

Einschreiben

Urs Rüesch
Zihlmattweg 1
CH-6005 Luzern

Zürich, 15. Juni 2023




Unsere Ref.: R22705CH00-1
schnyder@wildschnyder.ch

OpenAI Inc. ./ Urs Rüesch; Abmahnung betreffend «OpenAI Schweiz»

Sehr geehrter Herr Rüesch

Wie Ihnen aus der Vorkorrespondenz per E-Mail bekannt ist, vertreten wir die Interessen der OpenAI Inc., mit Sitz in San Francisco (USA). Unserer Unterlassungsaufforderung vom 16. Februar 2023 sind Sie bedauerlicherweise bis heute nicht nachgekommen, weshalb wir Sie erneut abmahnen.

Unsere Klientin benutzt den Handelsnamen «OpenAI Inc.» seit ihrer Gründung im Jahr 2015 und geniesst international wie auch in der Schweiz eine ausgezeichnete Reputation. Besondere Bekanntheit erlangte unsere Klientin bzw. ihr Handelsname OpenAI seit der Lancierung ihres Chatbots «Chat-GPT» im November 2022. Dieses Ereignis löste weltweit und auch in der Schweiz grosse mediale Aufmerksamkeit aus.

Unsere Klientin ist Inhaberin zahlreicher Marken mit dem kennzeichnenden Bestandteil OpenAI, die unter anderem in der Schweiz Schutz geniessen, so insbesondere die Schweizer Marken CH 796284  OpenAI in den Klassen 9 und 42 sowie CH Gesuch Nr. 01601/2023 OPENAI in den Klassen 9 und 42 (vgl. Beilagen 1 und 2). Das figurative Logoelement  ist auch in Alleinstellung markenrechtlich geschützt (CH 793668  ; vgl. Beilage 3).

Unsere Klientin ist darauf aufmerksam geworden, dass Sie «OpenAI Schweiz» als Schweizer Marke Nr. 793667 für Dienstleistungen in den Klassen 36 und 45 haben eintragen lassen (vgl. Beilage 4). Gemäss den uns vorliegenden Unterlagen umfasste Ihre Markenmeldung vom 6. Januar 2023 ursprünglich auch die Klassen 9 und 42, die das Kerngeschäft unserer Klientin abdecken.

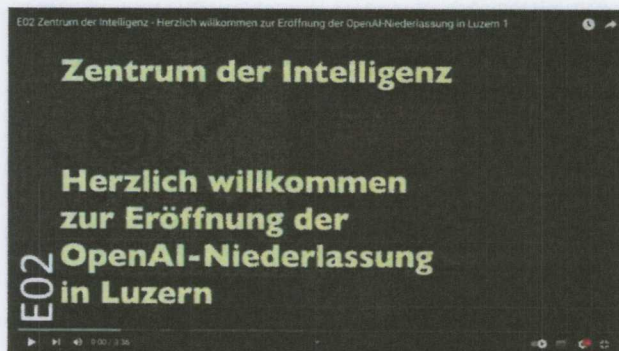
Weiter haben wir festgestellt, dass Sie sich unter der Bezeichnung «OpenAI Schweiz» als angebliche Niederlassung unserer Klientin in der Schweiz ausgeben. Konkret schreiben Sie auf Ihrer Webseite www.uebersicht.info/openai-schweiz Folgendes (vgl. Beilage 5):

Wenden Sie sich für weiteres bitte direkt an die Website von OpenAI Schweiz.

Neu ab 1.1.2023: OpenAI-Niederlassung in Luzern

Ich freue mich sehr, zum Jahresanfang 2023 die Eröffnung einer Niederlassung von OpenAI in unseren Räumlichkeiten bekannt geben zu können.

Wegen der immensen Bedeutung der Entwicklung und Bewahrung einer menschen-verträglichen Künstlichen Intelligenz, was ich im heutigen Bestand bei der von der Non-Profit-Organisation OpenAI Inc. kontrollierten OpenAI LP, einer Limited Partnership mit Sitz in San Francisco, California, USA, erblicke, habe ich mich entschlossen, der entsprechenden Forschung und Begleitung bestimmt in nächster Zukunft abgesehen von den Basistrainings erste Priorität einzuräumen.

