

September 2019

Kennzeichenrecht: Entscheide

Hero (fig.) / Heera (fig.)

Teilweise fehlende Warengleichartigkeit

BVGer vom 26.06.2019
(B-2165/2018)



Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken "Hero (fig.)" und "Heera (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleiche bzw. gleichartige Waren (Klassen 29 bis 32) betroffen sind.

Die Marken sind ähnlich: *"Im Erinnerungsbild der Abnehmerkreise stimmen die Zeichen in einer dunklen, einmal lanzettförmigen und einmal kreisrunden Hintergrundfläche überein, in deren Mittelpunkt das Wort 'Hero' bzw. 'Heera' in charakteristischer Schrift hell hervorgehoben ist".*

Zwischen "Saatgut und Samen" in Klasse 31 und verarbeiteten Lebensmitteln aus den Klassen 29 bis 30 besteht keine Warengleichartigkeit.

MEDICAL PARK (fig.) / MEDICAL REHA PARK (fig.)

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 07.06.2019
(B-5972/2017)



Die Gefahr einer Fehlzurechnung ist bei den streitgegenständlichen Marken – trotz teilweise vorliegender Dienstleistungsgleichheit im Medizinalbereich – *"ausgeschlossen"*. Die übereinstimmenden Zeichenbestandteile "MEDICAL PARK" sind unmittelbar beschreibend, indem diese auf eine Anlage hinweisen, die medizinische Einrichtungen beherbergt bzw. in der Medizinaldienstleistungen erbracht werden. Die Widerspruchsmarke bezieht ihre Kennzeichnungskraft lediglich aus dem Bildteil. *"In diesem jedoch unterscheidet sich die Widerspruchsmarke wesentlich von der angefochtenen Marke."*

Oxycodon und Naloxon

Unzulässige Änderung einer Patentanmeldung

BPatGer vom 06.06.2019
(O2016_016)

(Vgl. auch Parallelenentscheid
O2016_017 vom 21. Juni 2019;
nicht rechtskräftig!)

Damit ein ursprünglich in einem unabhängigen Patentanspruch genanntes Merkmal weggelassen werden kann, muss es entweder für den Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennbar keinen technischen Beitrag leisten oder es muss für den Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennbar sein, dass es, obwohl es einen technischen Beitrag leistet, nicht zwingend für die Erfindung ist und insbesondere nicht zwingend mit den anderen Anspruchsmerkmalen verknüpft ist und deshalb auch weggelassen werden kann. Der Ansicht, dass ein Merkmal generell dann weggelassen werden kann, wenn es in der Beschreibung nicht ausdrücklich als wichtig beschrieben wird, kann nicht gefolgt werden. *"Grundsätzlich geht der Fachmann beim Lesen einer Patentanmeldung oder einer Patentschrift a priori zunächst einmal davon aus, dass Merkmale, wenn sie ausdrücklich genannt werden, auch wichtig und nicht einfach überflüssig sind, sofern es nicht Hinweise für das Gegenteil gibt. Damit ein Merkmal weggelassen werden kann, genügt es also nicht zu zeigen, dass es nirgends als wichtig hervorgehoben wird, sondern es muss gezeigt werden, dass für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist, dass das Merkmal keinen technischen Beitrag leistet oder auch weggelassen werden kann. Mithin muss gezeigt werden, dass der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand auch ohne das Merkmal als – explizit oder implizit – unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde."*

Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Anspruch unmittelbar und eindeutig offenbart ist, wenn sich dieser einzig aus einer Auswahl aus verschiedenen in der Beschreibung der Offenbarungsschrift verstreuten Merkmalen zusammensetzt, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Inhalt einer Anmeldung nicht als Reservoir gesehen werden kann, aus dem Merkmale verschiedener Textstellen oder Ausführungsbeispiele ohne weiteres kombiniert werden können. Insbesondere dann, wenn aus zwei Listen jeweils nur ein einziges Element ausgewählt wird ("singling out"), liegt eine unzulässige Änderung vor, sofern nicht ein Hinweis auf eine solche Kombination in den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu finden ist. *"Ausnahmen von diesem Prinzip ergeben sich zum Beispiel dann, wenn die Auswahl aus der ersten Liste zwingend die Auswahl eines anderen Elements aus der zweiten Liste ergibt."*

Sägeblätter

Bestimmung des Fachmannes

BPatGer vom 02.05.2019
(S2018_007)

Vorsorgliche Massnahme!

