

10 | 2010

Forum | Forum

SIC!

Adrian M. Bienek

ingres Institut für
gewerblichen
Rechtsschutz

[Seite 766] Jubiläum 25 Jahre INGRES – Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Veranstaltung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) vom 7. Juli
2010

ADRIAN M. BIENEK*

INHALTSVERZEICHNIS

I. Rückblick und feierlicher Rahmen

II. Wissenschaftlicher Teil

1. Patentrecht
2. Urheberrecht
3. Kennzeichenrecht

III. Ausklang zu Wasser

I. Rückblick und feierlicher Rahmen

Seit 25 Jahren fungiert das Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) als Schnittstelle zwischen immaterialgüterrechtlicher Praxis und Wissenschaft. Im In- und benachbarten Ausland zählt es bereits über vierhundert Mitglieder. Dieser Erfolg und die Beständigkeit in einer volkswirtschaftlich äusserst bedeutsamen, sich schnell wandelnden Rechtsmaterie sind Grund genug, das Jubiläum angemessen zu feiern. Und an diesem 7. Juli stimmt alles. Das spüren auch die bei Sommerwetter im KKL Luzern überaus zahlreich erschienenen Teilnehmenden, die Ehrengäste sowie die Referenten. Eingeleitet wird das Jubiläum durch eine herzliche, feierliche Begrüssung durch den Präsidenten von INGRES, Dr. MICHAEL RITSCHER, Rechtsanwalt in Zürich.

In seinem Grusswort erinnert sich Prof. Dr. RETO M. HILTY, Direktor am Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München sowie Ordinarius für Immaterialgüterrecht an der Universität Zürich. Es sei 1985 gewesen. RITSCHER war damals mit ihm Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. MANFRED REHBINDER an der Universität Zürich. Eines Tages sei jener ins Büro gekommen und habe eine zündende Idee verkündet. Die wachsende Bedeutung des Immaterialgüterrechts, so habe er dargetan, erfordere die Gründung eines entsprechenden Vereins. Dieser solle die Anliegen von Wissenschaft und Praxis miteinander verbinden. In der Schweiz existiere ein solcher Verein bislang nicht.

Am 28. August vor 25 Jahren stimmte – wie an der aktuellen Jubiläumsfeier – ebenso schon alles. Bei sonnigem, spätsommerlichem Wetter (Anmerkung des Autors)¹ war es soweit.

Wie stets, so HILTY, wenn am Lehrstuhl etwas Wichtiges angestanden habe, sei ein Wechsel ins Restaurant des Zürcher Hotels Tiefenau erfolgt. Unter Anwesenheit der in jener Zeit wichtigsten Fachleute der Schweiz wurde dort INGRES gegründet. Erster und damit Gründungs-Präsident war REHBINDER. Inzwischen amtiert RITSCHER, der von Anfang an bis vor drei Jahren Geschäftsführer war, bereits als der vierte INGRES-Präsident. Derzeitiger Geschäftsführer ist Dr. CHRISTOPH GASSER, Rechtsanwalt in Zürich.

HILTY weist auf die lange Tradition der Schweiz in Bezug auf das Immaterialgüterrecht hin. Er möchte unterstreichen, dass eines der wichtigsten Güter, das die Schweiz zu exportieren habe, ihr traditionell liberales Gedankengut, dieser tief verankerte Wille nach Ausgewogenheit, nach Gleichgewichten sei. Oft wünsche er sich, diese Anschauungen würden stärker zum Tragen kommen. INGRES möge daher auch in Zukunft Fahnenträger dieses Gedankengutes sein.

Weitere Grussbotschaften überbringen Dr. DAVID ASCHMANN, Richter am BVGer (auch namens von Dr. CHRISTOPH BANDLI, Präsident des BVGer, und Dr. PETER MESSERLI, Vizepräsident des EPA und Vorsitzender der Grossen Beschwerdekammer), und Dr. ALEXANDER BRUNNER, Oberrichter am HGer ZH und Präsident des Schweizer Verbandes der Richter in Handelssachen. Auf eine mögliche intensiviertere Zusammenarbeit mit INGRES deutet Dr. MICHAEL LOSCHELDER, der Vertreter der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), in seiner Grussnote hin.

