

# Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

Bericht über die INGRES-Tagung vom 30. Januar 2012 in Zürich

AGNIESZKA TABERSKA \*

- I. Patentrecht
  - 1. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
  - 2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
  - 3. Einheitspatent und europäische Patentgerichtsbarkeit
  - 4. UK Patent Case Law
- II. Urheberrecht
- III. Designrecht
- IV. Lauterkeitsrecht
- V. Markenrecht
  - 1. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
  - 2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des HABM
  - 3. Rechtsprechung des EuGH

Die alljährlich, bereits zum dritten Mal unter diesem Titel durchgeführte Tagung des INGRES fand wieder unter der inhaltlichen Leitung von RA Dr. MICHAEL RITSCHER und unter der organisatorischen Leitung von RA Dr. CHRISTOPH GASSER auf dem Zürichberg statt. Mit der hiesigen Immaterialgüterrechtsgemeinde und zahlreichen Besuchern aus insgesamt neun Ländern, von welchen einige bereits am vorgängigen Skitag teilgenommen hatten, war die Tagung ausgesprochen gut besucht und scheint sich als Anlass zu etablieren, an welchem sich die am europäischen Immaterialgüterrecht interessierten Kreise gerne treffen. Neu war dieses Jahr, dass die Veranstaltung – durch die jüngsten institutionellen Entwicklungen im Patentrecht bedingt – bereits am Vormittag begann und dem Patentrecht mehr Zeit gewidmet wurde als früher.

\* MLaw, Zürich.

## I. Patentrecht

### 1. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Dr. KLAUS GRABINSKI, Richter am Bundesgerichtshof, präsentierte vier neue Entscheidungen.

In Akten-Nr. X ZR 68/08 («Memantin») entschied der BGH, dass die Entdeckung, der Wirkstoff Memantin wirke einem bei Morbus Alzheimer auftretenden pathologischen Zustand entgegen, keine neue Lehre zum technischen Handeln begründen könne. Neuheit einer medizinischen Indikation setze voraus, dass die Verwendung eines Wirkstoffs für ein bestimmtes medizinisches Einsatzgebiet noch nicht als wirksam oder zumindest erfolgversprechend beschrieben wurde. Da die Verwendung eines Memantin enthaltenden Arzneimittels zur Behandlung von Symptomen hirnorganischer Psychosyn-drome zum Zeitpunkt des Anmelde-tags bereits in medizinischen Publikationen beschrieben worden sei und zu den behandelten Testpersonen auch Morbus-Alzheimer-Patienten zählten, hätte deren Behandlung mit Memantin zum Stand der Technik gehört.

In Akten-Nr. X ZR 75/08 («Reifenabdichtmittel») stand die Neufassung eines Patentanspruchs im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens zur Diskussion. Bekanntlich ist ein Patentanspruch unzulässig, wenn er einen Gegenstand umfasst, der in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart wurde. So ist ein Patentanspruch, der vorsieht, dass ein Abdichtmittel aus einem be-

stimmten Bestandteil «besteht», eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Anspruch, wonach das Abdichtmittel einen bestimmten Bestandteil «enthält». Der Begriff «besteht» deutet nämlich darauf hin, dass das Abdichtmittel ausschliesslich aus dem genannten Bestandteil bestehen darf. Für die Offenbarung, dass ein Erzeugnis neben einem bestimmten Bestandteil keine anderen Stoffe enthalten soll, genügt es aber nicht, diesen in den Anmeldungsunterlagen zu erwähnen. Vielmehr bedarf es darüber hinausgehender Anhaltspunkte wie des Hinweises, dass die ausschliessliche Zusammensetzung des Erzeugnisses aus dem genannten Bestandteil besondere Vorteile hat oder sonst erwünscht ist.

Die zuletzt vorgestellte Entscheidung (Akten-Nr. X ZR 16/09 «Okklusionsvorrichtung») befasste sich mit der Frage, was im Fall eines Widerspruchs zwischen Patentanspruch und Beschreibung im Verletzungsverfahren gelten soll. Konkret sah der Patentanspruch eine Okklusionsvorrichtung mit zwei an jedem Ende angebrachten Klemmen vor, während die Beschreibung auch die Möglichkeit einer einzelnen Klemme an den übereinandergeschlagenen Enden der Vorrichtung erwähnte. Da die Beschreibung einzig zur Ermittlung des Sinngehalts der Patentansprüche heranzuziehen ist, ohne zu einer inhaltlichen Erweiterung des Schutzgegenstands führen zu dürfen, sind Bestandteile der Beschreibung, die sich nicht im Patentanspruch niedergeschlagen haben, nicht in den Patentschutz einbezogen. Deshalb, so der BGH, stelle ein

Okkluder mit nur einer Klemme an zwei übereinandergeschlagenen Enden anstelle von zwei Klemmen an jedem entgegengesetzten Ende keine wortsinngemässe Patentverletzung dar. Eine äquivalente Patentverletzung wurde vom BGH ebenfalls verneint. Zwar sei eine einzelne Klemme am Ende der umgeschlagenen Litze objektiv gleichwirkend gegenüber zwei Klemmen an entgegengesetzten Enden. Offenbare eine Beschreibung jedoch mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden könne, und sei nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, stelle die Nutzung der übrigen Möglichkeiten in der Regel keine äquivalente Patentverletzung dar.

