

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

Bericht über die INGRES-Tagung vom 30. Januar 2017 in Zürich

KILIAN SCHÄRLI¹ / YAËL HEYMANN²

I. Patentrecht

- 1. Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht**
- 2. Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA**
- 3. Übersicht zu den letzten Entwicklungen im europäischen Patentsystem**
- 4. Verfahren vor dem Einheitspatentgericht**

II. Schutz von Know How

III. Urheberrecht

IV. Designrecht

V. Markenrecht

- 1. Update EuGH 2016**
- 2. Wichtige Entscheidungen der Beschwerdekammern**

Die diesjährige Wintertagung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz INGRES zur Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union fand im Anschluss an den traditionellen Skiausflug im Hotel „Zürichberg“ statt. Geleitet wurde die Tagung von Dr. Michael Ritscher, während Dr. Christoph Gasser für die Organisation verantwortlich war.

I. Patentrecht

1. Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Dr. iur. KLAUS GRABINSKI, Richter am Bundesgerichtshof (BGH), stellte vier wichtige Entschiede des BGH vor.

Zunächst präsentierte er den Entscheid „Opto-Bauelement“, bei dem sich der BGH mit der Frage befasste, ob eine formell fehlerhafte Teilanmeldung wirksam wird, wenn der Verfahrensfehler nachträglich behoben wurde (Akten-Nr. X ZR 78/14). Anlass gab das auf einer Stammanmeldung beruhende Streitpatent, dessen Streitpatentschrift mehrere im Stand der Technik bekannte Bauelemente beschrieb. Damit liegt dem Streitpatent das Problem zugrunde, ein verbessertes Opto-Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung zur Verfügung zu stellen. Das Gericht bestätigt seine bisherige Rechtsprechung, wonach die Wahl eines Ausgangspunkts für die Lösung eines technischen Problems der Rechtfertigung bedarf. Es komme nicht auf die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als „nächstkommender“ Stand der Technik an. Vielmehr bedürfe es konkreter Umstände, die dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt Veranlassung gaben, eine bestimmte Entgegenhaltung

¹ Dr., LL.M., Rechtsanwalt und Notar, Zug.

² MLaw, Zürich.

oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen. Diese Rechtfertigung, so der BGH, liege grundsätzlich in dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt. Für den Fall, dass für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht kommen, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Dabei sei grundsätzlich ohne Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge. Entsprechend ist für die Frage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den Fachmann naheliegend war, grundsätzlich ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend in Betracht kommen.

Daraufhin befasste sich GRABINSKI mit der Frage, ob dem Patentverletzer – als Ausnahme vom Unterlassungsanspruch – eine Aufbrauchfrist gewährt werden kann und stellte in diesem Zusammenhang das Urteil „Wärmetauscher“ vor (Akten-Nr. X ZR 114/13). In diesem Entscheid hatte ein Patentverwertungsunternehmen, das vom Erfinder ein Patent für eine Nackenheizung für Cabriolets übernommen hat, eine Verletzungsklage gegen einen Zulieferer und den belieferten Automobilhersteller erhoben. Nach Bejahung einer äquivalenten Patentverletzung und nach Gewährung des Unterlassungsanspruchs prüfte der BGH die Einräumung einer Aufbrauchfrist. Das Gericht hielt fest, dass die Einräumung dieser Frist im Patentverletzungsprozess nur dann in Betracht komme, wenn auch unter Berücksichtigung des Interesses des Patentinhabers dem Verletzer durch die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismässige Nachteile entstünden. GRABINSKI wies darauf hin, dass eine Aufbrauchfrist nur unter strengen Voraussetzungen möglich ist.

Ferner widmete sich GRABINSKI dem Entscheid „Pemetrexed“ (Akten-Nr. X ZR 29/15), in welchem der BGH sich mit der Frage der äquivalenten Patentverletzung auseinandersetzte. Zunächst bestätigte der BGH seine bisherige Rechtsprechung, wonach ein Produkt auch dann in den Schutzbereich eines Patents fallen kann, wenn es nicht unter den Wortsinn des Patentanspruchs fällt. Erforderlich sei, dass das abgewandelte Mittel objektiv gleichwirkend mit dem im Anspruch genannten Mittel ist, dass es für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt auffindbar ist und dass die Überlegungen, die zum Auffinden des abgewandelten Mittels befähigen, derart am Sinngehalt der Patentansprüche orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Daraufhin verwies der BGH auf die in den Entscheiden „Okklusionsvorrichtung“ (AZ. X ZR 16/09) und „Diglycidverbindung“ (AZ. X ZR 69/10) entwickelten Grundsätzen, wonach eine äquivalente Patentverletzung in der Regel dann zu verneinen sei, wenn die Patentbeschreibung mehrere Ausführungsformen offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine davon in den Patentanspruch aufgenommen wurde. Die nicht aufgenommenen Ausführungsformen stellen danach keine äquivalente Patentverletzung dar, da der Leser der Patentschrift nicht davon ausgehen kann, dass auch diese Ausführungsformen unter Schutz gestellt worden sind.

Allerdings, so anerkannte der BGH, unterscheidet sich der dem Entscheid „Pemetrexed“ zugrunde liegende Sachverhalt von den anderen zwei Entscheiden, da die Beschreibung des Patents nicht zwei konkrete Ausführungsformen offenbart, wovon nur eine beansprucht wird. Vielmehr offenbart das Patent lediglich eine einzige konkrete chemische Verbindung, nämlich Pemetrexednatrium. Somit könne auf die oben genannten Grundsätze nicht automatisch zurückgegriffen werden. Im vorliegenden Fall hat der Patentinhaber eben keine Auswahlentscheidung getroffen, mit der die lediglich nahegelegten Austauschmittel ausgeschlossen werden. Folglich reiche es für die Anwendung der Grundsätze nicht aus, dass die Verwendung einer anderen Ausführungsform durch die Beschreibung nahegelegt ist, sondern die Patentschrift müsse selbst ausdrücklich mehrere Ausführungsformen offenbaren.

Nach Ansicht des BGH kann eine Auswahlentscheidung dennoch im Einzelfall angenommen werden, wenn die Patentschrift oder andere Umstände erkennen lassen, dass eine Auswahlentscheidung zugunsten der beanspruchten Ausführungsform getroffen wurde.

Schliesslich ging GRABINSKI auf den Entscheid „V-förmige Führungsanordnung“ ein, in welchem der BGH ausführte, dass eine äquivalente Patentverletzung nur dann verneint werden kann, wenn die Überlegungen des Fachmanns nicht am Sinngehalt der im Patentanspruch bezeichneten technischen Lehre orientiert wären und die den Überlegungen zugrundeliegende Ausgestaltung folglich aus fachmännischer Sicht nicht als äquivalent angesehen werden könnte.

2. Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

PETRA SCHMITZ, Mitglied einer Beschwerdekammer des EPA, referierte über die Übertragung des Prioritätsrechts, die Zulässigkeit von Disclaimers und den Widerruf von Patentanmeldungen nach unbenutztem Ablauf der Nachfrist für die Jahresgebühr und ging entsprechend auf drei Entscheide ein.