[Seite 767] II. Wissenschaftlicher Teil

1. Patentrecht

Dr. TOBIAS BREMI, Patentanwalt in Zürich und hauptamtlicher Richter am künftigen BPatGer, ist zuständig für die Berichterstattung über die Rechtsprechung in patentrechtlichen Angelegenheiten. Dabei legt er den Fokus auf drei Punkte. Die anschliessende Diskussion wird geleitet von Dr. WERNER STIEGER, Rechtsanwalt in Zürich.

Ein erster Schwerpunkt bildet die Teilung der Patentanmeldung in Verbindung mit dem Doppelschutz. Jene ist nach Art. 4 lit. G PVÜ wegen Uneinheitlichkeit (Ziff. 1) sowie aus freien Stücken (Ziff. 2) möglich. Anhand eines Musterfalles, in welchem auf die europäische Prioritätsanmeldung zwei Nachanmeldungen folgen, zeigt BREMI die Problematik und die möglichen Strategien betreffend das sog. «Double Patenting». Dieses sei vor der Entscheidung T 307/03 (ABl. EPA 2009, 422 ff.) nicht unbedingt problematisch gewesen. Die technische Beschwerdekammer habe in T 307/03 derweil klargestellt, das «Double Patenting» sei aufgrund von Art. 60 EPÜ unzulässig. Neuere und allesamt unpublizierte T-Entscheidungen, so der Referent, würden indessen davon abweichen. Unter Bezugnahme auf Art. 20a CH-PatG (Verbot des Doppelschutzes) kommt sodann kurz die schweizerische Rechtslage zur Sprache. Seit 1. April 2010 regelt R 36 AO EPÜ schliesslich neu die Fristen zur Einreichung von Teilanmeldungen beim EPA. Doch der Doppelschutz sei weiterhin ein unerledigtes Thema; Teilanmeldungen seien ein Dorn in den Augen des Amtes.

Um mögliche Probleme bei der Rechtsübertragung beim Anmeldeprozess von Patenten im internationalen Rahmen in Verbindung mit einer Prioritätsanmeldung geht es im zweiten Schwerpunkt von BREMI. Stets zu bedenken sei das anwendbare Recht. In der Schweiz folgt aus Art. 122 Abs. 1 IPRG die Anwendbarkeit des Rechts des Zedenten – wir würden uns daher «zu sicher» fühlen. In anderen Ländern gelte freilich die lex protectionis (z.B. Deutschland, Frankreich und Grossbritannien). Sicherheitshalber sei ein Prioritätsrecht also schriftlich, spezifisch für die Anmeldung und ausdrücklich zu übertragen, müsse vor der Nachmeldung datiert und von beiden Parteien unterzeichnet sein. Eine Rechtswahl sei nützlich. Die Regelung in den USA sei dagegen «erfinderzentrierter». Die Prioritätsanmeldung müsse «on behalf of the inventor» eingereicht werden (35 U.S.C. 119).

Letztlich widmet sich BREMI dem patentrechtlichen Schutz der medizinischen Indikationen. Die Idee von Art. 54 Abs. 4 EPÜ 1973 sei gewesen, niemanden an der Ausübung der Heilkunst zu hindern. Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973 habe daneben einen breiten Stoffschutz für

den therapeutischen Bereich bei einer ersten medizinischen Indikation gewährt. Ein Schutz mit Bezug auf weitere medizinische Indikationen sei von den Prüfungsabteilungen hingegen zurückgewiesen worden. Mit den Entscheidungen G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60 ff.), 5/83 (ABl. EPA 1985, 64 ff.) und 6/83 (ABl. EPA 1985, 67 ff.) sei der sog. Swiss Type Claim für zulässig erklärt worden. Art. 54 Abs. 5 des geltenden EPÜ bilde nun eine Regelung für die zweite und jede weitere medizinische Indikation. Gleichwohl heterogen sei die Rechtsprechung in den EPÜ-Vertragsstaaten. Als neuer Entscheid in diesem Bereich gelte **G 2/08** (Publikation im ABl. EPA vorgesehen; vgl. Grosse Beschwerdekammer des EPA, GRUR Int. 2010, 333 f. «Dosage regime/Abbott Respiratory»). Nach diesem stünden das Verfahrensverbot und die Stoffschutzmöglichkeiten gleichwertig nebeneinander.