Im Publikum wurde in der anschließenden Diskussion die Besorgnis geäußert, dass die konsequente Weiterentwicklung der Memantin-Rechtsprechung Investitionen der Pharmaindustrie lähmen wird, hat sie doch zur Folge, dass breit gestreute therapeutische Studien neuheitszerstörend wirken. Darauf wurde entgegnet, dass in der Memantin-Entscheidung kein breiter Offenbarungsbegriff zum Tragen kam, und dass folglich Informationen, die über das Offenbare hinausgehen, in Bezug auf die Verwendung bekannter Stoffe nicht neuheitszerstörend wirken. Ferner dürfe nicht aus den Augen verloren werden, dass der Pharmaindustrie neben dem Patentschutz auch komplementärer Datenschutz zur Verfügung stehe.

## 2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Dr. FRITZ BLUMER, Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in München, stellte drei ausgewählte Entscheidungen der Beschwerdekammern vor. Einleitend wies BLUMER auf den ständigen Anstieg der Entscheidungen hin und machte darauf aufmerksam, dass im Jahr 2011 eine neue Kammer für computerimplemen-

tierte Erfindungen ihre Arbeit aufgenommen hat.

In der Disclaimer-Entscheidung G 2/10 hatte sich die Grosse Beschwerdekammer mit der Vorlagefrage zu befassen, ob eine in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarte mögliche Ausführungsform nachträglich mittels eines Disclaimers (d. h. des Einfügens eines negativen technischen Merkmals in den Patentanspruch) von der Definition der Erfindung ausgeklammert werden darf. Unzulässig ist ein Disclaimer gemäss GBK dann, wenn dem Fachmann dadurch neue technische Informationen vorliegen, die er der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht eindeutig und unmittelbar entnehmen kann. Zur Frage der Zulässigkeit solcher Disclaimers ist m. a. W. zu prüfen, ob der Fachmann den nach dem Ausschluss verbleibenden Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Anmeldung direkt offenbart sieht.

In der Entscheidung T 1244/07 («1-Click/ Amazon») der Technischen Beschwerdekammer stand die Patentierbarkeit eines Verfahrens der One-Click-Bestellung zur Frage. Das Verfahren ermöglicht, Einkäufe online in einem einzigen Schritt auszuführen, wobei der Server des Anbieters die Daten für jeden Nutzer speichert und die Käuferinformationen nicht bei der Bestellung eingegeben werden müssen. Da aber die Verwendung von sog. «client identifiers» in der Form von Cookies bereits bekannt war, habe sich das Verfahren in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, entschied die TBK. Weitere Merkmale der Erfindung wie das Enabling der Single-Click-Funktion trugen nach Ansicht der TBK nicht zum technischen Charakter bei und vermochten daher nach dem Prüfungschema der Beschwerdekammern für Erfindungen mit technischen und nicht-technischen Merkmalen keine erfindnerische Tätigkeit zu begründen.

Die zuletzt vorgestellte Entscheidung T 1635/09 befasste sich mit dem

Ausschluss therapeutischer Verfahren von der Patentierbarkeit. Die strittige Anmeldung betraf die Verwendung einer Dosierungsform für die Empfängnisverhütung. Zwar stellt Empfängnisverhütung gemäss ständiger Praxis des EPA kein therapeutisches Verfahren dar. Dennoch fällt ein Anspruch unter den Ausschlussgrund, wenn sein Gegenstand einen therapeutischen Schritt beinhaltet. Folglich ist die beanspruchte Dosierung, welche die nicht therapeutische Verwendung und die therapeutische Prävention von Nebenwirkungen untrennbar miteinander verknüpft, von der Patentierbarkeit ausgenommen. Den Disclaimer «nicht therapeutische Verwendung einer Dosierungsform» liess die Beschwerdekammer nicht gelten, da dieser im Widerspruch zu der inhaltlich therapeutischen Verwendung stand.

