

Februar 2013

Kennzeichenrecht: Entscheide

SAVANNAH

Keine geografische Herkunftsbezeichnung

BVGer vom 18.7.2012
(B-1818/2011)

Bei der Marke SAVANNAH steht im Zusammenhang mit Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) der Sinngelalt "Savanne" im Vordergrund. Entgegen der Auffassung des IGE dürfte diese Bedeutung einem weitaus grösseren Teil der Schweizer Durchschnittskonsumenten bekannt sein als die vergleichsweise kleine gleichnamige US-amerikanische Stadt. Der Marke kann daher der Schutz nicht mit dem Argument, sie sei geografisch irreführend, verweigert werden.

Der Erfahrungssatz, wonach geografische Begriffe typischerweise herkunftsbezogen verstanden werden und daher herkunftsbezogene Erwartungen wecken, kann im Einzelfall widerlegt werden, etwa mittels einer demoskopischen Umfrage. Gemäss Schweizer Praxis wird eine Stichprobengrösse von mindestens 1000 Netto-Interviews vorausgesetzt: "Auf Grund der Heterogenität der Schweizer Bevölkerung (...) ist für das Bundesverwaltungsgericht die Einschätzung der Fachleute, wonach bevölkerungsrepräsentative Umfragen in der Schweiz mindestens 1000 Interviews umfassen, nachvollziehbar." Einer Umfrage mit 504 Interviews kommt entsprechend geringere Aussagekraft zu.

"Die Savanne als Vegetationsform stellt keine Herkunftsangabe i.S. von MSchG 47 dar. Soweit 'Savannah' als indirekter Hinweis auf die afrikanische Savanne im Sinne einer Region verstanden wird, hätten die angesprochenen Durchschnittskonsumenten keine Herkunftserwartung, da das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst würde (...) beziehungsweise sich die afrikanische Savanne kaum als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet (...)."

BURLINGTON

Keine geografische Herkunftsangabe

BVGer vom 16.11.2012
(B-5503/2011)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE verweigerte der internationalen Registrierung BURLINGTON den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25. Das IGE machte geltend, das Zeichen sei eine direkte Herkunftsangabe, da BURLINGTON sowohl der Name der grössten Stadt des US-Bundesstaates Vermont als auch derjenige einer Stadt in der kanadischen Provinz Ontario sei. Das Bundesverwaltungsgericht lässt dagegen die Eintragung zu.

"Burlington im US-Bundesstaat Vermont und Burlington in Ontario, Kanada, liegen rund sechstausend Kilometer westlich der Schweiz, woraus eine Zeitverschiebung von sechs Stunden resultiert. Die beiden Ortschaften werden also kaum im Rahmen kurzer Ferienreisen aus der Schweiz besucht. Sie sind jedenfalls keine Massendestinationen für die relevanten schweizerischen Verkehrskreise. Überdies kommt ihnen aus der Perspektive der schweizerischen Abnehmer keine herausragende wirtschaftliche oder politische Bedeutung zu. In den schweizerischen Medien finden sie nur geringe Beachtung (...)." Es ist daher davon auszugehen, dass die beiden Städte den massgeblichen Verkehrskreisen nicht bekannt sind und diese das Zeichen BURLINGTON mithin nicht mit einer Ortschaft assoziieren. Da das streitgegenständliche Zeichen somit keine geografische Herkunftsangabe darstellt, ist es weder beschreibend noch irreführend.

Zu beachten ist vorliegend auch, dass die Marke BURLINGTON gemäss den von der Markeninhaberin beigebrachten Unterlagen bereits seit Jahren in der Schweiz für Waren der Klasse 25 gebraucht wird und für diesen Warenbereich auch grosse Werbeanstrengungen unternommen wurden. Es muss somit davon ausgegangen werden, dass aus der Perspektive der relevanten Verkehrskreise die Bedeutung BURLINGTON als Marke oder Familienname im Vordergrund steht.

MYPHOTOBOOK

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 28.11.2012
(B-4762/2011)

Nicht rechtskräftig!

Das Zeichen MYPHOTOBOOK ist für Buchbinderarbeiten (Klasse 40) nicht unterscheidungskräftig. Die Begriffe "my", "photo" und "book" gehören zum englischen Grundwortschatz.

BÜRGENSTOCK

Fehlende Unterscheidungskraft

BVGer vom 14.12.2012
(B-1260/2012)

Nicht rechtskräftig!

