

Januar 2013

Kennzeichenrecht: Entscheide

WILSON

Beweiskraft von Wikipedia-Einträgen

BVGer vom 16.11.2012
(B-6831/2011)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE verweigerte der für Tabakwaren (Klasse 34) beanspruchten Wortmarke "WILSON" u.a. wegen Irreführungsgefahr die Eintragung. Wilson sei eine Stadt in den USA, welche in einem wichtigen Tabakanbaugebiet liege, weshalb die Marke für nicht aus den USA stammende Tabakwaren irreführend sei. Das Bundesverwaltungsgericht lässt dagegen die Eintragung zu.

"Bei Wikipedia handelt es sich um eine freie und damit qualitativ nicht kontrollierte Enzyklopädie (...), weshalb sie in der Regel als nur beschränkt beweiskräftig betrachtet wird (...). Wikipedia-Inhalte können darum in der Tat keinen Beweis erbringen, stellen jedoch Indizien dar und erscheinen als ein zulässiges Hilfsmittel, das im Vergleich zu den gedruckten Lexika vollständiger, aktueller und leichter durchsuchbar ist."

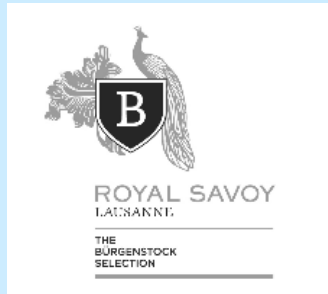
Wilson ist nicht nur ein Name diverser Ortschaften, sondern im englischen Sprachraum auch ein bekannter Familienname. Vorliegend steht die Bedeutung als Familienname im Vordergrund, da nur Fachleuten bekannt sein dürfte, dass die Stadt Wilson in einem bekannten Tabakanbaugebiet liegt: *"Nachdem die geografischen Bedeutungen von 'Wilson' relativ unbekannt sind, wird die Bezeichnung intuitiv als Personennamen aufgefasst. Die relevanten Verkehrskreise gehen weit eher davon aus, dass eine Person mit Namen Wilson eine Tabakfabrik betreibt, so dass keine Assoziation mit einer wenig bekannten Ortschaft Wilson als Tabakanbaugebiet vorgenommen wird. Damit besteht auch keine Gefahr der Irreführung."*

B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.)

Keine Irreführung über Herkunft

BVGer vom 12.11.2012
(B-358/2012)

Nicht rechtskräftig!



Das IGE versagte dem Zeichen "B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.)" für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen die Eintragung (u.a. Klassen 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44); für einzelne Waren und Dienstleistungen der Klassen 41, 43 und 44 liess es dagegen die Eintragung zu. Das IGE machte u.a. geltend, die Marke sei irreführend, da sie drei verschiedene Herkunftsbezeichnungen enthalte. Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung für alle Waren und Dienstleistungen zu.

"Ein Sonderfall von irreführenden Vorstellungen über die geografische Herkunft besteht, wenn mehrere Herkunftangaben in derselben Marke miteinander konkurrieren, also nicht nur potentiell mit Bezug auf die tatsächliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen täuschend wirken, sondern als widersprüchliche Sachaussage unmittelbar irreführen. (...) Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine vernünftige Deutung der mehreren geografischen Sinngehalte im Gesamteindruck des Zeichens naheliegt, von den massgebenden Verkehrskreisen zum Beispiel als sinnvolle semantische Ergänzung ('Paris, Texas'), Gestaltungs- oder Sinnhierarchie ('Asia Food - Thun') oder als sachlich verstandener Hinweis (...) verstanden wird, so dass zwar von einer Herkunftserwartung, nicht aber von einer widersprüchlichen Sachaussage auszugehen ist."

Der Begriff "Savoy" ist als Herkunftsangabe verwässert und zum Synonym für Luxushotels bzw. für Luxus und Prestige geworden. Bezüglich der Bezeichnung "Savoy" liegt deshalb keine Herkunftserwartung vor. Auch die Bezeichnung "The Bürgenstock Selection" erweckt keine Herkunftserwartung. Da einzig "Lausanne" eine solche Erwartung weckt, liegt keine irreführende Widersprüchlichkeit vor.

EIFFEL / GUSTAVE EIFFEL (fig.)

Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

BVGer vom 25.9.2012
(B-1618/2011)

GUSTAVE EIFFEL

Ob zwischen Waren der Klasse 6 (Metalle, Baumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall, Metallrohre) und Dienstleistungen der Klasse 37 (Bau- und Reparaturwesen) Gleichartigkeit zu bejahen ist, kann nicht global beantwortet werden. Vielmehr ist zu differenzieren, welche Dienstleistungen der Klasse 37 genau zur Diskussion stehen. Gleichartigkeit ist etwa zu bejahen, wenn es um die Dienstleistungen "Bau- und Reparaturwesen" geht. Gleichartigkeit ist dagegen etwa zu verneinen, wenn es um "entreprises de peinture et de plâtrerie", "location d'outils", "location de bulldozers et d'extracteurs d'arbres" geht.