## 3. Einheitspatent und europäische Patentgerichtsbarkeit

Die Genehmigung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes durch den EU-Ministerrat im März 2011 bildete eine weitere Etappe auf dem langen Weg zum Einheitspatent. Dr. STEFAN LUGINBÜHL, Jurist in der Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten des EPA in München, berichtete über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Verstärkten Zusammenarbeit, an der sich derzeit 25 Mitgliedstaaten der EU beteiligen, und stellte zwei von der Europäischen Kommission vorgelegte Verordnungsvorschläge vor. Die Einheitspatentverordnung sieht ein einheitliches Patent als Ergänzung zu den bestehenden nationalen und klassischen europäischen Patenten vor. Das Einheitspatent soll gemäss Vorschlag nach dem bisherigen Prüfungsverfahren als europäisches Patent vom EPA erteilt werden und, auf Antrag des Patentinhabers, einheitliche Wirkung in den Mitgliedstaaten entfalten. Der Patentinhaber wird künftig zwischen

einem nationalen, europäischen oder Einheitspatent wählen können, wobei Doppelschutz ausgeschlossen ist. Die zweite von der Kommission vorgelegte Verordnung betrifft die Übersetzungsregelungen. Sie sieht die Einführung eines maschinellen Übersetzungssystems vor. Bis zu deren voraussichtlichen Instandsetzung im Jahr 2014 gilt als Übergangsregelung, dass ein Antrag auf Validierung eines Einheitspatents mit einer englischen Übersetzung der Patentschrift eingereicht werden muss, falls das Patent in Deutsch oder Französisch erteilt wurde. Wurde es in Englisch erteilt, so ist die Übersetzung der Patentschrift in einer offiziellen EU-Sprache nach Wahl einzureichen. Die Entwürfe der beiden Verordnungen zum Einheitspatent sollen gemäss Auskunft von LUGINBÜHL im Frühjahr 2012 durch den EU-Rat verabschiedet werden. Die Validierung der ersten Einheitspatente ist ab 2014 geplant.

LUGINBÜHL berichtete schliesslich über das geplante Einheitliche Patent. Dieses soll aus zwei Instanzen, nämlich einem Gericht erster Instanz mit einer zentralen und mehreren regionalen Kammern der Vertragsstaaten sowie einem zentralisierten Berufungsgericht bestehen, dessen Sitz noch nicht feststeht. Das Einheitspatentgericht wird für Klagen im Zusammenhang mit der Verletzung und Rechtsgültigkeit von europäischen und Einheitspatenten ausschliesslich zuständig sein, während die nationalen Gerichte alle übrigen Klagen, etwa betreffend Lizenzvereinbarungen, beurteilen werden. Während einer Übergangszeit ist eine geteilte Zuständigkeit nationaler Gerichte mit dem Patentgericht vorgesehen. Obwohl das Übereinkommen zur Schaffung eines Einheitlichen Patentgerichts nur EU-Mitgliedstaaten offensteht, ist eine Teilnahme der Schweiz an der europäischen Patentgerichtsbarkeit laut LUGINBÜHL dennoch möglich, etwa indem das Eidgenössische Bundespatentgericht als lokale Kammer ausgestaltet würde.

In der anschliessenden Diskussion äusserte sich PETER THOMSEN, Senior Manager IP Litigation & Global Head IP Policy Novartis, zu den Vorteilen des Einheitspatents. Ein Schutztitel mit einer einheitlich zu entrichtenden Jahresgebühr und einer einzelnen Übersetzung mit Wirkung für das gesamte Unionsgebiet bringe eine erhebliche administrative Vereinfachung mit sich. Allerdings würde auch das bestehende Sprachenübereinkommen zu einer Kostenreduzierung führen, sofern es denn konsequent angewendet würde. Für kleinere Unternehmen würde das Einheitspatent klare Kostenvorteile bringen, fraglich sei aber, ob ein gesamteuropäischer Schutz für sie von Interesse ist. Der Nutzen eines Patents hänge nicht zuletzt von der darauf zu entrichtenden Jahresgebühr ab. Was das Einheitsgericht angeht, so entspreche dessen Instandsetzung einem klaren Wunsch der Industrie, da das jetzige Streitsystem mit der notwendigen Koordinierung der Verfahren in mehreren Ländern zu aufwändig sei.

#### 4. UK Patent Case Law

Eine angelsächsische Perspektive des Patentrechts wurde dem Publikum durch Sir ROBIN JACOB, Professor am University College London und ehemaliger Richter am Court of Appeal of England and Wales, vermittelt. Unter den von JACOB vorgestellten Beispielen aus der Rechtsprechung englischer Gerichte ist etwa die Rechtssache *Schütz v. Werit* (Akten-Nr. EWCA Civ 303) erwähnenswert. Streitig war die Frage der Verletzung eines Patents auf Schüttgutbehälter für den Transport von Flüssigkeiten, genauer: der besonders stabilen Kombination von Kanistern und einem diese umfassenden Gitter. Wird ein bereits in Verkehr gebrachter, ausrangierter Behälter weiterverkauft, nachdem die ursprünglich verwendeten Kanister durch solche eines anderen Herstellers ersetzt und Beschädigungen des Gitters repariert werden, so stellt dies eine Pa-

tentverletzung dar, hielt der High Court of Justice fest; denn in diesem Fall seien das Reparieren und Auswechseln von Produktteilen mit der unter die Abschlussrechte des Patentinhabers fallenden *Herstellung* des Produkts gleichzusetzen.

