

HOMBURGER

26. Mai 2011

Andri Hess

IP Tools in der Praxis: Unterlassungsansprüche
bei Immaterialgüterrechtsverletzungen und
UWG (insb. Patentverletzung)
AIPPI Swiss Day 2011



BGE 131 III 70, E 3.3

"Unterlassungsklagen müssen auf das *Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens* gerichtet sein (BGE 97 II 92 S. 93, mit Hinweisen). Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben (BGE 88 II 209 E. III/2 mit Hinweisen). Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, der Beklagte habe eine ihm untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist; dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren (BGE 84 II 450 E. 6). *Wird insbesondere das Verbot patentverletzender Handlungen beantragt, so kann die sinngemässe Aufnahme der Patentansprüche in das Unterlassungsbegehren zwar zur Klärung des Verletzungsgegenstands erforderlich sein, sie ist aber zur Identifizierung der zu verbotenden Handlungen ebenso wenig ausreichend wie etwa die Angabe der Typennummer eines Erzeugnisses* (DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR Bd. I/2, 2. Aufl., S. 80). Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist vielmehr *so zu beschreiben, dass durch blosse tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt*. Denn der Patentverletzungsprozess bezweckt die rechtskräftige Bestimmung des Schutzbereiches des Patents in der Konfrontation zwischen dem Patent und der behaupteten Verletzungs- oder Ausführungsform (DOLDER/FAUPEL, Der Schutzbereich von Patenten, 2. Aufl. Köln, S. 6 f.; HILTY, Der Schutzbereich des Patents, Basel 1990, S. 2/109; vgl. auch SCHAREN, in: Benkard [Hrsg.], Europäisches Patentübereinkommen, München 2002, N. 2 f./66 ff. zu Art. 69). Dieser Zweck lässt sich nicht erreichen, wenn im Vollstreckungsverfahren wiederum geprüft werden muss, ob die dem Patentinhaber vorbehaltene technische Lehre benützt wird. *Vielmehr ist die Verletzungsform als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf.*"

Rechtliche Grundlagen

- Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO)
- Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 28 Abs. 2 BV)
- Grundsatz der materiellen Rechtskraft; *res iudicata*-Wirkung
- Grundsatz *nulla poena sine lege (certa)*
- Abgrenzung Erkenntnisverfahren | Vollstreckungsverfahren

Relativierungen

- Breitere Verbote
 - Spannungsverhältnis zwischen obigen Grundsätzen und Interesse an Verhinderung unnötiger Prozesse
 - BGer 4C.361 | 2005
 - "Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein (BGE 131 III 70 E. 3.3, S. 73 f.). *Dieses muss nicht mit dem konkret erfolgten Verletzungstatbestand identisch sein. Vielmehr kann das Verbot darüber hinaus allgemein formuliert werden, wenn ansonsten die Gefahr der Umgehung besteht. Eine solche Gefahr ist zu bejahen, wenn eine in bestimmter Form begangene Verletzungshandlung nicht nur die Wiederholung der genau identischen Verletzungsform, sondern auch die Begehung zwar leicht abgewandelter aber in ihrem Kern gleicher Handlungen, vermuten lässt* (vgl. Urteil des BGH vom 25. Juni 1992, I ZR 136/90 (KG) E. 5; abgedruckt, in GRUR, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 94/1992, S. 858 ff.; Peter Heinrich, Die Formulierung patentrechtlicher Unterlassungsbegehren und - Urteile, sic! 2006, S. 48 ff., S. 51). Die Formulierung des Verbots muss jedoch in jedem Falle so präzise sein, dass die verpflichtete Partei und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden durch bloße tatsächliche Kontrolle ohne weiteres feststellen können, welche Handlungen gegen das Verbot verstossen (BGE 131 III 70, E. 3.3, S. 73 f.)."
- Identifizierung durch Produktnamen
 - Typennummern | Produktnamen reichen grundsätzlich nicht
 - HG ZH, sic! 2008, 642 "Alendronsäure": Ausnahme für Produktbezeichnungen von durch Swissmedic zugelassenen Arzneimitteln

Exkurs

- Sind Verbote real vollstreckbar?
- Vgl. dazu BGer in sic! 2008, 543 ff. sowie Gedanken dazu in sic! 2010, 822 ff.

