

INGRES

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Bericht über die Veranstaltung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) vom 2. Juli 2009 in Zürich

ADRIAN M. GAUTSCHI*

- I. **Patentrecht**
 - 1. Zeitablauf: Verwirkung und Verjährung
 - 2. Berechnung des herauszugebenden Gewinns
- II. **Urheber- und Designrecht**
- III. **Kennzeichenrecht**
 - 1. Bestimmung des an einem Kennzeichen besser Berechtigten
 - 2. Lösungsverfahren vor dem IGE für nicht gebrauchte Marken?

Bei prächtigstem Sommerwetter eröffnet Dr. MICHAEL RITSCHER, LL.M., Rechtsanwalt in Zürich, die Veranstaltung im Lake Side Casino Zürichhorn und begrüsst die erschienene Immaterialgüterrechts-Gemeinschaft. Zu den Anwesenden gehören auch Vertreter der kantonalen und eidgenössischen Gerichte sowie interessierte Fachleute aus dem nahen Ausland.

Der Veranstaltungsablauf folgt auch in diesem Jahr dem bewährten Konzept, nach welchem innerhalb eines Themenbereichs (nachfolgend I.–III.) ein Eingangsreferat durch einen etwas jüngeren Kollegen gehalten wird; auf dieses folgt jeweils eine Diskussion im Plenum, die durch einen erfahrenen Experten geleitet wird. Bereits jetzt dürfen sich alle Anwesenden auf den an die Tagung anschliessenden, abendlichen Apéro Riche auf der MS Linth freuen – zu Wasser sind dann die anregenden Diskussionen sowie alles Weitere fortzusetzen.

I. Patentrecht

Unter patentrechtlichen Gesichtspunkten – und im Gegensatz zur Lage im Kennzeichenrecht – laufe man im Berichtsjahr nicht Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen, stellt Dr. MARK SCHWEIZER, LL.M., Rechtsanwalt in Zürich, fest. Es sei zu hoffen, dass das neue BPatGer in der zwar schönen Patentrechts-«Wüste» eine «Oase» schaffen werde. In seinem Referat beleuchtet er die folgenden beiden Kernbereiche:

1. Zeitablauf: Verwirkung und Verjährung

In Bezug auf die Verwirkung sei der Entscheid «Radiatoren» zu beachten (BGer, sic! 2008, 820 ff.). Im Einzelnen geht SCHWEIZER auf die drei Voraussetzungen für die Verwirkung (verzögerte Rechtsausübung, Vertrauen des Verletzers auf zukünftige Unterlassung der Rechtsausübung, wertvoller Besitzstand) ein. Mehrfach stellt er Querbezüge zum Kennzeichenrecht her, denn aus diesem komme z.B. die Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes. Das BGer habe im «Radiatoren»-Entscheid die diesbezüglichen Überlegungen erstmals auf patentrechtliche Ansprüche übertragen. Eine solche Übertragung dränge sich indes keinesfalls auf. Entsprechend sei im deutschen Recht schon gefordert worden, im Patentrecht darauf zu verzichten. Der Referent fragt sich, ob es nicht vielmehr auf das Kriterium der patentierten Lehre ankomme; die betreffende Erfindung unterscheide sich womöglich nur in einem Detail vom Stand der Technik. Investitionen seien ohnehin notwendig, um Produkte überhaupt herzustellen, und man müsse beachten, welche zusätzlichen Investitionen erforderlich seien, um patentgemässe Produkte herzustellen. Anders als bei Ansprüchen auf Unterlassung sei bei solcher finanzieller Natur zu eruieren, ob das Institut der Verjährung dasjenige der Verwirkung nicht ausschliesse. Nach BGE 127 III 153 ff. E. 1.b könne die Verwirkung innerhalb der Verjährungsfrist nur eintreten, wenn zusätzliche und ganz besondere Umstände hinzukämen. Die gesetzlichen

Verjährungsfristen könnten allerdings nicht einfach auf dem Umweg über Art. 2 Abs. 2 ZGB verkürzt werden.

Mit Blick auf die Verjährung stellt SCHWEIZER den Entscheid «Resonanzetikette III» (KGer ZG, sic! 1/2009, 39 ff.) vor. Dabei geht es um den Zusammenhang der zivil- und der strafrechtlichen Verjährung. Unter anderem spiele die juristische Einordnung von Tathandlungen eine Rolle; so sei 1991 die Theorie des sog. fortgesetzten Delikts in der Praxis durch diejenige des Einheitsdelikts abgelöst worden. Seit 2004 gehe man inzwischen von den Begriffen der tatbestandlichen Handlungseinheit bzw. der natürlichen Handlungseinheit aus (vgl. OGer ZH, sic! 2008, 628 ff., «Dancing»; BGE 109 II 418 ff. E. 3).