Zunächst präsentierte SCHMITZ den Entscheid T 205/14, bei welchem die Wirksamkeit der Übertragung des Prioritätsrechts des europäischen Patents bestritten wurde, welches die Priorität *US provisional applications* beanspruchte, die im Namen der drei Erfinder eingereicht worden waren. Es wurde festgehalten, dass der Anmelder der Nachanmeldung grundsätzlich mit der Person des Voranmelders identisch sein muss, das Prioritätsrecht unabhängig von der Erstanmeldung übertragbar ist und dass im Zeitpunkt der Nachanmeldung das Prioritätsrecht bereits übertragen worden sein muss. Im Zusammenhang mit der Beweislast wies SCHMITZ darauf hin, dass das anwendbare Recht nicht durch das EPÜ bestimmt wird. Vielmehr sei es Sache des nationalen Rechts, die Wirksamkeit der Übertragung zu regeln. Für Arbeitnehmererfindungen, bei denen die Arbeitnehmer Anmelder der Prioritätsanmeldung sind, solle auf die Übertragung des Prioritätsrechts dasjenige Recht angewendet werden, dem das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber unterliegt. SCHMITZ deutet an, dass die Kammer in naher Zukunft darüber entscheiden wird, ob eine Rechtswahl zulässig ist, was von zentraler Bedeutung sein wird.

Sodann ging die Referentin auf den Entscheid T 437/14 über, in welchem geklärt wurde, ob der in G 2/10 genannte „Goldstandard“ für die Zulässigkeit offenbarter Disclaimer gemäss Art. 123 Abs. 2 EPÜ auch auf Ansprüche anzuwenden ist, die nicht offenbarte Disclaimer enthalten und wie dies allenfalls mit den in G 1/03 festgelegten Erfordernissen zu vereinbaren ist. Die Kammer kam zum Schluss, dass der „Goldstandard“ allgemein auf jede Änderung Anwendung findet, weshalb es logischerweise nur einen Standard geben kann, der bei der Zulässigkeit von Änderungen anzuwenden ist. Nichtsdestotrotz hebt G 2/10 die G 1/03 nicht ausdrücklich auf.

Schliesslich referierte SCHMITZ über den Entscheid T 1402/13, in welchem die Kammer entschieden hatte, dass bei Nichtzahlung der Jahresgebühr nach Art. 86 Abs. 1 EPÜ 2000 die Anmeldung nur bis zum Fälligkeitszeitpunkt der Jahresgebühr und nicht mehr, wie unter dem EPÜ1973, bis zum Ablauf der sechsmonatigen Frist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag anhängig ist. SCHMITZ wies darauf hin, dass weder eine kontextabhängige noch eine teleologische Interpretation einen anderen Schluss zulassen würde, unter anderem, weil vernünftigerweise eine Nachfrist vorgesehen werden muss, die aber nicht den Schutz um ein halbes Jahr verlängern soll.

3. Übersicht zu den letzten Entwicklungen im europäischen Patentsystem

Dr. iur. STEFAN LUGINBÜHL, Jurist in der Direktion für Europäische und Internationale Rechtsangelegenheiten des EPA, fokussierte in seinem Referat insbesondere auf die letzten Entwicklungen beim EU-Patentsystem.

Die technische und rechtliche Implementierung sei weitgehend abgeschlossen und im Frühjahr 2016 habe die Prüfung der Übertragung der Registerdaten und der Verteilung der Jahresgebühren an die teilnehmenden Mitgliedstaaten begonnen. Begleitend werden auf nationaler Ebene Umfragen zur rechtlichen Umsetzung durchgeführt, wie zum Beispiel betreffend einer nachträglichen nationalen Validierung des klassischen europäischen Patents, falls der Antrag auf einheitliche Wirkung abgewiesen werden soll, einem allfälligen Doppelschutz durch ein EU-Einheitspatent und einem nationalen Patent, oder aber betreffend der territorialen Abdeckung des EU-Einheitspatents in überseeischen Staaten und Gebieten (insb. in Bezug auf FR, NL und UK). Es ist vorgesehen, eine EPA-Publikation mit den entsprechenden nationalen Regelungen zu erlassen.

LUGINBÜHL wies darauf hin, dass das Einheitliche Patentgericht (EPG) ein Gericht erster Instanz und ein Berufungsgericht umfasst. Das EPG kann im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens an den EuGH gelangen. Das Gericht erster Instanz besteht aus einer Zentralkammer und mehreren lokalen Kammern und zur Zeit einer regionalen Kammer in den Vertragsstaaten. Das Berufungsgericht wird Sitz in Luxemburg haben.

Sodann widmete sich LUGINBÜHL dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) und erläuterte, dass das EPGÜ nach Hinterlegung der dreizehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft treten wird. Nach aktuellem Stand (Januar 2017) haben 11 Staaten die Ratifikationsurkunde hinterlegt. Problematisch ist das Ergebnis der „Brexit“-Abstimmung, da das EPGÜ gemäss bestehendem Text nur mit Ratifikation durch das Vereinigte Königreich in Kraft treten kann. Falls dies nicht möglich sein sollte, könnten die EU-Mitgliedsstaaten ein Zusatzprotokoll zur Änderung des EPGÜ abschliessen, damit es auch ohne das Vereinigte Königreich in Kraft treten kann. Bereits drei Monate vor Inkrafttreten des EPGÜ soll es möglich sein, „opt-out“-Anträge beim EPG über das „Case Management System“ zu stellen.

4. Verfahren vor dem EPG

Zum Abschluss des patentrechtlichen Teils der Tagung ging Dr. iur. TILMAN MÜLLER-STOY, Rechtsanwalt bei BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB in München, auf wichtige EPG-Verfahrensregeln ein.

Zunächst bekräftigte MÜLLER-STOY, dass aufgrund eines engen Fristenregimes Verfahren nicht länger als ein Jahr dauern sollen. In der Regel finden zwei bis drei Schriftsätze pro Partei statt, bevor das Urteil innert sechs Wochen nach der mündlichen Verhandlung ergeht.

Das Beweisrecht wird vom Beibringungsgrundsatz geprägt. Es sind die üblichen Beweismittel wie Sachverständiger, Augenschein, Parteivernehmung, Urkunde und Zeuge gestattet, wobei Besonderheiten beim Zeugenbeweis bestehen. Da die Beweisaufnahme nicht gesondert geregelt ist, kann sie in allen Verfahrensstadien erfolgen. Schwerpunkt der Diskussion lag beim Affidavit und bei der Anordnung der Beweisvorlage. Ein Affidavit muss unterschrieben sein und die Erklärung über die Pflicht zur Wahrheit und der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nach nationalem Recht bei falscher Aussage enthalten. Einstimmig konnte festgehalten

ten werden, dass das nationale anwendbare Recht das Recht an demjenigen Ort ist, wo das Affidavit eingereicht worden ist und nicht am Wohnsitzort des Zeugen. Gemäss dem EPGÜ kann schliesslich die Beweisvorlage angeordnet werden, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Allerdings findet die Anordnung dort ihre Grenze, wo die Partei zur Selbstbelastung verpflichtet wird.

Schliesslich erläuterte MÜLLER-STOY, dass die Trennung von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage unter Weiterverhandlung der Verletzungsklage unter dem EPGÜ möglich sei und erwähnte, inwiefern ein Urteil im Verletzungsverfahren vor demjenigen im Nichtigkeitsverfahren ergehen kann. In Bezug auf Unterlassungsanordnungen wird dem Gericht ein Ermessensspielraum eingeräumt, wobei stets das Verhältnismässigkeitsprinzip gewahrt werden muss.

II. Schutz von Know-how

Prof. Dr. iur. CHRISTOPH ANN, LL.M., Professor am Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum an der Technischen Universität München (TUM), befasste sich in seinem Referat mit der neuen Richtlinie 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, die am 5. Juli 2016 in Kraft getreten ist.

ANN wies auf die grosse Bedeutung dieses Schutzes hin, insbesondere weil praktisch jedes Unternehmen über Geschäftsgeheimnisse verfügt und ein finanzierbarer Technologieschutz allein durch Patente kaum noch gewährleistet werden kann. Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis zum 9. Juni 2018 in ihr jeweiliges nationales Recht umzusetzen, wobei die konkrete Umsetzung in Deutschland bislang noch unklar sei. Insbesondere stehe derzeit noch nicht fest, ob die Umsetzung im Sinne eines Querschnittsthemas in zahlreichen Gesetzen oder mittels Erlass eines separaten Geheimnisschutzgesetzes erfolgen soll. Mit der Hoffnung auf eine kohärentere Rechtsprechung scheint der Referent Letzteres zu bevorzugen.

ANN wies im Weiteren auf einzelne Umsetzungsschwierigkeiten hin, welche insbesondere darin bestünden, dass die Richtlinie den Geheimnisschutz nicht umfassend regle. Er befürchtet deshalb, dass wesentliche Rechtsfragen in den Mitgliedsstaaten ungeachtet der Richtlinie nicht einheitlich beantwortet werden. Im Übrigen moniert der Referent, dass die Rechtsnatur von Unternehmensgeheimnissen weiterhin ungeklärt bleibt und der in Deutschland unzureichend gewährleistete Geheimnisschutz in Zivilprozessen durch die Richtlinie nicht verbessert wird.

Der Referent sprach sich skeptisch darüber aus, ob die Bestimmung in der Richtlinie, wonach *Whistleblowing* keine Verletzungshandlung darstelle, innerhalb der kurzen Umsetzungsfrist sinnvoll gelöst werden kann und führte aus, dass zur Vermeidung von unnötigen Verletzungsverfahren zwingend eine Übergangslösung gefunden werden müsse.

Hingegen würden nach Ansicht des Referenten die Anspruchsgrundlagen und Rechtsfolgen verbessert, da es künftig neben Unterlassungs-, Auskunfts-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüchen auch Rückruf- und Vernichtungsansprüche geben wird. Wünschenswert bleibe allerdings die Verbesserung des Geheimnisschutzes in Zivilprozessen.

III. Urheberrecht

Prof. Dr. iur. GUIDO KUCSKO, Rechtsanwalt bei Schönherr in Wien, gab einen umfassenden Überblick über das europäische Urheberrecht und befasste sich mit dem Normenbestand, den Reformvorschlägen und der Rechtsprechung in der Europäischen Union.

Besonderes Augenmerk legte KUCSKO auf die Tatsache, dass zehn Harmonisierungsrichtlinien einzelne Aspekte des Urheberrechts regeln sowie drei weitere Richtlinien und drei Verordnungen in Vorbereitungsstadien sind, sodass es an der Zeit wäre, in der Europäischen Union eine konsolidierte Vorschrift zu schaffen, die sämtliche Aspekte des Urheberrechts regelt.

Anschliessend ging KUCSKO auf das Urteil C-367/15 ein, in welchem sich der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens des Obersten Gerichtshof in Polen mit der Frage befasste, ob die im polnischen Urheberrecht vorgesehene Bestimmung (Art. 79 Abs. 1 Ziff. 3 lit. b), wonach bei der Verletzung der Urhebervermögensrechte eine Entschädigung durch Zahlung eines Geldbetrags in der Höhe des Doppelten oder des Dreifachen der angemessenen Vergütung verlangt werden kann, mit Art. 13 DurchsetzungsRL (ABl. 2004, L 157, S. 45; ABl. 2004, L 195, S. 16) vereinbar sei und ob Art. 13 DurchsetzungsRL dahingehend ausgelegt werden kann, dass das angemessene Entgelt ohne Erforderlichkeit eines Nachweises des Schadens und der Kausalität zwischen dem verletzenden Ereignis und dem Schaden zugesprochen werden kann. Art. 13 DurchsetzungsRL sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten sicherzustellen haben, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag hin die Leistung eines angemessenen Schadenersatzes für den erlittenen tatsächlichen Schaden anordnen, wenn der Verletzer um die Verletzungshandlung wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen. Bei der Festsetzung des Schadenersatzes berücksichtigen die Gerichte *„alle in Frage kommende Aspekte, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschliesslich der Gewinneinbussen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren (...) oder sie können stattdessen in geeigneten Fällen den Schadenersatz als Pauschalbetrag festsetzen (...)“*.

Zunächst widmete sich der Referent der Frage der dreifachen angemessenen Vergütung und wies auf den Entscheid SK 32/14 vom 23.06.2015 des Verfassungsgerichtshofes hin, in welchem eine solche Vergütung aufgrund der Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und des Eingriffs in das Eigentumsrecht als verfassungswidrig erachtet wurde. Hinsichtlich der Frage der doppelten angemessenen Vergütung verwies KUCSKO auf die Erläuterungen des EuGH, wonach die DurchsetzungsRL als Ziel ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt nennt, aber lediglich einen Mindeststandard für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums festschreibt, was die Mitgliedsstaaten nicht daran hindert, stärker schützende Massnahmen vorzusehen.

Das Gericht kam zum Schluss, dass Art. 13 DurchsetzungsRL nicht einer nationalen Regelung, wonach der Rechtsinhaber eine Wiedergutmachung des Schadens durch Zahlung des Doppelten der hypothetischen Gebühr verlangen kann, entgegensteht. In der Begründung führte es aus, dass die blosser Zahlung der hypothetischen Vergütung nicht geeignet sei, eine Entschädigung für den gesamten tatsächlich erlittenen Schaden zu garantieren. Das Gericht schliesse allerdings nicht aus, *„dass der Ersatz eines Schadens, der auf der Grundlage des Doppelten der hypothetischen Vergütung berechnet wurde, den tatsächlich erlittenen Schaden in Ausnahmefällen so eindeutig und beträchtlich überschreitet, dass eine dies-*

bezügliche Forderung einen nach Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL verbotenen Rechtsmissbrauch darstellen könnte“.

Hinsichtlich der Frage, ob die Kausalität zwischen dem verletzenden Ereignis und dem erlittenen Schaden nachzuweisen sei, hielt der EuGH fest, dass der Inhaber des verletzten Rechts einen Kausalzusammenhang nicht nur zwischen diesem Ereignis und dem erlittenen Schaden, sondern auch zwischen diesem Ereignis und der genauen Schadenshöhe nachweisen müsste, was hingegen mit dem Konzept der pauschalen Festlegung der Schadenersatzhöhe und somit mit Art. 13 DurchsetzungsRL unvereinbar sei. Folglich kann die Zahlung einer Geldsumme, die dem Doppelten der angemessenen Vergütung entspricht, verlangt werden, ohne den tatsächlichen Schaden nachweisen zu müssen.

IV. Designrecht

Dr. iur. PETER SCHRAMM, Rechtsanwalt und Partner bei Meyerlustenberger Lachenal in Zürich, widmete sein Referat der Reparaturklausel, welche in Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV) verankert ist.

SCHRAMM ging auf zwei vor dem EuGH rechtshängige Urteile ein, in welchen es um die Anwendbarkeit von Art. 110 GGV auf Felgen geht. Der Referent ging zunächst auf die vom deutschen BGH vorgelegte Frage ein, ob die Anwendung der Schutzschranke im Sinne von Art. 110 Abs. 1 GGV auf formgebundene, das heisst solche Teile beschränkt ist, deren Form durch das Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses prinzipiell unveränderlich festgelegt und damit vom Kunden nicht – wie etwa Felgen von Kraftfahrzeugen – frei wählbar ist (C-435/16). Gemäss SCHRAMM neige der BGH dazu, nicht formgebundene, sondern frei wählbare Bauteile wie Felgen von vornherein nicht unter Art. 110 GGV zu subsumieren.

Im Gegensatz zum BGH wollte der italienische Corte d'appello di Napoli hingegen wissen, ob entweder (i.) die Grundsätze des freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs im Binnenmarkt, (ii.) der Grundsatz der Effektivität der europäischen Wettbewerbsregeln und der Liberalisierung des Binnenmarkts, (iii.) die Grundsätze der praktischen Wirksamkeit und der einheitlichen Anwendung des europäischen Rechts innerhalb der Europäischen Union und/oder (iv.) die Bestimmungen des abgeleiteten Rechts der Europäischen Union einer Auslegung von Art. 110 GGV entgegen stehen, die nachgebaute Felgen vom Begriff des Bauelements eines komplexen Erzeugnisses (Automobil) für die Zwecke seiner Reparatur und der Wiederherstellung seines ursprünglichen Erscheinungsbilds auszuschliessen (C-397/16). Das italienische Gericht geht in die entgegengesetzte Richtung und plädiert dafür, dass Felgen ein Bestandteil des komplexen Erzeugnisses „Auto“ im Sinne von Art. 110 GGV darstellen.

Gemäss SCHRAMM müsse der EuGH nun vordringlich beantworten, ob „Felgen“ überhaupt als Bauelemente des komplexen Erzeugnisses „Auto“ zu qualifizieren sind. Anschliessend stelle sich dem Gericht die Frage, ob Art. 110 GGV nur auf Teile, deren Formen durch das Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses unveränderlich festgelegt werden, und damit ausschliesslich auf Reparaturaustausch- und nicht auch auf unabhängige Zubehörteile anwendbar sei.

V. Markenrecht

1. Update EuGH 2016

Dr. iur. ULRICH HILDEBRANDT, Rechtsanwalt bei SKW Schwarz Rechtsanwälte in Berlin, befasste sich in seinem Referat mit verschiedenen Urteilen des EuGH aus dem Jahr 2016 zur Frage der Verwechslungsgefahr aufgrund nicht kennzeichnungskräftiger Bestandteile im Markenrecht.

HILDEBRANDT bezeichnete zunächst das Urteil C-182/14 als Fehlentscheid und betonte, dass sich die Verwechslungsgefahr nicht auf nicht unterscheidungskräftige Elemente stützen dürfe, auch wenn diese dominant sind. Im betreffenden Urteil ging es nämlich um die Beurteilung der jüngeren Marke „MAGNEXT“, gegen die im Widerspruchsverfahren gestützt auf die ältere Marke „MAGNET 4“ entschieden wurde. Der EuGH bekräftigte, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit unter Umständen allein anhand des dominierenden Bestandteils einer komplexen Marke erfolgen kann.

Der Referent erachtete die grosse Anzahl der zu bearbeitenden Fälle des EuGH als Hauptgrund für die sich häufenden Fehlentscheide. Es gäbe zu wenig finanzielle Hürden um beim EuGH Beschwerde erheben zu können, was in einer kaum zu bestreitenden Flut von Beschwerden resultiere. Allerdings seien beispielsweise in Verfahren wegen absoluter Eintragungshindernisse bloss fünf Prozent der markenrechtlichen Beschwerden von Erfolg gekrönt, womit ersichtlich werde, dass der EuGH gegenüber seinen Vorinstanzen nicht allzu kritisch eingestellt sei.

Aufgrund des Konvergenzprogramms 5 des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster zum Zweck der Harmonisierung und Angleichung der Verfahren ist HILDEBRANDT zuversichtlich, dass sich die Praxis der Vorinstanzen verbessern werde.

2. Wichtige Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO

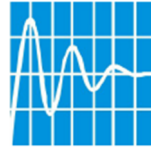
CHRISTOPH BARTOS, Mitglied einer Beschwerdekammer beim EUIPO in Alicante, gab im Rahmen seines Referats einen Überblick über die jüngste Rechtsprechung der Beschwerdekammern

BARTOS ging zunächst auf die absoluten Eintragungshindernisse ein. Besonders interessant waren die Ausführungen des Referenten zu den Piktogrammen, mit dessen Unterscheidungskraft sich das EUIPO in zahlreichen Entscheiden auseinander gesetzt hat. Allerdings fiel die Schwierigkeit auf, klare Rahmenbedingungen zu erkennen, die nach Auffassung des EUIPO für die Annahme der Unterscheidungskraft erforderlich sind.

