

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



September 2013

Kennzeichenrecht: Entscheide

six (fig.) / sixx

Anforderungen an den Gebrauch eines WDL-Oberbegriffs

BVGer vom 12.6.2013
(B-5543/2012)

Gemäss der Rechtsprechung wird ein in einer WDL beanspruchter Oberbegriff nur dann rechtserhaltend gebraucht, wenn die *"verkauften Produkte typische Waren dieses Oberbegriffs sind und ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören."* Kann daher ein in der Mode- und Schmuckbranche tätiger Markeninhaber glaubhaft aufzeigen, dass er unter der streitgegenständlichen Marke Ketten, Ringe und Armschmuck vertreibt, so hat dieser Gebrauch der Marke als rechtserhaltend für den Oberbegriff Schmuckwaren (Klasse 14) zu gelten. Der Gebrauchsnachweis für Sonnenbrillen vermag dagegen nicht als Nachweis für den Gebrauch des Oberbegriffs Brillen (Klasse 9) zu genügen. Denn ein Mode- und Schmuckanbieter wird nebst Sonnenbrillen nicht typischerweise auch Brillen mit optometrischer Korrektur anbieten.

KALMAR

Unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 13.6.2013
(B-550/2012)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE verweigerte dem für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 12 und 37 hinterlegten Zeichen KALMAR die Eintragung u.a. mit der Begründung, das Zeichen sei für nicht aus Schweden stammende Waren irreführend, da Kalmar eine Stadt in Schweden sei. Gemäss Bundesverwaltungsgericht ist die schwedische Ortschaft Kalmar für die massgebenden Schweizer Verkehrskreise als unbekannt einzustufen. Da selbst im schwedischen Markenregister eine "Kalmar"-Marke eingetragen ist, besteht in Bezug auf dieses Zeichen auch kein Freihaltebedürfnis.

Absinth

Fehlende Einsprachelegitimation

BVGer vom 29.7.2013
(B-4767/2012; B-4884/2012;
B-4888/2012)

Nicht rechtskräftig!

Gegen den Entscheid, "Absinth" als geschützte geographische Angabe (GGA) zuzulassen, reichten verschiedene Organisationen und Unternehmen Einsprache ein. In Übereinstimmung mit dem Bundesamt für Landwirtschaft spricht das Bundesverwaltungsgericht einigen dieser Einsprecher die Legitimation zur Einsprache ab.

Die "Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux" ist gemäss ihren Statuten eine Lobbyorganisation mit Sitz in Belgien, welche nicht legitimiert ist, die Interessen ihrer Mitglieder vor Gerichten zu vertreten. Weiter geht aus den Statuten hervor, dass die Organisation ihre Mitglieder gegenüber der EU und internationalen Organisationen vertreten soll. Damit fehlt der Organisation die für die Einsprachelegitimation erforderliche statutarische Grundlage.

Die "Association interprofessionnelle de l'Absinthe" mit Sitz in Frankreich zählt rund 190 Mitglieder. Von diesen Mitgliedern sind nur rund 10 vom Entscheid des Bundesamtes für Landwirtschaft betroffen. Die Association vertritt daher nicht die Interessen einer Mehrheit bzw. einer grossen Zahl direkt betroffener Mitglieder. Dies wäre jedoch eine der Voraussetzungen für die Bejahung einer Einsprachelegitimation.

Die französische "Destillerie Les fils d'Emile Pernot" hat es unterlassen, Beweise darzubringen, welche zeigen, dass sie Absinth in der Schweiz vertreibt und damit vom Entscheid, welcher ausschliesslich Wirkung für die Schweiz hat, betroffen ist. Ein Verweis auf die Webseite der Destillerie, aus welcher eine Tätigkeit in der Schweiz hervorgehe, genüge nicht als Beweis: *"En outre, le renvoi au site internet de la recourante n'est pas déterminant. Il ne s'agit là également que d'une pure affirmation qui n'atteste en aucun cas d'une réelle activité commerciale sur le territoire suisse."*

NANOWOLLE

Nur für bestimmte Waren unterscheidungskräftige Marke

BVGer vom 19.6.2013
(B-2680/2012)

Nicht rechtskräftig!

Das IGE liess die Eintragung der Marke NANOWOLLE u.a. für Asphalt, Rohre für Bauzwecke und transportable Bauten (Klasse 19) zu, verweigerte dagegen die Eintragung u.a. für Isoliermaterial (Klasse 17), Dämmstoffe für Bauzwecke (Klasse 19) sowie diesbezügliche Installationsdienstleistungen (Klasse 37). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Isoliermaterial besteht aus kleinen Fasern. NANO wird deshalb im Zusammenhang mit den Streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen als "klein", d.h. als Hinweis auf die Grösse der Fasern verstanden.

LIFE; LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES

Beweiswert von eidesstattlichen Aussagen

BVGer vom 11.6.2013
(B-4465/2012)

Der Marke LIFE kommt für den Bereich der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik nur eine beschränkte Kennzeichnungskraft zu. Wird die Marke daher ausschliesslich in Nachstellung zu einem fantasievollen und dominanten Wort, in casu dem Wort "Medion", gebraucht ("Medion Life"), so kann durch diesen Gebrauch kein rechtserhaltender Gebrauch der Marke LIFE begründet werden.

Einer eidesstattlichen Aussage, wonach eine Marke gebraucht worden sei, *"kommt kein erhöhter Beweiswert zu, da das Schweizer Recht keine Gesetzesbestimmungen kennt, die dieser Art von Aussage eine erhöhte Beweiskraft verschaffen. Sie ist somit nur als Parteibehauptung zu würdigen."*

Urheberrecht: Entscheide

GT 12 (Catch-up-TV)

Urheberrechtliche Qualifikation von zeitverschobenem Fernsehen

ESchK vom 30.11.2012 bzw.
17.12.2012

Die Nutzung von "Catch-up-TV" bzw. "Replay-TV" (sog. zeitverschobenes Fernsehen) durch Privatpersonen fällt unter das Eigengebrauchsrecht nach URG 19, sofern die beim TV-Anbieter bzw. auf einem Gerät des Anbieters hergestellten Speicherungen nur für einen beschränkten Zeitraum erhalten bleiben: *"Die Schiedskommission bestätigt (...), dass im Falle des Vervielfältigens auf einen Speicher des Anbieters bzw. auf ein Gerät des im Auftrag des Anbieters handelnden Dritten auch für das zeitverschobene Fernsehen URG 19 II i.V.m. 20 II zur Anwendung gelangt, solange dieser Dritte nur die Speicherkapazität und die zur entsprechenden Nutzung erforderliche Infrastruktur (wie etwa Software) zur Verfügung stellt und der Kopierbefehl vom Konsumenten ausgeht. Dabei ist unerheblich, ob der Konsument den Vervielfältigungstatbestand selbst auslöst oder sich einer bereits durch einen anderen Konsumenten vorgenommenen Vervielfältigungshandlung anschliesst. Ausgeschlossen ist aber, dass ein Dienstanbieter Kopien auf Vorrat erstellt, ohne dass ein Konsument hierzu einen Auftrag erteilt hätte."*

Bei der Aufzeichnung einer Sendung bzw. eines Programms handelt es sich nicht um die Vervielfältigung eines im Handel erhältlichen Werkexemplars nach URG 19 III a.

Bildungssoftware

Urheberrechtlicher Schutz von Software

OGer ZH vom 24.1.2013
(LK100006-O/U)

Eine Softwareherstellerin klagte gegen zwei ehemalige Arbeitnehmer, die kurz nach dem Verlassen des Unternehmens eine eigene Software auf den Markt gebracht hatten, welche angeblich widerrechtlich kopierten Source Code enthielt. Das Obergericht des Kantons Zürich heisst die Klage teilweise gut.

Gemäss deutscher Rechtsprechung "ist die Urheberrechtsfähigkeit von komplexeren Programmen im Wege der tatsächlichen Vermutung zu unterstellen. Der Grundsatz, wonach Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen die Regel und die fehlende Schöpfungshöhe die Ausnahme darstellt (...), gilt auch in der Schweiz (...). Die statistische Einmaligkeit grösserer, über eine längere Zeit entwickelter Programme ist evident, weshalb auch hierzulande vom urheberrechtlichen Schutz auszugehen ist, ohne dass eine Expertise eingeholt zu werden braucht (...). (...) Der Gegner trägt die Darlegungs- und Behauptungslast für die Behauptung, ein Programm sei ausnahmsweise nicht schutzfähig, weil es eine banale Programmierleistung darstellt oder lediglich das Programmschaffen eines anderen Programmierers übernommen wird (...)."

Von einer freien Benutzung "kann keine Rede sein", wenn Softwareelemente "telquel" oder zumindest erkennbar übernommen werden, selbst wenn die neugeschaffene Software "weiterführende, über die Entlehnung hinausgehende Teile von selbständiger und schöpferischer Eigenart enthält. Entscheidend ist einzig, dass der entlehnte Teil des Werkes als solcher den Schutzvoraussetzungen genügt." Bei der Abgrenzung zwischen Bearbeitung und freier Benutzung ist zu beachten, "dass als Pendant zu den geringen Anforderungen, die an die Individualität von Computerprogrammen gestellt werden, die Möglichkeiten erlaubter Nachschöpfungen relativ gross sind. Unter der Voraussetzung, dass sie einen, wenn auch sehr kleinen Gestaltungsspielraum in genügendem Masse ausgenutzt haben, dürfen neue Programme dem nachgemachten sehr ähnlich sehen (...). (...) Die Verfolgung des gleichen Zweckes, ein ähnlicher Programmierstil und eine ähnliche Funktionalität sind sowohl urheberrechtlich als auch lauterkeitsrechtlich unbedenklich (...)."

"Ein formgehöriges Gutachten, das von einem Experten mit der nötigen Sachkenntnis erstellt worden ist, steht über den Parteibehauptungen und ist beweisbildend. Es kann nicht mit blossen Bestreitungen oder gegenteiligen Behauptungen als Beweismittel entkräftet werden. Der Umstand, dass [ein] Gutachten im Massnahmeverfahren erstellt wurde, tut seiner Beweiskraft keinen Abbruch."

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Make taste not waste

Erlaubte vergleichende Werbung

HGer ZH vom 1.6.2012
(HG090139-O/U)



Die Vertreiberin eines manuellen Kaffeebereiters warb mit einer Abbildung von zerdrückten Kaffeekapseln, welche von verschiedenen Slogans begleitet wurde, so etwa dem Slogan "make taste not waste". Die Herstellerin der abgebildeten Kaffeekapseln klagte gestützt auf Lauterkeitsrecht auf Verbot der Werbung. Das Handelsgericht des Kantons Zürich weist die Klage ab.

Im Rahmen einer erlaubten vergleichenden Werbung dürfen nur identische oder gleichwertige Waren verglichen werden. Anstelle der Vergleichbarkeit kann auch die Austausch- oder Vertretbarkeit der Waren treten. Massgebend ist, dass die verglichenen Waren zum gleichen Zweck bestimmt sind. Folgerichtig ist nicht entscheidend, dass die Kaffee-Zubereitungssysteme der Klägerin und der Beklagten in ungleicher Weise funktionieren, sondern dass beide dem gleichen Zweck dienen, nämlich der Zubereitung von Kaffee.

Die Aussage "make taste, not waste" wird vom Durchschnittskonsumenten nicht so verstanden, dass Kapselkaffee keinen Geschmack habe. Die Aussage führt dem Konsumenten vielmehr vor Augen, dass beim System der Klägerin nach der Zubereitung von Kaffee Kapseln übrig bleiben, bei demjenigen der Beklagten dagegen nicht. Die Beklagte strebt nicht einen umfassenden ökologischen Vergleich der beiden Systeme an. Diese Reduzierung führt nicht automatisch zu einer Unlauterkeit. Zudem versteht der Durchschnittskonsument, dass auch beim Kaffeesystem der Beklagten Abfall anfällt.

Eine Herabsetzung ist nicht per se, sondern nur dann verboten, wenn sie unnötig ist. Unnötig herabsetzend ist ein Vergleich erst dann, wenn er über das Mass dessen hinausgeht, was der Konsument für eine sachliche Information benötigt, oder wenn es gleichwertige, aber schonendere Möglichkeiten gibt, die angestrebte Information zu übermitteln.

