

April 2019

Kennzeichenrecht: Entscheide

SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH / SRC Consulting GmbH

Fehlende Verwechslungsgefahr

BGer vom 29.01.2019
(4A_541/2018)

Zwischen den beiden Firmen "SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH" und "SRC Consulting GmbH" besteht keine Verwechslungsgefahr.

"Wenn der Wechsel von Vokalen und Konsonanten [einer Abkürzung oder Buchstabenkombination] erlaubt, eine Buchstabenfolge wie ein Fantasiewort auszusprechen, kann sie verhältnismässig stark prägende Kraft haben. Eine Buchstabenfolge, die nicht ausgesprochen werden kann, sondern bloss buchstabiert wird, prägt sich dagegen dem Gedächtnis weniger leicht ein und bleibt daher, jedenfalls solange sie sich nicht aufgrund langjähriger Firmenführung durchgesetzt und Verkehrsgeltung erlangt hat (...), als Firmenbestandteil eher kennzeichnungsschwach."

"Von Bedeutung ist weiter, dass die Anzahl möglicher Kombinationen von zwei oder drei Buchstaben beschränkt ist, zunächst aus mathematischen, aber auch aus rechtlichen Gründen (...). Wer eine bloss Aneinanderreihung von drei Buchstaben zum Bestandteil seiner Firma erhebt, muss sich daher der geringen Eignung eines solchen Firmenbestandteils zur Individualisierung bewusst sein, jedenfalls sofern der Buchstabenfolge nicht aus anderen Gründen ein prägender Charakter zukommt."

Die Zusätze "Wirtschaftsprüfungen" und "Consulting" stellen nur schwach kennzeichnende Sachbezeichnungen dar. Die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede sowie die Tatsache, dass das Wort "Consulting" der englischen Sprache entnommen ist, führen im Ergebnis aber dennoch zu einem für den durchschnittlichen Firmenadressaten erkennbaren Unterschied.

Markenübertragung

Zu bejahendes Feststellungsinteresse

HGer ZH vom 20.06.2018
(HG170195-O)

Das Handelsgericht Zürich heisst ein Feststellungsbegehren zum Eigentum an einer europäischen und an elf deutschen Marken gestützt auf einen vorgelegten Unternehmenskaufvertrag gut.

Innerhalb des dem ordentlichen Verfahren vorausgegangenen Massnahmeverfahrens hatte die Beklagte in ihrem Schriftsatz vorgebracht, der Unternehmenskaufvertrag sei nicht gültig abgeschlossen worden. Im Hauptverfahren liess sich die Beklagte nicht mehr vernehmen, weshalb sich die Frage stellte, wie weit die Massnahmeantwort der Beklagten im ordentlichen Verfahren Berücksichtigung finden kann. Das Handelsgericht kommt diesbezüglich zum Schluss, dass eine Massnahmeantwort den Voraussetzungen einer Klageantwort nicht genügt.

Das Gericht erachtet das Feststellungsinteresse der Klägerin als gegeben, da sich diese auf den Standpunkt stellt, *"bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte zu sein, womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist"*.

Die hier entscheidende Vertragsstelle lautet *"(...) überträgt sämtliche Markenrechte an der Bezeichnung (...)"* und umfasst somit das Verpflichtungs- und das Verfügungsgeschäft. *"Diese Auslegung basiert auf dem Wortlaut der Vereinbarung, die ausdrücklich von der Übertragung an sich und nicht von einer blossen Verpflichtung spricht."*

LOCKIT

Nur teilweise bestehende Unterscheidungskraft

BVGer vom 12.12.2018
(B-1394/2016)

Das IGE liess die Eintragung der Wortmarke LOCKIT für ein paar wenige Waren der Klasse 18 (z.B. Regenschirme) zu, verweigerte dem Zeichen dagegen für viele andere Waren derselben Klasse (z.B. Säcke, Koffer) die Eintragung in das Markenregister. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt den Entscheid des IGE weitestgehend.

Das Zeichen LOCKIT wird von den massgeblichen Durchschnittsabnehmern ohne weiteres in die dem englischen Grundwortschatz angehörenden Bestandteile 'LOCK' und 'IT' aufgeteilt und im Sinne von *"ferme-le à l'aide d'un dispositif qui offre une certaine résistance"* verstanden. In Bezug auf Waren wie Säcke, Koffer usw. ist das Zeichen entsprechend als Bezeichnung *"d'une des fonctions de ces produits"* dem Gemeingut zuzuordnen.