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmanns sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet und anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann. Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst. Wenn in der Rechtsprechung von einer *"breitesten Auslegung"* von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird, so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.

Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massgeblichen Fachmanns zu bestimmen. Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht ausdrücklich, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind.

Möglicher Weiterverkauf I

Verspätet eingereichtes Gesuch für Superprovisorium

BPatGer vom 06.02.2019
(S2019_003)

Vorsorgliche Massnahme!

Ordentlicher Massnahmeentscheid vom 11.07.2019; vgl. nachfolgend.

Das Bundespatentgericht weist ein Gesuch um Erlass eines superprovisorischen Verfügungsverbots über mehrere Patentanmeldungen wegen verspäteter Gesuchstellung ab: *"L'urgence spéciale requise ne s'applique pas si la demande attend deux mois sans raison valable avant de déposer sa demande. La demande doit être déposée immédiatement, dans un délai d'une à deux semaines après que la demanderesse est en mesure de le faire. (...) Les défendeurs ne peuvent être privés de leur droit constitutionnel d'être entendus en raison du retard de la demanderesse."*

Möglicher Weiterverkauf II

Anforderungen an Glaubhaftmachung

BPatGer vom 11.07.2019
(S2019_003)

Massnahmeverfahren!

Entscheid über Superprovisorium;
vgl. vorstehend.

Auf ein Begehren, vorsorglich die Rechtsinhaberschaft an diversen Patentanmeldungen feststellen zu lassen, ist nicht einzutreten: *"Une procédure en matière de mesures provisionnelles vise à sauvegarder les droits d'une partie jusqu'à ce qu'une décision définitive puisse être prise dans la procédure sur le fond. La déclaration que la demanderesse est la titulaire des demandes de brevet en litige n'est pas de nature à sauvegarder ses droits pendant la procédure sur le fond. Elle vise plutôt à un règlement définitif du différend, ce qui n'entre pas dans le cadre d'une procédure provisoire."*

Die Anforderungen an den Grad der Glaubhaftmachung hängen vom Massnahmeinhalte ab: *"Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit être plus élevée. A l'inverse, si les mesures sont purement conservatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles."* Bei Verfügungsbeschränkungen über Patentanmeldungen ist entsprechend ein tieferer Grad an Glaubhaftmachung anzusetzen.

Fulvestrant

Nächstliegender Stand der Technik

BPatGer vom 27.05.2019
(O2018_009; ehemals:
O2015_011)

Nicht rechtskräftig!

"Damit die therapeutische Wirksamkeit als funktionales technisches Merkmal in einem Dokument als offenbart angesehen werden kann, genügt es (...) nicht, dass eine therapeutische Wirkung aus einem Dokument lediglich als inhärent ableitbar ist. Vielmehr muss eine effektive therapeutische Wirkung im Dokument offenbart sein. Dazu gehört nebst der nachgewiesenen Wirksamkeit bei der Behandlung der jeweiligen Krankheit auch der Nachweis einer akzeptablen Sicherheit (...)."

