

## INGRES

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

#### Bericht über die INGRES-Tagung vom 25. Januar 2010 in Zürich

**SIMON HOLZER\***

- I. Patentrecht**
  - 1. Hinweise auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
  - 2. Entwicklung des Patentrechts in der Bundesrepublik Deutschland
- II. Lauterkeitsrecht**
- III. EU-Urheberrecht**
- IV. Geschmacksmusterrecht**
- V. Markenrecht**

Nach dem Erfolg der letztjährigen Veranstaltung zum Immaterialgüterrecht in der Europäischen Union auf dem Üetliberg luden die Organisatoren CHRISTOPH GASSER und MICHAEL RITSCHER im Namen von INGRES dieses Jahr zu einer dem gleichen Thema gewidmeten Tagung auf dem Zürichberg ein.

#### **I. Patentrecht**

##### **1. Hinweise auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA**

Zu Beginn seines Referats wies Dr. BEAT SCHACHENMANN, Vorsitzender einer technischen Beschwerdekammer und Mitglied der Grossen Beschwerdekammer, auf das Problem der grossen Anzahl patentrechtlicher Entscheidungen hin, welche die 27 Beschwerdekammern des EPA jedes Jahr hervorbringen und eine Orientierung für den Praktiker und die rechtsanwendenden Behörden zunehmend schwierig machen. Im Jahr 2008 hatten die Beschwerdekammern rund 1800 Beschwerden zu erledigen. In 1325 Fällen erging ein materiellrechtliches Urteil, wovon mehr als die Hälfte, nämlich 743, Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern in Einspruchssachen inter partes betrafen.

Den Hauptteil seines Referats widmete Dr. SCHACHENMANN dem neuen Überprüfungsverfahren nach Art. 112a EPÜ, das im Jahr 2009 zu 14 Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer führte.

Das Überprüfungsverfahren wurde mit dem EPÜ 2000 als neues ausserordentliches Rechtsmittel zur Überprüfung von endgültigen Entscheidungen der Beschwerdekammern eingeführt. Gerügt werden können nur die in Art. 112a Abs. 2 EPÜ abschliessend aufgezählten Verfahrensverletzungen. Eine materielle Überprüfung der angefochtenen Entscheidungen ist nicht möglich.

Will eine betroffene Partei einen Überprüfungsantrag stellen, so muss sie vorgängig ihre Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ wahrnehmen. Ein Antrag auf Überprüfung ist nur zulässig, wenn der gerügte Verfahrensmangel bereits im vorausgehenden Beschwerdeverfahren vom potenziellen Antragsteller beanstandet wurde und die Beschwerdekammer den betreffenden Einwand zurückwies, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren noch nicht erhoben werden.

Nachdem Dr. SCHACHENMANN die Grundzüge und Besonderheiten des Überprüfungsverfahrens vorgestellt hatte, wies er abschliessend darauf hin, dass die Erfolgsquote der Anträge bisher relativ gering ist. Nur in einem von 14 Überprüfungsverfahren wurde ein Verfahrensmangel festgestellt, der zu einer Neu Beurteilung durch die Beschwerdekammer führte. Im Verfahren R 7/09 machte der Antragsteller zu Recht geltend, die Beschwerdekammer habe ihm im Beschwerdeverfahren eine relevan-

te Mitteilung nicht ordnungsgemäss zugestellt und damit eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs begangen.

## 2. Entwicklung des Patentrechts in der Bundesrepublik Deutschland

Dr. JOACHIM FELDGES, Rechtsanwalt in München, nahm sein Referat zum Anlass, um auf das in Deutschland per 31. Juli 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts hinzuweisen. Verschiedene Massnahmen, welche unter anderem das Verfahren vor dem Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof betreffen, sollen das Nichtigkeitsverfahren, das in Deutschland bekanntlich vom Verletzungsverfahren getrennt ist, effizienter machen. So dürfen insbesondere Eventualanträge zur Neufassung von Patentansprüchen nicht mehr in letzter Minute anlässlich der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden.

