

Dezember 2013

Kennzeichenrecht: Entscheide

Ce'Real

Fehlende Unterscheidungskraft

BGer vom 23.9.2013
(4A_266/2013)

Das für Lebensmittel wie Zucker-, Schokolade- und Backwaren (Kl. 30) beanspruchte Zeichen "Ce'Real" gehört zum Gemeingut. Das Zeichen wird im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres als "cereal" bzw. "céréale" im Sinne von "Cerealien, Getreide, Korn, Müsli" verstanden.

ePostSelect (fig.)

Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 29.8.2013
(B-6474/2012)

Nicht rechtskräftig!



Die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 beanspruchte Wort-/Bildmarke "ePostSelect (fig.)" ist – in Abweichung zur Auffassung des IGE – in Kombination mit dem Farbanspruch "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116C/109U)" unterscheidungskräftig.

Der Markenbestandteil "ePost" bezeichnet eine elektronische Postdienstleistung und entspricht sinngemäss dem Begriff "E-Mail". Das englische Wort "Select" kann dem Grundwortschatz zugerechnet werden. "ePostSelect" hat damit den Sinngehalt "*ausgewählte oder eine Auswahl bietende elektronische Post/E-Mail*". Mit diesem Sinngehalt ist das Wortelement "ePostSelect" für Dienstleistungen, die mit E-Mail im Zusammenhang stehen, nicht unterscheidungskräftig. Unterscheidungskraft ergibt sich jedoch in Kombination mit dem Farbanspruch: "*Durch die Präzisierung der Farbe (...) und die damit verbundene Assoziation mit einem bestimmten Anbieter bereits bestehender Produkte wird eine grössere Kennzeichnungskraft erreicht.*"

XS / Excess

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 8.10.2013
(B-4360/2012)

Entgegen der Ansicht des IGE besteht laut dem Bundesverwaltungsgericht zwischen den beiden für Tabakwaren (Klasse 34) beanspruchten Marken XS und "Excess" keine Verwechslungsgefahr: *"Il peut y avoir un lien sémantique entre le signe 'Excess', d'une part, et le signe 'XS' compris comme une forme abrégée du mot anglais 'excess', d'autre part. Il convient toutefois de souligner que la signification 'extra small' du signe 'XS' est relativement claire. Les fumeurs concernés par les marques en cause sont en effet également des consommateurs de vêtements, qui ont l'habitude de voir dans le signe 'XS' une référence à une taille. Il est par conséquent peu probable que ce signe soit compris comme une forme abrégée du mot 'excess', ce d'autant qu'une telle signification ne va pas de soi pour des non anglophones."* Auf der anderen Seite besteht in klanglicher Hinsicht eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichen.

Dem Zeichen XS kommt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aufgrund seines Sinngehalts nur ein geringer Schutzzumfang zu (*"Le consommateur suisse est (...) habitué à rencontrer des indications telles que 'XS' dans des contextes variés et à les comprendre en particulier comme des références à la taille de produits."*). Folglich ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen.

toppharm Apotheken (fig.)

Nur teilweise unterscheidungskräftiges Zeichen

BVGer vom 30.10.2013
(B-5296/2012)

Nicht rechtskräftig!



Das IGE verweigerte dem Zeichen "toppharm Apotheken (fig.)" für diverse Waren und Dienstleistungen (z.B. Klassen 3, 5, 10, 16, 41, 42, 44) die Eintragung in das Markenregister. Für eine kleinere Zahl von Waren und Dienstleistungen (u.a. Klassen 9, 36, 39, 43) liess das IGE die Eintragung zu. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Das Wortelement der streitgegenständlichen Marke wird ohne besonderen Gedankenaufwand als "top Pharmazie" bzw. "top Pharmazeutika Apotheke" verstanden. Mit Blick auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen *"treten die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Verständnisvarianten 'topp' und 'harm' im Sinne von 'höchster Schaden' oder 'Topf-Arm' im Sinne von 'Griff oder Stil eines Topfes' deutlich in den Hintergrund."* Das Zeichen weist damit einen direkt beschreibenden Charakter bezüglich Qualität, Zweck, Verkaufs- oder Erbringungsort der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen auf. Zusätzlich ist im Bestandteil "toppharm" eine übliche werbemässig anpreisende Angabe erkennbar.

