

## Die Seite des INGRES | La page de l'INGRES

### Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

#### Bericht über die INGRES-Tagung vom 30. Juni 2011 in Zürich

**SILVANA SCHWERI\***

- I. Die neue Regelung des Patentanwaltsberufes
- II. Patentrecht
- III. Urheberrecht und Designrecht
- IV. Kennzeichenrecht
  - 1. Rechtsprechung
  - 2. Update zur Swissness-Revision

Die jüngste Tagung zur Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz fand im Anschluss an die jährliche Mitgliederversammlung im Lake Side Casino Zürichhorn in Zürich statt und wurde von RA Dr. CHRISTOPH GASSER organisiert. RA Dr. MICHAEL RITSCHER, der die Tagungsleitung innehatte, wies eingangs darauf hin, dass der Fokus der Tagung nicht auf dem Patentprozessrecht liege, da am 22. November 2011 eine eigene Veranstaltung zu diesem Thema stattfinden wird.

Aus aktuellem Anlass, nämlich dem Inkrafttreten des Patentanwaltsgesetzes sowie der zugehörigen Verordnung per 1. Juli 2011, war der erste Beitrag der neuen Regelung des Patentanwaltsberufes gewidmet.

#### I. Die neue Regelung des Patentanwaltsberufes

PETER WALSER ist Präsident des Verbands der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte VESPA und selbst in Zürich als Patentanwalt tätig. Bevor er in die eigentliche Materie eintauchte, stellte er einleitend den Beruf des Patentanwaltes kurz vor. Er machte dabei interessante Ausführungen zur Anzahl praktizierender Patentanwälte in der Schweiz (etwa 600) und zu deren Tätigkeitsschwerpunkten, welche bei Patentanmeldungen, Patentprüfungsverfahren und Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor Patentämtern liegen. Ferner gehören das Verfassen von Gutachten, die Unterstützung bei der Durchsetzung von Schutzrechten und spezifische Beratungsdienstleistungen zum Berufsalltag des Patentanwaltes.

WALSER ging sodann auf die Neuerungen gemäss dem Patentanwaltsgesetz ein. Er informierte darüber, dass vor allem die drei Punkte Titelschutz (als wichtigste Neuerung), Berufsgeheimnis sowie beschränkte Vertretungsbefugnis vor dem Bundespatentgericht Erwähnung verdienen.

Das Patentanwaltsgesetz ist primär ein Titelschutzgesetz, welches die wesentliche Neuerung bringt, dass «Patentanwalt» in der Schweiz nun eine geschützte Berufsbezeichnung ist. In Zukunft darf sich nur noch Patentanwalt nennen, wer die Patentanwaltsprüfung bestanden hat und über einen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss sowie entsprechende Berufserfahrung verfügt. Der Referent erhofft sich dadurch für seinen Berufsstand, dass die schweizerischen Patentanwälte in Zukunft nicht mehr mit der oft gehörten Aussage konfrontiert werden, «dass sich in der Schweiz ja jeder Patentanwalt nennen kann». Patentanwälte dürfen ferner seit Juli 2011 unter dieser Bezeichnung erst tätig sein, wenn sie im neuen Patentanwaltsregister eingetragen sind und die erforderlichen Qualifikationen nachweisen können. Wer sich «europäische Patentanwältin» oder «europäischer Patentanwalt» nennt, muss im Übrigen in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein. Dafür bedarf es des Bestehens der Europäischen Eignungsprüfung (EEP), einer anforderungsreichen Prüfung, bei der viele scheitern.

---

\* MLaw, Rechtsanwältin, Zürich.

Abgesehen vom Titelschutz regelt das neue Gesetz das Berufsgeheimnis der Patentanwälte, welches insbesondere auch im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten mit US-amerikanischen Parteien eingefügt wurde. Der Referent machte jedoch darauf aufmerksam, dass diese Bestimmung keine Garantie für das Bestehen des «Attorney-Client Privilege» biete, da diesbezüglich grosse Unsicherheit bestehe.

In Bezug auf die Vertretungsbefugnis wies WALSER darauf hin, dass es sich dabei nur um eine beschränkte Befugnis – nämlich lediglich in Verfahren betreffend den Bestand eines Patents – handelt (Art. 29 PatGG).

