

März 2023

## Kennzeichenrecht: Entscheide

### Capri-Sun / Prisun

#### Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 05.12.2022  
(B-4104/2021)

Zwischen den beiden für Getränke (Klasse 32) registrierten Marken "Capri-Sun" und "Prisun" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Die von der Widersprechenden eingereichten Beweismittel belegen keine erhöhte Kennzeichnungskraft von "Capri-Sun". Die Ergebnisse einer demoskopischen Umfrage, die einen angeblichen Bekanntheitsgrad der Marke von 92% ausweist, können in casu nicht berücksichtigt werden, da in der Studie u.a. Angaben dazu fehlen, wie sich der Kreis der befragten Personen zusammensetzt und welche Fragen diesen Personen genau vorgelegt wurden. *"Ergänzend ist anzumerken, dass die Teilnehmerzahl mit 500 eher gering ist, gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist zumindest bei Massenprodukten des täglichen Bedarfs eine Anzahl von 1000 (Netto-)Interviews nötig, um eine repräsentative Aussage treffen zu können".*

Schriftbildlich besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen, *"indem dieselben sechs Buchstaben in derselben Abfolge genutzt werden. Dem steht allerdings gegenüber, dass die Widerspruchsmarke aus zwei klar identifizierbaren Worten (...) besteht, wohingegen die angefochtene Marke lediglich aus einem Wort gebildet wird. Der Bindestrich verdeutlicht diesen Unterschied der Anzahl Worte zusätzlich. Auch der unterschiedliche Anfang beider Zeichen trägt zur Distanz der Zeichen bei. (...) Bei der vorliegend lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reicht eine weit oder sehr weit entfernte Zeichenähnlichkeit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken herbeizuführen."*

## VSL#3 / VSL3 by De Simone

### Nicht anfechtbare Sistierungsaufhebungsverfügung

BVGer vom 19.01.2023  
(B-531/2022)

Ist ein Widerspruchsverfahren wegen einer anhängigen zivilrechtlichen Nichtigkeitsklage für bereits rund sechs Jahre ausgesetzt, so kann die vom IGE verfügte Aufhebung der Sistierung nicht angefochten werden, wenn die Aufhebung im Sinne von VwVG 46 I a keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil für die Widerspruchsgegnerin bewirkt.

*"Nel caso di specie, la ricorrente si limita a sostenere che la decisione impugnata le arrecherebbe un pregiudizio irreparabile (...), in quanto, riprendendo la procedura di opposizione vi sarebbe il rischio che il suo marchio venga cancellato prima che i giudici del Tribunale d'appello del Canton Ticino statuiscono sull'azione di nullità pendente. (...) In primo luogo, facendo valere il rischio di cui sopra, la ricorrente ignora il fatto che tale pregiudizio rappresenti una possibile conseguenza della decisione finale dell'IPI e non della decisione incidentale impugnata. (...) Pertanto, non risulta veritiero che il pregiudizio irreparabile fatto valere dalla ricorrente abbia un nesso causale con la decisione impugnata. (...) In secondo luogo, certo è che la procedura di opposizione è ancora aperta dinanzi all'IPI e che la ricorrente avrà modo di contestare dinanzi a questo Tribunale, un'eventuale decisione finale a suo sfavore e far valere in tale circostanza le proprie ragioni. (...) Infine, il semplice fatto di dover subire una procedura e gli inconvenienti ad essa collegati, non costituiscono di per sé un pregiudizio irreparabile".*

## TISSOT / Pharmacie Tissot Arena

### Umfang einer Nichtgebrauchseinrede

BVGer vom 12.08.2022  
(B-1590/2021)

Macht eine Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke für drei konkret benannte Warenklassen geltend, so erstreckt sich die Geltendmachung des Nichtgebrauchs nicht auch auf gleichartige Waren anderer Klassen.

