

Mai 2021

Kennzeichenrecht: Entscheide

SHERLOCK; SHERLOCK'S

Legitimation zur Stellung eines Gesuchs auf Markenlöschung

BVGer vom 23.03.2021
(B-2627/2019)

Der Marken-Löschungsantrag gemäss MSchG 35a ist als *"Popularrechtsbehelf ausgestaltet"*; entsprechend ist *"ungeachtet seiner Beweggründe ein jeder zur Stellung des Löschungsgesuchs legitimiert"*. Legitimiert ist auch, wer selbst keine *"persönliche Eignung zum Gebrauch"* der angegriffenen Marke mitbringt. *"Dies schliesst nicht aus, im Einzelfall dem Einsender eines Löschungsgesuchs die Aufnahme des Verfahrens wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens zu verwehren, wenn der Missbrauch durch die Antragstellung und Berufung auf Nichtgebrauch unmittelbar verkörpert wird und sich nicht erst aus Argumenten ergibt, die ausserhalb des Streitgegenstands des Verfahrens liegen."* Der Vorwurf, ein Löschungsgesuch sei rechtsmissbräuchlich, weil es durch einen *"Marken-troll"* eingereicht worden sei, der in anderen Staaten zahlreiche Verfahren wegen Nichtgebrauchs eingeleitet habe und selbst keine Dienstleistungen/Waren im Schutzbereich der angegriffenen Marke anbiete, kann hier nicht gehört werden, da er *"ausserhalb des Streitgegenstands des Löschungsverfahrens"* liegt.

Exklusive Lizenzrechte

Sistiertes Gesuch auf Eintragung von Markenlizenzen

BVGer vom 01.02.2021
(B-4949/2019)

Eine im Register eingetragene Lizenz ist *"konkursbeständig"*.

Wird ein Verfahren um Eintragung einer Markenlizenz ins Register (wegen präjudizierender Drittverfahren) sistiert, so führt die Sistierung zu keinem Rechtsverlust für den Gesuchsteller, weil die Sistierung *"lediglich eine vorübergehende Verfahrensverzögerung, aber keine Änderung des Eintragungszeitpunktes zur Folge"* hat.

Gegenschlag

Weder rechtsmissbräuchliche noch unlautere Markenmeldung

HGer ZH vom 06.03.2019
(HG150021-O)

Beschwerde vom Bundesgericht abgewiesen (vgl. 4A_181/2019).

Das Handelsgericht Zürich befasste sich mit angeblich rechtsmissbräuchlichen und unlauteren Schweizer Markenmeldungen durch ein mexikanisches Unternehmen. Bei der Klägerin handelt es sich um ein US-amerikanisches Bekleidungsunternehmen, dessen Anfänge bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückgehen und das unter den streitgegenständlichen Marken insbesondere in den USA Damenmode vertreibt. Zum Rechtsstreit kam es, weil das beklagte mexikanische Unternehmen in der Schweiz diverse quasi-identische Marken registrierte, kurz bevor das US-Unternehmen ebenfalls in der Schweiz Marken hinterlegte. Das Handelsgericht folgerte, dass die von der mexikanischen Beklagten hinterlegten Marken nicht rechtsmissbräuchlich hinterlegt und damit rechtsgültig registriert wurden.

Zum Nachweis ihrer ernsthaften Markengebrauchsabsicht reichte die Beklagte Belege über Uhrenlieferungen an den Flughafen Basel-Mülhausen von *"insgesamt lediglich 131 Stück zu tiefen Durchschnittspreisen"* ein. Obwohl laut dem Handelsgericht durchaus *"Zweifel bestehen, ob die Beklagte durch die eingereichten Rechnungen für Uhrenlieferungen an den Flughafen Basel-Mulhouse den blossen Anschein eines Markengebrauchs in der Schweiz erwecken wollte, was als Indiz hinsichtlich einer fehlenden Gebrauchsabsicht gewertet werden könnte"*, so *"gelingt es der Klägerin jedoch nicht aufzuzeigen, inwiefern die Beklagte mit der Absicht gehandelt hätte, die Klägerin zu behindern, oder inwiefern diese mit den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen hauptsächlich die Erlangung eines finanziellen Vorteils angestrebt hätte"*. Auch war für die Beklagte nicht ohne weiteres erkennbar, dass die Klägerin konkret beabsichtigte, den Schweizer Markt mit den von den Marken beanspruchten Waren zu betreten. Selbst *"beträchtliche Werbemassnahmen"* in den USA, Nachweise, dass in US-amerikanischen Ladenlokalen der Klägerin mit von Schweizer Banken ausgestellten Visa- und MasterCard-Kreditkarten Einkäufe getätigt wurden, und das Erscheinen entsprechender Markenwaren in internationalen Modezeitschriften und -magazinen, die teils auch in der Schweiz erhältlich sind, reichen nicht aus, um auf eine grosse Verkehrsgeltung oder massgebliche Bekanntheit des entsprechenden Zeichens der Klägerin in der Schweiz zu schliessen. Folglich wies das Gericht die auf ZGB 2 und UWG 2 gestützte Nichtigkeitsklage der Klägerin ab. Dagegen drang die Beklagte mit ihrer Nichtigkeitswiderklage gegen die prioritätsjüngeren Schweizer Marken des US-Unternehmens durch.

