anderer Behörden dient."* Die Veröffentlichungsmöglichkeit eines Entscheids ist in einem ersten Schritt grundsätzlich abstrakt zu prüfen. Folglich besteht das Veröffentlichungsrecht vorerst unabhängig davon, ob Entscheide geheimhaltungswürdige und personenbezogene Informationen enthalten. Allfälligen Einschränkungen des Veröffentlichungsrechts wegen Geheimhaltungsbedürfnissen oder des Datenschutzes sind in einem zweiten Schritt zu würdigen.

Urheberrecht: Entscheide

GT 7 – ESchK

ESchK unterliegt bei Einigungstarifen dem Öffentlichkeitsgesetz

BGer vom 22.10.2021
(1C_333/2020)

Das Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) ist auf die Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) anwendbar, soweit Tarifgenehmigungsverfahren zur Diskussion stehen, die einen Einigungstarif zum Gegenstand haben. Ob das BGÖ auch bei strittigen Tarifgenehmigungsverfahren anwendbar ist, lässt das Bundesgericht ausdrücklich offen. Gleiches gilt für Einigungstarifverfahren, bei denen Dritte gegenteilige Anträge stellen.

Diverses: Aktuelles

Jahresbericht 2020/2021 des IGE

IGE im Dezember 2021

Der Jahresbericht kann beim IGE bestellt oder im PDF-Format über www.ige.ch (Rubrik "Über uns" / "Jahresberichte und Jahresrechnungen") eingesehen und heruntergeladen werden.

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2020/2021 publiziert. Es geht hervor, dass im Berichtsjahr 20'018 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 17'310) beim IGE eingingen; dies ist ein Plus von 15.6%. Rund 97% der Eintragungsgesuche wurden elektronisch eingereicht ("e-trademark"); fast 9% der Gesuche wurden im beschleunigten Verfahren erledigt; rund 64% der Gesuche gelangten in die "vorgezogene Prüfung": Dabei gleicht der Markenmelder die WDL mit den vom IGE akzeptierten Begriffen ab. Die Zahl der angestregten Widerspruchsverfahren sank: 549 Verfahren gegenüber 607 im Vorjahr. Die internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung Schweiz nahmen leicht ab – von 16'604 auf 16'150.

1'628 nationale Patentgesuche wurden im Berichtsjahr eingereicht (Vorjahr: 1'666). Der Rückgang hat wie in den Vorjahren wohl auch damit zu tun, dass immer mehr Patentanmeldungen direkt beim EPA eingereicht werden. Das bewirkte unter anderem, dass im Berichtsjahr die Zahl der in Kraft stehenden Schweizer Patente wiederum sank, nämlich von 6'904 auf 6'727. Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung von EP-Patenten mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein wurden 136'115 (Vorjahr: 127'443) bezahlt.

Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen über dem Vorjahresniveau (795; Vorjahr: 631). Die Sammelanmeldung erfreute sich erneut grosser Beliebtheit: Mit den 795 Designanmeldungen wurden 3'200 Schutzgegenstände beansprucht.

Literatur

Datenschutzrechtliche Herausforderungen der Distributed-Ledger-Technologie

Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft, 60

Matthias Plattner

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich et al. 2021, XV + 65 Seiten, CHF 58; ISBN 978-3-7255-8297-6

Im Rahmen der von Prof. Thomas Sutter-Somm herausgegebenen Masterarbeit beschäftigt sich der Autor mit der "Distributed-Ledger Technology" (DLT) im Schweizer Recht und den sich daraus ergebenden datenschutzrechtlichen Fragen. Nach einer Einführung zu der "Blockchain" und der "DLT" wird das Datenschutzrecht aus theoretischer Sicht näher erläutert. Anschliessend werden Rechtsfragen wie die Anwendbarkeit des Datenschutzes auf "Blockchains" sowie die Bearbeitungsgrundsätze und Betroffenenrechte im diesbezüglichen Zusammenhang aufgezeigt. Abschliessend unterbreitet der Autor entsprechende Empfehlungen.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Mit Preisangabeverordnung und Geschäftsgeheimnisgesetz

Henning Harte-Bavendamm / Frauke Henning-Bodewig

Verlag C.H. Beck oHG, 5. Aufl., München 2021, XXIII + 3234 Seiten, ca. CHF 330; ISBN 978-3-406-75504-0