Beachtenswert ist auch die Streit-sache *Human Genome Sciences v. Eli Lilly and Company* (Akten-Nr. EWCA Civ 33). Ein Patent auf das kodierende Nukleotid und die Aminosäuresequenz eines Proteins wurde in einem Nichtigkeitsverfahren vom High Court of Justice mit der Begründung widerrufen, die Patentschrift enthielte zu breit gefasste, rein spekulative Angaben zur Anwendbarkeit des Proteins, ohne die Lösung eines spezifischen Problems oder die Behandlung einer bestimmten Krankheit durch das Protein darzulegen, weshalb die Erfindung nicht gewerblich anwendbar sei. Der Supreme Court hingegen befand als Berufungsinstanz, dass die in der Patentschrift erwähnte Zugehörigkeit des Proteins zu den TNF-Superfamilien-Liganden mit bekannten Eigenschaften der Anforderung an die hinreichende Konkretisierung im Hinblick auf die gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung genüge. Nichtsdestotrotz, merkte JACOB kritisch an, sei ein Patent keine «*hunting licence*».

## II. Urheberrecht

Prof. Dr. AXEL METZGER, Professor an der Leibniz Universität Hannover, gab einen Überblick über Entwicklungsstand und Harmonisierung des europäischen Urheberrechts und stellte zwei ausgewählte Entscheidungen des EuGH vor.

Stein des Anstosses in der Rechtssache C-403/08 (*Football Association Premier League v. Karen Murphy*) war die Verwendung einer ausländischen Decodiervorrichtung durch Pubs in England, welche die Entschlüsselung

von kodierten Fussballübertragungen aus Griechenland ermöglichte. Damit wurde die territoriale Aufspaltung von Lizenzen für Fernsehausstrahlungen von Fussballspielen untergraben. Die Rechteinhaberin hatte die Lizenzvergabe nämlich mit der Verpflichtung der Sendeunternehmen verknüpft, Nutzer ausserhalb der gebietsabhängigen Exklusivität am Empfang der Fussballübertragungen zu hindern und diesen insbesondere keine Decoder zur Verfügung zu stellen. Dessen ungeachtet entschied der EuGH, dass die Verwendung ausländischer Decoder zwecks Empfang von Fernsehsendungen aus anderen Mitgliedstaaten durch die Dienstleistungsfreiheit gedeckt sei und ein Verbot der Verwendung solcher Decoder auch nicht mit dem Schutz geistigen Eigentums (sofern die ausgestrahlten Sendungsinhalte denn überhaupt urheberrechtlichen Schutz geniessen) gerechtfertigt werden könne. Auf eine Bemerkung aus dem Publikum hin bemerkte METZGER, dass dieses Urteil keineswegs das Ende der gebietsabhängigen Aufspaltung von Lizenzen in der EU einleite und im Hinblick auf die Territorialität von Dienstleistungen nicht verallgemeinerungsfähig sei. Zur Klärung dieser Frage seien weitere Urteile des EuGH notwendig.

In der Rechtssache C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH) setzte sich der EuGH mit dem Werkcharakter von Fotografien, genauer: mit dem Fahndungsbild der Natascha Kampusch, auseinander. Eine Fotografie bildet nach EuGH dann ein individuelles Werk, wenn es die eigene geistige Schöpfung des Urhebers darstellt, in der seine Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Dies ist dann der Fall, wenn der Urheber bei der Herstellung des Werks frei kreative Entscheidungen treffen und dadurch seine schöpferischen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen konnte. Porträtfotografien kommt kein schwächerer Schutz als anderen Werkarten zu, da der Urheber auch hier

über kreative Freiheit im Schöpfungsprozess verfügt, indem er über Blickwinkel, Beleuchtung etc. entscheiden kann. Angesichts dieser niedrigen Schutzwelle wurde vom Publikum die Frage aufgeworfen, ob die Stufentheorie, die vom BGH zur Beurteilung von Werken der angewandten Kunst herangezogen wird, weiterhin ihre Berechtigung hat. METZGER bemerkte, dass der EuGH bezeichnenderweise keinen Bezug auf die Rechtsprechung des BGH genommen hat. Die Stufentheorie wird seiner Meinung nach letztlich wohl nicht aufrechterhalten werden können. Der Werkbegriff bedürfe jedoch weiterhin der Harmonisierung durch den EuGH, sodass weitere Vorlagefragen abzuwarten bleiben.