RÄTHISCHE BAHN; BERNINABAHN; ALBULABAHN

Unterscheidungskraft für gewisse Waren und Dienstleistungen

BVGer vom 31.10.2012
(B-4519/2011)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE verweigerte den Zeichen RÄTHISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen die Eintragung (u.a. Klassen 12, 37, 39, 42, 43); für gewisse Waren und Dienstleistungen (u.a. Klassen 14, 18, 25, 34, 35, 41) liess es dagegen die Eintragung zu. Aufgrund glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung wurde auch die Eintragung für spezifische Dienstleistungen der Klasse 39 (Transportdienstleistungen) zugelassen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt weitgehend, lässt jedoch die Eintragung für einige zusätzliche Waren und Dienstleistungen zu (Klassen 16, 39, 42, 43).

Nicht beschreibend sind die drei strittigen Marken für diejenigen Dienstleistungen, *"die nicht mit einer Bahn assoziiert werden. Unter einer Bahn wird ein Transportmittel für Güter und Personen verstanden, das bewegliche Beförderungskörper auf einem dezidierten Trasse einsetzt und fahrplanmässig verkehrt. Die mit diesem Begriff verbundene Erwartung kann sich auf eine Eisenbahn, aber auch auf eine Seil-, Berg- oder Sesselbahn beziehen. Entfernen sich Dienstleistungen allzu weit von diesem begrifflichen Kernbereich, reicht die blosser Möglichkeit, dass eine Bahn nebenbei auch solche Dienstleistungen anbieten könnte, nicht zur Annahme einer ohne Fantasie beschreibend wirkenden Beziehung. Für eine Bahn ist es somit untypisch, auch im Strassentransport tätig zu sein, denn selbst wenn gewisse Bahnen auch Strassentransporte organisieren sollten, wird dies von den relevanten Verkehrskreisen nicht erwartet. (...) Weiter wird von einer Bahn nicht erwartet, dass sie Parkplätze für Mietwagen zur Verfügung stellt (...). Die Organisation von Tourismus-Dienstleistungen bezüglich Urlaubsreisen wird von einem spezialisierten Reiseveranstalter (...), nicht aber von einer Bahn erwartet. (...) Auch die Vermietung von EDV-Systemen erfolgt in der Regel durch spezialisierte EDV-Betriebe. Die Projektleitung und Planung von Telekommunikationslösungen für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser- und Lufttransporten erfolgt in der Regel durch spezialisierte Ingenieurunternehmen oder Telekom-Anbieter. Schnellservice- und Selbstbedienungsrestauration impliziert[,] im Gegensatz zur Verpflegung von Gästen in Zügen, den Betrieb ortsgebundener Gaststätten, was von einer Bahn nicht erwartet wird. Die Organisation von Banketten und Cocktails wird in gleicher Weise nicht von einer Bahn, sondern von einem Catering-Unternehmen erwartet. Reservationen von vorübergehenden Unterkünften, Hotels und Pensionen erfolgen in der Regel via Internet oder durch Reisebüros. Dasselbe gilt für die Informationen über diese Dienste."*

Urheberrecht: Entscheide

Canal Plus

Straffreier Verkauf von manipulierten Decodern

BGer vom 11.10.2012
(6B_156/2012 [UWG];
6B_167/2012 [URG])

Ein TV-Händler baute TV-Decoder-Geräte so um, dass verschlüsselte TV-Programme ohne Bezahlung einer Entschädigung empfangen werden konnten. Die umgebauten Decoder verkaufte der Händler sodann an seine Kunden.

Mit dem Umbau und Weiterverkauf macht sich der Händler weder im Sinne von URG 67 I i i.V.m. URG 10 II f noch im Sinne von URG 69 I e i.V.m. URG 37 b strafbar. Durch den Verkauf der umgebauten Decoder wird ein Werk nicht im Sinne von URG 10 II f wahrnehmbar gemacht. Ob das streitgegenständliche Verhalten gegen URG 67 I h verstösst, konnte das Bundesgericht aus prozessrechtlichen Gründen nicht prüfen.

Der Händler macht sich auch nicht nach UWG 23 i.V.m. UWG 5 c strafbar, da er selbst kein marktreifes Arbeitsergebnis (vorliegend die ausgestrahlten TV-Programme) übernommen hat.