Der bestens bewährte Kommentar zum deutschen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) – herausgegeben von Henning Harte-Bavendamm, Frauke Henning-Bodewig, Michael Goldmann und Jan Tolkmitt – ist in seiner fünften Auflage erschienen. Erneut werden das deutsche sowie das EU-Lauterkeitsrecht ausführlich erörtert, wobei auch die Preisangabenverordnung und die Neuregelung des Schutzes von Geschäftsgeheimnisschutzes durch das GeschGehG umfassend gewürdigt werden. Zudem besprechen die Verfasser teilweise bereits ausführlich die Neufassung des UWG, welche am 28. Mai 2022 in Kraft tritt. Die seit der letzten Auflage ergangene Rechtsprechung sowie Literatur wurden umfassend eingearbeitet und sind gut auffindbar. Das Werk überzeugt einmal mehr durch sein hohes Mass an Wissenschaftlichkeit und ist sehr wohl auch für die Praxis in der Schweiz als wertvolle Quelle zu empfehlen.

Le droit d'accès

Collection CL, CEDIDAC, 108, Bd. 74

Sylvain Métille (Hg.)

Stämpfli Editions SA, Bern 2021, XIV + 248 Seiten, CHF 84; ISBN 978-3-7272-8964-4

Das französischsprachige Beiträge enthaltende Werk entstand im Anschluss an die entsprechende Veranstaltung zum datenschutzrechtlichen Auskunftsrecht am 18. September 2020 an der Universität Lausanne. In den Beiträgen des 13-köpfigen Autorenteams werden im ersten Teil eingehend das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und den damit verbundenen Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen behandelt. Der zweite Teil ist dem Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten und Informationen in der Verwaltung gewidmet, wobei auch die erweiterten Rechte im Umweltrecht durch die "Aarhus-Konvention" berücksichtigt werden. Die Leserschaft findet nebst theoretischen Ausführungen auch eine Vielzahl praktischer Hinweise.

Prinzipien und Rechtmässigkeitsbedingungen im privaten Datenschutzrecht

ITSL, Bd. 8

Damian George

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich 2021,
XCVIII + 406 Seiten, ca. CHF 89;
ISBN 978-3-7255-8324-9

Die anschauliche Zürcher Doktorarbeit nimmt sich eingehend den Prinzipien und Rechtmässigkeitsbedingungen bzw. den Rechtfertigungsgründen infolge einer widerrechtlichen Datenbearbeitung mit Blick auf die DSGVO und das revidierte DSG an. Zunächst würdigt der Autor nach einer Einführung rechtstheoretisch die Zwecke und Ziele des Datenschutzrechts sowie die historischen Regulierungsansätze. Im Anschluss würdigt der Verfasser umfassend gegenwärtige Normen, den Umgang und die Prinzipien in Bezug auf Personen-daten sowie das Verhältnis zwischen Prinzipien und Rechtmässigkeitsbedingungen. Abschliessend werden die vorangehenden Erkenntnisse für das Schweizer Recht beurteilt und Lösungsansätze vorgelegt.

Veranstaltungen

10 Jahre Bundespatentgericht – Europäisch harmonisiertes Patentrecht und nationale Patentgerichte

6. Mai 2022,
Pfalzkeller, St. Gallen

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Bundespatentgerichts führt dieses in St. Gallen eine Tagung zum Thema "Europäisch harmonisiertes Patentrecht und nationale Patentgerichte: Rückblick und Ausblick" durch. Das Programm und die Anmeldemöglichkeit finden sich auf www.bundespatentgericht.ch (die Teilnehmerzahl ist beschränkt; die Berücksichtigung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung).

Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Strafprozess – aktuelle Probleme

Vorgesehenes, nicht mehr gültiges Datum: 2. April 2020;
Bundesstrafgericht, Bellinzona

INGRES und die Staatsanwaltsakademie der Universität Luzern verschoben die auf den 2. April 2020 in den Räumen des Bundesstrafgerichts in Bellinzona angesetzte Tagung zum Immaterialgüterrecht im Strafprozess. Das neue Datum ist noch nicht festgelegt und dürfte im Laufe des Jahres 2022 verkündet werden (dann namentlich in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch).

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Neues Datum:
23. Juni 2022,
Lake Side, Zürich

Am 23. Juni 2022 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, hoffentlich wieder gefolgt von der Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung findet die INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Zurich IP Retreat 2023 – Beyond Patents

September 2023,
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird voraussichtlich erst wieder im Spätsommer 2023 durchgeführt. Das Datum steht noch nicht fest. Weitere Angaben folgen in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.