Nespresso

Ausstandsbegehren gegen nebenamtlichen Fachrichter

BGer vom 27.8.2013
(4A_142/2013)

Im Rahmen des patentrechtlichen Teils des Kapselstreits zwischen Nespresso und Denner (vgl. etwa INGRES NEWS 3/2011, 4) beantragte Nespresso vor Bundespatentgericht, dass ein mit der Sache befasster nebenamtlicher Fachrichter in den Ausstand trete, da die Patentanwaltskanzlei, in welcher der Fachrichter arbeite, die Migros France, die wie Denner zur Migros-Gruppe gehöre, vertreten habe. Das Bundespatentgericht wies das Ausstandsbegehren ab. Das Bundesgericht versetzt den Fachrichter dagegen in den Ausstand.

Die Garantie des verfassungsmässigen Richters gilt für amtliche und nebenamtliche Richter gleichermaßen. *"Ein als Richter amtierender Anwalt erscheint nach ständiger Rechtsprechung als befangen, wenn zu einer Partei ein noch offenes Mandatsverhältnis besteht oder er für eine Partei mehrmals oder kurze Zeit vorher anwaltlich tätig geworden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob das Mandat in einem Sachzusammenhang mit dem zu beurteilenden Streitgegenstand steht oder nicht (...). (...) Ein Anschein der Befangenheit ergibt sich auch daraus, dass nicht der nebenamtliche Richter selbst, sondern ein anderer Anwalt seiner Kanzlei ein Mandat mit einer Prozesspartei unterhält bzw. kurz vorher unterhalten hat."* Dies gilt sowohl für Anwalts- als auch für Patentanwaltskanzleien.

Die richterliche Unparteilichkeit kann auch gefährdet sein, wenn der nebenamtliche Richter bzw. seine Kanzlei nicht unmittelbar für eine Verfahrenspartei anwaltlich tätig ist, aber für eine mit dieser eng verbundene Person, so insbesondere eine Konzerngesellschaft. Es ist jedoch einzelfallgerecht unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zu beurteilen, ob ein Ausstandsgrund vorliegt. In casu ist die Patentanwaltskanzlei des Fachrichters immer noch als Vertreter einer Marke der Migros France im Register eingetragen. Zudem ist zu beachten, dass die Migros ein gewichtiges Interesse am hängigen Verfahren hat: *"Aufgrund der engen Verbindung des Migros-Genossenschafts-Bunds und seinen gewichtigen Interessen sowohl am offenen Mandatsverhältnis als auch am Ausgang des vorliegenden Patentverletzungsprozesses ist die Frage der Befangenheit im konkreten Fall nicht anders zu beurteilen, als wenn der Migros-Genossenschafts-Bund selbst gleichzeitig Verfahrenspartei vor Bundespatentgericht und Mandant der Patentanwaltskanzlei des abgelehnten Richters wäre."*

Montagebänder

Teilverzicht

BPatGer vom 17.9.2013
(O2012_030)

Nicht rechtskräftig!

PatG 24 I c und EPÜ 123 II legen fest, unter welchen Voraussetzungen ein unabhängiger Patentanspruch eingeschränkt werden kann. PatG 24 I c sieht vor, dass eine beantragte Einschränkung eine Ausführungsart definieren muss, die (a) in der veröffentlichten Patentschrift und (b) in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuchs vorgesehen ist. EPÜ 123 II legt dagegen einzig fest, dass ein europäisches Patent nicht in der Weise abgeändert werden darf, als sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht: *"Im Lichte des allgemeinen Harmonisierungsgedankens von PatG 24 in der Revision von 2005 ist davon auszugehen, dass das in PatG 24 I c vorgegebene Erfordernis, dass mit der Änderung eine Ausführungsart definiert wird, die in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist, dem Erfordernis von EPÜ 123 (2) gleichzusetzen ist. Das im EPÜ nicht vorgesehene Zusatzkriterium nach PatG 24 I c, dass eine solche Änderung zusätzlich eine solche Basis im erteilten Patent finden muss, darf aber trotz Harmonisierung nicht unberücksichtigt bleiben (eine andere Sichtweise wäre contra legem), und ist auch im Lichte des genannten Bundesgerichtsentscheids [BGE 95 II 364] im Hinblick auf die Rechtssicherheit der Dritten geboten. Sind Gegenstände im Rahmen des Prüfungsverfahrens, eines Einspruchsverfahrens oder im Rahmen eines anschliessenden Teilverzichts respektive Beschränkungsverfahrens aus einem Patent gestrichen worden, so kann auf solche Gegenstände im Rahmen eines folgenden Teilverzichts nicht mehr als Offenbarung für Änderungen zurückgegriffen werden."*

