

06 | 2015

Berichte | Rapports

SIC!

Christoph Berchtold

**ingres** Institut für  
gewerblichen  
Rechtsschutz

## [Seite 425] Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

Bericht über die INGRES-Tagung vom 26. Januar 2015 in Zürich

CHRISTOPH BERCHTOLD\*

### INHALTSVERZEICHNIS

#### I. Patentrecht

1. Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht
2. Neues von den Beschwerdekammern des EPA
3. Generelle Entwicklungen im europäischen Patentsystem
4. Die für den Erfolg des EPG entscheidenden rechtlichen Fragen aus Sicht eines Richters
5. Vorbereitung auf das EU-Patentsystem
6. Das einheitliche Patentsystem: ein Esperanto der anwendbaren Rechte und nationalen Rechtstraditionen

#### II. Urheberrecht

#### III. Designrecht

#### IV. Markenrecht

1. Aktuelle Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM
2. Aktuelle Rechtsprechung zum Markenrecht
3. Das Konvergenzprogramm des HABM

Die diesjährige Wintertagung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) zur Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union wurde von Dr. MICHAEL RITSCHER, LL.M., geleitet, während Dr. CHRISTOPH GASSER, LL.M., für die Organisation verantwortlich zeichnete.

Die Tagung fand traditionsgemäss auf dem Zürichberg statt und beinhaltete zahlreiche Referate zu den neuesten Entwicklungen sowie bezüglich der aktuellen Rechtsprechung in den Bereichen Patent-, Urheber-, Design- und Markenrecht in der Europäischen Union.

#### I. Patentrecht

## 1. Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Dr. KLAUS GRABINSKI, Richter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, stellte vier neue Entscheide «seines» Gerichts vor.

Die dem Entscheid mit Akten-Nr. X ZB 5/13 («Kollagenase I») zugrunde liegende Patentanmeldung hatte den zweckgebundenen Stoffschutz für Kollagenase zur Behandlung der Krankheit Morbus Dupuytren zum Gegenstand. Gemäss BGH ist das Ruhigstellen der Hand als Teilanspruch einer zweiten medizinischen Indikation grundsätzlich patentfähig.

Vorliegend stützte der BGH jedoch die Auffassung der Vorinstanz, wonach das Ruhigstellen der Hand nach einer Injektion eine alltägliche, nicht erfinderische Behandlungsmassnahme darstellen kann. Eine solche Behandlungsmassnahme könne nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abziele, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern. Zwar stand dem Bundespatentgericht keine Fachliteratur zur Verfügung, mit welchem sich die Alltäglichkeit der Massnahme belegen liess. Nach Ansicht des BGH muss jedoch der Umstand, wonach eine Massnahme zum Standard-Repertoire zählt, nicht zwingend durch den schriftlichen Stand der Technik belegt werden können. Der BGH hat die Sache gleichwohl an das Bundespatentgericht zurückgewiesen, da Letzteres die Anmelderin vor seiner Entscheidung nicht hinreichend auf den genannten Gesichtspunkt hingewiesen hatte.

In BGH-Akten-Nr. X ZB 107/12 («Kommunikationskanal») wurde die Frage der Inanspruchnahme der Priorität einer britischen Voranmeldung im Rahmen einer europäischen Zweitanmeldung erörtert. Der BGH hielt in diesem Entscheid fest, dass für eine wirksame Inanspruchnahme der Gegenstand der beanspruchten Erfindung in der Prioritätsanmeldung insgesamt – und nicht nur in deren Ansprüchen – identisch offenbart werden müsse. Zudem habe sich die Beurteilung der identischen Offenbarung an den Prinzipien der Neuheitsprüfung zu orientieren. Verallgemeinerungen eines in der Anmeldung beschriebenen Ausführungsbeispiels sind zulässig, wenn sie der Anmeldung als zur Erfindung gehörend entnommen werden können.

Im Entscheid mit Akten-Nr. X ZB 19/12 («Kommunikationsrouter») befasste sich der BGH mit der Frage, inwiefern der technische Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts – welchem notabene auch technisch qualifizierte Richter angehören – mit dem [\[Seite 426\]](#) Verzicht auf den Beizug eines gerichtlichen Sachverständigen im Rahmen einer Patentstreitigkeit das rechtliche Gehör des Anmelders verletzt hat. Das Gericht entschied, dass die unterbliebene Einholung des Gutachtens eines gerichtlichen Sachverständigen nur dann eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör darstelle, wenn sich die Erforderlichkeit zusätzlicher externer Sachkunde aufdrängte.

In der Entscheidung mit Akten-Nr. X ZR 36/13 («Begrenzungsanschlag») wies der BGH die Vorinstanz aufgrund einer behaupteten Patentverletzung an, zu überprüfen, ob die angegriffene Ausführungsform – trotz Abweichungen gegenüber dem Wortlaut des Patentanspruchs – das dem Patent zugrunde liegende Problem mit gleichwirkenden und für den Fachmann auffindbaren Mitteln löst und ob sich die diesbezüglich erforderlichen Überlegungen des Fachmanns am Patentanspruch orientieren. In diesem Fall könne eine Äquivalenz mit der technischen Lehre angenommen werden, welche durch den Wortsinn des Patentanspruches zum Ausdruck gebracht wurde.