MICASA / SWICASA

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 15.01.2019
(B-2521/2018)

Im Unterschied zum IGE erkennt das Bundesverwaltungsgericht keine Verwechslungsgefahr zwischen den für Möbeln (Klasse 20) registrierten Marken MICASA und SWICASA.

Durchgesetzte Marken sind nicht automatisch als starke Zeichen zu werten. Angebracht ist vielmehr eine Einzelfallbeurteilung: *"Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann durchaus Auswirkungen auf den Schutzzumfang der durchgesetzten Marke haben; dieser Schutzzumfang ist aber vom Grad der Verkehrsdurchsetzung bzw. spiegelbildlich vom Grad der Banalität des Zeichens abhängig zu machen".* In casu ist der durchgesetzten Widerspruchsmarke MICASA eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzuerkennen.

Da die beiden streitgegenständlichen Marken im gemeinfreien Bestandteil "-CASA" übereinstimmen, wird die *"Aufmerksamkeit der angesprochenen Adressaten auf die erste Silbe der beiden Zeichen gelenkt (...). Die Anfangssilbe SWI der angefochtenen Marke schafft einen deutlichen Zeichenabstand. Zum einen ist sie im Sprachgebrauch eher ungewöhnlich. (...) Zum anderen liegen die Silben SWI und MI ziemlich weit auseinander, zumal sich kurze Wortelemente leichter einprägen lassen. Dies führt dazu, dass vergleichsweise geringfügige Modifikationen bereits einen genügenden Abstand gewährleisten können (...). Hinzu kommt, dass der Beschwerdegegner zahlreiche Marken, die mit der Silbe MI beginnen, in seinem Portfolio hat (...). Der Markenauftritt spielt mit dieser Anfangssilbe im Verkehr und entsprechend fällt die Verkehrserwartung aus."*

INSMED

Medizinische Bedeutung verdrängt geografische Herkunftsangabe

BVGer vom 15.11.2018
(B-5789/2016)

Im Unterschied zum IGE lässt das Bundesverwaltungsgericht die für pharmazeutische Präparate (Klasse 5) beanspruchte Marke INSMED auch ohne Herkunftseinschränkung zum Markenschutz zu. Das IGE hatte geltend gemacht, INS werde als geografischer Hinweis auf die gleichnamige Berner Gemeinde verstanden. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass INS mehrere Bedeutungen zukommen (u.a. auch als Gencode für Insulin) und dass die Berner Gemeinde *"eine relativ schwache geografische Angabe"* ist, so dass bei den relevanten Verkehrskreisen der geografische Gehalt *"kaum evoziert wird"*.

Urheberrecht: Entscheide

Lichtgestalten

Widerrechtliche Publikation und Abänderung eines Artikels

AppGer BS vom 31.10.2018
(ZK.2017.2 - AG.2018.701)

Der Kläger publizierte einen Artikel, in welchem er zu der öffentlich debattierten Frage, ob es an der Universität Basel an Professorinnen und Professoren mit grosser Ausstrahlung mangle, Stellung bezog. Dieser Artikel wurde von der Beklagten, einem Verlagshaus, ohne Einwilligung des Klägers zwei Tage später mit einer abgeänderten Einleitung, einigen Kürzungen und Ersetzungen ebenfalls veröffentlicht.

Das Appellationsgericht Basel-Stadt stellt fest, dass der unautorisierte Abdruck nicht vom Zitatrecht gedeckt ist, da dieser keinem Zitatweck, sondern einem reinen Selbstzweck diene: *"Wenn der zitierte Text verglichen mit der eigenen Darstellung das Hauptinteresse beansprucht, kann von einem Zitat nicht mehr die Rede sein"*. Der Abdruck erfolgte entsprechend in widerrechtlicher Weise.

Die Beklagte verletzt durch die vorgenommenen Anpassungen überdies den Anspruch des Klägers auf Schutz vor unbefugten Textänderungen, da *"bereits marginale Änderungen"* den Anspruch auf Werkintegrität verletzen. Die vorgenommenen Textänderungen erreichen *"jedoch nicht das Ausmass einer persönlichkeitsverletzenden Entstellung des Werks"*. Auch rechtfertigt die verletzende Handlung keinen Anspruch auf Genugtuung.