Aus der Werbung wird klar, dass die Beklagte einzig einen Vergleich in Bezug auf den Abfall macht, nicht jedoch in Bezug auf den Geschmack von Kaffee oder die Person der Klägerin. Zudem erkennt der Konsument, dass es sich um eine marktschreierische Werbung handelt. Eine solche fällt nicht unter UWG 3 I b.

Patentrecht: Entscheide

Antimykotische Stifte

Prozesskostenverteilung

BPatGer vom 29.5.2013
(O2012_013)

Gemäss ZPO 107 I kann das Gericht von den Prozesskostenverteilungsgrundsätzen von ZPO 106 unter anderem dann abweichen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war. Prozessführung in guten Treuen kann etwa vorliegen, wenn die obsiegende Partei vorprozessual und für die unterliegende Partei unerwartet Einreden und Einwendungen nicht vorgebracht hat, die schliesslich zum Obsiegen im Prozess führen. Ferner können darunter Fälle fallen, in denen das Unterliegen durch eine unerwartete Praxisänderung oder durch ein vorprozessuales Verhalten der beklagten Partei verursacht wurde. Die Prozessführung in guten Treuen einer Partei setzt aber nicht per se ein fehlerhaftes Verhalten der anderen Partei voraus.

Diverses: Entscheide

Savons trop appétissants

Gegen das Lebensmittelgesetz verstossende Seifen

BGer vom 21.6.2013
(2C_1146/2012)

Die Waadtländer Behörden beschlagnahmten in den Verkaufslökalen eines Herstellers von Körperpflegemitteln unter anderem verschiedene Seifen, da diese aufgrund ihrer Form und ihres Aromas insbesondere durch Kleinkinder leicht mit Lebensmitteln verwechselt werden könnten. Das Kantonsgericht Waadt und das Bundesgericht bestätigen den Beschlagnahmungsentscheid.

Kraft der Lebensmittelgesetzgebung sind Gebrauchsgegenstände verboten, bei denen auf Grund ihrer Form, ihres Geruchs oder ihres Aussehens voraussehbar ist, dass sie insbesondere von Kindern mit Lebensmitteln verwechselt werden können. Die genannten Kriterien müssen nicht kumulativ erfüllt sein. Es genügt deshalb, dass ein Gegenstand aufgrund seiner Form mit einem Lebensmittel verwechselt werden kann. Die Tatsache, dass Kosmetikprodukte generell durch Kinder verschluckt werden können und dieses Risiko jedem Kosmetikprodukt inne wohnt ("*ce risque est intrinsèque à tout produit cosmétique*"), vermag die Widerrechtlichkeit der streitgegenständlichen Seifen nicht aufzuheben.

Literatur

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Kommentar

Henning Harte-Bavendamm
/ Frauke Henning-Bodewig

Verlag C. H. Beck oHG, 3. Aufl.,
München 2013,
XXI + 2663 Seiten, CHF 307;
ISBN 978-3-406-63777-3

Der fundamentale, in der dritten Auflage vorliegende Kommentar zum deutschen Lauterkeitsrecht enthält einmal mehr neben der eindrücklich erneuerten Besprechung des nationalen UWG und der deutschen Preisangabeverordnung eine eingehende Einleitung ins Rechtsgebiet, in welcher namentlich das europäisch harmonisierte Lauterkeitsrecht mit seinem Geflecht von Richtlinien, das internationale Lauterkeitsrecht, einschliesslich seiner prozessualen Bezüge, das gliedstaatliche Recht der EU-Mitgliedstaaten sowie medien-, produkt- und berufsspezifische Regelungen leserfreundlich dargestellt werden. Der Kommentar bietet damit gerade auch für die Rechtsberatung in der Schweiz eine wertvolle Hilfe.

International Handbook on Unfair Competition Law

Frauke Henning-Bodewig
(Hg.)