Ist im Rahmen der Neuheitsprüfung zu beurteilen, ob ein in einem Hauptdokument enthaltener Verweis auf ein zweites Hauptdokument erheblich ist, gilt Folgendes: Bei einem Verweis auf ein zweites Dokument ist nicht automatisch das gesamte zweite Dokument als Bestandteil des Hauptdokuments zu betrachten. *"Vielmehr ist im konkreten Fall zu prüfen, in Bezug auf welche Merkmale im Hauptdokument genau ein Verweis auf das zweite Dokument vorliegt und auf welche Teile des zweiten Dokuments genau verwiesen wird. Lediglich diese Merkmale können sodann als im Hauptdokument einbezogen gelten."*

Durchflussmessfühler

Novenrecht und Neuformulierung von Patentansprüchen

BGer vom 06.08.2019
(4A_70/2019)

Rückweisung an die Vorinstanz!

Erhob eine Beklagte in einem Patentverletzungsprozess die Einrede der Nichtigkeit des Klagepatents, so gab das Bundespatentgericht der klagenden Patentinhaberin bisher in der Regel die Gelegenheit, sich vor Abhaltung der Instruktionsverhandlung in einer thematisch *"beschränkten Replik"* ausschliesslich zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu äussern. Wurde an der Instruktionsverhandlung kein Vergleich erzielt, so gab das Bundespatentgericht sodann der Klägerin Gelegenheit, die ordentliche, sog. *"ergänzende Replik"* einzureichen (vgl. auch INGRES NEWS 1/2019, 4). Das Bundesgericht beanstandet nun diese Praxis des Bundespatentgerichts: *"Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung des Novenrechts im Zivilprozess ist es unausweichlich, dass klare und eindeutige allgemeine Regeln bestehen, die es den Parteien ermöglichen, mit Sicherheit zu bestimmen, bis wann sie sich zur Sache unbeschränkt äussern dürfen. Es kann folglich nicht sein, dass der Aktenschluss ins Ermessen des Gerichts gestellt wird (...)." Zude*m erscheint fraglich, *"ob eine thematische Aufteilung der Replik zulässig ist (...). Es ist ausserdem zweifelhaft, ob eine derartige Vorgehensweise überhaupt sinnvoll ist, setzt sie doch mindestens voraus, dass sich die vorweggenommene Frage klar vom übrigen Prozessstoff abgrenzen lässt, was die Beschwerdegegnerin mit guten Gründen für die Frage der Patentnichtigkeit im Verhältnis zur Frage der Verletzung bestreitet. Eine derartige thematische Aufteilung darf jedenfalls nicht dazu führen, dass die Klagepartei sich mehr als zweimal unbeschränkt äussert." Im Ergebnis hatte die Klägerin "dreimal die Gelegenheit, neue Tatsachen bzw. Beweismittel vorzubringen, zweimal thematisch unbeschränkt und einmal zusätzlich ausschliesslich zur Frage der Beständigkeit des Klagepatents. Dies lässt sich mit der (...) bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht in Einklang bringen (...)."*

Die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess ist *"dem Vorbringen von Noven gleich zu achten"*.

Wenn in der *"Duplik Noven vorgebracht werden, welche die Klägerin ihrerseits mit unechten Noven entkräften will, so ist insofern die Voraussetzung von ZPO 229 I b erfüllt, dass diese Noven vor Aktenschluss trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorgebracht werden konnten (...). Damit der klagenden Partei dieser Sorgfaltnachweis gelingt, ist immerhin unabdingbar, dass die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind (...). Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst haben, andererseits dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind."*

Instruktionsverhandlung

Abgewiesenes Ausstandsbegehren

BGer vom 27.05.2019
(4A_56/2019)

In einem vor Bundespatentgericht hängigen Verfahren stellte eine Partei ein Ausstandsbegehren gegen einen Richter, weil dieser während der Instruktionsverhandlung *"Ausführungen zu technischen Sachverhalten und Argumenten eingeführt habe, die von den Parteien bis dahin noch nicht plädiert worden seien"*. Die Verwaltungskommission des Bundespatentgerichtes lehnte das Ausstandsgesuch ab. Dieser Entscheid wird vom Bundesgericht bestätigt.