In diesem Zusammenhang ging BARTOS auf die Entscheide der Beschwerdekammer des EUIPO (i) R 1928/2015-1 bezüglich Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 und (ii) R 83/2016-5 bezüglich Dienstleistungen der Klasse 41 und 42 ein, in denen die Unterscheidungskraft der folgenden Bildmarken verneint wurde:



(i) R 1928/2015-1



(ii) R 83/2016-5

Die Unterscheidungskraft wurde hingegen im Entscheid (i) R 2502/2015-2 für Dienstleistungen der Klasse 35 und (ii) R 2434/2015-2 für die Waren der Klasse 9 für die folgenden Bildmarken bejaht:



(iii) R 2502/2015-2



(iv) R 2434/2015-2

In den Entscheiden (i) und (ii) vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, dass es sich um nicht unterscheidungskräftige Zeichen handelt, die bei den entsprechenden Verkehrskreisen einen Eindruck hinterliessen würden. Im Entscheid (i) hielt die Beschwerdekammer fest, dass weder die leichten Abweichungen der Gesichtszüge, noch die Gesichtsausdrücke und -farben unterscheidungskräftig seien. Im Entscheid (ii) handle es sich um eine typische Abbildung eines Diagramms, das als Symbol für die beanspruchten Dienstleistungen in Verbindung gebracht werde. Die Abbildung weiche nicht derart von anderen typischen Diagrammen ab, dass sie geeignet wäre, die betreffenden Dienstleistungen zu individualisieren.

Im Entscheid (iii) hingegen hat die Beschwerdekammer vorgebracht, dass es sich nicht um eine typische Abbildung oder um eine neutralistische Darstellung des Symbols handle. Insbesondere stellen Hintergrund und das Auto eine funktionelle Einheit dar. Auch die Abbildung im Entscheid (iv) wird aufgrund der Farb- und Streifenanordnung als nicht üblich angesehen. Aus der Gegenüberstellung dieser Entscheide kann noch nicht eindeutig gesagt werden, unter welche Rahmenbedingungen die Unterscheidungskraft von Piktogrammen zu beurteilen ist.

Im Weiteren ging der Referent auch auf den Entscheid R-2897/2014-5 BOSQUE VERDE (fig.) / VINHO VERDE et al. ein, in welchem die Benutzung von Individualmarken als Kollektivmarken thematisiert wurde. Die Beschwerdekammer bestätigte den Entscheid der Vorinstanz, in welchem sie aufgrund fehlender Registrierung als Kollektivmarke von einer Individualmarke ausging und festhielt, dass das Zeichen einer Individualmarke die Funktion erfüllen muss, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Bezüglich des Benutzungsnachweises gestützt auf Art. 8 Abs. 1 lit. b und Art. 8 Abs. 5 CTMR sei die Vorinstanz zutreffend zum Schluss gekommen, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen sei nachzuweisen, dass die entsprechenden Waren von einem spezifischen Unternehmen stammen; vielmehr wurde dargelegt, dass die Waren mit der Bezeichnung „Vinho Verde“ von einer bestimmten Region stammten und/oder bestimmte Merkmale oder Qualität aufzeigten. Die Beschwerdekammer bekräftigte die Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass lediglich die Benutzung des Zeichens als Herkunftsbezeichnung nachgewiesen wurde, nicht aber die Benutzung als Marke und schliesslich, dass der Widersprechende nicht genügend Angaben über die Art der Benutzung gemacht habe.

Gemäss BARTOS verdeutliche dieser Entscheid, dass bei einer registrierten Individualmarke, die ausschliesslich als Kollektivmarke gebraucht wird, das Risiko eingegangen werde, die Marke aufgrund Nichtgebrauchs nach Ablauf der Karenzfrist zu verlieren.

* * * * *