

INGRES

Designschutz in der Schweiz und in der EU

Bericht über die INGRES-Tagung vom 4. Oktober 2007 im Zentrum Paul Klee, Bern

PETER SCHRAMM*

Bei der INGRES-Tagung «Designschutz in der Schweiz und in der EU» standen gleich zwei Themenschwerpunkte im Vordergrund. Zum einen wurde ein Rückblick auf die ersten fünf Jahre Designgesetz in der Schweiz vorgenommen. Zum anderen wagten die Referenten und Tagungsteilnehmer anlässlich des Beitritts der Europäischen Union zum Haager Musterabkommen einen Blick in die Zukunft des europäischen Designrechts. Eröffnet wurde die Tagung von Dr. MICHAEL RITSCHER, der gleich zu Beginn anmerkte, dass man mit der bisherigen Entwicklung und der Relevanz des Designgesetzes durchaus zufrieden sein könne. So würden immerhin bereits fünf einschlägige Bundesgerichtsentscheide vorliegen, was verglichen mit der Anzahl der bundesgerichtlichen Entscheide zum Patentrecht in den letzten fünf Jahren eine beachtliche Zahl sei. Hinsichtlich des Beitritts der Europäischen Union zum Haager Musterabkommen stellte RITSCHER die Prognose auf, dass dieser Anlass das Ansehen und die Bedeutung des Designrechts in Europa sicherlich erheblich stärken und gleichzeitig auch zu einem Anstieg der Designanmeldungen in der Schweiz führen werde.

Designschutz in der Schweiz – 5 Jahre Designgesetz

Der erste Referent, Dr. ROGER STAUB, bot einen umfassenden Überblick über die sich noch in Entwicklung befindende Rechtsprechung und die diversen Literaturmeinungen zum Designgesetz.

STAUB begann mit Ausführungen zum Schutzbereich des Designgesetzes. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie der laut Botschaft zur Bestimmung des Schutzbereichs massgebliche praktische Vergleich bzw. das Nebeneinanderhalten der Gestaltungen konkret zu verstehen sei. Er wies darauf hin, dass zur Art und Weise dieses Vergleichs in der Literatur unterschiedliche Meinungen vertreten würden. Während einerseits ein «synoptischer Vergleich» gefordert werde, werde andererseits auch die Ansicht vertreten, dass auf das «Erinnerungsbild beim Verbraucher» abzustellen sei. Auch die Rechtsprechung gebe zu dieser Frage kein einheitliches Bild ab. So habe das Obergericht Luzern in seinem Entscheid «Knoblauchpresse I» (sic! 2003, 731) betont, dass zur Bestimmung des Schutzbereichs nicht auf das Erinnerungsbild abgestellt werden dürfe, da das Designrecht nicht Kennzeichenrecht sei. Das Bundesgericht habe jedoch im BGE 129 III 545 – «Knoblauchpresse II» das Erinnerungsbild für massgeblich erachtet und den Begriff der «kurzfristigen Erinnerung» entwickelt, die weniger lang sein solle als bei Kennzeichen und nach der auf die Merkmale abzustellen sei, die subjektiv wichtig seien und die daher im Gedächtnis haften bleiben würden. Auch in den Nachfolgeentscheiden BGE 130 III 636 – «Herzförmiger Schlüsselanhänger» und BGE 130 III 645 – «Armbanduhren» habe das Bundesgericht jeweils den Schutzbereich unter Bezugnahme auf die «kurzfristige Erinnerung» bestimmt. Dies sei jedoch insofern relativiert worden, als dabei stets betont wurde, dass man in den Entscheiden sowohl bei einem Abstellen auf den «synoptischen Vergleich» als auch auf die «kurzfristige Erinnerung» zu dem gleichen Ergebnis gekommen wäre. Staub kritisierte vor diesem Hintergrund, dass im Ergebnis in den bundesgerichtlichen Entscheiden die Methodik nie eine Rolle gespielt habe. Es sei bislang versäumt worden, zur Bestimmung des Schutzbereichs eigenständige designrechtliche Kriterien zu entwickeln. Einen ersten guten Ansatz sehe er jedoch im Entscheid des Zivilgerichts Basel «Ice Cube» (sic! 2005, 765), der – unabhängig von der Frage des Erinnerungsbildes – darauf abstelle, ob ein Kaufinteressent das vermeintliche Verletzermodeill aufgrund des Gesamteindrucks der Gestaltung als «gleichwertige Alternative» zum hinterlegten Modell betrachten würde.