Laut ZPO 49 I hat eine Partei, die eine Gerichtsperson ablehnen will, dem Gericht *"unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat"*. Vorliegend stellte die beschwerdeführende Partei das Ausstandsgesuch 24 Tage nach der besagten Instruktionsverhandlung. Dies war zu spät.

"Prozessuale Fehler vermögen (wie auch ein möglicherweise falscher materieller Entscheid) für sich allein nicht den Anschein der Voreingenommenheit zu begründen. Anders verhält es sich nur, wenn besonders krasse oder wiederholte Irrtümer vorliegen, die als schwere Verletzung der Richterpflichten beurteilt werden müssen. In diesem Sinn kann das Ablehnungsverfahren in der Regel nicht zur Beurteilung behaupteter Verfahrens- oder anderer Fehler des Richters dienen."

Kartellrecht: Entscheide

Konkurrenzbeteiligung am Sanktionsbeschwerdeverfahren

Zulässige Parteistellung

BGer vom 01.05.2019
(2C_433/2017)

Wird ein Dritter, der sich gemäss KG 43 an einer kartellrechtlichen Untersuchung beteiligt hat, sodann auch zur Teilnahme am folgenden Sanktionsbeschwerdeverfahren zugelassen, so stellt dieses Zulassen bzw. das Einräumen einer Parteistellung für die sanktionsbetroffenen Parteien keinen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von BGG 93 I dar. Mit dem Zulassen des Dritten wird nämlich noch nicht definitiv darüber entschieden, in welchem Umfang dieser auch Akteneinsicht haben wird. Die sanktionsbetroffenen Parteien können im Beschwerdeverfahren vielmehr beantragen, dass schutzwürdige Geschäftsgeheimnisse nicht offen gelegt werden. Gegen einen Entscheid zum Umfang des Akteneinsichtsrechtes können die Sanktionsbetroffenen sodann Beschwerde führen.

Literatur

Technisches Wissen – Schutzmöglichkeiten und Verletzungsrisiken

Martin Boppart

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2018,
82 Seiten, CHF 48;
ISBN 978-3-7255-7960-0

Die im Rahmen des LL.M.-Studiengangs "Internationales Wirtschaftsrechts 2016/2018" an der Universität Zürich verfasste Diplomarbeit beschäftigt sich aus der praktischen Sicht eines KMU im Zulieferbereich anschaulich mit der Aneignung und der Sicherung von technischem Wissen sowie den Verletzungsgefahren beim gewerblichen Einsatz solchen Wissens, insbesondere anhand einer in teils kritischer Würdigung des Patent- und Know-how-Rechts entwickelten "Entscheidungskaskade".

Protection of Privacy and Personal Information in Sport

Olena Oblakova

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2018,
105 Seiten, CHF 49;
ISBN 978-3-7255-7956-3

Das anlässlich des LL.M.-Lehrgangs "Internationales Wirtschaftsrechts 2016/2018" an der Universität Zürich in englischer Sprache verfasste, von der FIFA preisgekrönte Werk mit dem Untertitel "Compliance with International Standards and European Data Protection Regulation" untersucht vorab die datenschutzrechtlich wesentliche Frage, inwieweit Untersuchungen zur Dopingbekämpfung in die Privatsphäre der Athleten eindringen können und wie deren Daten zu bearbeiten sind.

Propriété intellectuelle

Nathalie Tissot/Daniel
Kraus/Vincent Salvadé

Stämpfli Verlag AG, Bern 2019,
XLVIII + 420 Seiten,
CHF 124;
ISBN 978-3-7272-0736-5

Das aus der Lehre an der Universität Neuenburg hervorgegangene, von den drei Autoren in Zusammenarbeit mit Steve Reusser geschriebene Lehrbuch in französischer Sprache richtet sich in erster Linie an Studierende des Marken-, Patent- und Urheberrechts sowie des diesbezüglichen Rechtsschutzes und bietet dabei, gerade dank seines beachtlichen wissenschaftlichen Unterbaus, auch weiteren Interessierten eine ausgezeichnete erste Anlaufstelle zu Fragen aus diesen Rechtsgebieten. Die Besprechung weiterer immaterialgüterrechtlicher Kategorien, insbesondere des Designrechts, wird für die Zukunft angekündigt.