100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 02.03.2021
(B-4260/2020)



Das für Kakao, Schokolade und daraus gewonnene Erzeugnisse (Klasse 30) beanspruchte Zeichen "100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)" ist nicht unterscheidungskräftig: *"Insgesamt wird das in Frage stehende Zeichen ohne besonderen Gedankenaufwand unmittelbar dahingehend verstanden, dass die in Frage stehenden Kakao- und Schokoladenerzeugnisse aus 100% reinen, ganzen Kakaofrüchten hergestellt bzw. bei deren Herstellung Bestandteile aus der ganzen Kakaofrucht verwendet werden."* Zudem *"erfolgt insbesondere mit '100%' und 'PURE' ein Hinweis auf die hochstehende Qualität der in Frage stehenden Waren."* Das Bildelement ist beschreibend und nicht fantasievoll.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Sistierung in Widerspruchs- und IGE-Löschungsverfahren

IGE im April 2021
www.ige.ch

Das IGE passt auf den 1. Juni 2021 seine Praxis bezüglich der Sistierung in Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs an: Mit dem BVGer ist das IGE der Ansicht, dass nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne das Beschleunigungsgebot gegenüber dem Grundsatz der Verfahrensökonomie überwiegt. Aus diesem Grund werden nun alle Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs, die seit mehr als vier Jahren sistiert sind, von Amtes wegen wiederaufgenommen, ohne dass die Möglichkeit besteht, eine neue Sistierung zu erhalten. Wenn die Parteien nachweisen, dass sie kurz vor Abschluss ihrer Vergleichsgespräche stehen, kann das IGE ausnahmsweise eine letzte Sistierung des Verfahrens für maximal 3 Monate gewähren.

IGE: Erhöhte formelle Anforderungen beim Einreichen von Beweismitteln

IGE im April 2021
www.ige.ch

Bei Löschungs- und Widerspruchsverfahren sind ab fünf Beilagen ein Beweismittelverzeichnis und die Nummerierung der Belege erforderlich. Wird diesen Voraussetzungen (auch nach Nachfristansetzung) nicht nachgelebt, entscheidet das IGE im Rahmen der Beweiswürdigung aufgrund der eingereichten Akten. Das IGE wird den Mangel auch bei der Festlegung der Parteientschädigung berücksichtigen. Diese IGE-Praxis tritt auf den 1. Juni 2021 in Kraft und wird auch auf alle hängigen Verfahren angewendet.

IGE: Änderung der Einschränkungspraxis bei Dienstleistungs-WDL

IGE im April 2021
www.ige.ch

Gestützt auf die SWISS RE-Rechtsprechung (BGer 4A_361/2020) ändert das IGE seine WDL-Einschränkungspraxis: Ein Zeichen mit einer Schweizer Herkunftsangabe, hinterlegt für Dienstleistungen, wird ohne geografische Einschränkung der Dienstleistungsliste eingetragen, sofern diese Bedingungen erfüllt sind:

- Bei Privatpersonen und Einzelunternehmen: Der (Wohn-)Sitz des Hinterlegers ist in der Schweiz;
- bei juristischen Personen: a) der Sitz der Hinterlegerin ist in der Schweiz, und b) die Mehrzahl der im Handelsregister eingetragenen Zeichnungsberechtigten hat Wohnsitz in der Schweiz.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Autobahntunnel

Voraussetzung für unlautere Übernahme von Arbeitsergebnissen

BezGer Zürich vom 20.08.2020
(CG170106)

Nach UWG 5 a handelt unlauter, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis unbefugt verwertet. *"Ein klares Abgrenzungskriterium zwischen ungeschützter Idee und geschütztem Arbeitsergebnis fehlt. (...) Eine blosser Idee, ein Gedankenblitz, darf verwertet werden, selbst wenn eine Fixierung erfolgt und diese anvertraut worden ist. (...) Ausschlaggebend muss sein, ob der Konkurrent von einer Vielzahl von Arbeitsstunden profitieren und seine eigene Leistung entsprechend günstiger anbieten kann, weil er die Offerte des ersten Anbieters kennt. (...) Ein Arbeitsergebnis im Sinne von UWG 5 a braucht (...) überhaupt nicht kreativ zu sein; es reicht aus, dass seine Herstellung arbeitsintensiv war. (...) Dass ein Arbeitsergebnis weder Erfindung noch Werk ist, bedeutet nicht, dass keine unlautere Verwertung stattgefunden haben kann. (...) Es ist möglich, rechtswidrig von bereits geleisteter Arbeit zu profitieren, auch wenn diese Arbeit nichts Spektakuläres hervorgebracht hat."* Unlauter handelt, wer durch die Übernahme eines Arbeitsergebnisses *"schneller, zuverlässiger"* oder *"überhaupt erst"* zum Ziel kommt.