### III. Designrecht

JOHANNA BRÜCKNER-HOFMANN, Richterin am Landgericht Düsseldorf, berichtete über die von ihr mitentschiedene Streitsache zwischen Apple und Samsung, die in den Medien für Furore gesorgt hatte. Mit einstweiliger Verfügung (Akten-Nr. 14c O 194/11) verbot das Landgericht Düsseldorf im September 2011 den Vertrieb des Galaxy Tab 10.1 von Samsung in Deutschland, da es das Design des iPad von Apple verletze. Nach Bejahung der Rechtsbeständigkeit des iPad-Designs stellte das Gericht einen übereinstimmenden Gesamteindruck beider Tablets fest, die sich durch ein minimalistisches Design auszeichnen. Samsung hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, mündliche Verhandlungen werden voraussichtlich im Herbst 2012 stattfinden.

Dr. PETER SCHRAMM, Rechtsanwalt in Zürich, stellte zwei europäische Urteile zum Designrecht vor. In der Rechtssache C-281/10 (PepsiCo v. Grupo Promer) definierte der EuGH den Begriff des «informierten Benutzers», aus dessen Perspektive Designverletzungen zu beurteilen sind. Es handelt sich um eine fiktive Person, die weder Durchschnitts-

verbraucher noch Fachmann ist und aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung oder umfangreichen Kenntnisse im betreffenden Produktbereich über besondere Wachsamkeit verfügt. Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zweier Designs nimmt der so definierte Benutzer einen Direktvergleich vor. Ist ein solcher undurchführbar oder ungewöhnlich, soll gemäss EuGH auch ein indirekter Vergleich aufgrund ungenauer Erinnerung in Betracht kommen. Nach Ansicht von SCHRAMM ist das Gericht mit dem Abstützen auf das ungenaue Erinnerungsbild in eine markenrechtliche Betrachtungsweise verfallen, die dem Wesen des Designrechts als Innovationsschutzrecht nicht gerecht wird und darauf hinausläuft, das vormals als kleine Münze des Urheberrechts geltende Designrecht nun zum kleinen Bruder des Markenrechts zu bestimmen.

Mit der Rechtssache T-10/08 (Kwang Yang Motor v. Honda Giken Kogyo) liegt erstmals eine Entscheidung des EuG zu Bauelementen eines komplexen Erzeugnisses vor. Bei der Beurteilung, ob zwei Designs den gleichen Gesamteindruck erwecken, kommt es ausschliesslich auf die bei bestimmungsgemässer Verwendung sichtbaren Elemente an. Im vorliegenden Fall standen die Schutzvoraussetzungen eines Verbrennungsmotors für Rasenmäher zur Beurteilung. Das EuG stellte sich auf den Standpunkt, dass Rasenmäher von hinten bedient werden und folglich allein die sichtbare Oberseite über den ausschlaggebenden Gesamteindruck entscheidet. SCHRAMM kritisierte, dass auch dieses Urteil von einem eher markenrechtlichen Beurteilungsansatz geprägt sei, indem das EuG davon ausging, der informierte Benutzer achte alleine auf die Grundstruktur der Produkte und nicht auf die Unterschiede im Detail. Dem informierten Benutzer mit seiner gesteigerten Aufmerksamkeit sollten Details jedoch durchaus auffallen, so SCHRAMM.

Ob Designrechtsverletzungen anhand eines ungenauen Erinnerungsbildes beurteilt werden dürfen oder nicht, wurde von den Teilnehmern anschliessend rege diskutiert. Befürworter dieser Betrachtungsweise wiesen darauf hin, dass der synoptische Vergleich in der Schweiz mit Inkrafttreten des Designgesetzes aufgegeben wurde, was zu einem grösseren Schutzzumfang des Designrechts geführt hätte. Dies ganz zu Recht, denn bei einem Direktvergleich könnten bei jedem Design bis in die kleinsten Details hinein Unterschiede festgestellt werden. Das Abstellen auf das ungenaue Erinnerungsbild wurde aber auch heftig kritisiert, da ein solcher «trademark approach» mit der designrechtlichen Perspektive des informierten Benutzers unvereinbar sei. Dieser nehme selbstverständlich auch Unterschiede im Detail wahr; diese Betrachtungsweise bedürfe jedoch eine Gewichtung derjenigen Merkmale, welche den Gesamteindruck prägen und im Vergleich zu berücksichtigen sind.