Dr. PETER HEINRICH, Rechtsanwalt in Zürich, greift als Diskussionsleiter das Kriterium des wertvollen Besitzstandes auf. Zwar handle es sich beim Entscheid «Radiatoren» um die Beurteilung eines konkreten Sachverhalts, doch stelle sich die Frage stets von neuem, welche Rolle der Verwirkung neben der Verjährung bei finanziellen Ansprüchen zukomme. In den Augen von Dr. WERNER STIEGER, Rechtsanwalt in Zürich, ist klar, dass die Verwirkung zu den Unterlassungsansprüchen gehört; es gebe für sie keinen Platz bei den finanziellen Wiedergutmachungsansprüchen – ausser es lägen äusserst spezielle Umstände vor. Daneben sind aus dem Publikum auch abweichende Voten zu hören. Das Dauerdelikt wird als eher schwierige Figur bezeichnet; durch dessen Anwendung resultierten Unterscheidungen, die letztlich nur schwer nachvollziehbar seien. Der Begriff des Schadens könne hier zu praktikableren Lösungen führen, wenn man auf denjenigen Zeitpunkt abstütze, in welchem die Schadenshöhe bekannt sei.

2. Berechnung des herauszugebenden Gewinns

I.d.R. liege bei einer Patentverletzung kein *damnum emergens* (tatsächlicher Schaden) vor, fährt SCHWEIZER fort. Bei einem *lucrum cessans* (entgangener Gewinn) sei es ausserdem problematisch, den Kausalzusammenhang zwischen Gewinn und Patentverletzung nachzuweisen. Die Praxis gehe von der Herausgabe des vom Verletzer erzielten Gewinns nach Art. 423 OR (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag) aus (vgl. für Deutschland K. GRABINSKI, Gewinnherausgabe nach Patentverletzung – Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem «Gewinnkostenanteil»-Urteil des BGH, GRUR 3-4/2009, 260 ff.). Nach dem Entscheid «Resonanzetikette II» (BGer, sic! 2008, 539 ff.) berechne sich der herauszugebende Gewinn aus dem Bruttoerlös abzüglich der direkt zurechenbaren Kosten. Finde sich beispielsweise in einer Fabrikhalle, die anderweitig benützt werde, Platz für den Betrieb einer patentverletzenden Maschine, sei die Investition in diese zwar abzugsfähig; hingegen nicht abzugsfähig seien die Kosten für die Fabrikhalle.

Ein Teil des Publikums begrüsst es, wenn namhafte Entschädigungsbeträge gesprochen werden – das Verletzen von Patenten dürfe sich keinesfalls lohnen. Ein Votum weist sogar darauf hin, dass der Verletzer nach einer älteren Meinung gar keine Kosten geltend machen dürfe.

II. Urheberrecht und Designrecht

Bei der Berichterstattung betreffend das Urheberrecht beschäftigt sich Dr. FLORENT THOUVENIN, Senior Research Fellow und Habilitand an der Universität Zürich sowie Rechtsanwalt in Zürich, mit dem Entscheid «Expo-02-Karte» (OGer BE, sic! 4/2009, 244 ff.). Dabei geht es um zwei anlässlich der letzten schweizerischen Landesausstellung publizierte Landkarten, von denen die eine nach Auffassung des Gerichts das Urheberrecht an der anderen verletze. Landkarten seien, so das Gericht, Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. d URG, doch sei die Gestaltungsfreiheit stark eingeschränkt. Gestaltungsspielraum bestehe dessen ungeachtet durchaus. Der Urheberrechtsschutz erstrecke sich auf die Landkarte als Ganzes und nicht auf ihre individuellen Teile. In casu habe weiter ein in Kartographie spezialisierter Gutachter festgestellt, dass die zuerst publizierte Karte als «Quelle und Vorlage» für die andere Karte benutzt worden sei. Das Gericht habe die Urheberrechtsverletzung schliesslich damit begründet, dass die Beklagte bei der Berechtigten keine Vervielfältigungs- und Verbreitungserlaubnis eingeholt habe. Allerdings hätte das Gericht, so THOUVENIN, mangels identischer Verletzung überprüfen müssen, ob die Karte der Beklagten ein Werk zweiter Hand i.S.v. Art. 3 URG darstelle und damit in den Schutzbereich des Urheberrechts der Klägerin falle. Dies wäre die eigentlich zu beantwortende Frage gewesen; die fehlende Einräumung von Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechten reiche zur Begründung der Verletzung mangels Identität nicht aus. Vertieft behandelt THOUVENIN sodann die Thematik des Gestaltungsspielraums. Ent-

gegen der herrschenden Lehre, nach der die Anforderungen an die Individualität bei beschränktem Gestaltungsspielraum herabgesetzt werden können, kommt er zum Schluss, dass der massgebliche Gestaltungsspielraum und das Mass der erforderlichen Individualität richtigerweise stets dieselben seien, weil der Gestaltungsspielraum durch die Gattung definiert werde, der ein Werk angehöre, und die Individualität eines Werks immer mit Bezug auf ebendiese Gattung zu bestimmen sei («relativer Charakter»).