Nach PatG 51 II bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patents (Anspruchsprimat): *"Im Lichte des Anspruchsprimats und der Rechtssicherheit Dritter kann ein engeres Verständnis eines Anspruchsmerkmals durch den Fachmann (...) im Lichte der Beschreibung zum Zwecke der Abgrenzung vom Stand der Technik nur dann in Frage kommen, wenn sich ein engeres Verständnis im Lichte der Beschreibung für den in Betracht kommenden Fachmann zweifelsfrei und zwingend ergibt; mit anderen Worten nur in Ausnahmesituationen wie beispielsweise, wenn in der Beschreibung eine im Anspruch nicht genannte Zusatzeinschränkung als technisch zwingend und in jedem Fall erfindungswesentlich hervorgehoben wird und damit der Fachmann diese Zusatzeinschränkung bei der Lektüre des Anspruchs mitliest."*

Nicht-offenbarte Disclaimer sind nur in Ausnahmefällen möglich.

Anbringen auf Substraten

Kostentragung für Beweismittelsicherung im Massnahmeverfahren

BPatGer vom 17.9.2013
(S2013_005)

Massnahmeverfahren!

Eine Patentinhaberin verlangte, dass im Sinne von PatG 77 bei einer Konkurrentin superprovisorisch eine Beschreibung eines angeblich widerrechtlichen Verfahrens aufgenommen werde. Das Bundespatentgericht verweigerte die superprovisorische Aufnahme einer Beschreibung, verpflichtete jedoch die Konkurrentin, am angeblich widerrechtlichen Verfahren keine Änderungen vorzunehmen (vgl. INGRES NEWS 7-8/2013, 5). Nachdem die Konkurrentin bestätigte, das vermeintlich widerrechtliche Verfahren einzusetzen, kommt des Bundespatentgericht zum Schluss, dass die Gesuchstellerin kein Interesse an der Aufnahme einer Beschreibung und sie die Kosten des Massnahmeverfahrens zu tragen habe: *"(...) conformément à la jurisprudence, les frais d'une description précise sont mis à la charge de la demanderesse, car la description est effectuée dans son intérêt. (...) Dans le cas où le Tribunal administre la description (...) avant l'introduction de la procédure ordinaire, la loi ne règle pas explicitement la répartition des frais. La jurisprudence et la doctrine concernant les procédures cantonales admettent que ces frais soient mis à la charge du requérant sous réserve qu'une répartition différente ne soit ordonnée ultérieurement lors de la procédure ordinaire. Lorsque la preuve est administrée dans une procédure provisionnelle précédant la procédure ordinaire, l'issue de cette dernière n'est pas connue et ainsi le règlement définitif de la répartition n'est pas envisageable (...). Il appartiendra au requérant de choisir d'intenter ou non l'action au fond qui règlera la question des frais définitivement. Dès lors, il paraît pour le moins inadéquat de faire supporter les frais de l'administration des preuves à la partie adverse jusqu'à droit connu, sachant que le requérant peut choisir de ne pas intenter l'action au fond (...)."* Auch vorliegend ist – trotz der Aussage der Konkurrentin, das vermeintlich widerrechtliche Verfahren zu nutzen – der Ausgang eines Hauptverfahrens nicht klar. Es rechtfertigt sich daher nicht, von der Regel abzuweichen, wonach die Gesuchstellerin die Kosten zu tragen hat.

Austausch von Stellungnahmen

Unbedingtes Replikrecht

BPatGer vom 15.8.2013
(O2013_004)

Das unbedingte Replikrecht (vgl. etwa BGE 138 III 252) kann dazu führen, dass ein Austausch von Stellungnahmen der Parteien unbeschränkt weiter geht. Zur Beförderung eines Verfahrens bei gleichzeitiger Wahrung des Replikrechts kann das Gericht daher eine mündliche Verhandlung anordnen, an der die Parteien abschliessend zu den Äusserungen der jeweils anderen Partei Stellung nehmen können.