Anders als im früheren BGH-Entscheid «Okklusionsvorrichtung» (Akten-Nr. X ZR 16/09), war die bei der angegriffenen Ausführungsform realisierte abweichende Ausgestaltung nicht in der Beschreibung des Patents offenbart, sodass dem Patentanspruch auch keine Auswahlentscheidung gegen diese abweichende Ausgestaltung entnommen werden konnte. Nach Auffassung des BGH setze die für die Bejahung der Äquivalenz erforderliche Orientierung der Überlegungen des Fachmanns am Patentanspruch nicht zwingend voraus, dass die Beschreibung des Patents Ausführungen enthalte, die den Fachmann geradezu auf die patentgeschützte Ausgestaltung hinlenken würden. Gemäss GRABINSKI

dürfe jedoch nicht bereits aus dem blossen Umstand, dass einem Patentanspruch keine Auswahlentscheidung entnommen werden könne, auf das Fehlen einer alternativen Ausführungsmöglichkeit geschlossen werden. Es handle sich in solchen Fällen letztlich um Einzelfallentscheide.

## 2. Neues von den Beschwerdekammern des EPA

Dr. URSULA KINKELDEY, ehemalige Vorsitzende einer technischen Beschwerdekammer (Biotech) und Mitglied der grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) in München, thematisierte im ersten Teil ihres Referats die Frage nach der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern des EPA.

In diesem Zusammenhang nahm die Referentin Bezug auf die Zwischenentscheidung R 19/12 der grossen Beschwerdekammer (GBK), welche den Antrag auf Ersetzen des Vorsitzenden der GBK aufgrund Befangenheit zum Gegenstand hatte. Gemäss der Antragstellerin resultiert die Befangenheit des Vorsitzenden aus seiner Einbindung in die Verwaltung des EPA als dessen Vizepräsidenten. Die GBK erwog, dass sich der Vizepräsident wegen seiner dualen Funktion durchaus mit widersprechenden Anforderungen konfrontiert sehen könne (Punkt 17.1). Des Weiteren wies die GBK darauf hin, dass bereits im Jahr 2004 dem Verwaltungsrat ein Basisvorschlag für die Revision des EPÜ zwecks Umsetzung der organisatorischen Verselbständigung der Beschwerdekammern des EPA vorgelegt worden sei (CA/46/04). Gemäss diesem Revisionsvorschlag hätten die Beschwerdekammern (unter Leitung eines Gerichtspräsidenten) die Stellung eines dritten Organs der Europäischen Patentorganisation erhalten. Der Gerichtspräsident hätte hiermit eine vom Amt und dessen Präsidenten unabhängige Stellung (Punkt 21). Aufgrund dieser Erwägungen hiess die GBK die Beschwerde gut und ersetzte den Vorsitzenden durch ein anderes Mitglied.

Gemäss KINKELDEY ist die Tragweite dieses Entscheides derzeit schwierig einzuschätzen. Im Moment seien noch zwei weitere Petitionsverfahren gemäss Art. 112a EPÜ anhängig, in welchen ebenfalls Anträge wegen Besorgnis der Befangenheit des Vorsitzenden der GBK gestellt wurden. Ungeachtet ihres Ausganges würden diese Entscheide nach Ansicht der Referentin Geschichte schreiben. Sollte die GBK die Entscheidung R 19/12 bestätigen, so könne dies der entscheidende Anstoss dafür sein, dass den Beschwerdekammern die Stellung eines dritten Organs im Gefüge der europäischen Patentorganisation eingeräumt wird. Sollte der Entscheid gegenteilig ausfallen, könne die GBK diesen Entscheid ausschliesslich damit begründen, dass den Beschwerdekammern kein Gerichtscharakter zukomme. Gemäss der Referentin hätte dies – insbesondere auf die nicht der EU angehörenden Vertragsstaaten des EPÜ – massive Auswirkungen.

Aus aktuellem Anlass verwies KINKELDEY im Folgenden auf den derzeitigen Konflikt bezüglich der einstweiligen Suspendierung eines Mitglieds einer Beschwerdekammer durch den Präsidenten des Verwaltungsrates des EPA. Dem suspendierten Mitglied wird vorgeworfen, vertrauliche (möglicherweise ehrverletzende) Unterlagen weitergegeben zu haben. Unter Verweis auf Art. 11 Abs. 4 EPÜ vertritt die Referentin die Ansicht, der Präsident habe mit der ausgesprochenen Suspendierung seine Befugnisse überschritten. Es sei nicht in Ordnung, dass der Präsident im Alleingang ein Mitglied der Judikative massregle.