Canal Plus

Gebrauch von Decoder-Karten durch eine Mehrheit von Personen

BGer vom 11.10.2012
(6B_584/2011)

Nachdem ein TV-Händler verschiedene TV-Decoder-Karten gekauft hatte, ermöglichte er Kunden, gegen Bezahlung auf seinen Server zuzugreifen, um codierte TV-Programme zu empfangen, ohne dass die Kunden selbst eine Decoder-Karte kaufen mussten. Der Händler betrieb damit eine Art Card-Sharing.

Das Verhalten des TV-Händlers stellt kein Weitersenden im Sinne von URG 67 I h bzw. URG 69 I g dar: "*Le système du recourant permettait de contourner des mesures techniques destinées à limiter l'accès aux programmes des intimes à leurs seuls abonnés, mais pas à communiquer à ses clients les images diffusées par les intimes. Le recourant n'a ainsi pas procédé à une retransmission des émissions produites ou diffusées par les intimes au sens des art. 67 al. 1 let. h et 69 al. 1 let. g LDA (...).*"

Auch der Tatbestand von StGB 150^{bis} wird nicht erfüllt.

Da die vorliegend zu beurteilenden Handlungen vor Inkrafttreten von URG 69a stattfanden, wurde die Anwendung dieser Norm nicht geprüft.

GT 3a (Empfang von Sendungen)

Ungenügende Tarifgrundlage

BGer vom 13.11.2012
(2C_580/2012)

Die fünf Schweizer Verwertungsgesellschaften reichten beim Bundesverwaltungsgericht Aufsichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des IGE ein, in welcher ihnen das Inkasso von Vergütungen für die Radio- und Fernsehnutzung in Hotel- und Spitalzimmern sowie in Ferienhäusern aufgrund mangelnder Rechtsgrundlage untersagt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde ab (vgl. INGRES NEWS 7-8/2012, 8). Das Bundesgericht bestätigt.

Die Genehmigung eines Tarifs durch die ESchK kann nicht Vergütungsansprüche schaffen, welche vom Gesetz nicht vorgesehen sind. Umgekehrt kann im Bereich der kollektiven Verwertung auch eine Vergütung, die vom Gesetz vorgesehen ist, nur dann geltend gemacht werden, wenn ein genehmigter und gültiger Tarif besteht.

"Von den Verwertungsgesellschaften, welche in aller Regel die Tarifentwürfe ausformulieren und vorschlagen, ist zu verlangen, dass sie darin die vergütungspflichtigen Verwendungen genügend präzise regeln."

Der streitgegenständliche Tarif 3a bezieht sich auf *"die Verwendung von Ton- und Tonbild-Trägern, auf den Empfang von Sendungen zur Hintergrund-Unterhaltung in Verkaufsgeschäften, Restaurants, Aufenthaltsräumen, Arbeitsräumen etc."* Die vorliegend strittigen Lokalitäten (Hotel- und Spitalzimmer sowie Ferienhäuser) werden nicht ausdrücklich genannt. In diesen Lokalitäten stehen auch eher Nutzungen mit privatem Charakter im Vordergrund – anders als in den im Tarif genannten Restaurants und Verkaufsgeschäften. Trotz der nicht abschliessenden Aufzählung der Nutzungsarten im Tarif 3a ("etc.") ist daher davon auszugehen, dass die strittigen Nutzungsarten von diesem nicht erfasst werden.

Designrecht: Aktuelles

Haager Abkommen

US-Präsident im Dezember 2012

Am 18. Dezember 2012 gab Präsident Obama seine Zustimmung zum Beitritt der USA zum Haager Abkommen. Die beiden US-Parlamentskammern hatten bereits im September bzw. anfangs Dezember 2012 zugestimmt. Es ist davon auszugehen, dass das Abkommen für die USA im Dezember 2013 in Kraft treten wird.

Patentrecht: Aktuelles

EU-Patent

Europäisches Parlament und EU-Ministerrat im Dezember 2012

Mit der Verabschiedung durch das EU-Parlament scheint das seit langem diskutierte EU-Gemeinschaftspatent doch noch weitestgehend Wirklichkeit zu werden, einschliesslich einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit. Das neue "EU-Patent" wird jedoch nur für 25 (und nicht 27) EU-Mitgliedstaaten gelten, da Italien und Spanien (mindestens vorerst) nicht einsteigen. Auch ist noch eine Klage dieser beiden Staaten beim EuGH hängig.

Patentrecht: Entscheide

Offene Schutzschrift

Benennung von Parteien in Schutzschriften

BPatGer vom 27.8.2012 (D2012_019)

Eine Konzerngesellschaft reichte im eigenen Namen und im Namen jeder anderen Gesellschaft des Konzerns (A-Gruppe) eine Schutzschrift ein, und zwar gegen zwei namentlich genannte Unternehmen eines anderen Konzerns sowie gegen jede andere Gesellschaft dieses Konzerns (C-Gruppe).

"Zur Einreichung einer Schutzschrift ist berechtigt, wer Grund zur Annahme hat, dass gegen ihn (u.a.) ohne vorherige Anhörung die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme beantragt wird (ZPO 270 I). Nur diejenigen Gesellschaften aus der A-Gruppe, die Grund zu dieser Annahme haben, sind berechtigt, eine Schutzschrift einzureichen. Und diese können auch im eigenen Namen auftreten. Damit gibt es keinen Grund, eine Schutzschrift auch im Namen nicht benannter Gesellschaften einzureichen. Ganz abgesehen davon, dass eine Schutzschrift nur dem zugerechnet werden kann, der den Einreicher dazu bevollmächtigt hat. Damit ist als Gesuchstellerin nur die [gesuchstellende] A. AG anzuführen."

"Was die Gegenseite betrifft, so könnte in der Tat eine der Gesuchstellerin nicht bekannte ausschliessliche Lizenznehmerin des Streitpatentes als Massnahmeklägerin auftreten (...). Damit dadurch die Wirkung der Schutzschrift nicht unterlaufen werden kann, erscheint es sachgerecht (...) als Gesuchsgegnerin zusätzlich zu den beiden genannten Gesellschaften eine allfällige ausschliessliche Lizenznehmerin des [Streitpatentes] anzuführen."

Parteisprache Englisch

Verbindlichkeit der Wahl der Parteisprache

BPatGer vom 30.7.2012
(O2012_037)

Gemäss Art. 36 Abs. 3 PatGG kann mit Zustimmung des Gerichts und der Parteien auch die englische Sprache benutzt werden. Nachdem das Bundespatentgericht die Erteilung seiner Zustimmung als selbstverständlich erachtet, hat es in Artikel 6 der Verfahrensrichtlinie bestimmt, dass die englische Sprache verwendet werden kann, wenn sich die Parteien darauf schriftlich geeinigt haben – d.h. ohne dass noch eine ausdrückliche Zustimmung des Gerichts erforderlich wäre. Damit soll den Parteien die Möglichkeit eröffnet werden, sich schon vorprozessual auf Englisch zu einigen, damit bereits die Klageschrift in englischer Sprache eingereicht werden kann.

Einigen sich die Parteien auf die Verwendung der englischen Sprache, so bedeutet dies, *"dass alle weiteren Eingaben der Parteien in englischer Sprache zu erfolgen haben. Mit der Wahl von Englisch als Parteiensprache verzichten die Parteien auf die Verwendung einer Amtssprache. Die zusätzliche Verwendung von Amtssprachen würde dem mit der Zulassung des Englischen angestrebten Ziel, nämlich für Parteieingaben die gleiche Sprache zu benutzen, in welcher die massgeblichen Prozessdokumente ohnehin abgefasst sind, diametral zuwiderlaufen."* Diese Regelung gilt nicht nur für schriftliche Eingaben, sondern auch für mündliche Äusserungen an Verhandlungen.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

28. Januar 2013,
Hotel Zürichberg, Zürich

INGRES führt am 28. Januar 2013 auf dem Zürichberg seine Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU erläutern das Jahr 2012 aus der Sicht des europäischen Patent-, Urheber-, Design- und Markenrechts. Der Ganztagesanlass wird mit einem Abendessen abgerundet. Am 27. Januar 2013 findet der INGRES-Schneesporttag auf dem Hoch-Ybrig statt. Die Einladung lag den INGRES NEWS 10/2012 bei und ist auch über www.ingres.ch zugänglich.

"Spirit of Licensing" – LES Pan European Conference

23.-25. Juni 2013,
Davos Congress und
Steigenberger Belvédère

LES Schweiz ist Gastgeber der "LES Pan European Conference", die vom 23. bis am 25. Juni 2013 in Davos stattfinden wird. Die Konferenz steht unter dem Motto "Spirit of Licensing" und richtet sich an alle, die in einer einmaligen, ungezwungenen Atmosphäre die jüngsten Trends in der Lizenzierung, im Technologietransfer und im Immaterialgüterrecht auf internationalem Parkett erfahren und diskutieren möchten. Die Konferenzsprache ist Englisch. Näheres findet sich auf www.les-davos2013.org.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

3. Juli 2013,
Lake Side, Zürich

Am 3. Juli 2012 führt INGRES in Zürich seine Tagung über die wesentlichsten Entwicklungen im Immaterialgüterrecht der Schweiz durch, gefolgt vom traditionellen Aperitif auf dem Zürichsee. Vorher findet die jährliche Mitgliederversammlung statt. Die Einladung folgt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

30. / 31. August 2013 (Freitag-nachmittag / Samstagmorgen),
Kartause Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartause Ittingen am 30. und 31. August 2013. Die Einzelheiten zum Programm mit markenrechtlichem Schwerpunkt sowie die Einladung folgen.