

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



April 2013

Kennzeichenrecht: Entscheide

TCS / TCS

Restriktiv zu gewährende Sistierung

BVGer vom 30.1.2013
(B-3556/2012)

Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens erhob die Widerspruchsgegnerin Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Nach Abschluss des Schriftenwechsels und kurz vor Erlass des Beschwerdeentscheides reichte die Widerspruchsgegnerin vor dem Genfer Zivilgericht eine Klage auf Nichtigerklärung der Widerspruchsmarke ein. Zudem verlangte sie umgehend die Sistierung des vor dem Bundesverwaltungsgericht hängigen Beschwerdeverfahrens. Das Bundesverwaltungsgericht weist das Sistierungsgesuch ab.

Eine Sistierung darf nur bei Vorliegen genügender Gründe ("*raisons suffisantes*"), etwa prozessökonomischer Natur, verfügt werden. Die Sistierung von Verfahren muss ein Ausnahmefall bleiben ("*rester exceptionelle*"). Dem Richter kommt ein grosses Ermessen zu.

Der Sistierungsantrag wurde in einem Zeitpunkt gestellt, in welchem das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht fast abgeschlossen war, da bereits ein Urteilsentwurf vorlag. Aus prozessökonomischer Sicht ist eine Sistierung in einem solchen Fall nur schwierig begründbar. Zu berücksichtigen ist vorliegend auch, dass ein eben eingeleitetes Zivilverfahren noch lange dauern wird. Eine Sistierung widerspräche daher dem eigentlichen Zweck des Widerspruchsverfahrens, nämlich zu einem schnellen Entscheid zu kommen.

Juvena of Switzerland

Keine Verwendung unzutreffender Herkunftsangaben

Strafgericht BS vom 11.9.2012
(SG.2010.246)




Der Geschäftsführer der La Prairie Group, wozu u.a. auch die Laboratoires La Prairie SA und die Juvena (International) AG zählen, wurde vom Strafgericht Basel-Stadt vom Vorwurf freigesprochen, unzutreffende Herkunftsangaben verwendet zu haben (MSchG 64 I a), indem er die Wort-/Bildmarken "la prairie SWITZERLAND" bzw. "JUVENA OF SWITZERLAND" auf kosmetischen Produkten anbringen liess, die angeblich nicht aus der Schweiz stammten.

Kosmetikprodukte sind industrielle Erzeugnisse. Deren Herkunft bestimmt sich nach dem Ort, an dem die Ware oder ihre wichtigsten Bestandteile ihre wesentlichen Eigenschaften erlangen.

Entsprechend der Praxis der Schweizerischen Lauterkeitskommission ist bei kosmetischen Produkten nicht allein auf den Mischprozess bzw. das Erstellen des Bulks sowie dessen Abfüllen und Verpacken abzustellen, sondern es kommt der Forschung und Entwicklung ungleich grössere Bedeutung zu. Eine andere Sichtweise würde den realen Produktionsgegebenheiten nicht gerecht.

Die in den sechziger Jahren entwickelte St. Galler Gerichtspraxis, *"kann denn auch nicht unbesehen auf den vorliegenden Sachverhalt übernommen werden, so orientiert sich diese an Herstellungsvorgängen, bei welcher die hohe Qualität der manuellen Fabrikation den entscheidenden Teil der Herstellung ausmacht, während bei Kosmetikprodukten Forschung und Entwicklung prägend sind. De lege ferenda werden gemäss E-MSchG 48c denn auch Forschungs- und Entwicklungskosten bei der Berechnung der in der Schweiz anfallenden Herstellungskosten miteinbezogen. Es wäre aber bereits heute realitätsfremd, für die Bestimmung des Herstellungsortes lediglich auf den physischen Herstellungsvorgang, nicht aber auf den immateriellen Anteil an der Wertschöpfung abzustellen (...)."*

Auch im Verständnis des Durchschnittskonsumenten ist nicht das Abfüllen und Verpacken entscheidend, *"sondern für die Qualität eines Kosmetikproduktes steht vielmehr Forschung und Entwicklung im Vordergrund."* Da feststeht, dass neben Forschung und Entwicklung weitere wesentliche Produktionsschritte wie etwa Tests und Qualitätskontrollen in der Schweiz erfolgten, wurden hinsichtlich der für die Konsumenten massgebenden Qualitätskriterien (u.a. Präzision, Zuverlässigkeit, Exklusivität sowie ein hoher Hygienestandard) auch keine falschen Erwartungen geweckt.

GLASS FIBER NET

Kein Vertrauensschutz

BVGer vom 29.1.2013
(B-3920/2011)

Nicht rechtskräftig!