Praktischer Fall I

1. Das Patent

Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flächigen Gegenständen, die von Fördermitteln (10) gehalten, beispielsweise hängend, gefördert werden, insbesondere von Druckprodukten (11), die wenig steif sind und mit hoher Geschwindigkeit gefördert werden, dadurch gekennzeichnet, dass über einen bestimmten Abschnitt der Förderstrecke Führungselemente (12) in den Förderstrom eingeführt und in Förderrichtung mitbewegt werden und dass die Führungselemente (12) die Druckprodukte (11) über mindestens einen Teil dieses Abschnittes derart führen, dass die Druckprodukte an mindestens einer Stelle eine definierte, stabile, von der Fördergeschwindigkeit unabhängige Lage haben.

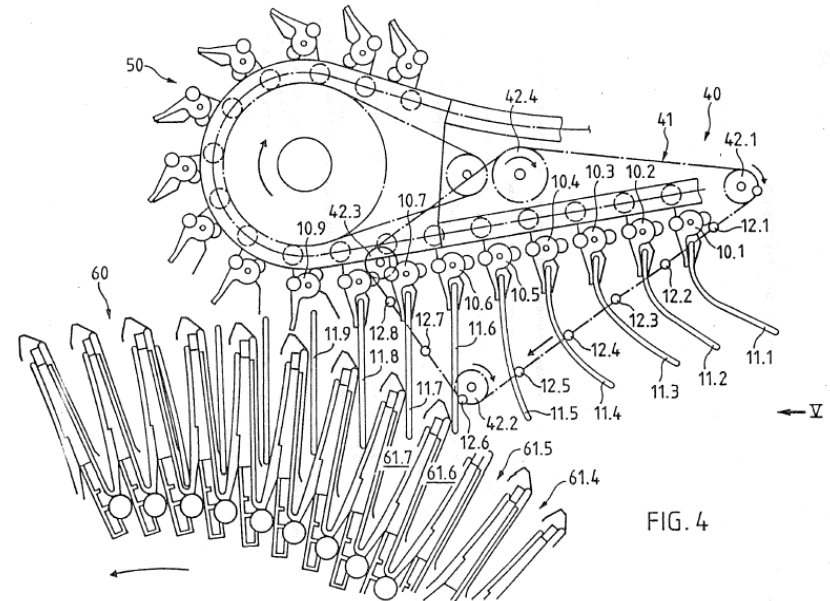
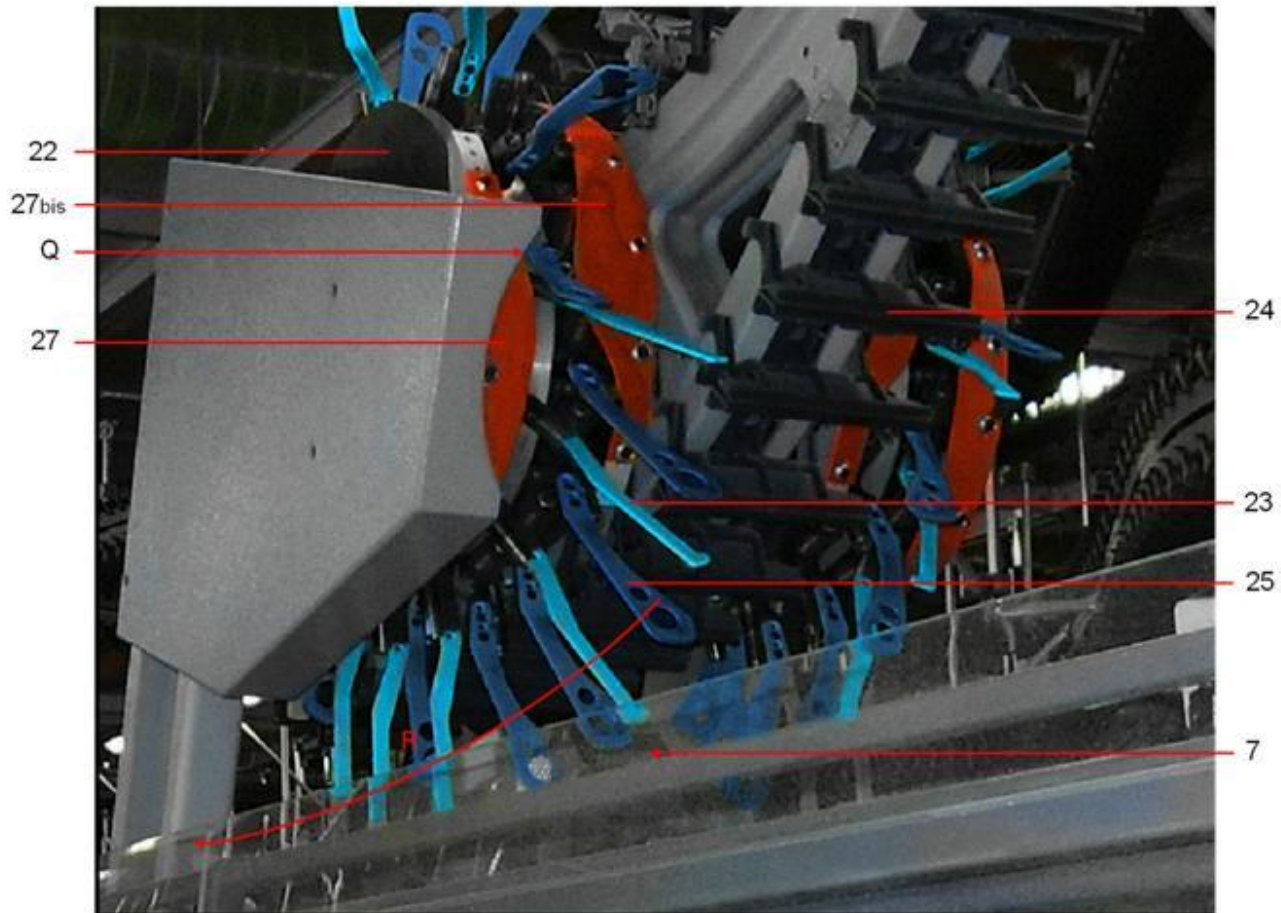