WALSER zeigte auch auf, welche Neuerungen das Gesetz *nicht* bringt, nämlich die ausschliessliche Vertretung vor dem IGE (mit der Vertretung können auch Personen beauftragt werden, die nicht im Register eingetragen sind), die Regelung der Patentanwaltsprüfung oder die Schaffung neuer Tätigkeitsfelder für Patentanwälte. Das neue Gesetz solle sicherstellen, dass Patentanwälte den hohen fachlichen Anforderungen gerecht werden und damit letztlich zu einer Stärkung des Innovationsstandortes Schweiz beitragen. Das Patentanwaltsgesetz wurde demnach nicht für die Patentanwälte gemacht, sondern ist primär als Beitrag zur Qualitätssicherung der Schweizer Wirtschaft zu verstehen.

## II. Patentrecht

Dr. PHILIPP RÜFENACHT, Patentanwalt VSP, stellte drei kürzlich ergangene Entscheide zum Patentrecht vor, welchen ganz unterschiedliche Fragestellungen und Probleme zugrunde lagen. Dabei gelang es dem Referenten, den Zuhörern die anspruchsvolle technische Materie auf verständliche Art und Weise zu vermitteln.

In BGer vom 4. März 2011, 4A\_435/2010 («Alendronsäure») geht es um die Verwendung eines Arzneimittels, bei welchem sowohl der Stoff als auch die Indikation bekannt waren, jedoch ein neues Dosierungsregime angewendet werden sollte. Dabei stellte sich die Frage, ob dieser Anspruch patentierbar ist oder ob ein Patentierungsausschluss gemäss Art. 52 Abs. 4 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) von 1973 vorliegt. Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000, der patentrechtlichen Schutz auch gewährt für Stoffe oder Stoffgemische, die bereits als Arzneimittel bekannt sind (sog. zweite medizinische Indikation), war vorliegend aufgrund des Übergangsrechts nicht anwendbar. Das BGer hielt aber – entgegen der Vorinstanz – dafür, dass an der richterlichen Rechtsfortbildung durch die Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zum EPÜ 1973 festzuhalten sei, wonach auch Patentansprüche für eine zweite oder weitere medizinische Indikation erteilt werden, «die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind» (sog. Swiss-type Claims). Auch ein Entscheid der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (G 2/08) zu Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 bestätigt, dass die Grundsätze der zuvor entwickelten richterlichen Rechtsfortbildung weiterhin Geltung beanspruchten. In dieser Entscheidung wurde im Übrigen neben grundsätzlichen Fragen zur Patentfähigkeit von zweiten medizinischen Indikationen unter dem EPÜ 2000 auch entschieden, dass Swiss-type Claims nicht mehr zulässig sind (unter Anwendung einer Übergangsfrist).

Als Nächstes widmete sich der Referent dem bekannten Streit betreffend den Vertrieb von mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Kaffeekapseln durch Denner. Der Einzelrichter am HGer Zürich befand im Entscheid vom 21. Januar 2011 über einen Antrag auf vorsorgliche Massnahmen von Nespresso gestützt auf zwei Streitpatente. Streitgegenstand war einerseits ein Erzeugnis, nämlich die Ausgestaltungsmerkmale der Kapsel (Streitpatent 1), und andererseits ein Verfahren, nämlich die Herstellung von Getränken (Streitpatent 2). Beide sollen gemäss Art. 66 lit. d PatG – Ersteres unmittelbar und Letzteres mittelbar – verletzt worden sein. Der Einzelrichter kam betreffend das Streitpatent 1 zum Schluss, dass weder eine identische Verletzung des Streitpatentes vorliege (keine geschlossene Portionspackung im Sinne des Anspruchs) noch eine äquivalente Verletzung (unterschiedliche «Extraktionsbedingungen», weshalb der Beutel nicht die gleiche technische Wirkung erziele wie die geschlossene Kapsel). Ebenso wenig erachtete der Einzelrichter eine Verletzung des Streitpatentes 2 als gegeben. Dies mit der Begründung, dass die Nutzer die Nespresso-Maschinen, auf welchen das geschützte Verfahren ausgeführt wird, von den Patentinhabern erworben haben und mit dem Verkauf die Erlaubnis zur Verwendung des geschützten Verfahrens einhergehe (Art. 9a Abs. 2 PatG).

Schliesslich kam RÜFENACHT noch auf das Urteil des BVGer vom 13. September 2010 (B-3064/2008) in Sachen «Etanercept» zu sprechen, wonach die Erteilung eines Schutzzertifikats an einen Gesuchsteller auch dann möglich sein soll, wenn für einen Dritten bereits ein Zertifikat für dasselbe Erzeugnis besteht. Durch teleologische Auslegung kam das BVGer zum Schluss, die Voraussetzung, dass noch

kein Zertifikat erteilt worden sein darf (Art. 140c Abs. 3 PatG), beziehe sich nur auf ein und denselben Gesuchsteller und diese Bestimmung verbiete es daher nur, einem Gesuchsteller, der bereits ein ESZ erhalten habe, auf der Basis eines anderen Grundpatents noch ein weiteres Zertifikat für dasselbe Erzeugnis auszustellen. Voraussetzung für ein zusätzliches Schutzzertifikat ist aber die Einhaltung der Fristen gemäss Art. 140f PatG. Diese Praxis entspricht der Rechtsprechung des EuGH.

Im Anschluss an die Ausführungen von RÜFENACHT fand unter der Leitung von Dr. CHRISTIAN HILTI, Rechtsanwalt in Zürich, eine Diskussion im Plenum statt. Der «Nespresso»-Entscheid wurde nur am Rande mit einbezogen, da in diesem Fall der ordentliche Prozess noch hängig ist. Im Zusammenhang mit dem «Alendronsäure»-Fall wurden unter anderem mögliche praktische Auswirkungen dieses Entscheids für Ärzte und Spitäler thematisiert, und es wurde der Frage nachgegangen, ob bei der Bejahung des Patentschutzes für eine blossе Dosieranleitung ein Arzt bei einer individuellen Medikamentendosierung riskiert, eine Patentverletzung zu begehen. In Bezug auf den «Etanercept»-Fall wurde insbesondere die Frage der Gesetzesauslegung durch das IGE diskutiert. Für HILTI scheint es, als hätte das IGE ein gerichtliches Urteil erwirken wollen, um nicht contra legem entscheiden zu müssen. Unter Berücksichtigung der grossen wirtschaftlichen Bedeutung dieses Entscheids – die Schutzzertifikate vermitteln ein selbständiges Ausschliesslichkeitsrecht – ist dies nachvollziehbar und erscheint das Urteil des BVGer als mutig.

### III. Urheberrecht und Designrecht

Dr. PHILIPPE GILLIERON, Rechtsanwalt in Lausanne, machte einleitend darauf aufmerksam, dass die Rechtsprechung im Urheberrecht in den vergangenen Monaten sehr spärlich gewesen sei, weshalb er sich in seinem Beitrag auf den «Love»-Entscheid des OGer Zürich vom 7. Juli 2009 beschränkte.

Der Referent machte zunächst spannende Ausführungen zum streitgegenständlichen Kunstobjekt, dem «Love-Werk» von Künstler Robert Indiana. Die Beklagte stellt Schmuck und hochwertige Schmuckuhren her, die sie weltweit vertreibt. Die Zifferblätter der im Jahre 2004 gestalteten Uhrenkollektion erinnern an das Werk «Love» von Indiana. Als Klägerin trat die ProLitteris auf. Als Erstes musste sich das OGer mit der Frage auseinandersetzen, ob das «Love»-Werk ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Sinne von Art. 2 URG ist. Die zwei Schutzvoraussetzungen, die kumulativ erfüllt sein müssen, sind das Vorliegen einer geistigen Schöpfung, die zudem individuellen Charakter aufweist. Währenddem die erste Voraussetzung vorliegend unproblematisch war, war das Kriterium der Individualität umstritten. Das OGer hielt fest, dass zur Feststellung der Individualität einer schöpferischen Leistung die Gesamterscheinung massgebend ist und bei dieser Beurteilung auch auf das Kriterium der statistischen Einmaligkeit zurückgegriffen werden kann. Es bejahte die Individualität und damit den Werkcharakter unter Berufung auf die individuelle Kombination eines bestimmten Wortes mit einer bestimmten Druckschrift und der mannigfachen Arten der Darstellung und Ausgestaltung (statistische Einmaligkeit). GILLIERON warf hierzu die interessante Frage auf, ob diese Rechtsprechung, wonach die Art einer Präsentation geschützt werden kann, nicht bereits in die Richtung eines (indirekten) Konzeptschutzes gehe. Der Referent erläuterte weiter, dass dies verhängnisvolle Auswirkungen auf die Kunst haben könnte bzw. das Risiko bestehe, dass die Entwicklung der Kunst behindert werde, wenn ein Monopol auf eine solche Präsentation gewährt wird. Seiner Meinung nach ist es falsch zu behaupten (wie es das OGer tut), dass «nicht das Objekt selber, sondern die gewollte Art von dessen Präsentation Ausdruck der geforderten Individualität ist».

