

Juni 2015

Kennzeichenrecht: Entscheide

WHEELS / WHEELY

Anforderungen an den Gebrauch einer Dienstleistungsmarke

BVGer vom 8.4.2015
(B-5902/2013)

Im Rahmen der Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Widerspruchsmarke ist das Entstehungsdatum von Gebrauchsbelegen von entscheidender Bedeutung: Keine Beweiskraft schaffen hierbei die Einblendung des Kameradatums auf einer Fotografie oder des Dateieigenenschaftsfensters im Screenshot der Abbildung.

Laut MSchG 11 liegt ein rechtserhaltender Gebrauch nur vor, wenn eine Marke *"im Zusammenhang"* mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird. *"Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der notwendige Zusammenhang (...) sich nicht bloss aus der Situation der Zeichenverwendung, sondern auch massgeblich aus dem Gestaltungsspielraum des Anbieters und aus den Gewohnheiten des Marktes ergibt (...). Wie in der Lehre zu recht betont wird, sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware zu verwenden, zahlreicher als bei einer Dienstleistungsmarke (...). Dies gilt insbesondere bei Firmenmarken für Dienstleistungen, die gewöhnlich nicht in Anwesenheit des Dienstleistungsempfängers erbracht werden, wie für Transportdienste im vorliegenden Fall. Dem Dienstleistungserbringer verbleibt hier kaum eine andere Möglichkeit, als dem Kunden sein Logo wenigstens als Briefkopf in Korrespondenz und Werbung zu präsentieren. Von Einfluss (...) wird zudem sein, wie nahe die Dienstleistung am Kerngeschäft des Unternehmens liegt. Entsprechend ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Kopfzeile von Rechnungen und Lieferscheinen im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen, woraus erkennbar zugleich das Kerngeschäft der Beschwerdeführerin besteht, als ausreichender Gebrauch zu werten."*

ti CENTRO FUNERARIO (fig.)

Teilweise gegen das WSchG verstossende Marke

BVGer vom 17.4.2015
(B-5192/2013)

Nicht rechtskräftig!



Gemäss WSchG 18 kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) die Löschung von gegen das WSchG verstossenden Fabrik- oder Handelsmarken anordnen. Gestützt auf einen von privater Seite eingereichten Antrag ordnete das EJPD die Löschung der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 19 und 45 registrierten Marke "ti CENTRO FUNERARIO (fig.)" an. Auf Beschwerde hin hebt das Bundesverwaltungsgericht den Löschungsentscheid bezüglich der Klasse 45 auf.

Da das WSchG sich nur auf Handels- oder Fabrikmarken, nicht jedoch auf Dienstleistungsmarken bezieht, kann die streitgegenständliche Marke in Bezug auf die in der Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen nicht Gegenstand eines gültigen EJPD-Löschungsentscheids bilden.

In der streitgegenständlichen Marke wurden das Akronym "ti" und das Wappen des Kantons Tessin gemäss kantonaler Gesetzgebung in schwarz-weisser Farbe übernommen, weshalb die Marke – soweit Waren betroffen sind – das WSchG verletzt.

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Haager Musterabkommen

OMPI im Mai 2015

Seit Mitte Mai 2015 können Designs für Japan und die USA auch über das Haager Mustersystem (Haager Abkommen 1999) hinterlegt werden. Nachdem im vergangenen Jahr bereits Südkorea dem Haager Musterabkommen beigetreten ist, sind mit dem Beitritt der USA und Japan innerhalb kurzer Zeit drei der weltweit grössten Wirtschaftsnationen Teil des Haager Systems geworden.

Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen

OMPI im Mai 2015

Mit der Unterzeichnung der Schlussakte durch die Teilnehmer wurde am 21. Mai 2015 die Konferenz zur Revision des Lissabonner Abkommens beendet. Der Genfer Akt lässt neu auch die internationale Registrierung von geografischen Angaben zu. Bei Ursprungsbezeichnungen müssen Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung eines Produkts in einem bestimmten geographischen Gebiet nach einem anerkannten und festgelegten Verfahren erfolgen. Bei geografischen Angaben genügt es, wenn eine der Herstellungsstufen (Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung) in einem bestimmten Herkunftsgebiet stattfindet.

Totenkopf-Tattoo

Urheberrechtsverletzung

HGer AG vom 5.1.2015
(HSU.2014.68)

Massnahmeverfahren!

Ein bekannter englischer Tätowierer, bekannt unter dem Pseudonym "Xam*Tattooer", verlangte, einer Uhrenherstellerin vorsorglich zu verbieten, bestimmte Uhrenmodelle zu vertreiben und zu lagern, da auf deren Zifferblätter ein von ihm entworfenes Totenkopf-Motiv abgebildet sei. Das Handelsgericht heisst das Gesuch grösstenteils gut.

Da nach IPRG 110 im konkreten Fall Schweizer Recht anwendbar ist, spielt es keine Rolle, ob der Gesuchsteller den streitgegenständlichen Totenkopf allenfalls als Arbeitnehmer in England entworfen hat. Trotz eines allfällig dem englischen Recht unterstehenden Arbeitsverhältnisses kommt nicht das im britischen Recht statuierte "work for hire"-Prinzip zur Anwendung, sondern das Schöpferprinzip nach URG 6.