Soweit gleichartige Waren (Klassen 3, 5, 10) betroffen sind, besteht zwischen den Marken TISSOT und "Pharmacie Tissot Arena" eine mittelbare Verwechslungsgefahr: *"Das Wort TISSOT als solches ist in der angefochtenen Marke enthalten und die hinzugefügten Elemente tragen in keiner Weise dazu bei, dass es seine Individualität verliert. Auch sind die hinzugefügten Elemente schwach."*

## Online-Schule

### Unlautere Schulwebseite

BGer vom 09.12.2022  
(6B\_444/2021)

Das Kantonsgericht Zug verurteilte den Geschäftsführer einer Online-Schule zu einer bedingten Geldstrafe, weil auf der Schulwebseite irreführende und unrichtige Angaben und Texte veröffentlicht worden waren (UWG 3 I b i.V.m. UWG 23, UWG 26 und VStrR 6). Das Bundesgericht bestätigt.

Ein Geschäftsführer eines Unternehmens kann auch verurteilt werden, wenn er die lauterkeitsrechtlich relevante Handlung nicht selbst ausgeführt hat. UWG 26 i.V.m. VStrR 6 verlangt also nicht, dass der Geschäftsführer der Online-Schule die streitgegenständlichen Webseitentexte selbst redigiert oder veröffentlicht hat. Vorausgesetzt wird einzig, dass der Geschäftsführer seine Garantenstellung verletzt, indem er die streitgegenständliche Handlung nicht unterbindet. Zudem ist unerheblich, ob die Person, die die Texte tatsächlich redigiert und veröffentlicht hat, selbst auch (straf-)rechtlich verfolgt wird: *"Wie die Vorinstanz zutreffend darlegt, ist unerheblich, ob die unmittelbar handelnde Person zur Rechenschaft gezogen werden kann bzw. ob diese sich überhaupt strafbar gemacht hat. Nach Art. 6 Abs. 2 VStrR ist für die Strafbarkeit des Geschäftsherrn allein entscheidend, ob eine Widerhandlung, mithin objektiv eine Straftat vorliegt (...). Die Bestrafung des Geschäftsherrn tritt neben eine allfällige Bestrafung der Person, die die Widerhandlung selbst verübt hat"*.

Ob eine Schulwebseite, die sich an ausländische Studenten richtet, irreführend ist, ist nach dem *"objektiven Verständnis"* von mit dem Schweizer Bildungssystem nicht vertrauten Studieninteressenten zu beurteilen.

*"Es kann von Personen aus dem Ausland, insbesondere solchen, die sich für Kurse eines Sprachstudiums interessieren, nicht erwartet werden, dass sie weitere Abklärungen zu [auf einer Schulwebseite] genannten Gesetzesbestimmungen tätigen."* Hinweise auf Gesetzesartikel, die eine hier nicht erforderliche behördliche Kontrolle des Schulbetriebs regeln, sind somit irreführend, da Studieninteressierte von einer behördlich kontrollierten Schule ausgehen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Text gegen Lauterkeitsrecht verstösst, darf es nicht um *"das isolierte Betrachten einzelner Wörter oder einzelner Sätze"* gehen; massgebend ist vielmehr *"der Gesamteindruck"* des Textes.

## Videoabonnement für Pornografie

### Rechtsfolge eines unlauteren Online-Bestellvorgangs

KGer SZ vom 14.09.2020  
(ZK2 2019 8)

Laut UWG 3 I s hat der Bestellvorgang für über das Internet angebotene Waren oder Dienstleistungen mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. So sind der potentiellen Käuferin die einzelnen Schritte aufzuzeigen, die zum Vertragsabschluss führen. Dabei genügt es nicht, *"die Schritte des Bestellvorgangs in abstrakter Weise zu nennen, namentlich in den Nutzungsbedingungen einer Internetseite, ohne diese Schritte im Rahmen des konkreten Vorgangs anzuzeigen."* Zudem ist der potentiellen Käuferin vor Abschluss des Bestellvorgangs *"eine einfach und schnell überblickbare Übersicht"* anzuzeigen, so dass die Bestellung nochmals kontrolliert werden kann, bevor der Kauf abgeschlossen wird. Nach Abschluss des Bestellvorgangs hat der Anbieter sofort eine elektronische Bestellbestätigung zu versenden, die die *"wesentlichen Vertragspunkte"* aufführt, d.h. mindestens den Kaufgegenstand und den Kaufpreis.

Die von der Praxis für In-App-Käufe entwickelten Grundsätze greifen nicht bei Webkäufen, auch wenn im konkreten Fall eine Webseite mit app-ähnlichen Buttons arbeitet.