Für Meinungsverschiedenheiten sorgte auch die Frage der Schützbarkeit streng minimalistischer Gestaltungen wie jener des iPad von Apple. Während sich gewisse Teilnehmer auf den Standpunkt stellten, durch den Schutz minimalistischen Designs verringere sich erstens der verfügbare Formenschatz für Mitbewerber und zweitens seien solche Formen zumeist wohl technisch bedingt, argumentierte die Gegenseite, aus einer besonders schlichten Gestaltung folge nicht zwingend deren technische Bedingtheit. Im Gegenteil sei es durchaus denkbar, dass eine aufwendigere Gestaltung zu einer einfacheren Herstellungsweise oder grösseren Stabilität führe. SCHRAMM wies abschliessend auf den Marketingzweck im Designrecht hin. Führe eine Produktgestaltung wie bei Apple zu immensen Erfolg, solle dies entsprechend durch Designschutz honoriert werden.

#### IV. Lauterkeitsrecht

Prof. Dr. JOCHEN GLÖCKNER, Professor an der Universität Konstanz und Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe, berichtete über das deutsche Lauterkeitsrecht. Dieses ist zwar ein national gewachsenes Rechtssystem, wird jedoch durch Grundfreiheiten und totalharmonisierende Gemeinschaftsregelungen überlagert. Von der Totalharmonisierung umfasst und in einer eigenen Richtlinie geregelt sind einerseits die irreführende und vergleichende Werbung, andererseits unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern. Das deutsche Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, das 2008 revidiert wurde, ist als Ausführungsgesetz zu diesen Richtlinien zu verstehen.

Anhand dreier Beispiele gab GLÖCKNER einen Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechung deutscher Gerichte zu vergleichender Werbung. In Akten-Nr. I ZR 147/09 («Coaching-Newsletter») hatte der BGH eine Publikation zu beurteilen, worin unter namentlicher Nennung zweier Negativbeispiele die Aussage gemacht wurde, es befänden sich Scharlatane auf dem Coachingmarkt. Der BGH konnte darin keine unzulässige Herabsetzung von Mitbewerbern erblicken. Vergleichende Werbung setze neben dem Erkennbarmachen konkreter Wettbewerber nämlich zwingend einen Vergleich der von diesen angebotenen Produkte, mithin eine Bezugnahme auf das eigene Angebot voraus, woran es vorliegend fehle. Die blosser Kritik von Mitbewerbern stelle noch keine explizite Bezugnahme auf die eigenen Dienstleistungen dar.

In Akten-Nr. I ZR 48/10 («Teddybär») stellte sich die Frage, ob die Übernahme von Bildmotiven, welche vom Erstanbieter zwecks der Zuordnung von Druckerpatronen zum passenden Druckermodell auf der Verpackung angebracht wurden, eine unlautere Ruf-

ausnutzung darstelle. Im Gegensatz zur Vorinstanz verneinte der BGH diese Frage. Vergleichende, Kennzeichen von Mitbewerbern beeinträchtigende Werbung sei nach revidiertem UWG nur dann unzulässig, wenn sie den Ruf dieser Kennzeichen herabsetze oder verunglimpfe. Werde, wie vorliegend, nur die Unterscheidungskraft dieser Kennzeichen beeinträchtigt, liege darin noch keine Rufausnutzung.

In der zuletzt vorgestellten Entscheidung des BGH (Akten-Nr. I ZR 157/09 «Creation Lamis») stand zur Beurteilung, ob die Gegenüberstellung von Markenparfüms und günstigen Parfümimitationen auf Bestelllisten und Angebotsseiten als vergleichende Werbung anzusehen ist. Der BGH führte aus, von einer Nachahmung könne nur bei einer klaren, über eine blosser Gleichwertigkeitsaussage hinausgehenden Imitationsbehauptung die Rede sein. Hierfür sei nicht ausreichend, wenn das Originalprodukt aufgrund der Aufmachung der Imitate lediglich erkennbar werde und die Werbung entsprechende Assoziationen wecke. Ergebe sich die Verbindung zwischen Imitat und Original erst aufgrund von Umständen, die ausserhalb des Wissensstandes der angesprochenen Adressaten liegen (Duftvergleichen etwa), fehle die erforderliche deutliche Bezugnahme auf die nachgeahmten Markenprodukte.

Abschliessend kam GLÖCKNER auf die sich aus der Reichweite der Harmonisierung ergebende Schnittstellenproblematik zu sprechen. Die Praxis europäischer Gerichte, die in dieser Hinsicht Abhilfe schaffen könnte, sei in letzter Zeit wenig überzeugend und unberechenbar. Als Folge hielten sich mitgliedstaatliche Gerichte mit der Entwicklung des Lauterkeitsrechts zurück. In dieser bedenkenswerten Kultur der Auseinandersetzung zeigt sich laut GLÖCKNER ein Rückschritt in der Harmonisierung des europäischen Lauterkeitsrechts.

## V. Markenrecht

### 1. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Prof. Dr. CHRISTIAN ROHNKE, Rechtsanwalt in Hamburg, stellte drei aktuelle Entscheidungen des deutschen BGH zum Markenrecht vor.