Laut URG 8 kommt auch derjenige, der sich auf einem Werk oder bei dessen Veröffentlichung nur mittels eines Pseudonyms zu erkennen gibt, in den Genuss der Beweislastumkehr, so dass er bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber gilt.

Dem Totenkopf des Gesuchstellers ist nach Art. 2 URG Werkeigenschaft zuzusprechen. Der Einwand der Gesuchsgegnerin, der Gesuchsteller habe bloss Motive der "Mexican Sugar Skulls" verwendet, wird von ihr nicht genügend glaubhaft gemacht. Aufgrund des gleichen Gesamteindrucks ist vom Vorliegen eines Werks zweiter Hand gemäss URG 3 auszugehen.

Um die *"in der Praxis seltene Möglichkeit"* einer Doppelschöpfung glaubhaft zu machen, bedarf es einer gewissen Substantiierung.

Neben einem vorsorglich auszusprechenden Verkaufs- und Werbeverbot auch ein Verbot der Lagerung der rechtsverletzenden Uhren auszusprechen, wäre unverhältnismässig: Ein Lagerverbot würde *"zu einer Vernichtung der fraglichen Uhrenmodelle führen. Ein solcher drastischer Eingriff in die Rechte des Gesuchsgegnerin, der nicht mehr rückgängig zu machen ist, darf nicht mittels einer vorsorglichen Massnahme angeordnet werden. Dies würde auf eine definitive (...) Vollstreckung hinauslaufen."*

Contentitore flessibile 2

Offensichtlich unbegründetes Massnahmegesuch

BPatGer vom 5.1.2015
(S2014_009)

Massnahmegesuch!

Ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist im Sinne von ZPO 253 offensichtlich unbegründet, wenn sich die Gesuchstellerin auf ein (noch) nicht ihr gehörendes Patentrecht stützt und die geltend gemachte Verletzungshandlung nicht genügend umschreibt: *"L'attrice poggia la sua richiesta di provvedimenti su diritti di brevetto che non possiede (ancora). Tali diritti potranno eventualmente esserle conferiti soltanto nell'ambito del procedimento O2014_008. Manca dunque a priori un diritto di cui l'attrice possa invocare la violazione. La richiesta di provvedimenti risulta pertanto manifestamente infondata e di conseguenza deve essere senz'altro respinta (...). (...) Per di più, l'attrice pretende semplicemente che il prodotto della convenuta sarebbe una copia del prodotto fabbricato (...), ma non spende una sola parola per sostanziare la violazione dei brevetti litigiosi. Dovrebbe anche effettuare un'analisi delle caratteristiche dei diritti di brevetto sui quali essa si basa. Inoltre, dovrebbe spiegare in che modo ognuna delle caratteristiche venga concretizzata nella forma d'esecuzione contestata. L'attrice non si esprime invece su nessuno di questi aspetti. Anche per questi motivi, la richiesta di provvedimenti si rivela manifestamente infondata e deve pertanto essere senz'altro respinta (...)."*

Kaffeekapselsystem (Patent Assignment)

Mitwirkungspflicht im Rahmen einer Dienstleistung

BGer vom 15.4.2015
(4A_688/2014)

Das Bundespatentgericht verpflichtete einen ehemaligen Arbeitnehmer, der an einer Dienstleistung mitgewirkt hatte, zugunsten des Arbeitgebers im Rahmen des Patenterwerbs gewisse Dokumente zu unterzeichnen (INGRES NEWS 2/2015, 4). Das Bundesgericht bestätigt.

Ob sich aus der allgemeinen arbeitsrechtlichen Treuepflicht (OR 321a) eine Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Mitwirkung bei der Anmeldung seiner Dienstleistung zum Patent ergibt, *"hatte das Bundesgericht (...) bis anhin nicht zu entscheiden. In der Lehre ist dies indessen zu Recht unbestritten (...). Andernfalls könnte der Arbeitgeber Dienstleistungen, die ihm gemäss OR 332 I zustehen, gar nicht sinnvoll nutzen. Aus diesem Grund besteht die Pflicht zur Mitwirkung auch über das Arbeitsverhältnis hinaus, wenn wie hier bei einer Patentanmeldung eine Erklärung des Erfinders verlangt wird."*

Contentitore flessibile 1

Festsetzung einer Sicherheit für die Parteientschädigung

BPatGer vom 5.3.2015
(O2014_008)

Ist im Rahmen eines Patentprozesses über die Höhe einer gemäss ZPO 99 ff. zu leistenden Sicherheit zu entscheiden, so ist für deren Bemessung nicht relevant, ob ein Streitgegenstand bildendes Patent tatsächlich bereits Einnahmen eingebracht hat; entscheidend ist dessen (finanzielles) Potential: "(...) *il fatto che un brevetto non abbia ancora fruttato denaro non può essere determinante. Ciò che conta è il potenziale insito nei brevetti.*"

Literatur

Community Design Regulation

Gordian N. Hasselblatt
(Hg.)