Das Gericht verbietet der Beklagten schliesslich die Archivierung und Verbreitung des widerrechtlich publizierten Artikels.

Ein Begehren auf Urteilspublikation weist das Gericht ab: *"Gegen eine Publikation spricht, dass kaum ein Bedürfnis ersichtlich ist, einen grösseren Personenkreis über die vorliegend festgestellte Urheberrechtsverletzung in Kenntnis zu setzen. Die Debatte über die (...) Universität Basel mag ein gewisses Aufsehen erregt haben. Das ist allerdings nicht entscheidend. Massgebend ist vielmehr, ob die Urheberrechtsverletzung für Aufsehen oder Verwirrung (...) gesorgt hat. Das wurde nicht dargelegt und ist auch nicht ersichtlich. Eine Verwirrung der Leser wäre vielleicht dann plausibel, wenn die Beklagte den Text des Klägers derart stark abgeändert hätte, dass die Leser sich fragen müssten, ob das wirklich die Meinung des Klägers ist. Das war hier aber nicht der Fall."*

In der ausgebliebenen Vergewisserung über die Zulässigkeit ihres Vorgehens erkennt das Gericht eine Bösgläubigkeit der Beklagten, weshalb der Klägerin ein Auskunftsanspruch bezüglich einer möglichen Gewinnherausgabe zusteht.

Domain-Sperren

Fehlende urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Access-Providern

BGer vom 08.02.2019
(4A_433/2018)

Das Bundesgericht bestätigt einen kantonalen Entscheid (vgl. INGRES NEWS 10/2018, 6) zur fehlenden Verantwortlichkeit von Access-Providern bei der Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke via Internet.

Der Beitrag des Zugangsvermittlers liegt einzig darin, zusammen mit weiteren Access-Providern die technische Infrastruktur für einen Zugang zum Internet von der Schweiz aus bereitzustellen. Für eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit als Teilnehmer an den zur Diskussion stehenden Urheberrechtsverletzungen unbekannter Dritter reicht dies nicht aus. Etwas anderes führte kraft OR 50 I zu einer "Systemhaftung" der zahlreichen Access-Provider für alle auf dem Internet urheberrechtswidrig zur Verfügung gestellten Inhalte. Die zivilrechtliche Teilnehmerhaftung setzt aber einen konkreten Beitrag zur direkten Urheberrechtsverletzung voraus.

"Eine Regelung zur Einbindung der Access Provider zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen im Internet mit geeigneten Verfahren und technischen Sperrmassnahmen wäre durch den Gesetzgeber zu treffen. Auf die Einführung entsprechender regulatorischer Massnahmen gegenüber Access Providern wurde jedoch bisher verzichtet."

Ferner bestätigt das Bundesgericht, dass beim Herunterladen zum Eigengebrauch nach URG 19 *"auch dann keine Verletzung durch den Nutzer vor[liegt], wenn die betreffende (abgespeicherte) Kopiervorlage unrechtmässig im Internet zugänglich gemacht wurde"*.

Tarif A Radio

Sachlicher Geltungsbereich von URG 35

BVGer vom 18.02.2019
(B-1624/2018; B-1699/2018)

Nicht rechtskräftig!

Das Zugänglichmachen von Handelston(bild)trägern (nach URG 33 II a) fällt unter URG 35 I. *"Demnach erfasst URG 35 I sämtliche Formen der öffentlichen Wiedergabe ('Sendung, Weitersendung, öffentlichen Empfang oder Aufführung') mit Ausnahme der Zugänglichmachung."* Abgrenzungskriterium zwischen Senden und Zugänglichmachen bildet der Umstand, ob eine öffentliche Wiedergabe linear erfolgt.

Die kognitive Konzentration von Radio-Hörern entspricht keinem Entschädigungskriterium im Sinne von URG 60.

URG 22c enthält keine zeitliche Schranke, d.h. Inhalte gemäss URG 22c können zeitlich unlimitiert zugänglich gemacht werden.