2. Urheberrecht

Im Zentrum des Referats von Dr. SIMON OSTERWALDER, Rechtsanwalt in Zürich, stehen zwei aktuelle Entscheide von Schweizer Gerichten. Diese sind die Basis für die anschliessende, durch HILTY geleitete Diskussion.

Beim ersten Entscheid (BGer, sic! 2010, 341 ff. «M6 III») stelle sich die Frage, ob Schweizer Werbefenster eine Verletzung der Schweizer Senderechte bedeuteten. Die SRG habe in diesem Zusammenhang gerügt, dass der französische Sender M6 nicht durch den Urheberrechtsinhaber berechtigt sei, gewisse Programminhalte mit einem Schweizer Werbefenster zu kombinieren und über Satellit zweimal zu verbreiten. Zudem fehle die Berechtigung, mit französischen Sendelizenzen – mit dem Recht zur Werbeunterbrechung – unter Ausnützung eines unvermeidbaren technischen «Overspills» ein Schweizer Werbegeschäft zu betreiben. Im Resultat, so der Referent, sei aber das schweizerische URG im Zusammenhang mit französischen Satellitensendungen nicht als anwendbar beurteilt worden. Dies gelte ebenso, selbst wenn damit Werbung ausgestrahlt werde, die sich explizit ans Schweizer Publikum richte. Daneben habe das BGer keinen Verstoß gegen **Art. 2 UWG** festgestellt.

Für Unterhaltung mag der zweite Fall sorgen (KGer SG vom 11. Januar 2010, Akten-Nr. DZ.2009.3, «Baumhaus, oder –36 cm»). Dabei sei ein Betonkubus 36 cm höher gebaut worden als durch die Baubewilligung erlaubt. Vielfältige Rechtsstreitigkeiten seien die Folge gewesen. Schliesslich habe die mögliche «Köpfung» des Hauses zu urheberrechtlichen Argumentationen geführt. Letzter Stand der Dinge sei laut einer Medienmitteilung der Stadt St. Gallen vom 31. Mai 2010, dass beim betreffenden Haus mit **[Seite 768]** dem «Abladen des Gerüstmaterials und dem Aufbau des Gerüsts begonnen» worden sei.

3. Kennzeichenrecht

Der letzte wissenschaftliche Abschnitt der Veranstaltung bietet Platz für drei Referenten. Diskussionsleiter ist Prof. Dr. EUGEN MARBACH, Universität Bern und Fürsprecher in Bern.

GASSER präsentiert eine Auswahl aus der Rechtsprechung der vergangenen Berichterstattungsperiode. Beim Entscheid «Gotthard/Gotthard (fig.)» (BGer, sic! 2010, 91 ff.) gehe es im Kern darum, ob ein Freihaltebedürfnis der geografischen Herkunftsangabe bestehe oder ob diese ein blosses Nebenelement eines sonst unterscheidungskräftigen Zeichens sei. Das Gericht habe sich mit der Frage auseinandergesetzt, welchen Sinngehalt «Gotthard» allgemein aufweise. Zumindest sei die geografische Angabe auch für die Gotthardregion bekannt. Weiter sei erörtert worden, welchen Sinngehalt «Gotthard» bei einer produktbezogenen Prüfung aufweise. Dabei gelte der Erfahrungssatz, wonach bekannte geografische Angaben bei massgebenden Verkehrskreisen Herkunftserwartungen wecken würden. Dies bedeute im Ergebnis eine Beweislastumkehr: Dieser Erfahrungssatz sei im Einzelfall anhand konkret beanspruchter Produkte widerlegbar. Im Folgenden diskutiert GASSER die Bedeutung des Bildbestandteils der Wort-Bild-Marke. Im Zusammenhang mit dem vorgetragenen Entscheid zieht er einen kritischen Vergleich zu den Entscheiden «Colorado (fig.)» (**BGE 132 III 770 ff.**) und «Calvi (fig.)» (**BGE 135 III 416 ff.**).