In einem zweiten Schritt musste sich das OGer mit der Frage der Urheberrechtsverletzung auseinandersetzen. Strittig war, ob es sich um ein Werk zweiter Hand handelte, welches der Einwilligung des Urhebers der Vorlage bedarf, oder ob eine freie Benützung gegeben ist. Das OGer bejahte die vollständige Analogie zwischen den beiden Werken (weil die charakteristischen Elemente des ursprünglichen Werkes noch immer enthalten sind) und erachtete die Urheberrechtsverletzung daher als erfüllt.

Als Nächstes beschäftigte sich das OGer mit der Frage des guten Glaubens bzw. dem Einwand der Beklagten, sie habe das Werk «Love» gar nicht gekannt. Das Gericht berief sich dabei auf die Thematik der Doppelschöpfung und hielt fest, der Einwand der Beklagten greife nicht, weil es objektiv als ausgeschlossen erscheine, dass eine völlig unabhängige Doppelschöpfung vorliegt. GILLIERON machte hierzu geltend, dass der gute Glaube seiner Meinung nach keine Rolle spielen dürfe bei der Prüfung der Verletzung, sondern einzig für die Bemessung des Schadenersatzes relevant sei.

Als Weiteres prüfte das OGer die Gewinnherausgabe durch den Verletzer. Die Rechtsprechung verlangt dafür ein bösgläubiges Handeln des Geschäftsführers. Das «Wissen» bzw. «Wissenmüssen»

muss von der Klägerin bewiesen werden. Dies ist sehr schwierig und gelang im vorliegenden Fall auch nicht, weshalb die Gewinnherausgabe verneint wurde. Ein allgemeines «Kennenmüssen» von weltweit bekannten Bildern oder Künstlern gibt es nicht, ebenso wenig eine Pflicht, eine vorhandene Designidee dahingehend zu prüfen, ob diese nicht in irgendeiner Ausgestaltungsform bereits vorhanden ist. GILLIERON warf hierzu die Frage auf, ob nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Kennen solcher Werke notorisch ist. Hier bestehe eine Diskrepanz zwischen Urheber- und Designrecht (Originalität als Voraussetzung), welche zu inakzeptablen Ergebnissen führe.

Zum Schluss setzte sich das OGer mit dem Bereicherungsanspruch gemäss Art. 62 OR (Eingriffskonklusion) auseinander. Die Klägerin berief sich auf diese Rechtsgrundlage, weil hier keine Bösgläubigkeit vorausgesetzt ist. Die Anwendbarkeit dieser Bestimmung war aus prozessualen Gründen ausgeschlossen, das Gericht machte aber dennoch einige interessante Ausführungen dazu. Gegenstand des Bereicherungsanspruchs seien nur die Ersparnisse, die der Bereicherte durch den Eingriff erzielt hat, nicht jedoch darüber hinausgehende Vorteile kraft eigener Leistung. Im Immaterialgüterrecht bedeutet dies, dass die herausgabepflichtige Bereicherung in den ersparten Lizenzkosten gesehen wird und eine weitergehende Gewinnabschöpfung nur nach Art. 423 OR zugelassen ist. Dies erachtet GILLIERON als problematisch.

