

INGRES

Praxis des Immaterialgüterrechts 2007

Veranstaltung des Ingres vom 28. Juni 2007

FLORENT THOUVENIN*

Die alljährlich zum Sommeranfang stattfindende Ingres-Tagung «Praxis des Immaterialgüterrechts» ist für die interessierten Kreise längst zur festen Institution geworden. Neben der Präsentation der Entwicklung von Rechtsprechung und Gesetzgebung durch ausgewählte Vertreter aus der Praxis und dem IGE mit anschliessender Diskussion blieb auch dieses Jahr ausreichend Zeit für den Austausch der Teilnehmer in den Pausen und beim anschliessenden Apéro auf dem See. Das bewährte Konzept soll denn auch für die nächste Veranstaltung vom 3. Juli 2008 beibehalten werden. Angesichts der Fülle diskutierter Fragen vermag der vorliegende Bericht nicht mehr als einige Streiflichter auf die Schwerpunkte der an der diesjährigen Veranstaltung präsentierten Neuerungen im Schweizer Immaterialgüterrecht zu werfen.

I. Patentrecht

1. Die wichtigen Entscheide

Die von Dr. Andri Hess-Blumer, Rechtsanwalt in Zürich, aus patentrechtlicher Perspektive ausgewählten Höhepunkte der Rechtsprechung betrafen für einmal nicht das Patentrecht selbst, sondern die internationale Zuständigkeit der Schweizer Gerichte und die Ansprüche der Patentinhaber auf Gewinnherausgabe. Bei der Crossboarder-Zuständigkeit wird einem zum Markenrecht ergangenen Urteil des Zürcher Handelsgerichts nach Einschätzung des Referenten auch für das Patentrecht massgebliche Bedeutung zukommen. Dieser Entscheid sei nur vor dem Hintergrund der beiden Urteile des EuGH in Sachen Roche/Primus und GAT/Luk zu verstehen. In Roche/ Primus habe der EuGH festgehalten, dass zwischen in verschiedenen Staaten erhobenen Verletzungsklagen, die zu derselben Familie gehörende Schutzrechte betreffen, keine derart enge Beziehung bestehe, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung zur Vermeidung sich widersprechender Urteile notwendig sei; für die Vereinigung solcher Klagen vor einem einzigen Gericht in Anwendung von Art. 6 Nr. 1 LugÜ bestehe deshalb kein genügender Grund. Mit dem Urteil GAT/ Luk habe der EuGH weiter entschieden, dass Art. 16 Nr. 4 LugÜ nicht nur auf die klage-, sondern auch auf die einredeweise Geltendmachung der Nichtigkeit anzuwenden sei. Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung habe sich für das Zürcher Handelsgericht im Fall «Gültigkeit Gemeinschaftsmarke» die Frage gestellt, wie zu verfahren sei, nachdem der Beklagte die Einrede der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarken erhoben hatte. Das Handelsgericht habe sich dabei entschieden, das Verletzungsverfahren zu sistieren und dem Beklagten aufzutragen, innert einer vom Gericht angesetzten Frist im Ausland die jeweiligen Nichtigkeitsklagen zu erheben. Leite der Beklagte diese Verfahren ein, bleibe das Verletzungsverfahren vor dem hiesigen Gericht für die Dauer der Nichtigkeitsprozesse sistiert, leite er innert Frist keine solchen Verfahren ein, werde das Verletzungsverfahren fortgesetzt und die Nichtigkeitseinrede bleibe unberücksichtigt. Zur Frage der Herausgabe des erzielten Gewinns habe das Bundesgericht im Urteil «Rohrschelle» festgehalten, dass dieser Anspruch im Falle der Bösgläubigkeit des Verletzers auf Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 423 OR) beruhe, während der gutgläubige Verletzer den erzielten Gewinn nach Massgabe der Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 ff. OR) herauszugeben habe. Ob damit aber der Verletzergewinn tatsächlich sowohl bei Gut- als auch bei Bösgläubigkeit und zudem in derselben Höhe abgeschöpft werden könne, bleibe unklar, zumal in der Lehre sowohl die Berechnung des Gewinns als auch die Frage umstritten sei, ob der Gewinn bei der Eingriffskon- dition überhaupt herausverlangt werden könne.