Das Zeichen BÜRGENSTOCK ist für Dienstleistungen der Klassen 35, 41, 43 und 44 nicht unterscheidungskräftig, da die relevanten Verkehrskreise darunter vorab den Aussichtsbirg und die Halbinsel zwischen Ennetbürgen und Stansstad erkennen.

Die Markenhinterlegerin macht zu Unrecht geltend, dass sie einen wohl erworbenen Besitzstand erlangt habe und die Eintragung daher gestützt auf Vertrauensschutz (ZGB 2) einzutragen sei: *"Vorliegend handelt es sich um ein nicht registriertes Zeichen, für das auch keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht werden konnte. Behördliche Zusicherungen, dass dieses Zeichen als Marke registriert werden könne oder sonstiges behördliches Verhalten, das eine bedingungslose Registrierung des Zeichens als Marke in Aussicht stellte, sind aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich. Insbesondere kann nicht geltend gemacht werden, dass die Vorinstanz durch die Registrierung anderer Marken, die das Wort 'Bürgenstock' mit Zusätzen enthalten, auch dessen Kennzeichnungskraft in Alleinstellung implizit anerkannt habe, denn durch die Verbindung beschreibender Worte oder eine besondere grafische Gestaltung kann im Einzelfall der beschreibende Charakter entfallen (...). Eine Degenerierung einer eingetragenen Marke zum Freizeichen liegt auch nicht vor."*

Patentrecht: Entscheide

Trihydrate

Glaubhaft nichtiges Patent

BPatGer vom 21.11.2012
(S2012_011)

Massnahmeverfahren!

Ein Pharmaunternehmen stellte gestützt auf den schweizerischen Teil eines EP-Patents den Antrag, einer Konkurrentin sei der Vertrieb eines Medikaments vorsorglich zu verbieten. Das Bundespatentgericht sieht es als glaubhaft an, dass das Patent der Gesuchstellerin nichtig ist und weist das Massnahmebegehren ab.

"Die Überwindung eines technischen Vorurteils, wenn es denn belegt ist, oder das Vorliegen einer vorteilhaften Eigenschaft stellen lediglich Indizien dafür dar, dass die Tätigkeit erfinderisch sein kann. Entsprechende Indizien sind zwar bei der Beurteilung zu berücksichtigen, aber nicht für sich alleine und allgemein ausschlaggebend."

Tunnelbau

Keine unlautere Übernahme von Arbeitsergebnissen

OGer ZH vom 24.5.2012
(LK020010)

Nicht rechtskräftig!

Im Rahmen eines vom Kanton Waadt für den Bau von Strassentunnels durchgeführten Submissionsverfahrens reichte die Klägerin eine Offerte ein. In der Offerte waren verschiedene von der Klägerin selbst erarbeitete Projektvarianten enthalten. Nachdem die Klägerin den Zuschlag nicht erhalten hatte, klagte sie gegen den Kanton Waadt. Die Klägerin machte geltend, wesentliche Teile aus den von ihr vorgeschlagenen Projektvarianten (bestehend aus Plänen, Berichten und Berechnungen) seien durch den Kanton ohne Einwilligung übernommen worden. Der Kanton habe dadurch sowohl Urheber- als auch Lauterkeitsrecht verletzt. Das Obergericht des Kantons Zürich weist die Klage ab.

"Die Werke des Bauingenieurs sind überwiegend durch technische Anforderungen (Topografie, Material, Linienführung, physikalische Gesetze) bestimmt und die gestalterischen Möglichkeiten treten in den Hintergrund (...). Der Bauingenieur realisiert seine Vorstellung unter bewusster Zuhilfenahme der exakten Wissenschaften und der Forschung, währenddem der Architekt sich dieser Grundsätze mehr oder weniger gefühlsmässig bedient (...). Doch kann sich auch ein Ingenieur bei technischen Konstruktionen von den Vorgaben lösen und Individuelles schaffen. Wenn die Lösung eines technischen oder wissenschaftlichen Problems zahlreiche Varianten zulässt, ergibt sich aus der Auswahl des Mitgeteilten wiederum eine statistische Einmaligkeit im Sinne eines individuellen Gepräges (...)."

Technische Zeichnungen können Urheberrechtsschutz geniessen. Zu beachten ist jedoch, "dass der Inhalt einer Darstellung, d.h. deren wissenschaftlicher Gehalt oder die technische Lehre, urheberrechtlich nicht schützbar ist. Schutzobjekt ist die äussere Mitteilungsform (...)."

UWG 5 a kommt nicht zur Anwendung, "wenn das Arbeitsergebnis allgemein bekannt ist oder frei angeboten wird. Das Arbeitsergebnis muss eines bestimmten Grades an Geheim- oder Vertraulichkeit fähig sein (...)."