Nach der ausführlichen und kritischen Auseinandersetzung mit dem «Love»-Entscheid durch GILLIERON eröffnete Dr. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Rechtsanwältin in Zürich, die Diskussionsrunde. Interessante und zuweilen hitzige Beiträge aus dem Publikum gab es zum Thema Parallelschöpfung. Es wurde debattiert, ob das Vorhandensein einer Parallelschöpfung nicht gleichzeitig den Schutz der Erstschopfung in Frage stellt, weil es dieser dann konsequenterweise an der Individualität fehlen muss. Es wurde ausserdem der Rechtsvergleich zum deutschen Recht gezogen und auf das Problem der fehlenden Recherchemöglichkeit aufgrund des nicht vorhandenen Registers hingewiesen. Ferner wurde die These aufgestellt, dass eine Parallelschöpfung allenfalls auf ein tiefes Schutzniveau der Erstschopfung schliessen lasse. Zu einer regen Diskussion kam es schliesslich auch in Bezug auf die von GILLIERON bereits angesprochenen Themen Umkehr der Beweislast, Bösgläubigkeit und Ersparnisbereicherung.

#### IV. Kennzeichenrecht

##### 1. Rechtsprechung

NICOLAS BIRKHÄUSER, Rechtsanwalt in Zürich, präsentierte an der Tagung einige jüngere Entscheide zum Kennzeichenrecht.

Im Urteil des KGer Schwyz vom 17. August 2010 in Sachen «Harry Potter vs. Harry Popper (fig.)» ging es um einen markenrechtlichen Streit. Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer schweizerischer Wortmarken «Harry Potter», eingetragen für verschiedenste Klassen, ausser Klasse 10. Die Beklagte ist Inhaberin der jüngeren schweizerischen Wort-/Bildmarke «Harry Popper», eingetragen für Präservative in Klasse 10. Die Klage lautete auf Nichtigerklärung, Löschung und Unterlassung gestützt auf Marken- und Lauterkeitsrecht. Die Berühmtheit der Marke «Harry Potter» wurde bejaht, weshalb die fehlende Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit unproblematisch war. Der Referent hinterfragte hier kritisch, ob das Zeichen «Harry Potter» tatsächlich eine berühmte Marke oder nur eine berühmte Roman- und Filmfigur ist. Dies führte im Anschluss an seine Präsentation zur Diskussion, ob denn ein Zeichen überhaupt zwingend als Marke berühmt sein müsse und ob sich die allgemeine Wertschätzung auf Produkte beziehen müsse oder ob sich das Zeichen einfach abstrakt einer allgemeinen Wertschätzung erfreuen müsse, wie es das Urteil des KGer vermuten lässt.

Das Gericht bejahte sodann die Rufausnützung sowohl unter dem MSchG als auch nach dem UWG. BIRKHÄUSER warf hier die interessante Frage auf, wie die beiden Rechtstitel zueinander stehen bzw. ob die Rufausnützung gemäss Art. 15 MSchG «bloss» ein Tatbestand des UWG im MSchG sei.

Auch beim nächsten Entscheid standen die Qualifikation der Marke als berühmte Marke sowie das Verhältnis zwischen der Rufausbeutung und -beeinträchtigung gemäss MSchG und demjenigen gemäss UWG im Zentrum. Angesprochen wurde das Urteil des HGer Bern vom 6. Juli 2010 in Sachen «Viagra vs. Viaguara». Die Klägerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke «Viagra», eingetragen für Waren der Klasse 5. Die Beklagte ist Inhaberin der jüngeren internationalen Registrierung «viaguara», ebenfalls eine Wortmarke, eingetragen für alkoholische Getränke in Klasse 33. Die Klage ging auf Nichtigerklärung und Unterlassung. Auch hier wurden die Berühmtheit der Marke «Viagra» sowie die

Gefährdung der Unterscheidungskraft und die Verwechslungsgefahr bejaht. Das Gericht erachtete sodann auch die Rufausnützung sowie die Rufbeeinträchtigung gestützt auf Art. 15 Abs. 1 MSchG als gegeben. Zusammenfassend stellte das Gericht fest, dass für die Klägerin als Vertreiberin eines Arzneimittels die Assoziation von «Viagra» mit einem blossen Aphrodisiakum genauso unerwünscht sei wie diejenige mit alkoholischen Getränken.

Bei der dritten Entscheidbesprechung ging es um das Urteil des BGer vom 12. Januar 2011 in Sachen «Hotel-Sterne» (4A\_385/2010 und BGE 137 III 77). Der Schweizer Hotelier-Verein verwendet seit 1979 Sterne für die Klassifizierung ihm angeschlossener Hotels und seit 2004 auch für Nichtmitglieder (kostenpflichtig). Dafür werden Garantiemarken verwendet, eingetragen als Wort-/Bildmarken in Klasse 43. GastroSuisse als Beschwerdegegnerin ist Inhaberin mehrerer schweizerischer Wort-/Bildmarken, eingetragen in den Klassen 35, 42 und 43. Das BGer hielt fest, dass Sterne zum Gemeingut gehören und ein Freihaltebedürfnis an den Sternen zur Klassifizierung von Hotels bestehe. Obwohl die Verwendung von Garantiemarken grundsätzlich jedermann offenstehe, bestehe vorliegend dennoch ein absolutes Freihaltebedürfnis, welches der Verkehrsdurchsetzung entgegenstehe.

Beim abschliessend präsentierten Entscheid «Madonna» (4A\_302/2010 und BGE 136 III 474) handelt es sich um den ersten Entscheid des BGer zur Sittenwidrigkeit gemäss Art. 2 lit. d MSchG seit dessen Inkraftsetzung 1992. Das BGer und zuvor schon das IGE und das BVer weigerten den Schutz in der Schweiz für die internationale Marke «Madonna» für Seifen- und Parfümerieprodukte mit der Begründung, die Kommerzialisierung dieser Bezeichnung wäre geeignet, die religiösen Gefühle der katholischen Christen zu verletzen. Diese Sittenwidrigkeit betrifft das Zeichen unabhängig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. BIRKHÄUSER warf diesbezüglich unter anderem die Fragen auf, ob Sittenwidrigkeit in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen anzunehmen sei und ob dieser Entscheid bedeute, dass stets auf das Empfinden von Minoritäten abzustellen ist.

Im Anschluss an die Entscheidbesprechung lud Dr. SIMON HOLZER, Rechtsanwalt in Zürich, zur Diskussion der vorgestellten Entscheide und der von BIRKHÄUSER aufgeworfenen Fragen. Im Vordergrund standen die beiden Themen Garantiemarke und berühmte Marke.

HOLZER machte zunächst Ausführungen zur spärlichen Anzahl Garantiemarken in der Schweiz und zur zunehmenden «Entwertung» dieser Markenart, welche nicht zuletzt durch die Rechtsprechung im «Felsenkeller»-Urteil (BGE 131 III 495) sowie im rezensierten «Sterne»-Entscheid gefördert worden sei. Dies löste eine hitzige Debatte zur Frage aus, ob es die Garantiemarke im Schweizer Recht überhaupt noch braucht. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die Vorteile der Garantiemarke tatsächlich gering sind, weil derselbe Zweck auch mittels Individualmarken in Kombination mit einem guten Lizenzsystem erreicht werden kann, und dies mit zeitlich und finanziell geringerem Aufwand. Sinn machen kann die Eintragung einer Garantiemarke allenfalls dort, wo von der Vertrauensfunktion und der öffentlichen Kontrolle profitiert werden soll. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die entsprechenden Pflichtenhefte nicht publiziert werden, sondern Akteneinsicht verlangt werden muss.

Sodann wurde die Diskussion auf die Thematik der berühmten Marke gelenkt, welche bei den ersten beiden Entscheiden im Zentrum stand. Die Berühmtheit einer Marke ist nicht klar definiert: Beim «Harry Potter»-Entscheid berief sich das Gericht auf die Gerichtsnotorietät, währenddem sich das BGer im «Viagra»-Fall gar nicht zu den erforderlichen Kriterien geäussert hat. Insbesondere ist die Frage spannend, ob ein Zeichen nur als Zeichen bzw. Bezeichnung bekannt sein muss oder tatsächlich als Marke. Das Gericht orientierte sich bei «Harry Potter» am Umsatz mit Büchern, DVDs etc. Diese Zahlen sagen aber eigentlich nichts darüber aus, ob das Zeichen tatsächlich als Marke benutzt und berühmt wurde.