Anschliessend ging STAUB auf die Schutzvoraussetzungen des Designgesetzes ein, namentlich die Neuheit und Eigenart, und zählte hierbei vor allem die Beurteilungskriterien auf, die das Bundesgericht in seinem Entscheid «Schmuckschatulle» (BGE 133 III 189) zur Bestimmung der Eigenart aufgestellt

hat. Zunächst sei demnach das objektive Anderssein relevant und nicht die subjektive Leistung des Designers. Zudem sei auf den Gesamteindruck der Gestaltung und nicht auf die Einzelheiten abzustellen. Die Eigenart sei des Weiteren aus der Sicht des Verbrauchers zu beurteilen und nicht der einer Fachperson, weshalb es bei der Beurteilung auch nicht auf Expertengutachten ankomme. Schliesslich werde seitens der Gerichte behauptet, dass die Beurteilung der Eigenart mit der Beurteilung des Schutzzumfangs korreliere. Gerade diesem letzten Punkt, d.h. einer Gleichschaltung des Beurteilungsmassstabes bei Schutzzumfang und Schutzvoraussetzungen, stand STAUB kritisch gegenüber. Da das Designgesetz seinen Schutzbereich erweitert habe, ginge damit im Ergebnis eine Erhöhung der Anforderungen an die Schutzfähigkeit einher. Dies werde dem Ziel der Gesetzesrevision, den Designschutz generell attraktiver zu gestalten, nicht gerecht. Da es sich beim Schutzbereich und den Schutzvoraussetzungen um unterschiedliche Fragestellungen handeln würde, müssten hier zwangsläufig auch unterschiedliche Beurteilungskriterien gelten.

Designschutz in der Europäischen Union – Das europäische Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Lichte der Rechtsprechung

Anschliessend referierte der ehemalige Vizepräsident des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, Dr. ALEXANDER VON MÜHLEND AHL, zum Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht. Dieses habe sich durchaus positiv entwickelt, was insbesondere die im Zeitraum von März 2003 bis April 2007 etwa 240000 eingetragenen und veröffentlichten Gemeinschaftsgeschmacksmuster zeigen würden. Zudem würden der Umstand, dass der Musterschutz auch die neuen EU-Mitgliedstaaten seit deren EU-Beitritt automatisch umfasse und dieser somit territorial erweitert wurde sowie der bevorstehende Beitritt der EU zum Haager Musterabkommen die Attraktivität des europäischen Musterschutzes sicherlich weiter erhöhen.

VON MÜHLEND AHL wies die Tagungsteilnehmer vor allem auf den weit gefassten Musterbegriff der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) hin. So schliesse der Begriff des Erzeugnisses im Sinne von Art. 3 GGV neben klassischen Formgestaltungen auch Logos, «Icons» und typografische Schriftzeichen mit ein, die an sich typischerweise dem Markenrecht zugeordnet würden.

Hinsichtlich der Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart habe sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vom Begriff der Gestaltungshöhe gelöst. Zudem werde an das Muster kein ästhetischer Anspruch mehr gestellt, weshalb auch technische Gegenstände dem europäischen Musterschutz zugänglich seien. Die Neuheitsprüfung reduziere sich auf eine reine Identitätsprüfung. Die eigentliche Schutzhürde stelle daher die Eigenart dar, der auch ähnliche Muster entgegenstehen könnten. Massgeblich sei der objektive Neuheitsbegriff, bei dem es auf die Kenntnis des Entwerfers von der Vorveröffentlichung nicht ankomme. Der Neuheitsbegriff werde jedoch dadurch relativiert, dass eine vorherige Offenbarung eines Parallelmusters dann nicht neuheitsschädlich sei, wenn diese den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des entsprechenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte (Art. 7 GGV). Bei dieser Beurteilung würden die europäischen Gerichte jedoch sehr weit gehen. So sei beispielsweise gemäss der deutschen Rechtsprechung bereits bei einer Musterveröffentlichung durch das chinesische Patentamt, auf einer Fachmesse in China oder in einer TV-Show in den USA von einer Kenntnisnahme durch die Fachkreise in der EU auszugehen. Die Veröffentlichung einer Fachzeitschrift in Taiwan sei demgegenüber jedoch nicht als neuheitsschädlich angesehen worden. Zum Schutzkriterium der Eigenart merkte VON MÜHLEND AHL an, dass wie beim Schweizer Recht die Beurteilungsperspektive des informierten Benutzers und nicht die eines Designexperten massgeblich sei. Die europäischen Gerichte und das Amt würden bei der Beurteilung jedoch nicht auf das Erinnerungsbild abstellen, sondern es werde anhand einer direkten Gegenüberstellung eine Merkmalsanalyse aus eigener, musterrechtlicher Sichtweise vorgenommen.