Essential Facilities Doctrine on Intellectual Property Rights

Cibele Martins Zwicky

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2018,
57 Seiten, CHF 39;
ISBN 978-3-7255-7958-7

Die Diplomarbeit mit dem ergänzenden Titel "A Comparison of the Approaches from the United States of America, the European Union and China", verfasst in englischer Sprache während des LL.M.-Studiengangs "Internationales Wirtschaftsrechts 2016/ 2018" an der Universität Zürich, fügt sich lesenswert in die vielfältige "Essential-Facilities"-Literatur in der Schnittstelle von Kartell- und Immaterialgüterrecht ein und erschliesst die rechtlichen Ansätze und die Praxis der USA, der EU und Chinas.

Tagungsberichte

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht – Die Berücksichtigung technischer Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht

30./31. August 2019 (Freitagnachmittag / Samstagmorgen), Kartause Ittingen

Der Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit rund 40 Teilnehmenden bot am ersten Halbtage nach einer Einleitung (Michael Ritscher) Vorträge zur gerichtlichen Würdigung technischer Merkmale im Marken- und Designrecht (Verena von Bomhard zum EuGH, Jürg Simon zum Bundesgericht) und im Urheber- und Lauterkeitsrecht (Morten Petersenn zum BGH, Gallus Joller zu Schweizer Gerichten). Am Folgemorgen wurden nach einem Vortrag zum Technizitätsbegriff im Patentrecht (Joel Hochreutener) die Anschlussfragen im Plenum erörtert. Ein Tagungsbericht folgt in der sic!

Veranstaltungen

Der Immaterialgüterrechtsprozess: "Prozessmanagement"

3. Dezember 2019, Bundesverwaltungsgericht, St. Gallen

Die INGRES-Prozessrechtstagung, organisiert zusammen mit dem Verband der Richter in Handelssachen, widmet sich dem Thema "Prozessmanagement". Unter Beteiligung der Handelsgerichte, des Bundespatent- und des Bundesgerichts werden Erfahrungen im Hinblick auf eine Verbesserung des Prozessmanagements erörtert. Die Einladung liegt bei und ist über www.ingres.ch herunterladbar.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

27. Januar 2020, Hotel Zürichberg, Zürich

Am 27. Januar 2020 organisiert INGRES auf dem Zürichberg seine jährliche Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Fachleute aus der Schweiz und der EU besprechen die Ereignisse des Jahres 2019 und die kommenden Entwicklungen aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, und Markenrechts. Ein Abendessen rundet den ganztägigen Anlass ab. Am 25./26. Januar 2020 wird im Skigebiet Valbella das INGRES-Skiwochenende durchgeführt. Die Einladung folgt.

Der Immaterialgüterrechtsprozess: Schnittstellen zwischen Straf- und Zivilverfahren

2. April 2020, Bundesstrafgericht, Bellinzona

Trotz der meist gleichlautenden Tatbestandsvoraussetzungen bestehen in der Praxis beachtliche Unterschiede, die sich aus den Eigenleben von Strafverfahren und Zivilverfahren ergeben. INGRES schlägt eine Brücke, indem Vertreter der Justiz und der Advokatur aus Straf- und Immaterialgüterrecht sich über zentrale Themen in den schönen Räumen des Bundesstrafgerichts austauschen. Die Einladung folgt.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2020, Lake Side, Zürich

Am Dienstag, dem 2. Juli 2020, führt INGRES in Zürich seinen bewährten Sommeranlass zu den bedeutendsten Ereignissen in der Praxis und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachveranstaltung findet die alljährliche INGRES-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.