Lauterkeitsrecht: Entscheide

www.migros.blog

Kosten eines Domainschlichtungs- verfahrens als Schaden

BezGer Baden vom 07.06.2018
(VZ.2017.95)

Die Migros obsiegte innerhalb eines WIPO-Domainverfahrens (UDRP-Verfahren der WIPO) mit ihrer Forderung auf Übertragung der Domain "migros.blog". Im Nachgang zum WIPO-Verfahren forderte die Migros vor dem Bezirksgericht Baden vom ehemaligen Domaininhaber die Gebühren des WIPO UDRP-Verfahrens (rund CHF 1'500) zurück. Das Bezirksgericht heisst die Forderungsklage u.a. deswegen gut, weil der ehemalige Domaininhaber keine schützenswerten Interessen für die vorgenommene Domainregistrierung aufzeigen konnte.

"Es obliegt jener Partei, die einen Domainnamen eintragen lassen will, festzustellen, ob die Registrierung die Rechte anderer verletzt, nicht der Registrierungsstelle. Ebenso wenig kann die Beklagte dem Kläger ein für den Schaden ursächliches Selbstverschulden vorwerfen, weil der Kläger es während dem einmonatigen Vorbestellrecht unterlassen hat, den Domainnamen auf sich zu registrieren (...). Vom Zeicheninhaber kann selbstredend nicht verlangt werden, sämtliche möglichen Varianten von Domainnamen auf sich eintragen zu lassen, lediglich um einen Dritten als 'Trittbrettfahrer' daran zu hindern. Der Zeicheninhaber hat seine Immaterialgüterrechte nicht etwa dadurch verwirkt, indem er eine Registrierung eines Domainnamens unterlassen hat; es besteht keine Pflicht zur Registrierung eines Domainnamens."

Literatur

Vom materiellen Wert des Immateriellen

Peter Georg Picht

Jus Privatum, Beiträge zum
Privatrecht, Bd. 230

Mohr Siebeck, Tübingen 2018,
XXII + 708 Seiten, CHF 138;
ISBN 978-3-16-156010-1

Die fundamentale Münchner Habilitationsschrift des an der Universität Zürich lehrenden Autors würdigt auf der deutschrechtlichen wie auch auf der internationalen Ebene die zahlreichen Gesichtspunkte der Kreditsicherung durch Immaterialgüterrechte, einschliesslich der Identifizierung von Schwachstellen und der Möglichkeiten zu ihrer Behebung, und damit auch des Einsatzes der Immaterialgüterrechte als Mittel zur Förderung von Transaktionen und letztlich der wirtschaftlichen Entwicklung. Das insbesondere die wissenschaftliche Leserschaft anpeilende Werk leistet einen ganz erheblichen Beitrag zur angesprochenen Thematik.

Datenschutzrecht für Schweizer Unternehmen

Benjamin Domenig /
Christian Mitscherlich

Stämpfli Verlag AG,
Bern et al. 2019,
XI + 137 Seiten, CHF 78;
ISBN 978-3-7272-1907-8

Das praxisorientierte Werk versteht sich als umfassender Wegweiser für Schweizer Unternehmen, um sich innerhalb des erneuerten Datenschutzrechts zurecht zu finden. Das sich an Unternehmenskaderpersonen richtende, aber sehr wohl auch in der anwaltlichen Praxis wertvolle Buch soll der Leserschaft mittels theoretischer Ausführungen, Checklisten und entsprechender Fallbeispiele als erste Anlaufstelle dienen und insbesondere auch die erfolgreiche praktische Umsetzung der neuen Regeln der DSGVO ermöglichen.

Die offensichtlich rechtswidrige Vorlage einer Privatkopie nach § 53 I Satz 1 UrhG

Aron Sell

Studien zum Gewerblichen
Rechtsschutz und zum Urheberrecht, Bd.148

Verlag Dr. Kovač,
Hamburg et al. 2018,
XXII + 173 Seiten, ca. CHF 98;
ISBN 978-3-339-10258-4

Um zustimmungsfrei Kopien zum privaten Gebrauch anfertigen zu dürfen, ist laut DE-UrhG 53 I Satz 1 keine offensichtlich rechtswidrige Vorlage zu verwenden. Diese in Deutschland – auch in Bezug auf ihr Verhältnis zum EU-Recht – wenig geklärte, objektiv zu bestimmende Tatbestandsvoraussetzung ist de lege lata wie auch de lege ferenda für das Urheberrecht der Schweiz bereits deshalb anregend, da deren Urheberrechtsgesetzgebung nicht den Einsatz einer nicht offensichtlich rechtswidrigen Vorlage voraussetzt (vgl. oben INGRES NEWS 4/2019, 5). Nicht zuletzt deshalb ist diese tiefgründige, gut verständliche Doktorarbeit, verfasst an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, auch der Schweizer Urheberrechtsgemeinde rechtsvergleichend zu empfehlen.