Eine "Verwertung" im Sinne von UWG 5 a kann nicht nur dann vorliegen, wenn etwa Unterlagen selbst übernommen werden, sondern auch wenn in Unterlagen verkörpertes Wissen nutzbar gemacht wird. UWG 5 a kommt zudem auch dann zur Anwendung, "wenn das übernommene Arbeitsergebnis lediglich als Ausgangspunkt für die weitere Bearbeitung dient."

Urheberrecht: Entscheide

DJ

Vergütungspflicht für Abspielen von Musik

KGer NE vom 21.9.2012
(CCIV.2011.10)

Eine Diskothek machte geltend, sie sei nur verpflichtet, die tariflichen Abgaben für die Nutzung urheberrechtlicher Werke zu bezahlen, nicht jedoch diejenigen für verwandte Schutzrechte. Die in der Diskothek auftretenden DJs würden einerseits selbst komponierte Stücke abspielen, andererseits auch abzuspielende Musik ändern und mixen, und damit seien die DJs die eigentlichen Interpreten. Das Kantonsgericht folgt dieser Argumentation nicht und verurteilt die Diskothek zur Bezahlung der tariflich festgelegten Vergütungen: *"Peu importe qu'il arrive aux DJs (...) d'utiliser des phonogrammes qu'ils ont eux-mêmes créés ou accompagnent la diffusion des mix d'une animation à caractère artistique, on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une musique purement improvisée où la prestation artistique est elle-même créatrice de l'œuvre."*

Diverses: Entscheide

Energie - Etiketten

Keine Verletzung des Öffentlichkeitsgesetzes

BVGer 27.11.2012
(A-1200/2012)

Nicht rechtskräftig!

Im Rahmen einer Recherche beantragte das Konsumentenmagazin "K-Tipp" Einsicht in amtliche Dokumente. Das betroffene Bundesamt für Energie gewährte die Einsicht, erhob aber eine Gebühr von CHF 250.

Gemäss Öffentlichkeitsgesetz hat jede Person das Recht, öffentliche Dokumente einzusehen, die nicht der Geheimhaltung unterliegen. Dafür ist indes eine aufwandabhängige Gebühr zu bezahlen. Weder das Gesetz (BGÖ) noch die Verordnung (VBGÖ) sehen eine generelle Befreiung der Medien von der allgemeinen Gebührenpflicht vor. In der Gebührenpflicht liegt kein Eingriff in die Informations- bzw. Medienfreiheit. Diese Grundrechte verschaffen keinen Anspruch auf eine staatliche Leistung, wie die unentgeltliche Bearbeitung von Einsichtsgesuchen.

Die verlangte Gebühr (CHF 250) ist nicht zu beanstanden.

Coop-Naturaplan Bio-Huhn

Feststellungsinteresse im Persönlichkeitsrecht

BGer vom 29.10.2012
(5A_286/2012)

Ein Tierschützer publizierte einen kritischen Bericht über ein Bio-Gütesiegel. Ein Konsument empörte sich über diesen Bericht und schrieb an die Vergabestelle des Gütesiegels. Diese antwortete dem Konsumenten per E-Mail und bezeichnete den Tierschützer u.a. als nicht vertrauenswürdig. Der Konsument leitete diese E-Mail an den Tierschützer weiter, worauf dieser die Vergabestelle auf Persönlichkeitsverletzung einklagte. Die thurgauischen Gerichte verneinten ein Feststellungsinteresse. Das Bundesgericht bejaht dagegen das Vorliegen eines solchen und weist die Sache an die kantonalen Gerichte zurück.

Selbst im Falle einer einmaligen Persönlichkeitsverletzung unter vier Augen oder in einem beschränkten Personenkreis kann unter bestimmten Umständen ein Interesse an der Feststellung der Verletzung bejaht werden. Nämlich etwa dann, *"wenn die betroffene Person zwar nicht unmittelbar befürchten muss, aber doch davon ausgehen darf, dass sich dieselbe Frage nach der Rechtmässigkeit einer zurückliegenden Persönlichkeitsverletzung in Zukunft erneut oder in ähnlicher Weise stellen wird."* In casu liegt es zumindest nahe, dass sich die Frage der Rechtmässigkeit der eingeklagten Äusserungen in Zukunft erneut oder in ähnlicher Weise stellen wird, wenn die Vergabestelle erneut kritische Anfragen zur ihrer Vergabep Praxis beantworten muss. Dies gilt insbesondere auch, weil in Fragen des Tier- und Konsumentenschutzes Diskussionen erfahrungsgemäss *"erbittert, aggressiv und mit allen Mitteln"* geführt werden. Zu beachten ist auch, dass die Parteien *"als Konkurrenten und mitunter als politische Gegner in einer gesellschaftspolitischen Dauerbeziehung"* stehen.

Gegenstand einer Feststellungsklage im Bereich des Persönlichkeitsrechts bildet gemäss ZGB 28a die Feststellung der *"Widerrechtlichkeit einer Verletzung"*. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass ein Kläger niemals Anspruch darauf hat, dass im Urteilsdispositiv nicht nur die Widerrechtlichkeit, sondern die Unwahrheit einer konkreten Äusserung explizit festgestellt wird. *"Über die Feststellung der Widerrechtlichkeit eines persönlichkeitsverletzenden Verhaltens hinaus hat die Rechtsprechung ausnahmsweise ein Interesse auch an der Feststellung, worin die Widerrechtlichkeit der Verletzung besteht, anerkannt. Es kann dies der Fall sein, wo sich die Persönlichkeitsverletzung nicht anders beseitigen lässt als durch die Feststellung der Wahrheits- oder Tatsachenwidrigkeit der gegenüber Dritten aufgestellten Behauptung."*

Literatur:

Handelsregisterverordnung (HRegV)

Stämpfli Handkommentar SHK

Rino Siffert /
Nicholas Turin (Hg.)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,
XLIX + 1634 Seiten, CHF 298;
ISBN 978-3-7272-2563-5

Der in der Reihe "Stämpfli Handkommentar SHK" erschienene, von den beiden Herausgebern sowie acht Mitautoren verfasste Kommentar bietet ein praxisfreundliches Arbeitsmittel zur Anwendung der am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen, totalrevidierten Handelsregisterverordnung. Dem auch wissenschaftlich tiefgründigen Kommentar gelingt es, die teils nur mit Mühen zugängliche, aber reichhaltige und für den Rechtsalltag bedeutsame Handelsregisterpraxis anschaulich darzustellen.

Modellgesetz für Geistiges Eigentum

Hans-Jürgen Ahrens /
Mary-Rose McGuire

sellier european law publishers et al., München 2012,
LI + 844 Seiten, CHF 143.90;
ISBN 978-3-86653-198-7

Nach der Veröffentlichung des "Modellgesetzes für Geistiges Eigentum" ("GGE") im September 2011 unterbreiten nun Hans-Jürgen Ahrens und Mary-Rose McGuire diesen in einer Gruppe von Wissenschaftlern erarbeiteten Vorschlag eines umfassenden, vorab auf deutschem und europäischem Recht beruhenden Gesetzbuchs für Geistiges Eigentum zusammen mit normweise eingefügten Begründungen, in denen rechtsvergleichend die bisherige Rechtslage und die Überlegungen "de lege ferenda" dargelegt werden.

Tagungsberichte

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

28. Januar 2013,
Hotel Zürichberg, Zürich

INGRES veranstaltete am 28. Januar 2013 mit rund achtzig Teilnehmern aus neun Staaten seine traditionelle Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Immaterialgüterrecht. Vertreter nationaler und europäischer Gerichte, des Europäischen Patentamts, des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt sowie der Universitäten und der Anwaltschaft erläuterten das Jahr 2012 aus der Warte des Patentrechts (Klaus Grabinski, Fritz Blumer, Stefan Luginbühl, Bartosz Sujecki), Urheberrechts (Eva Inés Oberfell, Verica Trstenjak), Designrechts (Sven Klos), Markenrechts (Tobias Dolde, Christoph Bartos, Beata Piwowska) und Lauterkeitsrechts (Michael Horak). Ein gemeinsames Abendessen schloss die ganztägige Veranstaltung ab. Am Vortag wurde der INGRES-Schneesporttag im Wintersportgebiet Hoch-Ybrig durchgeführt. Der Tagungsbericht folgt in der sic!

Veranstaltungen

AROPIADE

28. Februar / 1. März 2013,
UEFA, Nyon

Unter dem Tagungstitel "Propriété Intellectuelle et Sport" führt die AROPI ihre zweite "AROPIADE" am Sitz der UEFA in Nyon durch. Entsprechend widmet sich die eineinhalbtägige Veranstaltung den Schnittmengen von Sport- und Immaterialgüterrecht. Weitere Angaben sowie die Anmelde-möglichkeit finden sich auf www.aropi.ch.

"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 2013 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 (namentlich zum Thema der Benützung der Marke) sowie die Einladung folgen.