Abschliessend wies VON MÜHLEND AHL in Anlehnung an den Vortrag von STAUB darauf hin, dass es im Gemeinschaftsmusterrecht nicht zur Diskussion stehe, ob die Schutzvoraussetzungen und der Schutzzumfang nach den gleichen Prüfungskriterien zu beurteilen seien. Denn die Bestimmung zum Schutzzumfang sei in der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung identisch mit der Bestimmung der Eigenart ausgestaltet. Gemäss Art. 10 GGV erstrecke sich der Umfang des Schutzes – wortlautgleich zur Bestimmung der Eigenart gemäss Art. 6 GGV – auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erwecke.

Die Erweiterung des Haager Musterabkommens auf die EU aus Sicht des IGE

Als Nächste referierte lic. iur. MARIE KRAUS-WOLLHEIM, Juristin im Rechtsdienst Patente & Design beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum. Sie informierte zunächst über die ersten Erfahrungen des Instituts mit dem neuen Designgesetz. So sei die Anzahl der Hinterlegungen nach dessen Einführung leicht gestiegen. Während vor Inkrafttreten des Gesetzes etwa 800-900 Designs pro Jahr hinterlegt worden seien, seien im Geschäftsjahr 2006/ 2007 bereits 1114 Hinterlegungen vorgenommen worden.

Anschliessend ging KRAUS-WOLLHEIM auf das Haager Abkommen ein und merkte an, dass die Schweiz bereits seit 1928 Mitglied sei und auch an allen drei Fassungen beteiligt sei. Sie wies auf die administrativen Vorteile des Haager Systems hin. So könne über eine Anmeldung bei der WIPO in Genf Schutz in 46 Mitgliedstaaten beantragt werden. Nachteilig sei jedoch, dass wirtschaftlich wichtige Staaten wie z.B. die USA und Japan bislang nicht beteiligt seien. Das Haager Abkommen sei vor allem für die Schweiz sehr wichtig. So sei die Schweiz das Land mit den meisten Benennungen im Haager System, was wohl darauf zurückzuführen sei, dass die Schweiz nicht dem System des Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechts angeschlossen sei.

Auch KRAUS-WOLLHEIM prognostizierte, dass sich das Interesse am Haager System und am europäischen Designrecht insgesamt durch den Beitritt der Europäischen Union steigern werde. Vielleicht bestünde dadurch sogar die Möglichkeit, neue Mitglieder wie etwa Japan oder die USA ins Boot zu holen. Für das Institut werde damit jedoch wohl ein Rückgang der direkten Anmeldungen in der Schweiz einhergehen. Auch werde dies sicherlich dazu führen, dass die strenge schweizerische Praxis – insbesondere beim Wappenschutzgesetz – in Frage gestellt werde. So wäre nach derzeitiger Rechtslage z.B. ein Fussball in deutschen Nationalfarben nach deutschem Recht schutzfähig, in der Schweiz jedoch zurückzuweisen. Es werde daher sicherlich vermehrt die Frage aufgeworfen werden, warum die Schweiz beim Schutz von Wappen strenger sei als das Herkunftsland des jeweiligen Wappens.