Weiter wurde im Zusammenhang mit der berühmten Marke diskutiert, inwiefern die Verletzungstatbestände im MSchG mit denjenigen im UWG zusammenspielen. In den beiden besprochenen Entscheiden unterschieden die Gerichte nicht klar zwischen den beiden Verletzungstatbeständen. Es fällt auf, dass die Gerichte sich im Rahmen von berühmten Marken in erster Linie auf die Überprüfung der Berühmtheit konzentrieren und – bei Bejahung derselben – oft keine differenzierte Begründung mehr folgt in Bezug auf den geltend gemachten Verletzungstatbestand. Dies erachteten viele der Zuhörer als problematisch, denn trotz «iura novit curia» ist es wichtig, dass in solchen Fällen das UWG nur dann geprüft wird, wenn es tatsächlich angerufen wird.

## 2. Update zur Swissness-Revision

Zum Abschluss der Ausführungen zum Kennzeichenrecht und der Tagung erläuterte Prof. Dr. FELIX ADDOR, Rechtsanwalt und Stellvertretender Direktor des IGE, in einer Kurzpräsentation den Stand des Gesetzgebungsprojektes «Swissness».

Der Referent stellte zunächst den Hintergrund und die Zielsetzung der Swissness-Vorlage vor. Es ist erwiesen, dass die Marke «Schweiz» einen Mehrwert bringt. Oder anders gesagt: «Swiss sells». Schweizer Produkte und Dienstleistungen stehen für positive Werte wie Zuverlässigkeit, Tradition, Exklusivität und Spitzenqualität, und die Konsumenten sind heutzutage bereit, für schweizerische Produkte mehr zu bezahlen. Als unmittelbare Folge des zunehmenden Erfolges der «Swissness» haben die missbräuchlichen Verwendungen im In- und Ausland allerdings zugenommen. Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat in Erfüllung zweier Postulate die Swissness-Vorlage an das Parlament überwiesen. Wichtigstes Ziel dieser Revision ist es, gesetzliche Kriterien zur Frage «Wie viel *Schweiz* muss drin sein, damit *Schweiz* drauf stehen darf» für alle Produkte und Dienstleistungen festzulegen. Es soll eine einheitliche Regelung für alle «Schweiz»-Herkunftsbezeichnungen geschaffen werden. Ferner soll die Verwendung des Schweizerkreuzes neu erlaubt sein für schweizerische Produkte, und es soll eine Verbesserung des Schutzes und der Durchsetzung von Schweizer Herkunftsbezeichnungen im In- und Ausland erreicht werden.

Zurzeit ist eine von der Rechtskommission des Nationalrates eingesetzte Subkommission (bestehend aus elf Mitgliedern) mit der Vorlage beschäftigt. Die einzelnen Swissness-Kriterien sind dabei der grosse Diskussionspunkt. Es wird heftig darüber debattiert, welche Anforderungen an «schweizerische» Produkte gestellt werden sollen. Die Ausführungen von ADDOR in Bezug auf die verschiedenen Swissness-Kriterien unter Nennung verschiedenster Beispiele zeigten denn auch eindrücklich, wieso deren Festsetzung so kompliziert ist. Abgesehen davon, dass die unterschiedlichen Produkte (verarbeitete Naturprodukte, unverarbeitete Naturprodukte, Industrieprodukte und Dienstleistungen) unterschiedliche Kriterien erfordern, ist es unheimlich schwierig, klare, verständliche, gerechte und umsetzbare Regeln (inkl. angemessener Ausnahmen) zu finden und gleichzeitig einen Mittelweg zwischen zu viel und zu wenig Regulierung zu erreichen. Gemäss dem voraussichtlichen weiteren Fahrplan für die «Swissness-Vorlage» muss sich die Schweiz noch ein wenig gedulden. Die Beratung in der Rechtskommission des Ständerates wird wohl erst nächstes Jahr stattfinden.

Die Tagung «Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz» vermittelte einen spannenden Einblick in die jüngste Rechtsprechung zum Immaterialgüterrecht in der Schweiz. Die Referenten sorgten mit einer gelungenen Auswahl an aktuellen Entscheiden für eine abwechslungs- und aufschlussreiche Veranstaltung, und die zuweilen hitzigen Diskussionen trugen nicht zuletzt zu einem unterhaltsamen Nachmittag bei. Der anschliessende traditionelle Apéro auf dem Zürichsee bei wärmender Abendsonne war der krönende Abschluss einer wie gewohnt perfekt organisierten Veranstaltung.