Eine Änderung erfuhr auch das deutsche Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Bisher musste ein Arbeitgeber eine gemeldete Diensterfindung binnen 4 Monaten schriftlich vom Arbeitnehmer, der die Erfindung gemacht hatte, in Anspruch nehmen. Neu gilt gerade der umgekehrte Grundsatz: Die Inanspruchnahme der Erfindung gilt als erklärt, wenn sie nicht binnen 4 Monaten freigegeben wird. Gemäss Dr. FELDGES wird sich noch zeigen müssen, ob die neue Regelung den Unternehmen in Deutschland Vorteile bringt oder letztlich ein Pyrrhussieg errungen wurde, weil nämlich die Arbeitgeber plötzlich unter Zugzwang geraten, gemeldete Erfindungen zum Patent anzumelden und zu verwerten, ansonsten Schadenersatzansprüche der in Deutschland zwingend zu entschädigenden Erfinder drohen.

Im Weiteren wies Dr. FELDGES auf eine Reihe von Urteilen hin, von denen insbesondere das «Olanzapin»-(BGH-Akten-Nr. X ZR 89/07) und das «Escitalopran»-Urteil (BGH-Akten-Nr. Xa ZR 130/07) zu erwähnen sind. In beiden Urteilen hob der BGH die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents bzw. des ergänzenden Schutzzertifikats durch das BPatG auf und stellte damit die vom BPatG verwischten Grenzen zwischen Neuheitsprüfung und Prüfung der erfinderischen Tätigkeit wieder her.

Schliesslich kam Dr. FELDGES noch auf den sich abzeichnenden Wettbewerb unter den verschiedenen Gerichten im Hinblick auf die geplante Einführung eines Gemeinschaftspatents zu sprechen und stellte die neuen Verfahrenslinien vor, welche sich die beiden Patentstreitkammern in München vor Kurzem gaben. Es ist das ambitionierte Ziel der Münchner Patentkammern, dass von der Klageerhebung bis zur Fällung des erstinstanzlichen Urteils nicht mehr als 6 bis 10 Monate verstreichen.

## II. Lauterkeitsrecht

Nach einer Einführung zu den Grundsätzen des Primär- und Sekundärrechts der Europäischen Union stellte Prof. Dr. SAMBUC, Rechtsanwalt in Stuttgart, einzelne für das Lauterkeitsrecht bedeutsame europäische Richtlinien im Detail vor.

Die Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung (RL 2006/114/EG) schreibt gewisse Mindeststandards auf dem Gebiet des Irreführungsschutzes vor und vollzieht in diesem Bereich eine Teilharmonisierung des Lauterkeitsrechts. Im Bereich der vergleichenden Werbung führt die Verordnung sogar zu einer Vollharmonisierung.

Eine Vollharmonisierung stellt in ihrem Anwendungsbereich auch die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (RL 2005/29/EG) sicher.

In der Praxis kann das Nebeneinander von nicht-, teil- und vollharmonisiertem Lauterkeitsrecht insbesondere im deutschen UWG zu Schwierigkeiten führen, da kaum mehr nachvollziehbar ist, ob eine Bestimmung eigenständige Bedeutung hat oder in den Anwendungsbereich einer Harmonisierungsrichtlinie fällt.

Abschliessend wies Prof. SAMBUC auf ein möglicherweise weitreichendes EuGH-Urteil hin (Rs. C-304/08), in dem der Gerichtshof zum Schluss kam, dass es angesichts der Vorschriften der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken nicht automatisch unlauter ist, wenn ein Unternehmen seinen Kunden erst nach einer bestimmten Zahl von Einkäufen die Teilnahme an einer Lotterie anbietet. Bislang ging man in Deutschland, wie auch in der Schweiz, davon aus, dass es in jedem Fall unlauter ist, die Teilnahme an einem Gewinnspiel von einem Kauf abhängig zu machen.

### III. EU-Urheberrecht

Prof. Dr. THOMAS DREIER, Karlsruhe, rief zu Beginn seines Vortrags in Erinnerung, dass es nach wie vor kein Gemeinschaftsurheberrecht gibt und wichtige Teile des Urheberrechts nicht harmonisiert sind.