Im Entscheid «Swatch Group (fig.)/watch.ag (fig.) (BVGer, sic! 2010, 26 ff.) gehe es darum, ob eine notorisch bekannte Marke Prozessvoraussetzung sei und ob sie gemäss **Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG** einen internationalen Sachverhalt voraussetze. Die Beschwerde sei letztlich mangels internationalen Sachverhaltes abgewiesen worden. Das BVGer habe in einem späteren Verfahren (BVGer, sic! 2010, 100 «Circus Conelli») den diskutierten Entscheid bestätigt. Ein Entscheid des BGER zur Frage des internationalen Sachverhaltes stehe jedoch noch aus.

Prof. Dr. FELIX ADDOR, stellvertretender Direktor am IGE in Bern, gibt Einblicke in das Thema Swissness. Ausgangslage sei, dass die Marke «Schweiz» weltweit einen exzellenten Ruf genieße. Deshalb werde sie zunehmend auch unentgeltlich gebraucht. Den guten Ruf der Marke würden immer mehr Trittbrettfahrer im In- und Ausland nutzen. Der vom Parlament erteilte Auftrag bestehe darin, eine Schutzverstärkung vorzunehmen. Dies führe zur Swissness-Gesetzesrevision. Deren Eckpfeiler stellt der Referent im Folgenden dar. In der aktuellen Diskussion drohe derweil ein Seilziehen um Partikularinteressen.

Im Anschluss spricht ADDOR über das vereinfachte Markenlöschungsverfahren. Er vergleicht die Situation de lege lata mit derjenigen de lege ferenda. Laut Fahrplan sei aber das Inkrafttreten erst 12 bis 24 Monate nach Verabschiedung der Vorlage möglich. Ständig aktualisierte Informationen fänden sich auf der Website des IGE (<<https://www.ige.ch/>>).

Der Vizedirektor und Leiter der Markenabteilung am IGE, Dr. ERIC MEIER, gibt eine Übersicht über die neuen IGE-Richtlinien in Markensachen und zur Verkehrsdurchsetzung. Die Ziele der Überarbeitung seien die Anpassung an die neueste Rechtsprechung sowie die Erhöhung der Transparenz der IGE-Praxis. Stellungnahmen von verschiedenen Organisationen – auch von INGRES – seien eingegangen, wobei der Tenor der Rückmeldungen unterschiedlich ausfalle.

Vor der offiziellen Medienmitteilung des IGE kündigt MEIER als Geschenk zum INGRES-Geburtstag den Beginn eines erweiterten elektronischen Zeitalters am IGE an. Neu könnten Eingaben ans IGE via E-Mail gesendet werden; die Antworten würden allerdings aus rechtlichen Gründen noch immer in nicht-elektronischer Form erfolgen.

III. Ausklang zu Wasser

Während der spannenden und aufschlussreichen Veranstaltung bleibt die Vorfreude auf das Abendprogramm mit Schifffahrt und Nachtessen bestehen. Sie vergrössert sich gar – vor allem bei deutschen Gästen und bei solchen mit spanischen Wurzeln –, als bekannt wird, dass der Kapitän des DS Uri seine Runde auf dem Vierwaldstättersee wunschgemäss ein bisschen abkürze. Fussball-Experten wie -Laien wird damit nach einer spektakulären Rundfahrt mit touristischen, musikalischen und kulinarischen Höhepunkten pünktlich zum Anpfiff des WM-Halbfinalspiels beim «Public Viewing» vor dem KKL Luzern die Möglichkeit geboten, frühzeitig von Bord der Uri zu gehen. Wer solches unterlässt, kommt bei Nachspeisen in den Genuss einer Vorführung des Spassmachers HASY MORF alias «Magic Hasy».

Fussnoten:

- * lic. iur., Doktorand im Patentrecht, SNF-Stipendiat und Gast am Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München.
- 1 Angabe freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSCHWEIZ.