

INGRES

Postfach 1835

8027 Zürich

Fon +41 (0) 58 387 87 78

Fax +41 (0) 58 387 80 99

www.ingres.ch

info@ingres.ch

Redaktion

RA Dr. Christoph Gasser

Fspr. Dr. Stephan Beutler

Fspr. Dr. Robert M. Stutz

Fspr. Muriel Künzi



Januar 2014

Kennzeichenrecht: Entscheide

EGATROL / EGATROL

Fehlender Markengebrauch

BVGer vom 21.10.2013
(B-40/2013)

Das Rechtsmissbrauchsverbot ist ein Rechtsprinzip, das für die gesamte Rechtsordnung gilt. *"Entsprechend findet rechtsmissbräuchliches Verhalten auch im markenrechtlichen Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren keinen Rechtsschutz. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes in diesen Verfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots indes nur in Bezug auf rechtliche Argumente möglich, die in diesen Verfahren zur Verfügung stehen. Diese ergeben sich insbesondere aus MSchG 31, 3 I und 32 in Verbindung MSchG 12 I. Hingegen nicht zu hören und damit einer Überprüfung auf Rechtsmissbrauch nicht zugänglich sind namentlich Argumente, die auf Lauterkeitsrecht, Persönlichkeits- oder Namensrechten, zivilrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen und anderen Verträgen fussen (...)."*

Stellvertretender Markengebrauch im Sinne von MSchG 11 III kann nur vorliegen, wenn ein Dritter die Marke mit *"Fremdbenutzungswillen"* gebraucht. Geht ein Dritter fälschlicherweise davon aus, dass eine von ihm benutzte Marke in seinem Eigentum steht, so benutzt er nicht mit Fremdbenutzungswillen und die Benutzung kann dem tatsächlichen Markeninhaber entsprechend nicht angerechnet werden.

Die Erwähnung einer Marke in einer Europäischen Patentanmeldung stellt keinen genügenden Markengebrauch dar: *"Patentdokumente dienen dem Schutz und der Offenbarung von Erfindungen und werden nicht gegenüber den massgeblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet."*

CIZELLO / SCIELO

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 15.10.2013
(B-953/2013)

Zwischen den für pharmazeutische Präparate (Klasse 5) beanspruchten Marken CIZELLO und SCIELO besteht keine Verwechslungsgefahr. *"Als Begriff des allgemeinen italienischen Sprachgebrauchs wird das Suffix -ello über den italienischen Sprachkreis hinaus erkannt (...) und verleiht der Widerspruchsmarke eine positive Erscheinung, während die Endung der angefochtenen Marke, die mit einem L geschrieben wird, als Teil des Wortstammes erscheint. Auch wenn die Verkehrskreise den gegenüberstehenden Zeichen keinen bestimmten Sinngehalt zuordnen können, werden die Abnehmer in allen Sprachregionen die Widerspruchsmarke als Diminutiv und die angefochtene Marke als Kurzzeichen wahrnehmen"*, weshalb – neben den Unterschieden im Klang- und Schriftbild – auch Unterschiede im Sinngehalt bestehen.

GALLO / Gallay (fig.)

Vorliegen einer Verwechslungsgefahr

BVGer vom 21.10.2013
(B-531/2013)

Angegriffene Marke:



Im Unterschied zum IGE kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass zwischen den für identische Waren (Klasse 33) beanspruchten Marken GALLO und "Gallay (fig.)" Verwechslungsgefahr besteht: *"Die Ähnlichkeiten im Schriftbild werden weder durch einen abweichenden Sinngehalt, noch durch die Aussprache kompensiert. Dabei vermag auch die aussergewöhnliche Gestaltung des Schriftzuges die Ähnlichkeit im Gesamteindruck nicht aufzuheben, weil sich das Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen der Marke orientiert (...)"*.

NAFA / NOVA

Fehlende Verwechslungsgefahr

BGer vom 2.10.2013
(4A_300/2013)

Zwischen den beiden für Beleuchtungsmittel (Klasse 11) verwendeten Zeichen NAFA und NOVA besteht keine Verwechslungsgefahr. Bei beiden Zeichen handelt es sich um kurze Zeichen, was zu einer besseren Merkbarkeit führt und Unterschiede besser erkennen lässt. In optischer Hinsicht unterscheiden sich die Mittelbuchstaben (AF und OV) der Zeichen deutlich voneinander. NAFA ist zudem ein Fantasiebegriff, NOVA dagegen ein bekanntes, in der Schweiz gut verstandenes Wort mit vielfacher Bedeutung (= "neuer Stern"; "noch nie Dagewesenes"; Plural von Novum).

ALAÏA / LALLA ALIA; LALLA ALIA (fig.)

Vorliegen einer Verwechslungsgefahr

BVGer vom 29.10.2013
(B-4471/2012)

Angegriffene Marke:



Zwischen den für identische Waren (Klassen 18 und 25) beanspruchten Marken ALAÏA einerseits und LALLA ALIA sowie "LALLA ALIA (fig.)" andererseits besteht Verwechslungsgefahr.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wird als Rechtsfrage geprüft; entsprechend kann kein Beweis abgenommen werden. *"Es kann lediglich über das Bestehen der einzelnen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr – wie etwa die Zeichenähnlichkeit oder den Bekanntheitsgrad einer Marke – Beweis geführt werden."* Folglich ist im Widerspruchsverfahren ein Antrag auf Erlass einer Instruktionsverfügung zur Edition von Beweisen (Meinungsumfrage, fehlgeleitete Post) über den Bestand der Verwechslungsgefahr abzuweisen.

Patentrecht: Entscheide

Austausch von Stellungnahmen

Unterschiedliche Streitwerte

BPatGer vom 28.10.2013
(O2013_004)

Beziffert in einem Prozess auf Übertragung zweier Patentanmeldungen die Klägerin bei Klageeinleitung den Streitwert auf vorläufig 1 Million Schweizer Franken und stimmt die Beklagte diesem Wert zu, so ist die Klägerin an diesen Wert gebunden, es sei denn, es sei ihr im Sinne von ZPO 85 nicht möglich bzw. unzumutbar gewesen, einen definitiven Wert zu beziffern. Es ist davon *"auszugehen, dass die Klägerin den Streitwert aus prozesstaktischen Gründen bewusst tief ansetzte, weil (...) sie ein Unterliegen aus rein prozessualen Gründen (...) nicht habe ausschliessen können. Damit wollte die Klägerin das Risiko allfälliger sie treffender Kosten mindern. Es kann nicht angehen, dass die Klägerin nun im Wissen um den für sie positiven Prozessausgang für die Bemessung der Parteientschädigung den Streitwert auf CHF 5 Mio. übersteigend beziffert mit einer Begründung, deren ihr zugrundeliegenden Tatsachen bereits bei Prozessbeginn bekannt waren. Ein solches Verhalten ist aufgrund der Pflicht der Parteien, im Verfahren nach Treu und Glauben zu handeln (ZPO 52), nicht zu schützen. Demzufolge ist für die Parteientschädigung der Streitwert von CHF 1 Mio. massgebend."* Da der Streitwert von CHF 1 Mio. jedoch offensichtlich falsch ist, kann für die Festlegung der Gerichtsgebühr davon abgewichen (ZPO 91) und ein solcher von CHF 4 Mio. festgesetzt werden.

Geld für alle

Kein Verstoß gegen das Sachgerechtigkeitsgebot

BGer vom 11.10.2013
(2C_321/2013)

Im April 2012 strahlte das Schweizer Fernsehen die Diskussionssendung "Arena" aus, welche die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen behandelte. Die UBI bestandete auf Beschwerde hin die Sendung. Das Bundesgericht kommt indes zum Schluss, dass die Diskussionssendung das Sachgerechtigkeitsgebot nicht verletzte.

Die Anforderungen an die Sachgerechtigkeit können je nach Sendegefäss unterschiedlich sein. Informationssendungen, bei denen die Redaktion selber Fakten zu einem Thema sammelt und aufarbeitet, können nicht mit Diskussionssendungen verglichen werden. Die im Botox-Entscheid genannten Kriterien (2C_1246/2012; sic! 2013, 431) lassen sich entsprechend nicht ohne Weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen: *"Die 'Arena' zeichnet sich dadurch aus, dass nicht die Redaktion von ihr aufbereitete Informationen vermittelt, sondern die eingeladenen Gäste ihre Positionen und Meinungen zu einem politischen Thema darlegen. Die einzelnen vertretenen Positionen und Meinungen dürfen und sollen auch einseitig sein (...). Die Sachgerechtigkeit (...) kann nicht von den Voten, die die einzelnen Diskussteilnehmer abgeben, verlangt werden. Sie muss sich darin äussern, dass für das Publikum aus der Sendung insgesamt in nicht manipulativer Weise erkennbar ist, welches die verschiedenen zum Thema vertretenen Meinungen sind; das Sachgerechtigkeitsgebot ist aber nicht schon dann verletzt, wenn in der Diskussion gewisse Aspekte, die mit dem behandelten Thema zusammenhängen, nicht erwähnt werden (...). Die Moderation kann und soll nicht den Diskussteilnehmern vorschreiben, was sie zu äussern haben. (...) Die Redaktion kann mit der Themenwahl und Fragestellung Einfluss auf den Verlauf der Diskussion nehmen, aber sie darf und soll auch Raum für eine spontane Entwicklung der Diskussion belassen. Zu berücksichtigen sind auch Umfang und Komplexität einer Materie in Relation zu der Dauer der Sendung. Die UBI stellt selber fest, bei der diskutierten Volksinitiative handle es sich um eine komplexe Initiative (...). Es liegt auf der Hand, dass in einer Sendung von rund fünf Viertelstunden nicht alle Aspekte, die mit einem solchen Thema verbunden sind, behandelt oder gar vertieft werden können. Das wäre nicht einmal in einer wissenschaftlich aufgearbeiteten Informationssendung möglich und erst recht nicht in einer politischen Diskussionssendung (...)."*

Avocat genevois

Persönlichkeitsverletzende Publikation

BGer vom 3.10.2013
(5A_170/2013; 5A_174/2013)

Eine Zeitung berichtete verschiedentlich über einen Genfer Anwalt, gegen den in Italien ein Strafverfahren hängig war. Die Genfer Cour de Justice erachtete einen der publizierten Artikel als persönlichkeitsverletzend, weil er dem durchschnittlichen Leser das Gefühl vermittelte, der Anwalt sei schuldig, obwohl dies nicht erwiesen war. Das Bundesgericht bestätigt die Persönlichkeitsverletzung.

"Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition (...). C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante (...). (...) Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation."

Diverses: Aktuelles

Jahresbericht 20012/2013 des IGE

IGE im Dezember 2013
www.ige.ch

Das IGE hat seinen Jahresbericht 2012/2013 publiziert. Daraus geht hervor, dass im Berichtsjahr 15'938 Markeneintragungsgesuche (Vorjahr: 15'284) beim IGE eingingen. Dies entspricht einem Plus von 4%. 95% der Eintragungsgesuche wurden elektronisch eingereicht; 7% der Gesuche waren sog. Express-Gesuche. Die Zahl der angestregten Widerspruchsverfahren stieg von 639 auf 652. Die Zahl der internationalen Markenregistrierungen mit Schutzausdehnung Schweiz (inkl. Erneuerungen) erhöhte sich ebenfalls, nämlich von 24'331 auf 25'700. Nationale Patentgesuche wurden 3'269 eingereicht. Insgesamt waren für die Schweiz und Liechtenstein knapp 100'000 Patente in Kraft, wobei die nationalen Patente mit 7'062 einen neuen Tiefststand erreichten. Bei den Designs lagen die Eintragungszahlen über dem Vorjahresniveau (1'003; Vorjahr: 905). Der Jahresbericht kann beim IGE bestellt oder im PDF-Format über www.ige.ch (Rubrik "Das Institut / Jahresbericht") eingesehen und heruntergeladen werden. Anzuführen bleibt, dass das IGE 2013 sein 125-Jahr-Jubiläum feierte.

Diverses: Entscheide

Öffentliche Entschuldigung

Kein unbedingter Anspruch auf Erlass eines Unterlassungsurteils

BGer vom 4.11.2013
(5A_309/2013)

Nachdem sich eine Frau von ihrem Partner getrennt hatte, zeigte sie ihn Anzeige wegen Körperverletzung an. Die Medien berichteten breit über das Strafverfahren. Darauf legte der Ex-Partner auf einer Internetseite und auf Facebook unter Einsatz von Fotos seiner Ex-Partnerin seine Sicht dar und bezeichnete die Ex-Partnerin als Lügnerin. Auf Klage hin bejahten die Zürcher Gerichte das Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung. Das Obergericht Zürich erliess aber kein Unterlassungsurteil, da seines Erachtens keine Wiederholungsgefahr drohte. Das Bundesgericht bestätigt.

Ein Anspruch auf Unterlassung kann im Laufe der Zeit verblasen und sich schliesslich als nicht mehr nötig erweisen, z.B. weil die Wiederholung des persönlichkeitsverletzenden Verhaltens als unwahrscheinlich erscheint und der Verletzer sich für sein Verhalten entschuldigt hat. Ob ein Anspruch auf ein strafbewehrtes Unterlassungsurteil besteht, entscheidet sich einzig aufgrund der Situation im Urteilszeitpunkt. Dabei ist in Kauf zu nehmen, dass Beklagte damit die Möglichkeit haben, durch einen prozesstaktisch motivierten Weiterzug des erstinstanzlichen Urteils ein Unterlassungsurteil zu verhindern.

Der zivilrechtliche Anspruch auf Genugtuung besteht losgelöst davon, ob der Beklagte für sein Verhalten auch strafrechtlich belangt worden ist. Die Durchführung eines Strafverfahrens bzw. eine strafrechtliche Verurteilung und die damit verbundene Publizität können höchstens in Ausnahmefällen die nach OR 49 geschuldete Genugtuung ersetzen. Die Ex-Partnerin hat somit Anspruch darauf, dass eine Entschuldigung des Ex-Partners veröffentlicht wird.

Urheberrecht: Aktuelles

Empfehlungen für URG-Revision

Schlussbericht AGUR vom 28. November 2013

Die im Namen von Bundesrätin Sommaruga eingesetzte Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) hat ihren Schlussbericht veröffentlicht. Er enthält Empfehlungen zur Anpassung des URG an die Herausforderungen des digitalen Zeitalters und ist über die IGE-Webseite verfügbar (www.ige.ch/urheberrecht/agur12.html).

Literatur

La protection des secrets d'affaires/The Protection of Trade Secrets

p@opriété intelle@tuelle –
Intelle@tual p@operty, Bd. 6

Jacques de Werra (Hg.)

Schulthess Juristische Medien
AG, Genf et al. 2013,
XVII + 120 Seiten, CHF 50;
ISBN 978-3-7255-6912-0

Der englisch- und französischsprachige Beiträge enthaltende Veranstaltungsband entstand im Nachgang zur Tagung "Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle" an der Universität Genf am 18. Januar 2013. In den Aufsätzen von Ali Jazairy, Ansgar Ohly, Jérôme Passa, Ralph Schlosser, Sarah Turner und Jacques de Werra werden namentlich die Folgen der unterschiedlichen nationalen und internationalen Ansätze des Geheimnisschutzes besprochen und die Bemühungen zur Harmonisierung auf der internationalen Ebene sowie jener der Europäischen Union erörtert.

Der urheberrechtliche Schutz der Idee

Marco Handle

SMI Bd. 100

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,
LXVII + 311 Seiten, CHF 92;
ISBN 978-3-7272-1899-6

Die Zürcher Dissertation nimmt sich den fundamentalen urheberrechtlichen Themen der "Gemeinfreiheit der Idee" sowie der "Form-Inhalt-Dichotomie" an, zeigt deren Ursprünge und Begründungen wie auch die Schwierigkeiten im Umgang mit dem vom Autoren grundsätzlich abgelehnten Ideenbegriff auf. Die entsprechenden Erkenntnisse werden anschliessend insbesondere anhand der Beispiele der "Werbeidee", der "Serien-" bzw. "Showidee" sowie der "Idee zu einem Computerprogramm" vertieft.

Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

Bruno Richter / Wolfgang Stoppel

16. Aufl., Carl Heymanns Verlag,
Köln 2014,
XI + 437 Seiten, ca. CHF 220;
ISBN 978-3-452-27996-5

Die bestens bewährte Zusammenstellung von Entscheiden zur Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist in der 16. Auflage erschienen. Die Auswahl der Spruchpraxis des Reichspatentamts (sie ist nur noch genannt, soweit sie in Zeitschriften dokumentiert ist), des Deutschen Patent- und Markenamts, des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs, weiterer Gerichte und nationaler Markenämter (einschliesslich zahlreicher Schweizer Entscheide des IGE, der REKO und des Bundesverwaltungsgerichts), des HABM sowie der EU-Gerichte wurde erneut überarbeitet und um etwa 800 neue Fälle angereichert.

Patentgesetz mit EPÜ

Rainer Schulte (Hg.)

9. Aufl., Carl Heymanns Verlag,
Köln 2014,
XCIII + 2909 Seiten, ca. CHF 280;
ISBN 978-3-452-27586-8

Der von einem Richter- und Patentamtskollegium verfasste und von Rainer Schulte herausgegebene, in der Praxis bestens bewährte Kommentar zum deutschen und europäischen Patentrecht liegt in der 9. Auflage vor. Diese wurde gegenüber der Voraufgabe deutlich ausgebaut. Eingearbeitet wurde namentlich die umfangreiche deutsche und europäische Rechtsprechung der letzten fünf Jahre, zu welcher zudem der Zugang über zahlreiche Register nachhaltig erleichtert wird.

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 Warte des europäischen Immaterialgüterrechts. Am 26. Januar 2014 wird der INGRES-Skitag im Skigebiet Stoos durchgeführt. Die Einladung wurde versandt und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

25. Juni 2014,
Lake Side, Zürich

Am 25. Juni 2014 organisiert 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.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

5. / 6. September 2014 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES führt seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen voraussichtlich am 5. und 6. September 2014 durch. Die Einzelheiten zum Programm sowie die Einladung folgen.