Die Rechtsdurchsetzung von Swissness durch das IGE und die Verbände im In- und Ausland

David Stärkle

Schulthess Juristische Medien
AG, Zürich et al. 2018,
81 Seiten, CHF 48;
ISBN 978-3-7255-7953-2

Die im Rahmen des LL.M.-Studiengangs "Internationales Wirtschaftsrecht" an der Universität Zürich verfasste Diplomarbeit nimmt sich anschaulich der ersten praktischen Erfahrungen mit der jungen "Swissness"-Gesetzgebung an, insbesondere der verschiedenen Klagerechte, die den Schweizer Wirtschaftsverbänden und dem IGE zur Verfügung stehen. Neben dem Schwerpunkt der Rechtslage in der Schweiz erhalten auch die Rechtsordnungen anderer Staaten (EU, Deutschland, USA, China) besondere Beachtung.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

2. Juli 2019,
Lake Side, Zürich

Am 2. Juli 2019 führt INGRES in Zürich seinen beliebten Sommeranlass zu den wichtigsten Ereignissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Immaterialgüterrecht durch, gefolgt von der traditionellen Schifffahrt mit einem Aperitif auf dem Zürichsee. Vor der Fachtagung wird die jährliche INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 2/2019 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

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

30./31. August 2019 (Freitagnach-
mittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

Seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen bei Frauenfeld organisiert INGRES am 30. und 31. August 2019. Die weiteren Angaben zum Tagungsthema (technische Merkmale im nicht-technischen Immaterialgüterrecht) sowie zur Anmeldung folgen.

**Zurich IP Retreat 2019 –
Nationalism vs.
Globalization in IP**

13./14. September 2019 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Seehof Küsnacht

INGRES setzt seine zusammen mit der ETHZ veranstaltete Tagungsreihe "Zurich IP Retreat" im attraktiv gelegenen Seehof in Küsnacht (bei Zürich) fort. Eine grössere Zahl Schweizer und internationaler Experten referieren in englischer Sprache zu "Nationalism vs. Globalization in IP" und damit zu wesentlichen Themen des internationalen Immaterialgüterrechts (insbesondere "Territoriality", "Applicable Law", "Law of Priority", "Cross-Border Infringements, Injunctions and Taking of Evidence"). Die näheren Angaben zu den Vorträgen und zur Anmeldung folgen.

**Lehrgang zum Schweizer
IP-Spezialisten und
Patentanwalt 2019/2020**

13. September 2019 bis 12. Juni
2020 (Freitagnachmittag /
Samstagmorgen),
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum, Bern

Dieser Lehrgang bereitet auf die Teile 3 und 4 der Schweizer Patentanwaltsprüfung vor. Vom IGE sowie von VESPA, VSP und VIPS durchgeführt und auf den vorhandenen praktischen und theoretischen Kenntnissen des Patentwesens aufbauend, wird ein vertieftes Wissen über das Schweizer Patentrecht, die diesbezüglichen nationalen und internationalen Verfahren und die übrigen Immaterialgüterrechte (Marken-, Design-, Urheberrecht) sowie das UWG vermittelt. Die Dozenten entstammen verschiedenen Fachrichtungen. Wer teilnimmt, kann einen Antrag für Bundesbeiträge stellen.

Weitere Angaben lassen sich über den folgenden Link zur Kenntnis nehmen: <https://www.ige.ch/de/uebersichtdienstleistungen/weiterbildung-und-kurse/weiterbildungskalender/details/coursesc/Event/coursesa/show/event/172-lehrgang-zum-schweizer-ip-spezialisten-und-patentanwalt-gesamter-lehrgang.html>.