Nach einer Übersicht über die EuGH-Entscheidungen in den Rechtssachen C-240/07, «Sony Music Ent.»; C-93/08, «Schenker»; C-557/07, «LSG» und C-545/07, «Apis-Hristovich» leitete Prof. DREIER über zum umstrittenen «Infopaq»-Urteil des EuGH (Rs. C-5/08).

Im diesem Urteil ging es um ein dänisches Unternehmen, das für seine Kunden Zeitungsartikel escannt und diese Bilddateien mittels Texterkennungsprogramms in Textdateien umwandelt. Die Artikel werden dann nach bestimmten Suchworten durchsucht, die bereits von den Kunden vorgegeben wurden. Wird ein Begriff im Text gefunden, wird automatisch ein Auszug mit den 5 Worten vor und hinter dem Suchwort angefertigt, dem Kunden per Mail übermittelt und ein Ausdruck erstellt. Sowohl die Bild- als auch die Textdatei werden wieder gelöscht.

Der EuGH liess im «Infopaq»-Urteil in Anwendung der Urheberrechts-Richtlinie (RL 2001/29/EG) verlauten, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass bestimmte einzelne Sätze oder sogar Satzteile eines Zeitungsartikels dazu geeignet sind, dem Leser die Originalität der geistigen Schöpfung ihres Urhebers zu vermitteln und somit Gegenstand des in der Urheberrechts-Richtlinie für die teilweise Vervielfältigung eines geschützten Werkes vorgesehenen Schutzes sein können.

Überraschend am Urteil des EuGH ist weniger die Aussage, dass auch ein relativ kurzer Ausschnitt aus einem längeren Text urheberrechtlich relevant sein kann, als vielmehr der Umstand, dass sich der EuGH im konkreten Fall überhaupt zur Schutzhöhe äusserte, was nämlich einen harmonisierten Schutzgegenstand voraussetzt. Nach bisher vorherrschender Auffassung ist die Schutzhöhe von Textwerken im Unterschied zu Software, Datenbanken und Lichtbildaufnahmen gemeinschaftsrechtlich nicht harmonisiert.

Welche Auswirkungen das «Infopaq»-Urteil z.B. für Google oder andere Anbieter haben wird, ist nach Auffassung von Prof. DREIER noch nicht im Detail absehbar. Der Referent wies darauf hin, dass in Deutschland die Presseverleger ohnehin auf die Einführung eines neuen Nachbarschutzrechts mit einem verstärkten Schutz für ihre Presseerzeugnisse drängten.

### IV. Geschmacksmusterrecht

PETER RODINGER, Direktor der Hauptabteilung Geschmacksmuster und Register des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in Alicante, bot den Tagungsteilnehmern eine reich illustrierte Übersicht über die Praxis des Gemeinschaftsgeschmacksmusters.

RODINGER betonte, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster eine rasche und günstige Alternative zum Markenschutz darstellen kann. So sei beispielsweise das Logo für das iPhone am 17. Juli 2007 als Geschmacksmuster hinterlegt und bereits am 24. Juli 2007 publiziert worden.

Wichtig sei, für die Abbildung der Geschmacksmusteranmeldung einen neutralen Hintergrund zu wählen und das Geschmacksmuster ohne störendes Zubehör abzubilden, da sonst nicht klar sei, welche Gestaltung als Geschmacksmuster geschützt werden solle.

Vergessen gehe weiter oft, dass für Bauteile von komplexen Erzeugnissen, die während der bestimmungsgemässen Verwendung des Erzeugnisses nicht sichtbar seien, kein Geschmacksmuster erteilt werden könne.

Das Harmonisierungsamt strebt gemäss RODINGER an, Anmeldungen zukünftig innert 48 Stunden einzutragen, wenn keine Mängel vorliegen und die Gebühren über ein Kontokorrentkonto oder per Kreditkarte bezahlt werden.

### V. Markenrecht

In einem gemeinsam gehaltenen Vortrag vermittelten Dr. VERENA V. BOMHARD, Rechtsanwältin in Alicante und CHRISTOPH BARTOS, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante, einen breiten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen im Gemeinschaftsmarkenrecht im Jahr 2009.