Verlag C. H. Beck oHG et al.,
München 2015,
XXII + 1018 Seiten, CHF 310;
ISBN 978-3-406-65588-3

Gordian N. Hasselblatt und sein renommiertes, rund sechzigköpfiges Mitautorenpanel legen in englischer Sprache einen umfassenden, beeindruckend reichhaltigen und gleichwohl auch für die anwaltliche Praxis bestens verständlichen Kommentar zur Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung vor, gefolgt von einer mehrhundertseitigen Erläuterung der Umsetzungsvorschriften in sämtlichen Mitgliedstaaten der EU. Eingebündelt werden immer wieder auch mögliche künftige Rechtsentwicklungen. Ein ausführlicher Anhang mit Gesetzgebung, Prüfungsrichtlinien und einer Falltabelle schliesst das Werk ab.

Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen

Simon Jenni

Stämpfli Verlag AG, Bern 2015,
196 Seiten, CHF 72;
ISBN 978-3-7272-3167-4

Die Berner Doktorarbeit befasst sich vor dem Hintergrund der Folgen der weltweiten Markenfälschungen insbesondere mit den teils neuen immaterialgüterrechtlichen Möglichkeiten zur Abwehr an der Schweizer Grenze, insbesondere unter Einbezug der Hilfe der Zollverwaltung. Die Arbeit untersucht die bisherigen Erfahrungen, gerade auch mit der Privatgebrauchsregelung, und bespricht die verschiedenen rechtlichen Möglichkeiten. Sie möchte und kann insbesondere auch der zivil-, verwaltungs- wie auch strafrechtlichen Praxis einen willkommenen Leitfaden bieten.

Wem gehört der Fussball?

Schriftenreihe Causa Sport

Eva Schröder

Dike Verlag AG et al., Zürich et al.
2014, 259 Seiten, CHF 49;
ISBN 978-3-03751-698-0

Anhand des Fussballs und mit dem Untertitel "Zu den bestehenden Schutzrechten des Sportveranstalters und der Erforderlichkeit eines Leistungsschutzrechts zum Schutz vor Assoziationsmarketing" beschreibt die Autorin die bestehenden Rechte und weiteren legislatorischen Begehrlichkeiten der grossen Monopolverbände im Sport. Die auch ausserhalb des deutschen Rechts beachtenswerte Arbeit durchleuchtet insbesondere das Assoziationsmarketing, die verschiedenen Schutzstrategien und die kritisch gewürdigte Forderung nach einem zusätzlichen Leistungsschutzrecht.

Designgesetz

Beck'sche
Kurzkommentare Bd. 45

Helmut Eichmann /
Marcus Kühne

Verlag C.H. Beck oHG, 5. Aufl.,
München 2015,
XXIII + 829 Seiten, ca. CHF 166;
ISBN 978-3-406-65795-5

Der "Standardkommentar" zum deutschen Designgesetz (vormals Geschmacksmustergesetz) liegt in der fünften Auflage vor. Das Werk wurde gegenüber der letzten, vor fünf Jahren erschienenen Fassung von Helmut Eichmann und Marcus Kühne (dieser anstelle von Roland Vogel von Falkenstein) neu bearbeitet. Zur Erörterung der jüngsten Gesetzesrevision, einschliesslich des neuen amtlichen Nichtigkeitsverfahrens, und der seit der letzten Auflage ergangenen Rechtsprechung gesellen sich die eingehenden Ausführungen zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster- und zum internationalen Designrecht. Das Buch richtet sich damit gerade auch an die internationale Leserschaft.

Veranstaltungen

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

1. Juli 2015,
Lake Side, Zürich

Am 1. Juli 2015 organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht in der Schweiz, gefolgt von der Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Tagung wird die INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung wurde zusammen mit den INGRES NEWS 4/2015 versandt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

28. / 29. August 2015 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Kartaue Ittingen

INGRES führt seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen bei Frauenfeld am 28. / 29. August 2015 durch. Die Einzelheiten zum Programm (voraussichtlich zu Tat- und Rechtsfragen im Markenrecht) sowie die Einladung folgen.

Verkehrsfähigkeit digitaler Güter

9. Oktober 2015,
Universität Basel, Basel

Die Universität Basel organisiert am 9. Oktober 2015 eine Nachwuchstagung mit freiem Zutritt, an welcher sich renommierte Referentinnen und Referenten aus Deutschland der Frage annehmen, ob und wie digitale Güter weiterveräusserbar sind und ob eine vertragliche Beschränkung der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter möglich ist. Die Veranstaltung richtet sich keineswegs allein an Studierende sowie Personen aus der Wissenschaft, sondern sehr wohl auch an solche aus der anwaltlichen Praxis. Weitere Angaben zur Tagung finden sich unter <https://ius.unibas.ch/news/detailveranstaltung/article/verkehrsfaehigkeit-digitaler-gueter/>.