2. Die Revision der Patentrechtsgesetzgebung – die wesentlichen Neuerungen

Einen Überblick über die laufenden Revisionsbestrebungen im Patentrecht vermittelte Dr. Felix Addor, stellvertretender Direktor und Leiter Recht und Internationales des IGE. Gesichert sei das Schicksal einer ersten von mehreren derzeit hängigen Revisionstranchen, mit welcher das revidierte EPÜ und die erforderlichen Anpassungen an das Schweizer PatG am 13. Dezember 2007 in Kraft treten würden. Die materiell bedeutsame zweite Tranche, deren Schwerpunkt verschiedene Sondernormen für Biotech-Patente bilden, sei Mitte Juni auch vom Ständerat angenommen worden und werde voraussichtlich per 1. Juli 2008 in Kraft gesetzt. Neben der Konkretisierung der Grenzen der Patentierbarkeit bringe diese Tranche vor allem erhöhte inhaltliche Anforderungen an die Patentanmeldungen, einige Änderungen im schweizerischen Patentverfahren und eine gesetzliche Verankerung des Forschungs- und Versuchsprivilegs. Zugleich würden in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen die Grundlagen für verschärfte Massnahmen zur Bekämpfung der Piraterie geschaffen, indem neben der Ein- und Ausfuhr auch die Durchfuhr von Pirateriewaren verboten und die Strafbestimmungen verschärft würden. In einem vereinfachten Verfahren werde sodann die Zollverwaltung zurückbehaltene Waren vernichten können, wenn sich der Fälscher nicht melde. Nach dem Motto «Auch Kleinvieh macht Mist» sollten schliesslich sog. Kapillarimporte – also das Einführen einzelner oder einiger weniger Exemplare von Piraterieprodukten im Privatgepäck von Reisenden – unter das Verbotsrecht des Schutzrechtsinhabers fallen. In einer dritten Tranche sei sodann vorgesehen, in den kommenden beiden Jahren ein Patentanwalts- und ein Patentgerichtsgesetz zu schaffen, zumal beide Vorhaben in der eben abgeschlossenen Vernehmlassung auf ein überwiegend positives Echo gestossen seien. Ebenfalls hängig sei schliesslich eine Regelung der patentrechtlichen Erschöpfung durch den Gesetzgeber.

II. Urheberrecht / Designrecht

1. Die wichtigen Entscheide

Mangels ausreichend interessanter inländischer Entscheide zum Urheberrecht ging Dr. Lorenz Ehrler, Rechtsanwalt in Genf, anhand jüngerer niederländischer und französischer Entscheidungen der Frage des urheberrechtlichen Schutzes von Parfums nach. Während das höchste niederländische Gericht die Schutzfähigkeit von Parfums im Grundsatz ebenso bejaht habe wie verschiedene Gerichte in Frankreich, habe die französische Cour de Cassation Parfums jüngst vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen. Dies mit der Begründung, bei der Herstellung von Parfums handle es sich lediglich um die Anwendung von Know-how. Bei der Prüfung der Werkqualität nach Schweizer Recht kam der Referent zum Ergebnis, dass Parfums in aller Regel geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst und zudem als ephemere Werke auch in genügender Weise wahrnehmbar seien. Die Individualität könne bejaht werden, wenn der Parfumeur über einen ausreichenden Gestaltungsspielraum verfüge und sich seine Schöpfung von vorbestehenden Parfums genügend unterscheide. Zum Designrecht verwies der Referent auf das Bundesgerichtsurteil «Schmuckschatulle», in welchem das höchste Gericht für die Beurteilung der Verletzung auf den Gesamteindruck des am Kauf interessierten Verbrauchers abgestellt und für die Prüfung der Eigenart dieselben Kriterien verwendet habe, die im Urteil «Knoblauchpresse» zur Beurteilung des Schutzzumfangs Anwendung fanden. Ausschliesslich technisch bedingt sei eine Form ferner, wenn keine Alternative bestehe oder diese zu teuer sei, nicht aber wenn valable Formalalternativen bestünden. Vom Schutz ausgeschlossen sei nach Auffassung des Bundesgerichts deshalb einzig die technisch nächstliegende und am besten geeignete Form.

2. Die Revision des URG – die wesentlichen Neuerungen

Über den Stand und die wichtigsten Neuerungen der laufenden Urheberrechtsrevision berichtete Dr. Emanuel Meyer vom IGE. Zentral und unverzichtbar sind aus seiner Sicht die Anpassungen, welche für die Ratifikation der beiden WIPO-Internetabkommen, des WIPO Copyright Treaty (WCT) und des WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), erforderlich sind, namentlich die Einführung eines Online-Rechts für ausübende Künstler, Produzenten und Sendeunternehmen, das Schaffen eines Persönlichkeitsrechts für ausübende Künstler, der Interpretenschutz für Darbietungen von Ausdrucksweisen der Volkskunst und natürlich der Schutz von technischen Massnahmen und Rechteinformationssystemen. Darüber hinaus sollten im Zuge der hängigen Revision – sozusagen als Gegengewicht zur Ausdehnung des Rechtsschutzes auf digitale Sachverhalte – auch die Schranken des Urheberrechts an das digitale Umfeld angepasst werden. So seien etwa Vervielfältigungen, die beim Abruf von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt würden, zulässig und von einer

gesetzlich begründeten Vergütung freigestellt. In Anpassung an das europäische Recht ebenfalls zulässig erklärt würden technisch bedingte, der Übertragung in einem Netz dienende, vorübergehende Vervielfältigungen von Werken, denen keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukomme. Beim Schutz technischer Massnahmen sei der Gesetzgeber schliesslich bemüht, eine möglichst weitgehende Übereinstimmung mit dem europäischen Recht zu erzielen. In der letzten Wintersession habe der Ständerat die Vorlage behandelt und sei dieser in weiten Teilen gefolgt. Nachdem die Rechtskommission des Nationalrates die Detailberatung Ende Mai durchgeführt habe, werde der Nationalrat die Vorlage voraussichtlich in der Herbstsession dieses Jahres beraten können.

III. Kennzeichenrecht

1. Die wichtigen Entscheide

Dr. Nicolas Passadelis, Rechtsanwalt in Zürich, setzte bei der Darlegung der wichtigen markenrechtlichen Entscheide die Schwerpunkte auf die Eintragungsfähigkeit von Formmarken und Herkunftsangaben. Nach dem «Lego»-Entscheid des Bundesgerichts seien Formmarken grundsätzlich einzutragen, wenn das Zeichen weder das Wesen der Ware ausmache, noch technisch notwendig sei, noch dem Gemeingut angehöre. In der Praxis sei allerdings festzustellen, dass fast alle Formmarken als Gemeingut qualifiziert würden, mithin also für Formen – anders als bei Wortmarken – eine besondere Originalität verlangt werde. Die Originalität sei aber im Markenrecht unstrittig keine Eintragungsvoraussetzung. Dieses Erfordernis werde denn in der Regel auch nicht ausdrücklich, sondern durch die inhaltlich gleichwertige Formel zum Ausdruck gebracht, nach welcher die zur Eintragung angemeldete Form vom Erwarteten und Gewohnten abweichen müsse. Für die erhöhten Anforderungen an die Eintragungsfähigkeit von Formmarken fehle allerdings eine Rechtfertigung. Diese könne weder durch die Überlappung von Formmarken- und Designschutz und die damit einhergehende Gefahr des Unterlaufens der designrechtlichen Schutzfrist, noch durch angebliche Wettbewerbsbeschränkungen gegeben werden, dies jedenfalls für die zahlreichen Bereiche, in denen Formenvielfalt bestehe. Sollte die Zahl der möglichen Formen in einem bestimmten Bereich tatsächlich begrenzt sein, wäre das Problem aus Sicht des Referenten treffender durch eine Beschränkung des Schutzbereichs auf identische Formen zu lösen. Nicht mehr zeitgemäss sei angesichts der fortschreitenden Globalisierung die geltende Praxis zur Eintragungsfähigkeit von Zeichen mit geografischem Gehalt. Diese gehe von drei nahezu aleatorischen Prämissen aus, nach welchen (1) die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung bestimmbar sei, (2) das Publikum in der Marke eine Herkunftsangabe erkenne und (3) das Publikum auch tatsächlich erwarte, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen aus jenem Land kommen würden, auf welches die Marke verweise. Der Colorado-Entscheid des Bundesgerichts habe jedenfalls kaum verlässliche Leitplanken gesetzt – vielleicht auch deshalb, weil dies gar nicht möglich sei.