Für den Bereich des Designrechts hebt er den Fall «Bagues» (BGE 134 III 205 ff.; BGer, sic! 2008, 445 ff. = Praxis 2008, 728 ff.) hervor. In einem Verletzungsverfahren hatte die Beklagte Widerklage auf Nichtigkeit der angeblich verletzten Designrechte erhoben, die vom zuständigen Gericht gutgeheissen wurde. Das BGer bestätigte dessen Entscheid. Die Grundsatzfrage, wie THOUVENIN feststellt, nämlich ob im Designrecht ein Spezialitätsprinzip gelte, habe das BGer allerdings nicht beantwortet. Immerhin habe es angemerkt, dass der Vergleich zweier Produkte, in denen ein Design verkörpert sei, die Grenzen der Art des Erzeugnisses überschreiten und sich auf Gegenstände erstrecken könne, die nicht als Substitutionsprodukte infrage kämen. Die meisten ausländischen Designrechtsordnungen würden einer abstrakten Konzeption folgen (etwa UK Supreme Court [2008] EWCA Civ 358 – Green Lane Products Limited vs. PMS International Group plc, PMS International Far East Limited, Poundlane Limited [«Laundry Ball»]). Dasselbe müsse auch für das Schweizer Designrecht gelten. Zwar seien bei der Hinterlegung von Designs nach Massgabe der Designverordnung grundsätzlich Erzeugnisse anzugeben. Das Designrecht entstehe aber auch ohne solche Angaben. Damit sei klar, dass im Designrecht kein eigentliches Spezialitätsprinzip gelten könne, weil diesfalls ein Recht an einem Design ohne Angaben von Erzeugnissen nicht entstehen könnte. Immerhin werde aber der Gesamteindruck eines Designs meist durch das Erzeugnis mitbestimmt («implizites Spezialitätsprinzip»).

Die Diskussion wird geleitet von Dr. WILLI EGLOFF, Rechtsanwalt in Bern. Er scheint sich nicht sicher zu sein, ob die Lehre und das BGer bezüglich des «relativen Charakters» der urheberrechtlichen Individualität nicht anderer Meinung seien. Überhaupt nicht selbstverständlich findet er, dass eine Landkarte, die – wie diejenige des Bundesamtes für Landestopographie – mit öffentlichen Geldern finanziert werde, durch das Urheberrecht zu schützen sei. Art. 5 URG (nicht geschützte Werke) sei diesbezüglich zu überprüfen. Eine am Verfahren des Falles «Expo-02-Karte» beteiligte Person aus dem Plenum teilt mit, dass im fallbezogenen Expertenbericht viele Antworten zu finden seien. Hierzu meint SCHWEIZER, dass diese Art von Gutachten, wie man sie häufig auch im Patentrecht sehe, zentral sei; er bittet daher die Gerichte, diese Gutachten in den publizierten Entscheiden so wiederzugeben, dass diese nachvollziehbar würden. THOUVENIN weist abschliessend darauf hin, dass im behandelten urheberrechtlichen Fall eine saubere Anwendung des Lauterkeitsrechts zwar zum selben Ergebnis, wohl aber zu einer überzeugenderen Begründung geführt hätte.

III. Kennzeichenrecht

1. Bestimmung des an einem Kennzeichen besser Berechtigten

Dr. RALPH SCHLOSSER, LL.M., Rechtsanwalt in Lausanne, gesteht, dass es keine einfache Aufgabe gewesen sei, aus dem kennzeichenrechtlichen Wald zwei Bäume auszulesen. Es gehe ihm an dieser Stelle v.a. darum, wie der an einem Kennzeichen besser Berechtigte bestimmt werde. Im Mittelpunkt stünden dabei die zeitliche Priorität sowie die Interessenabwägung einerseits und die missbräuchliche Markenhinterlegung andererseits.

Zur Illustration des Spannungsfelds zwischen zeitlicher Priorität und Interessenabwägung dient in diesem Vortrag der Entscheid «Gallup» (BGer, sic! 4/2009, 268 ff.). In diesem wird gesagt, dass die Kollision zwischen Namens- und Firmenrecht sowie zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht nicht nach schematisch einheitlichen Regeln beurteilt werden könne; immerhin bedürfe es stets eines Abwägens der gegenseitigen Interessen. SCHLOSSER zeigt sowohl die Lehrmeinungen als auch die höchstrichterliche Praxis auf. Nach dieser gelange das Prioritätsprinzip im Normalfall zur Anwendung, und nur in Ausnahmefällen habe das Gericht eine Interessenabwägung vorzunehmen.