In Akten-Nr. I ZR 84/09 («Proti») stellte sich die auf den ersten Blick harmlos erscheinende Frage, ob eine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke «Proti» durch die Verwendung der Zeichen «Protipower» und «Protipower» stattgefunden habe. Besonders daran war aber, dass die verwendeten Zeichen selbst als Wortbildmarken eingetragen waren. Die Beurteilung der Sache lief damit auf die hochkomplizierte Frage hinaus, ob die Vorschrift des deutschen Markengesetzes – wonach eine eingetragene Marke rechtserhaltend in einer Form benutzt werden kann, die von der Eintragung nur geringfügig abweicht, selbst falls die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist – in Widerspruch zum Unionsrecht steht. Dass eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn die benutzte Form ihrerseits als Marke eingetragen ist, sieht die Markenrichtlinie nämlich nicht vor. Nach Ansicht des BGH ist die deutsche Regelung richtlinienkonform, es bleibt aber die Beantwortung der entsprechenden, vom BGH eingereichten Vorlagefrage durch den EuGH abzuwarten.

In der Entscheidung «Grosse Inspektion für alle» (Akten-Nr. I ZR 33/10) bewarb die Beklagte Inspektionsdienstleistungen von VW-Fahrzeugen in einem Prospekt mittels Wiedergabe der bekannten VW-Bildmarke. Der BGH stellte sich auf den Standpunkt, dass dadurch die Werbefunktion der Marke beeinträchtigt würde und die Beklagte sich nicht auf die Schrankenbestimmung stützen könne, wonach die Verwendung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Dienstleistung zuläs-

sig ist, sofern sie dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstösst. Zwar sei die Verwendung der VW-Marke notwendig gewesen, da die damit beworbenen Dienstleistungen sich allein auf mit dieser Marke gekennzeichnete Fahrzeuge bezögen. Die Markenbenutzung habe aber gegen die guten Sitten verstossen, da es der Beklagten zumutbar gewesen wäre, zur Information des Publikums anstelle der blickfangmässig eingesetzten Bildmarke die weniger auffällige Wortmarke «VW» zu verwenden. Die Verwendung einer Wortmarke beeinträchtige die Interessen des Markeninhabers weniger einschneidend als die Benutzung einer Bildmarke, da letzterer ein besonderer Aufmerksamkeitswert zukomme.

In Akten-Nr. I ZR 108/09 («TÜV») schliesslich stellten sich prozessrechtliche Fragen. Stützt ein Kläger einen einheitlichen Unterlassungsantrag auf mehrere Marken, liegt eine objektive Klagehäufung vor, so der BGH; und in einem solchen Fall darf es der Kläger nicht in das Ermessen des Gerichts stellen, über welchen Anspruch entschieden werden soll, sondern hat ausdrücklich klarzustellen, ob das Gericht über alle Ansprüche entscheiden oder die Rechte in einem Eventualverhältnis beurteilen soll. In letzterem Fall ist auch das Eventualverhältnis genau zu staffeln. Damit, so ROHNKE, soll mit der weit verbreiteten Unsitte aufgeräumt werden, den Gerichten eine Vielzahl in Frage kommender Schutzrechte vorzulegen, von denen sich das Gericht das bestpassende auswählen darf. Im Sinne der Prozessökonomie sollen Gerichte ausserdem nicht über mehr Schutzrechte entscheiden müssen, als tatsächlich notwendig ist.

### 2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des HABM

CHRISTOPH BARTOS, Mitglied der Beschwerdekammern des Harmonisie-

rungsamts für den Binnenmarkt, machte zu Beginn auf die ständig zunehmende Anzahl Verfahren vor dem HABM aufmerksam. Allein im Jahr 2011 wurden in Alicante ungefähr 300 Entscheidungen gefällt und der Spruchkörper entsprechend aufgestockt, um dem erhöhten Andrang gerecht zu werden. Sodann präsentierte BARTOS einige besonders interessante Beispiele aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

Erwähnenswert ist zunächst Akten-Nr. R1798/2010-G, worin entschieden wurde, dass der Slogan «la qualité est la meilleure des recettes» wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke für Lebensmittel und Süswaren eingetragen werden kann. Auch mit der bis vor dem EuGH durchgeführten Eintragung des Audi-Slogans «Vorsprung durch Technik» im Jahr 2010 hat sich nichts am Grundsatz geändert, wonach werbende Aussagen nicht eintragbar sind, solange sie keine Elemente enthalten, welche dem Adressaten die Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen erleichtern.