2. Neues aus der Markenpraxis des IGE

Über die Entwicklungen der Markenpraxis des Instituts berichtete Stefan Fraefel, Fürsprecher und Leiter der Sektion Markenprüfung 1 des IGE. Er verteidigte zunächst die viel kritisierte, einschränkende Institutspraxis bei der Eintragung von Herkunftsangaben. Diese sei erforderlich, verhältnismässig und auch durchaus zeitgemäss; an dieser Praxis werde sich denn auch nach den jüngsten Entscheiden des Bundesgerichts nichts ändern. Der gegenüber der Schutzverweigerung durch das IGE oftmals vorgebrachte Einwand, das fragliche Zeichen sei im Ausland eingetragen worden, sei zudem unbehelflich, weil eine Eintragung im Ausland über die Täuschung in der Schweiz nichts aussage. Bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit von Formmarken sei in zwei Schritten vorzugehen. Zuerst sei zu prüfen, ob die Form überhaupt vom Erwarteten und Gewohnten abweiche, was durch einen Vergleich der angemeldeten Form mit im entsprechenden Warenbereich üblichen Formen geschehe; bei einer grossen Formenvielfalt bestehe dabei eine grosse Anzahl banaler Formen, die allesamt dem Schutz nicht zugänglich seien. In einem zweiten Schritt sei sodann zu prüfen, ob die fragliche Form in genügender Weise vom Erwarteten und Gewohnten abweiche. Die Abweichung müsse dabei klar sein und sich auf diejenigen dreidimensionalen Merkmale beziehen, die geeignet seien, als betriebliche Herkunftshinweise verstanden zu werden. Weil unkonventionelle Zeichen wie etwa Form- oder Farbmarken vom Publikum nicht ohne Weiteres als Marken aufgefasst würden, sei für die Eintragung solcher Zeichen regelmässig der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erforderlich. Hierfür müsse glaubhaft gemacht werden, dass das beanspruchte Zeichen von den Abnehmern in Alleinstellung als Marke erkannt werde. Das geeignetste Beweismittel sei ein demoskopisches Gutachten, das auf einer korrekt erarbeiteten und durchgeführten Umfrage beruhe. Ausgangspunkt für die Bestimmung der zu

befragenden Personen bilde das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Eine Einschränkung der befragten Verkehrskreise sei nur zulässig, wenn die Benutzung der Waren- oder Dienstleistungen in anderen Verkehrskreisen geradezu ausgeschlossen werden könne, zum Beispiel bei chirurgischen Instrumenten. Massgebend sei deshalb in aller Regel der Durchschnittsabnehmer.

3. Das erste Halbjahr des Bundesverwaltungsgerichts

Über die das Markenrecht betreffende Tätigkeit des Bundesverwaltungsgerichts berichtete Dr. David Aschmann, Richter in der zuständigen Abteilung. Zu den verfahrensrechtlichen Aspekten führte er aus, dass den Parteien künftig keine Frist mehr angesetzt werde, um eine mündliche Verhandlung zu verlangen; die Parteien müssten dies vielmehr von sich aus verlangen. Zudem seien die Rechtsvertreter trotz Offizialmaxime gut beraten, die Beschwerdebegehren explizit auszuformulieren und einzureichen, was ganz besonders für Eventualanträge gelte, etwa für jenen auf Eintragung der Marke mit der Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft. Ferner sei das Gericht froh um eine möglichst umfassende Aufarbeitung des Sachverhalts durch die Parteien, insbesondere für den rechtserhaltenden Gebrauch, die Bekanntheit der Marke und die besonderen Marktverhältnisse. Was die Pen- denzen anbelange, könne leider vorderhand keine Entwarnung gegeben werden. Vieles sei noch hängig und es gehe alles noch nicht so schnell. Immerhin würden aber die einmal gefällten Ent- scheidungen auf der gerichtseigenen Webseite ([www. bundesverwaltungsgericht.ch](http://www.bundesverwaltungsgericht.ch)) innert etwa zweier Wochen publiziert. Bei den Gerichtsgebühren bestehe sodann eine interne Kammerpraxis, nach welcher im Widerspruchsverfahren in der Regel eine Gebühr von Fr. 4000 erhoben werde, die bei sehr bekannten Marken oder sehr hohen Streitwerten ausnahmsweise auf Fr. 6000 bis Fr. 8000 erhöht werden könne. In materiellrechtlicher Hinsicht habe der «Weihnachtsmann»-Entscheidung des Bundes- verwaltungsgerichts Anlass zur Eröffnung einer neuen Fallgruppe des Gewohnten und Erwarteten gegeben. Der in Frage stehende Weihnachtsmann sei nämlich keine «einfache und banale Form»; seine Form sei aber von Gebräuchen und Sitten vorgegeben und müsse deshalb wegen der blossen Befolgung einer «konventionalen Vorgabe» vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Ferner habe das Bundesverwaltungsgericht die Praxis des IGE bestätigt, wonach bei Formmarken nicht in einen zwei- und einen dreidimensionalen Gesamteindruck zu unterteilen sei. Vielmehr vermöge der Auf- druck einer Wort- oder Wortbildmarke auf einer dreidimensionalen Form die Eintragungsfähigkeit zu begründen, wenn das Publikum den Schriftzug in aller Regel erkennen könne.

* Dr. iur. Rechtsanwalt, Zürich.