Die in PBV 11a<sup>bis</sup> (Preisbekanntgabe bei Mehrwertdiensten) statuierten Preisbekanntgaberegeln kommen nicht nur bei Mehrwertdiensten zur Anwendung, sondern bei allen kostenpflichtigen Diensten, die über Fernmeldedienste erbracht, aber nicht über die Telefonrechnung bezahlt werden.

Verletzt ein Bestellvorgang die Regeln von UWG 3 I s und/oder PBV 11a<sup>bis</sup>, so besteht keine den Vertrag betreffende Widerrechtlichkeit – und somit keine Vertragsnichtigkeit – nach OR 20: *"Zwar liegt (...) eine Widerhandlung gegen eine zwingende Norm und damit Widerrechtlichkeit vor. Allerdings beschlägt diese Widerrechtlichkeit nicht den Gegenstand der Vereinbarung (...), sondern die Modalitäten, die beim Angebot von Produkten und Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr einzuhalten sind, also die Umstände der Vertragsanbahnung."* Diese Umstände des Vertragsschlusses betreffen nicht den *"Abschluss des Vertrages an sich"* und führen daher nicht zur Nichtigkeit. Mittels Zurückweisung an die Vorinstanz ist aber zu prüfen, ob das Vorliegen eines Willensmangels im Sinne von OR 21 ff. bejaht werden kann. Zudem ist zu untersuchen, ob überhaupt von einer übereinstimmenden Willensäußerung auszugehen ist.

## Recherche de donateurs

### Widerrechtliches Telefonmarketing

Cour de Justice GE vom  
20.09.2022  
(AARP/286/2022)

Unterlässt es ein Geschäftsführer eines Telefonmarketing-Unternehmens, Massnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass Personen, die laut Telefonbucheintrag keine Werbeanrufe wünschen, trotzdem solche erhalten, verletzt er UWG 3 I u (UWG 3 I u i.V.m. VStrR 6 und UWG 23): *"Il résulte des propres explications de l'appelant (...) qu'au titre de dirigeant (...) il n'a en toute conscience pas adopté de mesures permettant d'éviter les appels indésirables. Il s'est en effet contenté d'utiliser une base de données qui n'était pas quotidiennement mise à jour et qu'il ne pouvait pas exploiter directement, mais dont le contenu devait être transféré manuellement dans les fichiers informatiques de sa société. Ceux-ci étaient donc forcément en décalage avec les données de l'annuaire suisse. Bien qu'il ait martelé le contraire encore en appel, l'appelant (...) devait dès lors savoir que les appels indésirables par sa société étaient dès l'origine inévitables et qu'ils seraient nombreux eu égard au volume d'appels réalisés. Il n'a en outre procédé à aucun changement lorsqu'il a appris l'existence de plaintes (...). Il résulte de ce qui précède qu'il n'a jamais été enclin à mettre en place les moyens, assurément plus coûteux que le système rudimentaire utilisé, permettant la mise à jour continue de la base de données (...), un contrôle systématique de la présence de l'astérisque (...) avant qu'un numéro suisse ne soit composé ou l'acquisition d'une base de données automatiquement mise à jour."*

Hunderte von Werbeanrufen, die gegen UWG 3 I u verstossen, sind kein Fall mit geringfügigen Tatfolgen und geringfügiger Schuld im Sinne von StGB 52.

## Patentrecht : Aktuelles

### Patentjahresgebühren bei Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung

IGE im Februar 2022  
[www.ige.ch](http://www.ige.ch)

Zwischen dem Zeitpunkt der Stellung eines Antrags auf Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung und dessen beabsichtigter Guttheissung können (weitere) Patentjahresgebühren fällig werden. Diese werden vom IGE nicht mehr erst im Anschluss an die Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung eingefordert. Neu wird das Patent/die Patentanmeldung erst reaktiviert, wenn die inzwischen fällig gewordenen Jahresgebühren ebenfalls entrichtet wurden. Da für die Zahlung dieser Patentjahresgebühren die gesetzlichen Zahlungsfristen abgelaufen sind, wird eine Nachfrist von zwei Monaten gewährt.