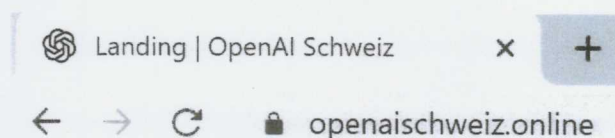


Mit meinen besten Wünschen für das neue Jahr!

Urs Rüesch

Im oben gezeigten Screenshot verweisen Sie mit eine Link auf Ihre Webseite www.openaischweiz.online. Auf dieser Webseite bieten Sie unter Verwendung des Kennzeichens

«OpenAI Schweiz» und des identischen Logos  unserer Mandantin «kostenlose KI-Kurse» an (vgl. Screenshot in Beilage 6):





Im Werbeflyer für Ihre «kostenlosen KI-Kurse» verwenden Sie sodann in der Signatur die Bezeichnung «OpenAI Schweiz» unter Angabe der E-Mail-Adresse team@openaischweiz.ch (vgl. Beilage 7):

OpenAI Schweiz® int.

Den Sturm sehen

KI-Volkskurse für Kreativität, Navigation und Vernetzung

OpenAI Schweiz
Zihlmattweg 1, CH-6005 Luzern, 0041 (0)41 310 81 81, team@OpenAISchweiz.online

Auch im Schriftverkehr mit Behörden und Medienvertretern verwenden Sie die Bezeichnung «OpenAI Schweiz». So liegt uns E-Mail-Verkehr zwischen Ihnen und Medienvertretern vor, in dem Sie sich als «*Leiter des deutschsprachigen Kooperationspartners OpenAI Schweiz*» Ausgeben. Auch in Ihrer Stellungnahme vom 25. Januar 2023 an das IGE in Beantwortung der Beanstandung gegen Ihre Markenmeldung für «OpenAI Schweiz» geben Sie vor, «OpenAI Schweiz» gehöre zur Unternehmensgruppe unserer Mandantin (vgl. Beilage 8).

Sowohl Ihre Markeneintragung für «OpenAI Schweiz» sowie der festgestellte Gebrauch von «OpenAI Schweiz» sind rechtswidrig. Dies aus folgenden Gründen:

Als Angehörige eines Verbandslandes ist unsere Klientin in der Schweiz wie eine inländische Gesellschaft zu behandeln (Art. 2 Abs. 1 Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ); dies gilt insbesondere für ihren Handelsnamen, unbekümmert darum, dass er in der Schweiz nicht als Firma eingetragen ist (Art. 8 PVÜ). Der Handelsname «OpenAI» unserer Klientin ist in der Schweiz auf dem Gebiet der Schweiz nach Namens- und Wettbewerbsrecht wie inländische Geschäftsbezeichnungen geschützt, wenn und soweit durch die Übernahme der Bezeichnung die Voraussetzungen des unlauteren Wettbewerbes erfüllt und/oder das Namensrecht unserer Klientin verletzt wird (BGE 114 II 106, 108; BGE 98 II 59, 60).

Indem Sie fälschlicherweise vorgeben, «OpenAI Schweiz» sei die Schweizer Niederlassung unserer Klientin, machen Sie unrichtige sowie irreführende Angaben über Ihre

Geschäftsverhältnisse im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG. Der unrichtige und irreführende Charakter Ihrer Aussagen wird dadurch verstärkt, dass Sie das identische Logo unserer Mandantin verwenden und den verwechselbar ähnlichen Domainnamen www.openaischweiz.online im Zusammenhang mit "kostenlosen KI-Kursen" benutzen, wobei solche KI-Kurse ohne Weiteres fälschlicherweise mit unserer Klientin in Verbindung gebracht werden könnten, da sie Anbieterin von KI-Software ist (<https://openai.com/blog/chatgpt>). Mithin treffen Sie dadurch Massnahmen, die geeignet sind, eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Der festgestellte Gebrauch des Kennzeichens «OpenAI Schweiz» und des identischen Logos unserer Klientin ist auch nach Massgabe von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu beanstanden, zumal Sie in anlehrender Weise vom guten Ruf unserer Klientin profitieren.