In einem Markeneintragungsverfahren erliess das IGE mehrere Beanstandungen mit zum Teil unterschiedlichem Inhalt. So wurde z.B. in einer ersten Beanstandung eine konkrete Dienstleistung nicht beanstandet, in einer zweiten Beanstandung jedoch schon. Am Ende des Eintragungsverfahrens wies das IGE die für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38, 41 und 42 hinterlegte Marke GLASS FIBER NET fast vollumfänglich zurück. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Es besteht kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht gegenüber sich selbst.

Markeneintragungsverfahren sind mehrstufig und führen nur im Idealfall ohne Beanstandungen direkt zur Eintragung. Wird ein Gesuch beanstandet, so wird es bis zum Erlass einer anfechtbaren Verfügung durch das IGE mehrmals geprüft. Dies muss insbesondere einem rechtsvertretenen Hinterleger bewusst sein. Verlautbarungen des IGE im Eintragungsverfahren bilden daher "*regelmässig*" keine genügende Grundlage, um sich erfolgreich auf den Vertrauensschutz gemäss BV 9 berufen zu können.

GLASS FIBER NET setzt sich aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammen und wird im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als "Glasfasernetzwerk" bzw. "Glasfasernetz" verstanden.

NAVITIMER / Maritimer

Fehlende Gleichartigkeit trotz Klassenidentität

BVGer vom 20.2.2013
(B-5467/2011)

Edelmetalle und deren Legierungen sind nicht gleichartig mit Uhren und Uhrenbestandteilen, obschon all diese Waren in Klasse 14 klassiert sind: "*Les métaux précieux et leurs alliages peuvent certes être utilisés dans la fabrication de produits horlogers. Il existe toutefois des différences fondamentales entre ces deux groupes de produits. Tout d'abord, les métaux précieux et leurs alliages sont des produits bruts alors que les produits horlogers sont des produits finis. Ces deux groupes de produits s'adressent à des cercles distincts de consommateurs (...). Les métaux précieux et leurs alliages n'ont donc pas le même but général que les produits horlogers; leur production ne nécessite par ailleurs pas les mêmes technologies (...).*"

Zwischen den Wortmarken NAVITIMER und "Maritimer" besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren der Klasse 14 betroffen sind.

Doppelrhombus (fig.) / Unlimited (fig.)

Schwach kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke

BVGer vom 1.2.2013
(B-5076/2011)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Zwischen den beiden nebenstehend abgebildeten Marken, welche für Waren der Klasse 25 beansprucht werden, besteht keine Verwechslungsgefahr.

Die Widerspruchsmarke ist bloss schwach kennzeichnungskräftig. Es fehlt der Marke "an einer leicht einzuprägenden, individuellen Ausgestaltung" und "einem fantasiehaften Gehalt".

Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke in verschiedenen Sportfachgeschäften bekannt ist, kann für sich allein nicht als Nachweis genügen, dass sich die Marke beim Publikum eingepägt hat und damit einen weiteren Schutzzumfang geniessen soll.

"Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann auch durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. (...) Freilich setzt dies voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (...). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt bzw. im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (...)." Dieser Nachweis wurde nicht erbracht.

Bei der angegriffenen Marke liegt der Akzent auf dem Wortelement. Sie hinterlässt dadurch einen anderen Gesamteindruck als die Widerspruchsmarke.

SKIN CAVIAR

Irreführende Marke

Cour de Justice GE vom
19.10.2012
(C/9999/2011 - ACJC 1501/2012)

Die für pharmazeutische Produkte (Klasse 5) und Lebensmittel (Klasse 30) beanspruchte Marke SKIN CAVIAR besteht zwar aus Markenelementen, welche je für sich dem Gemeingut angehören, in deren Verbindung jedoch fantasievoll genug sind, um eine gewisse Unterscheidungskraft aufzuweisen.

Die registrierte Marke SKIN CAVIAR ist dennoch für nichtig zu erklären, weil deren Verwendung für keinen Kaviar enthaltende pharmazeutische Produkte bzw. Lebensmittel irreführend ist und damit gegen die Lebensmittelgesetzgebung verstösst.

LSVA

Umfang der zivilrechtlichen Passivlegitimation der Eidgenossenschaft

BGer vom 5.2.2013
(4A_443/2012)

Die deutsche Inhaberin eines Patents betreffend ein "System zum Erfassen der von einem Fahrzeug in einem vorgegebenen Bereich zurückgelegten Fahrstrecke" klagte gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft, weil Letztere im Zusammenhang mit der Erhebung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) patentverletzende Messgeräte verwende. Die Eidgenossenschaft sei zwar nicht Herstellerin der Geräte, durch den Betrieb des LSVA-Erfassungssystems begehe sie aber dennoch eine Patentverletzung. Die Eidgenossenschaft bestritt die Zuständigkeit des angerufenen Bundespatentgerichts. Letzteres bejahte in einem selbständig anfechtbaren Entscheid seine Zuständigkeit. Das Bundesgericht heisst eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde teilweise gut.

Vorliegend ist betreffend die Zuständigkeitsfrage zwischen dem gegen die Eidgenossenschaft erhobenen Unterlassungsanspruch einerseits und dem Schadenersatzanspruch andererseits zu unterscheiden. Das Bundespatentgericht ist nur zur Behandlung des Ersteren zuständig.

Der Betrieb der LSVA-Erhebungsstruktur durch die Eidgenossenschaft dient ausschliesslich hoheitlichen Aufgaben. Die Eidgenossenschaft tritt beim Betrieb dieser Infrastruktur nicht als Subjekt des Zivilrechts auf. Die Haftung der Eidgenossenschaft beurteilt sich – da kein Ausnahmefall nach 3 VG vorliegt – entsprechend nach dem Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes, für dessen Anwendung das Bundespatentgericht nicht zuständig ist.

Wie öffentlich-rechtliche Körperschaften Inhaber von Patenten sein können, haben sie im Gegenzug auch die sich aus dem Patentrecht ergebenden Beschränkungen zu beachten; sie dürfen sich bei ihrer Tätigkeit ebenso wenig wie Private über Schutzrechte Dritter hinwegsetzen. Dies schliesst ein, dass auch das hoheitlich handelnde Gemeinwesen nicht ohne Weiteres befugt ist, patentrechtlich geschützte Erfindungen ohne entsprechende Ermächtigung des Patentinhabers zu benutzen, selbst wenn dies in Verfolgung öffentlicher Interessen geschieht. Das Gemeinwesen wird somit auch im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben vom Ausschliesslichkeitsrecht nach PatG 8 erfasst und ist insoweit grundsätzlich dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch ausgesetzt.

Reiseadapter

Umfang eines Auskunftsanspruchs

BPatGer vom 13.2.2013
(O2012_036)

Im Rahmen einer Stufenklage reicht der Auskunftsanspruch nach PatG 66 b soweit, als er zur Durchsetzung des Hauptanspruchs notwendig ist. Der Anspruch auf Auskunft "*bezieht sich auf die Offenlegung des Umfangs und der Dauer der Verletzungshandlungen oder der Vorlage eines Katalogs der verkauften Produkte. Der Anspruch auf Rechnungslegung bezweckt eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, deren Abnehmer (mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufspreise und der Gestehungskosten etc. und soll dem Geschäftsherrn gestatten, die Richtigkeit der vom Geschäftsführer erteilten Auskünfte zu kontrollieren (...)*".

Lauterkeitsrecht: Entscheide

Preisbekanntgabe für Mehrwertdienste

Verstoss gegen PBV stellt UWG-Verstoss dar

BGer vom 21.1.2013
(6B_551/2012;6B_552/2012)

Eine Anbieterin offerierte Telefonsexdienste. Bis 2008 wurden Kunden telefonisch über die anfallenden Kosten informiert und dazu aufgefordert, sich per Tastendruck vertraglich zu binden. Diese Kosteninformation war jedoch nicht korrekt. Ab 2008 wurde besagte Information entfernt, und jedem Anrufer wurden ohne weiteres eine Monatspauschale sowie die Verbindungskosten in Rechnung gestellt. Das Kreisgericht Rheintal sah in diesem Vorgehen einen Verstoss gegen die Preisbekanntgabeverordnung (PBV). Da die PBV unter anderem gestützt auf UWG 16 und FMG 12 b erlassen wurde, verurteilte das Gericht die Geschäftsführer der Telefonsexanbieterin wegen Widerhandlung gegen UWG 24 I a zu Bussen. Das Kantonsgericht St. Gallen und das Bundesgericht bestätigen das Urteil.

Der von der Anbieterin erbrachte Mehrwertdienst ist nach den Regeln der PBV zu definieren und nicht gemäss der Fernmeldeverordnung (FMV). Die Mehrwertdienste nach PBV 10 I q umfassen die im Sinne des FMG bereitgestellten Mehrwertdienste sowie alle kostenpflichtigen Dienste, die über Fernmeldedienste erbracht, aber nicht über die Telefonrechnung bezahlt werden. Dies hat zur Folge, dass eine Bekanntgabepflicht für alle kostenpflichtigen Dienstleistungen besteht, welche über Fernmeldedienste erbracht werden, unabhängig von wem und auf welche Weise diese verrechnet werden.

Literatur

Praxiskommentar zum Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Zürich (IDG)

Bruno Baeriswyl / Beat Rudin (Hg.)