In Akten-Nr. R2272/2010-2 entschied die Beschwerdekammer, dass eine von der Louboutin S.A. als Gemeinschaftsmarke angemeldete rote Sohle für Stöckelschuhe vom Publikum als Herkunftsindikator wahrgenommen wird, da Schuhsohlen üblicherweise schwarz, braun oder beige sind. In Akten-Nr. R2262/2010-1 schliesslich scheiterte der Benutzungsnachweis der für Transportdienstleistungen eingetragenen Marke «Atlas Transport» daran, dass die Markeninhaberin Transporte nicht selbst durchführte, sondern diese unter der Marke nur vermittelte, etwa durch die Organisation von Güterversendungen. Spedition sei aber nicht mit dem Transportwesen gleichzusetzen, entschied die Beschwerdekammer.

In der anschliessenden Diskussion nahm BARTOS auf Akten-Nr. R2387/2010-5 («X-Tra Long») Stellung, worin die Beschwerdekammer erstmals eine angemeldete Marke für Waren und

Dienstleistungen zurückgewiesen hatte, für welche sie vom Prüfer ursprünglich zugelassen worden war. BARTOS erklärte, dass die Marke für die nachträglich zurückgewiesenen Produkte weder eingetragen noch publiziert worden war, ansonsten wäre der Fall anders entschieden worden.

### 3. Rechtsprechung des EuGH

Im Jahr 2011 fällte der EuGH 21 Rechtsmittelentscheidungen und 8 Vorlageentscheidungen in Markensachen. Dr. ALEXANDER VON MÜHLEND AHL, Rechtsanwalt in München und ehemaliger Vizepräsident des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt, stellte 3 ausgewählte Entscheidungen vor.

Die Rechtssache C-344/10 P («Freixenet-Flaschen») betraf die Schutzfähigkeit einer Flaschenform mit mattrierter Oberfläche als dreidimensionale Marke. Das EuG hatte die Markenmeldung mit dem Argument zurückgewiesen, das Publikum müsse die Oberflächengestaltung ohne Etikette keine Unterscheidungsfunktion zu. Damit beging es einen Rechtsfehler in der Beurteilung, so der EuGH, denn massgebendes Kriterium bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken sei, ob die Anmelde-marke erheblich von der Branchennorm abweiche. Andernfalls würden unbe-

schriftete Warenformen oder Verpackungen systematisch vom Markenschutz ausgeschlossen.

In der Rechtssache C-446/09 («Philips & Nokia») stellte sich die Frage, ob Zollbehörden Massnahmen gegen beschlagnahmte Transitware aus Nicht-EU Staaten ergreifen können, m.a.W. ob Plagiate auch dann als Verletzungen von in der EU marken- oder urheberrechtlich geschützten Produkten gelten, wenn sie durch das Zollgebiet der EU durchgeführt, aber nicht in der Union in Verkehr gebracht werden. Der EuGH entschied, dass der Transit von Plagiaten allein noch keine Markenverletzung in der EU begründe. Es gehe nicht an, durch Vernichtung von Transitware, die zur Einführung in einen Nicht-EU-Staat bestimmt ist, in welchem sie möglicherweise keine Immaterialgüterrechte verletzt, den globalen Handelsverkehr zu behindern. Falls jedoch – etwa mittels Verkaufsofferten an Verbraucher in der Union – nachgewiesen werden könne, dass die beschlagnahmten Plagiate zum Verkauf in der EU bestimmt sind, könne die Zollbehörde bei Anhaltspunkten für eine Rechtsverletzung erforderliche Massnahmen ergreifen.

VON MÜHLEND AHL schloss seine Präsentation mit der Rechtssache C-235/09 («Webshipping») ab. Darin stellte der EuGH die Reichweite eines

von einem Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochenen Verbots einer Verletzungshandlung klar: es erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der EU und wird nach innerstaatlichem Recht der Mitgliedstaaten vollstreckt. Sieht das innerstaatliche Recht die vom Gemeinschaftsgericht angeordnete Zwangsmassnahme nicht vor, ist das mit dieser Massnahme verfolgte Ziel durch die sinngemässe Beiziehung gleichwertiger Massnahmen zu gewährleisten, welche das innerstaatliche Recht zur Verfügung stellt.

Beim anschliessenden Apéritif und Abendessen wurde den Teilnehmern Gelegenheit geboten, die bei der Tagung gewonnenen Erkenntnisse mit den Gastrednern zu besprechen, auch über die Landesgrenze hinaus Kontakte mit Kollegen zu knüpfen und im Anschluss an die gehaltenen Vorträge begonnene Diskussionen weiterzuführen. Auch in diesem Jahr ist es den Organisatoren gelungen, dem Publikum mit einem Überblick über die neusten Entwicklungen im europäischen Immaterialgüterrecht eine spannende und aufschlussreiche Veranstaltung zu bieten. Die nächste «Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union» wird, wiederum im Anschluss an einen Skitag, am Montag, 28. Januar 2013 stattfinden.