Indem Sie den Ihnen bekannten Handelsnamen unserer Klientin unverändert übernehmen und sich unter der Bezeichnung «OpenAI Schweiz» als angebliche Niederlassung unserer Klientin in der Schweiz ausgeben, begehen Sie eine unberechtigte Namensanmassung und beeinträchtigen damit die berechtigten Interessen unserer Klientin. Der festgestellte Gebrauch von «OpenAI Schweiz» verstösst damit auch gegen den Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 Zivilgesetzbuch («ZGB»).

Sie werden sicherlich verstehen, dass unsere Klientin kein Interesse am Vorliegen der oben beschriebenen Rechtsverletzungen hat. Sowohl das Lauterkeitsrecht (Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG) wie auch der in Art. 29 ZGB verankerte Namensschutz verleihen unserer Klientin einen Anspruch auf Beseitigung einer bestehenden Verletzung.

Zudem ist Ihre Schweizer Marke Nr. 793667 OpenAI Schweiz angesichts der erläuterten Unterlauterkeit und der Verletzung des Namensrechts nichtig. Mithin gehen Lehre und Rechtsprechung von einer Vermutung des Missbrauchs aus, wenn der Hinterleger um den Gebrauch des Zeichens des Dritten in der Schweiz bzw. dessen grosse Verkehrsgeltung im Ausland wusste oder doch angesichts der gesamten Umstände wissen musste und das Zeichen nicht seinerseits schon vor dem Zeichen des Dritten in der Schweiz bzw. im Ausland in mehr als höchstens marginalem Ausmass gebrauchte. Genau dies ist vorliegend der Fall, denn Sie kannten zum Zeitpunkt der Markenmeldung den bekannten Handelsnamen unserer Klientin und können keine prioritären Gebrauchsrechte für sich in Anspruch nehmen. Missbräuchlich hinterlegte Marken sind nichtig (Art. 2 Abs. 2 ZGB; Art. 2 UWG).

Namens und im Auftrag unserer Klientin fordern wir Sie daher auf, uns spätestens bis zum **30. Juni 2023** (bei uns eingehend) Folgendes zukommen zu lassen - andernfalls behalten wir uns vor, die Ansprüche unserer Klientin ohne weitere Warnung auf gerichtlichem Wege durchzusetzen:

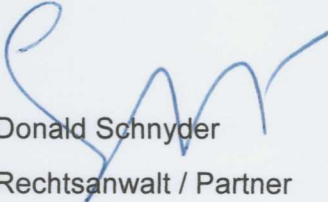
- Kopie des unwiderruflichen Löschungsantrages für die Schweizer Marke Nr. 793667 OpenAI Schweiz
- Schriftliche Bestätigung, dass Sie oder ein von Ihnen kontrolliertes Unternehmen, «OpenAI» (sowie Abwandlungen wie beispielsweise "OPEN AI", "OPENAI", "Open AI"


etc.) in Alleinstellung oder zusammen mit anderen Elementen und  ab sofort nicht verwenden, einschliesslich als Marke, Domain Namen, Firma oder Geschäftslokalbezeichnung.

- Schriftliche Bestätigung, dass Sie oder ein von Ihnen kontrolliertes Unternehmen künftig darauf verzichten, den Anschein zu erwecken, mit OpenAI Inc. in geschäftlicher oder sonst irgendeiner Verbindung zu stehen, von ihr beauftragt worden zu sein oder in ihrem Namen zu handeln.

Mit freundlichen Grüssen

Wild Schnyder AG


Donald Schnyder
Rechtsanwalt / Partner


James Merz
Rechtsanwalt / Counsel