## Designrecht : Aktuelles

### HMA: Brasilien

WIPO im März 2023  
www.wipo.org

Brasilien ist dem Haager System beigetreten, womit sich die Gesamtzahl der HMA-Mitgliedstaaten auf 96 erhöht. Die HMA-Akte 1999 wird für Brasilien am 1. August 2023 in Kraft treten.

## Urheberrecht : Entscheide

### Ameisentracking

#### Nutzungsrechte an einem innerhalb eines Arbeitsverhältnisses geschaffenen Computerprogramm

BGer vom 22.11.2022  
(4A\_317/2022)

Während ihrer Anstellung an der Universität Lausanne entwickelte eine Doktorandin ein Computerprogramm, ohne dass dies in ihrem Pflichtenheft ausdrücklich vorgesehen war. Das Waadtländer Kantonsgericht und das Bundesgericht kommen zum Schluss, dass die Nutzungsrechte an diesem Computerprogramm bei der Universität liegen.

Das Gesetz zur Universität Lausanne (LUL 70 II) sieht – analog zu URG 17 – vor, dass die Nutzungsrechte an während der Arbeitstätigkeit ("*dans l'exercice de leurs activités au service de l'Université*") geschaffenen Computerprogrammen der Universität gehören. Obschon die Entwicklung von Computerprogrammen nicht im Pflichtenheft der Doktorandin stand, ist davon auszugehen, dass die Nutzungsrechte daran der Universität zustehen: "*Fondant son raisonnement sur la prémisses, non contestée par la recourante, selon laquelle les conditions d'application des art. 17 LDA et 70 al. 2 LUL sont identiques, l'autorité précédente a considéré, à bon droit, qu'il doit exister un lien étroit entre la création du logiciel litigieux et l'activité professionnelle du travailleur concerné pour que l'employeur puisse se prévaloir des droits d'utilisation du programme informatique (...). En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la mention 'travail de thèse' figurant dans le cahier des charges de l'intéressée englobait toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Elle a en outre constaté, de façon exempte d'arbitraire, que les logiciels litigieux étaient un outil indispensable à la rédaction de la thèse de l'intéressée et que son travail n'aurait pas pu aboutir sans leur utilisation, ce qui scelle le sort du litige. L'affirmation de la recourante selon laquelle les logiciels qu'elle a conçus peuvent être utilisés dans d'autres domaines que le champ d'étude de sa thèse n'y change rien.*"



## Literatur

### **Kommentierte Musterklagen zum Gesellschaftsrecht und zum geistigen Eigentum**

Bd. II

Willi Fischer (Hg.) /  
Fabiana Theus Simoni  
(Hg.) / Dieter Gessler (Hg.)

Schulthess Juristische Medien  
AG, 2. Aufl., Zürich et al. 2022,  
LXXI + 379 Seiten, CHF 298;  
ISBN 978-3-7255-8430-7

Die nach sechs Jahren veröffentlichte zweite Auflage des zweiten Bandes der von einem vielköpfigen, ausgewiesenen Autorenkollegium verfassten fünfbandigen Reihe mit Musterklagen enthält auch solche zum UWG, Marken- und Firmenrecht, Softwareschutz und Patentrecht. Die Überarbeitung der Musterklagen erwies sich aufgrund weiterentwickelter Rechtsprechung und zahlreicher Gesetzänderungen als unerlässlich. Die Rechtschriften sowie die entsprechenden eingehenden Erörterungen liefern wertvolle und spannende Hinweise. Das Werk unterstützt bei der Erstellung von Klageschriften und will dank praktischer Empfehlungen die Prozessführung erleichtern. Die im Buch verfassten Musterklagen sind mittels eines eingefügten "Freischaltcodes" zum Herunterladen verfügbar.

### **Europäisches Patentübereinkommen**

Romuald Singer /  
Margarete Singer /  
Dieter Stauder (Hg.) /  
Stefan Luginbühl (Hg.)

Wolters Kluwer, 9. Aufl.,  
Köln 2023,  
XLIV + 3129 Seiten, ca. CHF 275;  
ISBN 978-3-452-30001-0

Der ausgezeichnet bewährte, von Romuald und Margarete Singer begründete Kommentar zur Anwendung und Auslegung des EPÜ liegt in der neunten Auflage vor, herausgegeben von Dieter Stauder und Stefan Luginbühl sowie geschrieben von diesen und weiteren 29 Fachleuten des Patentrechts. Der zu den führenden Werken zum EPÜ zählende Kommentar würdigt vor allem die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, der Grossen Beschwerdekammer und der nationalen Gerichte. In dieser Auflage neu enthalten sind die aufdatierte Fassung der Prüfungsrichtlinien mit aktuellen Ausführungen zum Schutz künstlicher Intelligenz, eine aktualisierte Kommentierung zum EU-Einheitspatent und eine ausführliche Erörterung des Euro-PCT-Verfahrens.

### **Zur Geschichte des Eigengebrauchs im schweizerischen Urheberrecht**

Entwicklungen, Erkenntnisse,  
Quellen

Florent Thouvenin /  
Eva-Maria Messerle

sui generis, Zürich 2022,  
XV + 164 Seiten, CHF 65 oder  
kostenlos als E-Book (PDF);  
ISBN 978-3-907297-35-3

Das im Rahmen der Kommentierung des ausstehenden Basler Kommentars zum Urheberrecht entstandene Buch vertieft die dort vorgesehenen Ausführungen insoweit, als es erstmals in diesem Jahrhundert die Geschichte des Eigengebrauchs im schweizerischen Urheberrecht umfassend aufarbeitet und dadurch insbesondere einen wertvollen Beitrag zur historischen Auslegung des Eigengebrauchs gemäss URG 19 und 20 leistet. Das wichtigste Ziel des beachtlichen Werkes ist es mithin, die wesentlichen Quellen übersichtlich allen Interessierten zugänglich zu machen und die Grundlagen für eine begründete historische Würdigung des geltenden Rechts zu schaffen. Eine digitale Fassung des Buches steht als "Open Access" im Internet kostenlos zur Verfügung.

### L'Art et sa valeur

Pour une approche pragmatique de la qualité et de la valeur d'une œuvre d'art à l'usage des praticiens

Joseph Merhai /  
Thomas Pasquier

Schulthess Juristische Medien,  
Genf et al. 2022,  
XIV + 79 Seiten, CHF 68;  
ISBN 978-3-7255-8885-5

Das in französischer Sprache verfasste Buch geht zunächst der Frage nach, ob die Rechtsordnung eine eigene Definition von Kunst entwickelt hat oder ob sie sich auf andere Bereiche stützt, wie etwa die Philosophie. Sodann unterbreitet das Werk eine theoretisch bestens abgestützte, auf die Bedürfnisse der Praxis abzielende Kunstbewertungsmethode. Zudem behandelt das Buch wenig erforschte Gesichtspunkte wie die NFTs aus kunst- und steuerrechtlicher Sicht. Die Abhandlung erleichtert damit insbesondere die Bewertung von Kunstwerken und die entsprechende steuerliche Erfassung. Sie wird von der kunstrechtlichen Gemeinde mit grossem Gewinn zur Kenntnis genommen werden.

## Veranstaltungen

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

4. Juli 2023,  
Lake Side, Zürich

Am 4. Juli 2023 organisiert INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht, gefolgt von einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung wird die INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung liegt bei und findet sich auch auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

25./26. August 2023,  
Kartause Ittingen

Der nächste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht findet am 25. und 26. August 2023 in der Kartause Ittingen statt. Die Angaben zum Tagungsthema und die Einladung folgen in den INGRES NEWS und auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

### Zurich IP Retreat 2023

8. September 2023,  
Seehof Küsnacht (ZH)

Das zusammen mit der ETHZ veranstaltete Seminar wird am 8. September 2023 in Küsnacht (ZH) durchgeführt. Weitere Angaben erscheinen sowohl in den INGRES NEWS wie auch auf [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch).

## Ihre Inserate

### Ihre Inserate in den INGRES NEWS

Gerne veröffentlichen wir Ihre Inserate und Stellenanzeigen in unseren INGRES NEWS und/oder auf unserer Website. Weitere Informationen sowie die Preise (mit erheblichen Vergünstigungen für INGRES-Mitglieder) finden Sie auf [www.ingres.ch/de/publikationen.html](http://www.ingres.ch/de/publikationen.html).