Unter dem Titel Verwässerungsschutz berühmter Marken gingen die Referenten auf das «Citigate»-Urteil (R 821/2005-1) einer Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts ein, das eine Aussage der EuGH-Entscheidung in Sachen «Intel» (Rs. C-252/07) korrigierte, wonach ein Markeninhaber zum Schutz seiner berühmten Marke vor Verwässerung nachweisen muss, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren, für welche die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer zukünftigen Änderung dieses Verhaltens besteht. Die zuständige Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts kam zum Schluss, dass es für den Schutz einer berühmten Marke vor Verwässerung bereits genügt, wenn eine wahrscheinlich geringere Wertschätzung nachgewiesen werden kann, welche die Verbraucher mit der älteren Marke in Verbindung bringen. Das «Citigate»-Urteil wurde angefochten und ist beim EuG hängig (Rs. T-301/09).

Zum Thema Rufausbeutung erwähnten die Referenten das EuGH-Urteil «L'Oréal gegen Bellure» (Rs. 487/07) und vertraten einstimmig die Auffassung, dass nach diesem Urteil eine Rufausbeutung in der Praxis für einen Markeninhaber in der Regel einfacher nachzuweisen sein dürfte als eine Verwässerung seiner Markenrechte.

Interessant ist auch das EuGH-Urteil «Copad gegen Dior» (Rs. C-59/08) zum Schutz selektiver Vertriebssysteme bzw. zur Frage der Erschöpfung, in dem der EuGH zum Schluss kam, dass der vertragswidrige Verkauf einer Ware in einem selektiven Vertriebssystem eine Markenverletzung darstellen kann, sofern nachgewiesen ist, dass der Verstoss dem Prestigecharakter der Marke schadet. Das Urteil lässt sich allerdings nicht eins zu eins auf die schweizerische Rechtslage übertragen.

Das Urteil des EuGH in Sachen «Pago» (Rs. C-301/07) zur Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke stellten die Referenten unter das Motto «Ende gut, alles gut» und begrüßten das Ergebnis, wonach es für die Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke genügt, wenn diese in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft bekannt ist, wobei dieser wesentliche Teil durchaus auch ein einzelner Mitgliedstaat sein kann (i.c. Österreich). Unklar ist gemäss Dr. V. BOMHARD nach wie vor, ob gestützt auf eine nicht in der ganzen Gemeinschaft bekannte Marke trotzdem ein gemeinschaftsweiter Schutz erlangt werden kann. Nach Auffassung der Referentin müsste dies aber der Fall sein.

Weiter machten die Referenten auf zwei widersprüchliche Urteile des EuG zur Frage aufmerksam, zu welchem Zeitpunkt die Eintragungsfähigkeit einer Marke vorliegen muss. Die Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts vertreten die Auffassung, dass die Eintragungsfähigkeit sowohl am Tag der Hinterlegung als auch zum Urteilszeitpunkt gegeben sein muss. Klärung in dieser Frage wird voraussichtlich das beim EuGH hängige Verfahren zur Gemeinschaftsmarke «Flugbörse» bringen.

Der markenrechtliche Tour d'Horizon streifte schliesslich auch das «Goldhasen»-Urteil des EuGH (Rs. C-529-07). Dr. V. BOMHARD nahm erleichtert zur Kenntnis, dass die blosser Kenntnis des Anmelders von einer Vorbenutzung der angemeldeten Marke in einem Mitgliedstaat für sich allein noch keine Bösgläubigkeit und deshalb Nichtigkeit der hinterlegten Marke zur Folge hat.

Den Veranstaltern ist es einmal mehr gelungen, ein attraktives Programm zusammenzustellen, welches mit hochstehenden Referenten an nur einem Nachmittag durch die wichtigsten Themen des europäischen Immaterialgüterrechts führt. Mit Gewinn wurde dieses Jahr erstmals auch das Lauterkeitsrecht in die Veranstaltung integriert. Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass das Interesse in der Schweiz am Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts ungebrochen ist, und man darf sich bereits auf die nächstjährige Ausgabe des Anlasses am gleichen Ort am 24. Januar 2011 freuen.

\* Dr. iur., Fürsprecher, Zürich/Bern.