Verlag C. H. Beck oHG et al.,
München 2013,
XXXIV + 653 Seiten, CHF 295;
ISBN 978-3-406-63310-2

Das gut verständliche und doch wissenschaftlich fundierte Werk zum internationalen Lauterkeitsrecht spricht ein offenkundiges Bedürfnis der Praxis an. Nach einer Einführung in das nur ansatzweise vereinheitlichte supranationale Recht (PVÜ, TRIPS) bespricht es eingehend die EU-Richtlinien sowie aussereuropäische Bemühungen zur regionalen Rechtsvereinheitlichung und enthält anschliessend umfangreiche, für die Rechtsanwendung hilfreiche "Country Reports". In diesen wird das Recht von aus hiesiger Sicht wichtigen 21 Staaten aller Kontinente vorgestellt, namentlich anschaulich für die Schweiz verfasst von Michael Ritscher und Stefan Schröter.

Entwicklungen 2012

Hans-Ueli Vogt (Hg.)

Kennzeichenrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,
XIX + 66 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7272-8117-4

Patentrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013,
XX + 77 Seiten, CHF 58;
ISBN 978-3-7272-8118-1

Im Rahmen der von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen Besprechungen von Vorjahresentwicklungen in wesentlichen Rechtsgebieten sind die Bände "Kennzeichenrecht" von Barbara K. Müller und Mark Schweizer sowie "Patentrecht" von Michael Ritscher, Simon Holzer und André Kasche erschienen. Die beiden Bücher, aufgebaut nach den Kapiteln "Einleitung", "Rechtssetzung", "Rechtsprechung" und "Literatur", ermöglichen einmal mehr, sich einen raschen Überblick über die Geschehnisse des vergangenen Jahres in der Schweiz zu verschaffen und diese dank kurzer, präziser Kommentare zu verinnerlichen. Wertvoll sind zudem die Hinweise zu wichtigen Entwicklungen am EPA, dem EuGH sowie unter nationalen ausländischen Rechtsordnungen.

Tagungsberichte

Die Marke zwischen Registereintrag und Benutzung – Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

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

Der traditionelle Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht mit rund 55 Teilnehmenden bot dieses Jahr nach einer Einführung von Christoph Gasser "Dogmatische Überlegungen" von David Aschmann sowie eine Darstellung der IGE-Praxis von Eric Meier zur markenmässigen Benutzung. Anschauliche Beispiele von Gabriela Taugwalder sowie eine Übersicht zur EU-Praxis von Maximilian Kinkeldey schlossen den ersten Tag ab, ehe am nächsten Morgen vier Arbeitsgruppen unter der Gestaltung von David Aschmann, Michael Noth, Ralph Schlosser und Peter Schramm wesentliche jüngere Entscheide aufarbeiteten und ihre Ergebnisse im Plenum unter der Leitung von Michael Ritscher vorstellten. Ein Tagungsbericht folgt in der sic! – Die Tagungsunterlagen sind beim INGRES-Sekretariat gegen einen Unkostenbeitrag von CHF 100 erhältlich.

Veranstaltungen

Beweisverfügung und Beweisabnahme im Immaterialgüterrechts- prozess

3. Dezember 2013,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

Als Folgeanlass zu den Tagungen zum neuen Immaterialgüterrechtsprozess (25. November 2010), zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht (22. November 2011) und zu den ersten Erfahrungen zum Immaterialgüterprozess unter der neuen ZPO (5. Dezember 2012) wird eine weitere prozessrechtliche Veranstaltung organisiert, diesmal vornehmlich zu beweisrechtlichen Fragen.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

27. Januar 2014,
Hotel Zürichberg, Zürich

INGRES führt am 27. Januar 2014 auf dem Zürichberg seine Tagung zu den jüngsten Entwicklungen im europäischen Recht durch. Experten aus der Schweiz und der EU kommentieren das Jahr 2013 aus der Warte des europäischen Patent-, Urheber-, Design-, Lauterkeits- und Markenrechts. Ein Abendessen schliesst den ganztägigen Anlass ab. Am 26. Januar 2014 findet der INGRES-Skitag im Skigebiet Stoos statt.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

25. Juni 2014,
Lake Side, Zürich

Am 25. Juni 2014 veranstaltet 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.