Designhinterlegungsstrategien im Rahmen des erweiterten Instrumentariums

Abschliessend referierte Dr. ROBERT M. STUTZ über strategische Gesichtspunkte im Zusammenhang mit dem Beitritt der Europäischen Union zum Haager Musterabkommen. Zunächst ging STUTZ auf die Neuerungen des Haager Musterabkommens ein. So bestehe ab Januar 2008 die Möglichkeit, Designanmeldungen online zu tätigen und die Gebühren auch via Kreditkarte zu zahlen. Zudem werde das Gebührensystem vereinheitlicht und somit auch entschieden vereinfacht. Man führe neue einheitliche Veröffentlichungsgebühren von CHF 17.– pro Bild in Farbe oder schwarz-weiss ein; die bisherigen Zusatzgebühren von CHF 150.– pro Blatt würden dabei wegfallen. Darüber hinaus habe man neue Standard-Bestimmungsgebühren festgesetzt. Es handle sich hierbei um drei Gebührenstufen, die vom Prüfungsumfang des jeweiligen Amtes abhängen würden. Bei Ländern ohne materielle Prüfung liege die Bestimmungsgebühr künftig bei CHF 42.–, bei Ländern mit einer beschränkten materiellen Prüfung, wie etwa in der Schweiz, bei CHF 60.– und bei Ländern, die eine materielle Prüfung bzw. eine Neuheitsprüfung ex officio vornehmen, falle eine Bestimmungsgebühr von CHF 90.– an.

Daran anschliessend stellte STUTZ die Vorteile vor, die eine Designanmeldung bei der WIPO mit Schutzausdehnung auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gegenüber einer Direktanmeldung beim HABM mit sich bringe. So könne eine Anmeldung bei der WIPO für mehrere Staaten gleichzeitig getätigt werden, ohne den Umweg über einen EU-Korrespondenten wählen zu müssen. Dies ermögliche einen erheblich geringeren administrativen Aufwand bei der Anmeldung und der Schutzverlängerung. Zudem seien die Amtsgebühren bei der WIPO-Anmeldung geringer, als wenn eine Direktanmeldung in Alicante vorgenommen würde. So falle beispielsweise bei einer Direktanmeldung von 10 Designs in Alicante eine Gebühr von CHF 3207.– an, während bei einer WIPO-Anmeldung für die Schweiz und die EU gemäss dem Haager Musterabkommen die Gebühr nur bei CHF 2688.– läge.

Als Nachteile der Anmeldung bei der WIPO nannte STUTZ, dass diese nur für Anmelder mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Haager Abkommens in Frage komme und somit beispielsweise japanische oder US-amerikanische Designhinterleger von der Anmeldung ausgeschlossen seien. Zudem sei die Kommunikation mit den Behörden, auch mit der WIPO, teilweise problematisch. Schwierigkeiten bereite auch die Frage nach dem konkreten Schutzbeginn. So beginne gemäss Art. 14 Abs. 2 der Genfer Akte der Schutz «spätestens» nach Ablauf der Frist zur Mitteilung einer Schutzverweigerung, die in

der Regel sechs Monate daure. Es sei bislang noch unklar, wie der Begriff «spätestens» auszulegen sei, weshalb insofern noch eine dringend zu beseitigende Rechtsunsicherheit bestehe. Insgesamt würden jedoch die Nachteile der WIPO-Anmeldung wenig ins Gewicht fallen. Aus strategischen Gründen sei daher künftig wohl in der Regel eine Designanmeldung bei der WIPO mit Schutzausdehnung auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster einer Direktanmeldung beim HABM vorzuziehen.

Abschliessende Podiumsdiskussion

Nach den Vorträgen wurde in der von RA Dr. PETER HEINRICH geleiteten Podiumsdiskussion zunächst über die Frage diskutiert, ob im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht bzw. im schweizerischen Designgesetz ein produktbezogener oder ein abstrakter Musterbegriff massgeblich sei. VON MÜHLEND AHL wies darauf hin, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht rechtstheoretisch zwar von einem abstrakten Musterbegriff ausgehe, in der Praxis die Angabe des Produktbereichs jedoch eine nicht unbedeutende Rolle spiele. Dies sei beispielsweise bei der Bestimmung der relevanten Fachkreise beim Neuheitskriterium der Fall. Zudem sei der angegebene Produktbereich auch bei der Bestimmung der Eigenart von Bedeutung, da beispielsweise schon das Kriterium des «informierten Benutzers» eine Bezugnahme auf einen bestimmten Produktbereich impliziere. Er sprach daher die allgemeine Empfehlung aus, der Gemeinschaftsmarkenanmeldung immer eine möglichst genaue Produktbeschreibung hinzuzufügen. Auch hinsichtlich des schweizerischen Designgesetzes kamen die Diskussionsteilnehmer zu dem Schluss, dass dort zwar – im Gegensatz zum Markenrecht – der Grundsatz der Spezialität nicht ausdrücklich verankert sei, in der praktischen Rechtsanwendung auf eine grundsätzliche Bindung an die jeweilige Produktgattung jedoch nicht verzichtet werden könne.