Netzstecker

Umfang eines Auskunfts- und Rechnungslegungs- anspruchs

BPatGer vom 14.8.2013
(O2013_007)

Bei der Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Verurteilung in Geld ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftserteilung oder Rechnungslegung seitens des Beklagten abzielt. Der Auskunftsanspruch reicht, soweit er zur Durchsetzung des Hauptanspruchs notwendig ist. Der Anspruch auf Auskunft im engeren Sinn bezieht sich auf die Offenlegung des Umfangs und der Dauer der Verletzungshandlungen oder der Vorlage eines Katalogs der verkauften Waren. Der Anspruch auf Rechnungslegung bezweckt eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, deren Abnehmer (mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufspreise und der Gesteuerungskosten usw. und soll dem Kläger gestatten, die Richtigkeit der erteilten Auskünfte zu prüfen.

Medienrecht: Entscheide

La multinazionale delle vittime

Gebot der Objektivität gewahrt

BGer vom 25.9.2013
(2C_182/2013)

Das Schweizer Fernsehen (SF) strahlte eine Reportage zu Asbestopfern in italienischen Fabriken aus. Der Unternehmer S. Schmidheiny beschwerte sich vergebens bei der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI), die Reportage habe das Gebot der objektiven Berichterstattung verletzt. Der Unternehmer hatte vorgängig eine vom SF gestellte Anfrage auf Teilnahme an der Reportage ausgeschlagen, da er zu diesem Zeitpunkt vor einem Gericht in Turin angeklagt war, das die Asbestvorwürfe untersuchte. Das Bundesgericht bestätigt.

Das Gebot der Objektivität verlangt nicht eine qualitativ und quantitativ vollständig gleichwertige Darstellung aller Standpunkte. Will eine betroffene Person an einer Fernsehsendung nicht teilnehmen, muss das Fernsehen die Zuschauer über unterschiedliche im Raum stehende Meinungen zwar in Kenntnis setzen, doch heisst dies nicht, dass das Fernsehen auch die Position, die der Betroffene wahrscheinlich eingenommen hätte, zu verteidigen hat. Vorliegend liess das Fernsehen die Anwälte des Unternehmers drei Mal zu Wort kommen. Der Fernsehmoderator liess zudem in der Einleitung und nach der Ausstrahlung der Reportage verlauten, diese beleuchte die Asbestproblematik aus der Opferseite und der Prozess in Turin sei noch hängig, womit für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung gelte.

Literatur

Commentaire Romand Propriété intellectuelle

Jacques de Werra /
Philippe Gilliéron (Hg.)

Helbing Liechtenhahn Verlag,
Basel 2013,
XC + 2438 Seiten, CHF 498;
ISBN 978-3-7190-2853-4

Mit dem "Commentaire Romand" zum Immaterialgüterrecht werden erstmals die Artikel des URG, MSchG, DesG und PatG sowie diesbezügliche Normen des IPRG, LugÜ und KG in einem einzigen Buch detailliert kommentiert. Das 41-köpfige Autorenkollegium legt ein herausragendes Werk vor, das das Schaffen der Westschweizer Fachgemeinde abbildet, aber entgegen der Hoffnung der Herausgeber nicht bloss für "*les praticiens et pour les chercheurs francophones*" ein wertvolles Arbeitsinstrument werden möge, sondern für das gesamte Schweizer Immaterialgüterrecht.

Patentnichtigkeits- verfahren

Alfred Keukenschrijver

Carl Heymanns Verlag, 5. Aufl.,
Köln 2014,
XXXV + 449 Seiten, ca. CHF 158;
ISBN 978-3-452-27917-0

Das in der fünften Auflage erschienene Werk zum deutschen Patentnichtigkeitsverfahren bietet die bewährte eingehende Darstellung des Nichtigkeitsverfahrens, also namentlich der Nichtigkeitsgründe, der Nichtigkeitsklage, der Verfahrensgrundsätze und der Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren. Neu berücksichtigt ist insbesondere die Rechtsprechung zum seit dem 1. Oktober 2009 neu anwendbaren Verfahrensrecht sowie die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Patentfähigkeit.

Fair Use im deutschen und europäischen Urheberrecht?