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich et al. 2012, XXVIII + 372 Seiten, CHF 148; ISBN 978-3-7255-6512-2

Der von mehreren Datenschutzbeauftragten der Kantone Basel-Stadt und Zürich gemeinsam verfasste Kommentar zum sowohl den Datenschutz wie auch das Öffentlichkeitsprinzip regelnden Züricher IDG überzeugt durch seine Handlichkeit und Übersichtlichkeit, mit welchen die verschiedenen Bestimmungen besprochen werden. Eine grosse Zahl von Beispielen wie auch die als Anhänge angefügten Leitfäden, Empfehlungen und Merkblätter erleichtern den Rechtssuchenden zusätzlich den Umgang mit der Materie.

Patentgerichtsgesetz (PatGG)

Thierry Calame / Andri Hess-Blumer / Werner Stieger (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2013, XXVII + 808 Seiten, CHF 298; ISBN 978-3-7190-2948-7

Nach zahlreichen vertiefenden Aufsätzen zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht liegt nun die erste Gesamtdarstellung vor. Das Autorenkollegium von 24 Vertreterinnen und Vertretern aus Justiz, Patent- und Rechtsadvokatur sowie Verwaltung, die mit der Ausnahme von Tobias Bremi, dessen integrierte Kommentierung des Patentanwaltsgesetzes (PAG) hervorzuheben ist, gerade nicht dem BPatGer angehören, unterbreitet mit seinem Praktikerkommentar eine wertvolle Hilfe zur Auslegung der 42 Artikel des PatGG.

Urheberpersönlichkeitsrechte

Cyrill P. Rigamonti

Stämpfli Verlag AG, Bern 2013, XXXIX + 352 Seiten, CHF 128; ISBN 978-3-7272-8855-5

Die Berner Habilitationsschrift mit dem Untertitel "Globalisierung und Dogmatik einer Rechtsfigur zwischen Urheber- und Persönlichkeitsrecht" erschliesst in rechtsvergleichender, eingehender Betrachtung die Lehren zum Urheberpersönlichkeitsrecht in ihren vielfältigen Entwicklungen, die namentlich in Art. 6^{bis} RBÜ mündeten, und prüft aufgrund des diesbezüglichen Zwischenergebnisses systematisch den Umfang und die Auswirkungen für die *"Rezeption der Lehre vom Urheberpersönlichkeitsrecht in der Schweiz"*.

Neuer Regulierungsschub im Datenschutzrecht?

Rolf H. Weber / Florent Thouvenin (Hg.)

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich et al. 2012, V + 187 Seiten, CHF 62; ISBN 978-3-7255-6692-1

Das Buch zur gleichnamigen, am 28. Juni 2012 in Zürich vom Schweizer Forum für Kommunikationsrecht sowie den Universitäten St. Gallen und Zürich veranstalteten Tagung bietet die mit Fundstellen angereicherten Niederschriften zu den dort gehaltenen acht Vorträgen zur zunehmenden Verknüpfung und kommerziellen Nutzung personenbezogener Daten, namentlich unter den Stichworten Datenschutzreform (Schweiz und EU), soziale Netzwerke, "Datenschutz-Compliance" in Unternehmen, "U.S. privacy law" und ACTA.

Veranstaltungen

Immaterialgüterrecht unter Beschuss: Urheberrecht – "Filesharing"

28. Mai 2013,
Volkshaus, Zürich

Im Rahmen dieser Veranstaltung des SF wird der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes angesichts des Zusammenstosses von Freiheitsidealen und herkömmlichen Geschäftsmodellen anhand des Beispiels des "Filesharing" namentlich unter Beteiligung von Vertretern des IGE, der Verwertungsgesellschaften und der Nutzer eingehend besprochen. Die Einladung findet sich auf www.sf-fs.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 in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüterrecht in der Schweiz durch, einschliesslich eines Ausblicks zum neuen EU-Patent und seinem Gerichtssystem, sowie gefolgt vom traditionellen Aperitif auf dem Zürichsee. Vorher findet die jährliche Mitgliederversammlung statt. Die Einladung liegt bei.

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 in ihren verschiedenen Konstellationen) sowie die Einladung folgen.

Der Immaterialgüterrechtsprozess

3. Dezember 2013,
Bundesverwaltungsgericht,
St. Gallen

Im Anschluss an die Tagungen zum neuen Immaterialgüterrechtsprozess (25. November 2010), zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht (22. November 2011) und zu den ersten Erfahrungen zum Immaterialgüterrechtsprozess unter der neuen ZPO (5. Dezember 2012) wird eine weitere prozessrechtliche Veranstaltung durchgeführt, diesmal vornehmlich zu beweisrechtlichen Fragen. Die Einladung folgt.