Zu fragen, aber hier zu verneinen, ist, *"ob die Sammlung einer ganzen Reihe von eigentlich auf der Hand liegenden Ideen nicht doch zu einer spürbaren Arbeitersparnis führt, auch wenn das für jeden einzelnen Punkt zu verneinen ist."*

"Der Staat hat bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durchgehend die Grundsätze der Lauterkeit zu beachten".

Fehlende Bilanz

Voraussetzungen für eine Sicherheitsleistung nach ZPO 99 I d

BPatGer vom 03.03.2021
(O2020_004)

Eine Patentinhaberin klagte auf Verletzung ihres Patents. Die Beklagte stellte in der Folge ein Gesuch um Sicherheitsleistung (ZPO 99 I d). Zur Begründung machte sie geltend, es bestehe ein erhebliches Risiko, dass die Klägerin eine im Urteilsfall zugesprochene Parteientschädigung nicht bezahlen könne: Die keine aktive Geschäftstätigkeit betreibende Klägerin scheine alles auf eine Karte zu setzen und dabei ihr einziges relevantes Aktivum, nämlich das Klagepatent, zu riskieren. Das Bundespatentgericht weist das Gesuch um Sicherheitsleistung ab.

Eine Sicherheitsleistung nach ZPO 99 I d darf nur bei *"erheblicher Gefährdung"* der Parteientschädigung verfügt werden.

In Lehre und Rechtsprechung ist umstritten, mit welchem Beweismass die Tatsachen, die zu einer Sicherheitsleistung führen, zu beweisen sind. Zu beachten ist, *"dass es sich bei Tatsachenbehauptungen, die sich auf die (fehlende) Zahlungsfähigkeit der Klägerin für eine Forderung in einer bestimmten Höhe beziehen, um Sachverhalte handelt, die sich in der Rechtssphäre der Klägerin abspielen und die bei einer nicht kotierten Gesellschaft Dritten nicht ohne weiteres zugänglich sind."* Für die Gesuchstellerin ist es teils schwierig oder unmöglich, gewisse Beweise vorzubringen. Trotzdem greift das *"Regelbeweismass"*: *"Da für das Verfahren um Auflegung einer Obliegenheit zur Sicherstellung der Parteientschädigung wegen erheblicher Gefährdung kein besonderes Beweismass bestimmt ist, sind die Tatsachen, welche die Sicherheitsleistungsobliegenheit begründen, mit dem Regelbeweismass der vollen Überzeugung zu beweisen."*

"Aus der Tatsache, dass die Klägerin nur über ein einziges eingetragenes Schutzrecht verfügt – das Klagepatent – kann nicht geschlossen werden, dass sie keine weiteren Aktiven besitzt. Ebenso wenig ergibt sich dieser Schluss daraus, dass die Klägerin über keine Büroräumlichkeiten verfügt. Aufschluss über das Nettovermögen der Klägerin könnte nur deren Bilanz geben, welche die Klägerin aber nicht einreicht. (...) De lege ferenda mag es wünschbar sein, dass nicht operativ tätige Gesellschaften, die nicht mittels beweiskräftiger Urkunden nachweisen, dass sie in der Lage sind, die im Falle ihres Unterliegens geschuldete Parteientschädigung zu bezahlen, eine Sicherheit leisten müssen."

Laserflüssigkeitsstrahlengerichtungsverfahren

Patentrechtliche Passivlegitimation von Organpersonen – unlautere Informationsschreiben

BPatGer vom 14.12.2020
(O2018_04)

Nicht rechtskräftig!