Beim Entscheid «Gmail» (BGer, sic! 2008, 732 ff.) geht es um die Problematik der missbräuchlichen Markenhinterlegung. Nach dem BGer kann für eine registrierte Marke kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden ist, sondern um damit vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen. Eine derartige gegen Treu und Glauben

verstossende Markenhinterlegung widerspreche dem Zweck des Markengebrauchs und sei nach Art. 2 UWG unlauter. Mit dem Aufzeigen verschiedener Fallkonstellationen wird der Vortrag abgerundet.

Dr. MICHAEL TREIS, Rechtsanwalt in Zürich, stellt fest, dass der Vortrag seinerseits auf einen ganzen Wald von Problemen hinweise. RITSCHER allerdings warnt davor, den Schluss aus den gerichtlichen Urteilen unmittelbar auf die Realität zu projizieren: Denn sei die zeitliche Priorität unstrittig, komme es gar nicht zu einem Gerichtsverfahren; vor BGer kämen vorwiegend diejenigen Fälle, die Interessenabwägungen betreffen. Prof. Dr. HANS-UELI VOGT, LL.M., Universität Zürich, stellt zur Diskussion, ob eine geographische Differenzierung – wie sie im UWG vorgenommen werde – in Bezug auf zwei Kennzeichen, die möglicherweise in Kollision zueinander stünden, Hilfe bringen könnte. Dr. Dr. h.c. LUCAS DAVID, Rechtsanwalt in Zürich, fordert sogar ein einheitliches Kennzeichenrecht. Deutsche Teilnehmer sind der Ansicht, dass nach ihrem Kennzeichenrecht nicht alles einfacher sei. Zwar gebe es klarerweise ein Prioritätsprinzip, das indessen ebenso klar durchbrochen werde. Resümierend äussert sich TREIS dahingehend, dass das Prioritätsprinzip in der Schweiz als Grundsatz gelte, die Interessenabwägung aber auch mit einem einheitlichen Kennzeichenrecht nicht erspart bliebe.

2. Lösungsverfahren vor dem IGE für nicht gebrauchte Marken?

Dr. UELI BURI, Fürsprecher und stellvertretender Abteilungsleiter Recht und Internationales am IGE in Bern, präsentiert vorab die Situation nach geltendem Recht. Sodann stellt er die Lösungsmöglichkeiten de lege ferenda vor. Die Fachverbände und die economiesuisse würden ein vereinheitlichtes Lösungsverfahren vor dem IGE wünschen. Vorbild sei die Regelung in Deutschland. Bei der Gestaltung des hiesigen Verfahrens werde schliesslich ein Mittelweg zwischen der Lösung in der EU und derjenigen in Deutschland eingeschlagen, wobei derzeit zwei Optionen zur Debatte stünden: die Version light und die Version plus. Bei der ersten Version würden lediglich verwaiste Marken gelöscht; ein Einspruch des Markeninhabers habe die Abweisung des Antrags auf Löschung zur Folge. Bei der Version plus handle es sich um ein Zweiparteienverfahren; der Markeninhaber müsse sein Recht aktiv verteidigen. Allerdings solle – anders als im europäischen Gemeinschaftsrecht – von keiner Partei die volle Beweisführung verlangt werden. Unterschiede zwischen den beiden Versionen gebe es unter anderem beim Rechtsmittelweg. Bei der Version light entscheide das BVGer letztinstanzlich, bei der Version plus dagegen könne man mit der Beschwerde in Zivilsachen an das BGer gelangen.

Im Anschluss äussert sich Dr. CHRISTOPH GASSER, LL.M., Rechtsanwalt in Zürich, namens des INGRES-Vorstands zum vorgestellten Lösungsverfahren. Die Mehrheit des Gremiums bevorzuge die Version plus; diese sei rasch und kostengünstig. Es gehe darum, einen Zivilprozess zu vermeiden und die «Registerhygiene» zu fördern. Mit dem Einspruch als ausreichende Handlung komme die Mehrheit der Rechteinhaber bei der Version light zu einfach weg. Immerhin seien die Kosten des light-Verfahrens überschaubar, der Antragsteller habe diese zu tragen, und der Rechteinhaber verliere damit nichts. Die Version plus berge ihrerseits den Nachteil, dass sie dazu führen könne, dass der Antragsteller den Rechteinhaber in ein Zweiparteienverfahren vor das IGE «schleppe». Ein solches könne ziemlich aufwendig werden. Mit Blick auf beide Versionen des Lösungsverfahrens sei zu fordern, dass auf prozessualer Ebene und bei zeitlicher Überschneidung das Lösungsverfahren und das Widerspruchsverfahren vereinigt werden könnten.

* lic. iur., Assistent am Lehrstuhl für Immaterialgüterrecht an der Universität Zürich und Doktorand im Patentrecht.