Daran anschliessend wurde in der Diskussion noch einmal auf das vom Bundesgericht entwickelte Kriterium der «kurzfristigen Erinnerung» eingegangen. Dieses wurde insbesondere von STAUB und VON MÜHLEND AHL kritisiert. Es handle sich beim Erinnerungsvermögen um ein dem Kennzeichenrecht entlehntes Kriterium, das dem Designrecht fremd sei und das daher auch in der gemeinschaftsrechtlichen Rechtsprechung zu Recht nicht berücksichtigt werde. RITSCHER und STUTZ entgegneten, dass sie das kurzfristige Erinnerungsvermögen durchaus als taugliches Kriterium zur Bestimmung des Schutzzumfangs ansehen würden. Dies laut RITSCHER insbesondere vor dem Hintergrund, dass das neue Designrecht aus den bisherigen urheber- und patentrechtlichen Grundlagen herausgehoben worden sei und nunmehr einem eigenständigen «Marketing-Approach» unterliege.

Des Weiteren wurde in der Diskussion kurz auf den Begriff der «technischen Bedingtheit» eingegangen. VON MÜHLEND AHL wies darauf hin, dass der Schutzausschluss für technische Produktgestaltungen im Gemeinschaftsmusterrecht enger formuliert sei als im Gemeinschaftsmarkenrecht. Während dieser beim Gemeinschaftsmusterrecht ausdrücklich nur zur Anwendung komme, wenn die Form «ausschliesslich technisch bedingt» sei, komme es im Gemeinschaftsmarkenrecht auf die «Notwendigkeit zum Erreichen einer technischen Wirkung» an, was – wie der bekannte Entscheid des EuGH in Sachen Philips/Remington gezeigt habe – beim Markenrecht einen breiteren Anwendungsbereich für den absoluten Schutzausschluss zulasse. Im Hinblick auf das schweizerische Designrecht traf die vom Bundesgericht im Entscheid «Schmuckschatulle» (BGE 133 III 189) vertretene Auffassung, beim Designrecht seien die gleichen Beurteilungskriterien anzuwenden, die bereits zur Auslegung der technischen Bedingtheit im Markenrecht entwickelt wurden, auf die ungeteilte Zustimmung der schweizerischen Diskussionsteilnehmer.

Abschliessend wurde die Frage aufgeworfen, ob die Schweiz in Anlehnung an das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch einen Designschutz ohne Registereintrag einführen solle. VON MÜHLEND AHL merkte diesbezüglich an, dass der Erfolg des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mangels Statistiken nur schwer abzuschätzen sei, weshalb er hier keine eindeutige Empfehlung abgeben könne. STAUB vertrat die Ansicht, dass die Einführung eines nicht eingetragenen Designs auch in der Schweiz durchaus begrüssenswert sei. Da der Schutz eines nicht eingetragenen Designs über den Umweg des UWG bzw. des Urheberrechts oftmals problematisch zu erlangen wäre, bestehe insoweit in der Schweiz eine Gesetzeslücke. Dieser Ansicht schloss sich eine Mehrheit der Diskussionsteilnehmer an.

Fazit

Das anregende Umfeld des Berner Paul-Klee-Museums in Verbindung mit hochkarätigen Referenten bot den perfekten Rahmen zum entspannten Erfahrungsaustausch der Teilnehmer ebenso wie zu spannenden Diskussionen, innerhalb und ausserhalb des Tagungsraums. Die Vorträge und anschliessenden Diskussionen haben gezeigt, dass insbesondere hinsichtlich der Kriterien zur Bestimmung des Schutzzumfangs und der Definition der Eigenart im schweizerischen Designrecht noch Klärungsbedarf besteht. Einig war man sich jedoch in der Prognose, dass durch den Beitritt der Europäischen Union zum Haager Musterabkommen das Designrecht in der Europäischen Union wie in der Schweiz sicherlich weiterhin an Bedeutung gewinnen werde.

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.