Abhandlungen zum Urheber- und
Kommunikationsrecht, Bd. 56

Manuel Kleinemenke

Stämpfli Verlag AG et al.,
Baden-Baden 2013,
924 Seiten, ca. CHF 134;
ISBN 978-3-7272-7736-8

Die als "Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Flexibilisierung des urheberrechtlichen Schrankenataloges nach dem Vorbild der US-amerikanischen Fair Use-Doktrin" verfasste Bonner Doktorarbeit wünscht gerade angesichts der technischen Entwicklung (so anhand der Beispiele "Google-Buchsuche" und "Thumbnails") eine Flexibilisierung des Schrankenatalogs des deutschen, europäischen und im Ergebnis des Schweizer Urheberrechts aufgrund der Erfahrung mit dem US-Recht und dem Dreistufentest, wobei kein Fremdkörper für das kontinentale Recht zu schaffen sei.

Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht

Handbücher für die Anwaltspraxis,
Band X

André Moser / Michael
Beusch / Lorenz Kneubühler

Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basel 2013, 2. Aufl.
XXV + 412 Seiten, CHF 198;
ISBN 978-3-7190-3328-6

Das von zwei Bundesverwaltungsrichtern und einem Bundesrichter verfasste, nach fünf Jahren in einer vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage verfasste Handbuch enthält eine praxisnahe, übersichtliche Kommentierung des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, das seit der ersten Auflage des Buches eine reichhaltige Rechtsprechung entwickelt hat, gerade auch in immaterialgüterrechtlichen Verfahren. Eine "Checkliste" für die Advokatur, die Wiedergabe von Gesetzen und Reglementen sowie ein Sachregister runden das Buch ab.

Fachhandbuch Wettbewerbsrecht

Rolf H. Weber /
Stephanie Volz

Schulthess Verlag,
Zürich et al. 2013,
XXX + 464 Seiten, CHF 198;
ISBN 978-3-7255-6749-2

Das in der neu geschaffenen Reihe "Fachhandbücher – Expertenwissen für die Praxis" erschienene Werk stellt das Kartellrecht systematisch, übersichtlich und praxisgerecht dar und behandelt dabei namentlich und immer wieder auch immaterialgüter- und lauterkeitsrechtliche Gesichtspunkte, etwa im Rahmen von KG 3 II, den selektiven Vertriebsverträgen, den Lizenzvereinbarungen und der gezielten Unterbietung von Preisen. Das Buch gefällt auch dank seiner stetig eingefügten Beispiele, "Checklisten" und "Praxistipps".

Tagungsberichte

Beweisrechtliche Besonderheiten des Immaterialgüterrechts- prozesses

3. Dezember 2013,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

An der erneut vom INGRES in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Verband der Richter in Handelsachen durchgeführten Veranstaltung am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen mit gegen 100 Teilnehmenden referierten zu den beweisrechtlichen Besonderheiten in immaterialgüterrechtlichen Verfahren Peter Widmer aus rechtsanwaltlicher Warte und Mark Schweizer aus wissenschaftlicher Sicht, worauf Dieter Brändle und Tobias Bremi (Bundespatentgericht), Alexander Brunner, Rolf Brunner, Georges Greiner und Daniel Peyer (kantonale Handelsgerichte), Philipp Dannacher (Bundesverwaltungsgericht) und Kathrin Klett (Bundesgericht) die Blickpunkte der Gerichte wiedergaben. Namentlich ging es um (die teils bejahte) Frage, ob die kantonalen Gerichte die Spielräume der neuen ZPO nutzen, um gerade im Beweisrecht die bisherige unterschiedliche Praxis der Kantone "weiterleben" zu lassen. Ein ausführlicher Tagungsbericht von Adrian Gautschi folgt in der sic!.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

27. Januar 2014,
Hotel Zürichberg, Zürich

INGRES veranstaltet am 27. Januar 2014 auf dem Zürichberg seine Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht. Experten aus der Schweiz und der EU kommentieren das Jahr 2013 aus der Sicht des europäischen Immaterialgüterrechts. Am 26. Januar 2014 wird der INGRES-Skitag im Skigebiet Stoos durchgeführt. Die Einladung liegt bei und findet sich auch auf www.ingres.ch.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

25. Juni 2014,
Lake Side, Zürich

Am 25. Juni 2014 veranstaltet INGRES in Zürich seine traditionelle Tagung zu den wesentlichsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz, gefolgt vom beliebten Aperitif auf dem Zürichsee. Zuvor wird die jährliche Mitgliederversammlung des INGRES durchgeführt. Die Einladung folgt.