Ansprüche aus PatG 66 können auch gegen Organe (etwa Verwaltungsräte) und Arbeitnehmer einer vermeintlich patentverletzenden juristischen Person vorgebracht werden. *"Ob und inwiefern ihnen gegenüber Ansprüche bestehen, hängt u.a. davon ab, ob ihnen zuzurechnende patentverletzende Handlungen substantiiert und bewiesen sind."*

Im Zusammenhang mit der Änderung von Patentansprüchen (EPÜ 123 II) kann *"ein in einem spezifischen Kontext offenes Merkmal (...) dann aus diesem Kontext isoliert werden, wenn für den Fachmann unmittelbar und eindeutig klar ist, dass es keine strukturellen oder funktionalen Wechselwirkungen mit den anderen Merkmalen in diesem Kontext gibt, oder aus dem Rest der Beschreibung unmittelbar und eindeutig klar wird, dass das Merkmal auch für sich allein als erfindungsgemäße Charakterisierung zu betrachten ist."*

"Bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ist von einer spezifischen Offenbarungsstelle des Ausgangsdokuments auszugehen, und wenn gegebenenfalls dann diese spezifische Offenbarungsstelle mit anderen Offenbarungsstellen des gleichen Dokuments kombiniert werden sollen, so ist dies zu begründen und darzulegen, warum der Fachmann eine solche Kombination überhaupt ernsthaft in Betracht ziehen würde und warum er eine vernünftige Erfolgserwartung für diese Kombination hat. Dies gilt insbesondere bei einem umfangreichen Dokument wie einer Dissertation mit vielen verschiedenen Themengebieten. Mithin sind diese Überlegungen zur Kombination von Textstellen im gleichen Dokument bereits auf der gleichen Ebene zu führen wie die Kombination mit den Sekundärdokumenten."

Informiert eine klagende Patentinhaberin Geschäftspartner der Beklagten über einen eingeleiteten Patentverletzungsprozess und, *"dass wegen Patentverletzung nicht nur der unmittelbare Verletzer, sondern auch der Teilnehmer zivil- und strafrechtlich belangt werden könne, dann hat dies Verwarnungscharakter. Eine Verwarnung ist dann missbräuchlich, wenn (...) sie mit Treu und Glauben unvereinbar ist."* Dies ist vorliegend der Fall: Im Zeitpunkt des Versendens musste die Klägerin *"ernsthaft und qualifiziert in Betracht ziehen, dass sie mit ihrem Verletzungsvorwurf scheitern könnte. Wer mit diesem Wissensstand eine Geschäftspartnerin eines Konkurrenten über ein hängiges Patentverfahren orientiert, ohne in der betreffenden Mitteilung die den Verletzungsvorwurf erheblich relativierende Einschätzung des Fachrichters zu erwähnen, täuscht die Adressatin über das Gewicht des Verletzungsvorwurfs sowie die Prozessrisiken des Konkurrenten. Diese Täuschung ist wettbewerbsrelevant."*

Literatur

Medienrecht

Peter Nobel /
Rolf H. Weber

Stämpfli Verlag AG, 4. Aufl.,
Bern 2021, XX + 926 Seiten,
CHF 224;
ISBN 978-3-7272-8945-3

Das Standardwerk zum Medienrecht liegt in der vollständig überarbeiteten und ergänzten Neuauflage vor. Die Autoren berücksichtigen die Entwicklungen, die seit der 3. Auflage aus dem Jahr 2007 gerade im Zuge der Digitalisierung ergangen sind. Den Rahmen des Buches bilden erneut die klassische Presse und der Schutz der Privatsphäre. Internationale Regeln, das Verfassungsrecht und der zivil- und strafrechtliche Persönlichkeitsschutz werden vertieft erläutert. Zudem werden das Recht der elektronischen Medien und die Schnittstellen zum Lauterkeits-, Urheber-, Arbeits- und Datenschutzrecht ausführlich behandelt. Auch schaffen die Abbildungen medienorientierter Kunstwerke einen visuellen Mehrwert. Das wichtige Werk dient als Lehrbuch für das Studium wie auch zum Nachschlagen in der Praxis.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

6. Juli 2021,
Lake Side, Zürich

Die nächste Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, verbunden mit der Mitgliederversammlung, wird in "hybrider Form" oder als "reines Webinar" durchgeführt. Die Einzelheiten zum Anlass liegen bei und finden sich auf www.ingres.ch.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Der Wert einer Marke

27./28. August 2021,
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop wurde auf den 27. und 28. August 2021 angesetzt. Der Termin sei bitte vorzumerken. Ob die Veranstaltung stattfindet, wovon ausgegangen werden kann, wird voraussichtlich im Frühsommer 2021 mit den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch mitgeteilt.

Zürich IP Retreat 2021 – Beyond Patents

November 2021,
Zürich

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar ist für den November 2021 vorgesehen. Das Datum steht noch nicht fest. Weitere Angaben folgen insbesondere in den INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

31. Januar 2021,
Hotel Zürichberg, Zürich

Am 31. Januar 2022 organisiert INGRES auf dem Zürichberg voraussichtlich seine Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU besprechen die jüngsten Ereignisse und die kommenden Entwicklungen aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 29./30. Januar 2022 findet ein Skiwochenende statt. Die Einladung folgt.