FIG. 4

Praktischer Fall I

2. Angegriffene Ausführungsform



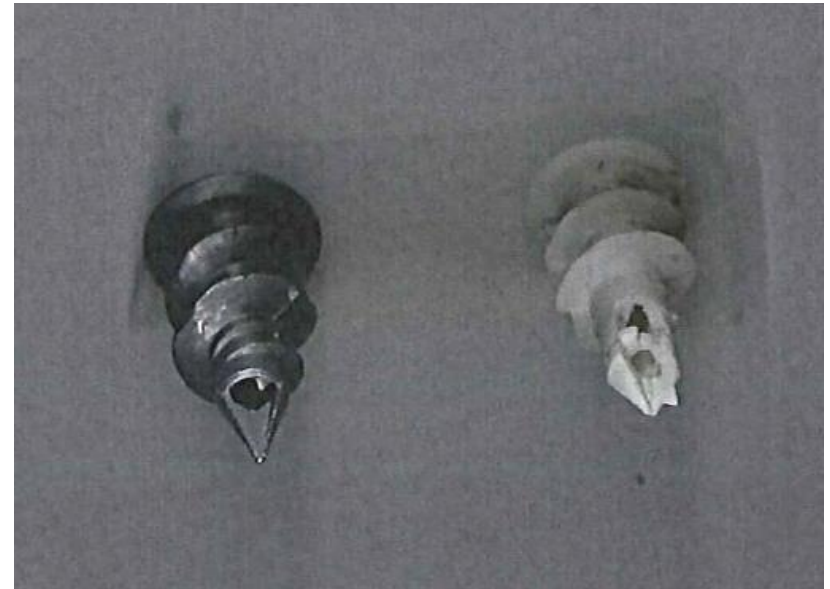
Praktischer Fall II

1. Das Patent

Dübel zum Einsatz in bröckeligem Werkstoff mit einem allgemein hohlen zylindrischen Körper mit einem als Flansch ausgebildeten Ende, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper ein Aussengewinde und ein Bohrende aufweist, wobei das Bohrende Mittel aufweist, um einen Durchgang eines langgestreckten Befestigers durch den Körper hindurch und über das Bohrende hinaus zu ermöglichen.

Praktischer Fall II

2. Angegriffene Ausführungsform



HOMBURGER

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

Andri Hess
andri.hess@homburger.ch
Tel: +41 43 222 16 66
Postfach 194, CH-8042 Zürich
Weinbergstrasse 56 | 58, CH-8006 Zürich

Intern | HEA | Vorträge | Extern