Anschliessend befasste sich die Referentin mit der Problematik der «toxischen» Prioritäten und nahm dabei Bezug auf die bisherige Rechtsprechung des EPA. Nach Ansicht von KINKELDEY hat sich die Rechtsunsicherheit in diesem Zusammenhang aus dem Umstand ergeben, dass die Entscheidung G 2/98 [Seite 427] zahlreiche Fragen offengelassen habe, was in der Folge zu einer uneinheitlichen Rechtsprechung führte. Die Referentin würde es begrüssen, wenn der Präsident die bestehenden Unklarheiten möglichst rasch durch Vorlage an die GBK beantworten liesse. Bis dahin schlägt die Referentin vor, die Regeln zu multiplen Prioritäten in einem Patentanspruch zu überdenken und nicht nur alternative Ausführungsformen («or») zu berücksichtigen. Weiter gibt sie zu bedenken, dass sich die

Problematik der «toxischen» Prioritäten nicht stelle, wenn das Prioritätsrecht nach dem EPÜ sowie dem PVÜ strikt im Sinne einer Neuheitsschonfrist angewendet würde.

Letztlich wies die Referentin noch auf die weiteren pendenten Vorlagefragen gemäss Art. 112 EPÜ hin, mit welchen sich die GBK in nächster Zeit zu befassen hat. Bei der Vorlagefrage G 3/14 werde die GBK entscheiden müssen, ob neu formulierte Patentansprüche unter Art. 84 EPÜ zu prüfen sind. G 1/14 beinhalte die Frage nach dem Unterschied zwischen einer unzulässigen Beschwerde und einer Beschwerde, welche nicht richtig eingereicht wurde. Schliesslich befassen sich die konsolidierten Vorlagefragen G 2/12 (Tomaten II) und G 2/13 (Brokkoli II) damit, ob eine Pflanze, welche mit einem nicht patentfähigen, im Wesentlichen biologischen Verfahren hergestellt wurde, patentierbar sei oder nicht.

Die anschliessende Diskussion beschränkte sich auf den derzeitigen Konflikt beim EPA. GRABINSKI teilte die Auffassung von KINKELDEY, wonach der Präsident seine Kompetenzen überschritten habe, weil die ergriffene Massnahme offensichtlich nicht im Wortlaut von Art. 23 EPÜ erfasst sei. LUGINBÜHL wendete ein, das in Art. 23 EPÜ vorgesehene Vorgehen sei ausschliesslich für den Fall vorgesehen, dass ein Mitglied seines Amtes enthoben wird. Weil es sich bei der vom Präsidenten verfügten Massnahme «bloss» um eine einstweilige Suspendierung gehandelt habe, sei der Präsident nicht verpflichtet gewesen, das in Art. 23 EPÜ vorgesehene Verfahren zu beschreiten. Der Alleingang des Präsidenten ist nach Ansicht von ZIGANN schon nur deshalb nicht gerechtfertigt, weil es sich beim mutmasslichen Fehlverhalten um einen äusserungsrechtlichen Tatbestand handle und deshalb zu keinem Zeitpunkt Gefahr im Verzug gewesen sei.

### **3. Generelle Entwicklungen im europäischen Patentsystem**

DR. STEFAN LUGINBÜHL, Jurist in der Direktion für Internationale Rechtsangelegenheiten des EPA, fokussierte sich im ersten Teil seines Vortrages auf die aktuellen Entwicklungen bezüglich des in Vorbereitung befindlichen europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent).

Die Verordnung über das Einheitspatent (EPV) und die Verordnung über die Übersetzungsregelungen zum Einheitspatent (EPVÜ) sind für die fünfundzwanzig an der «verstärkten Zusammenarbeit» beteiligten EU-Mitgliedstaaten per 20. Januar 2013 in Kraft getreten. Anwendbar werden die beiden Verordnungen jedoch erst, sobald die dreizehnte Ratifikations- oder Beitrittsurkunde (einschliesslich der Staaten Deutschland, Frankreich sowie Vereinigtes Königreich) betreffend das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) hinterlegt worden ist. Im Zeitpunkt des Referats haben bereits sechs Staaten (inkl. Frankreich) die Ratifikationsakte hinterlegt. Ausserdem hat eine Reihe von Staaten angekündigt, in diesem Jahr zu ratifizieren.

Gemäss LUGINBÜHL zeichne sich ab, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die im März 2013 erhobenen Nichtigkeitsklagen Spaniens gegen die beiden obgenannten Verordnungen im Mai oder Juni 2015 abweisen werde. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für eine möglichst rasche Implementierung des Einheitspatentsystems.

Anschliessend wandte sich LUGINBÜHL dem Europäischen Patentgericht (EPG) zu, wobei er insbesondere die Abgrenzung zwischen der Zuständigkeit des EPG einerseits und der nationalen Gerichte andererseits thematisierte. Mit Inkrafttreten des EPGÜ übertragen die Vertragsstaaten dem EPG die ausschliessliche Zuständigkeit betreffend europäische Patente, Einheitspatente und auf diesen basierenden Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) für Klagen wegen tatsächlicher und drohender Verletzung, Klagen auf Nichtigerklärung, Klagen auf Erlass von vorsorglicher Massnahmen sowie Klagen gegen Entscheidungen des EPA. Die nationalen Gerichte werden insbesondere für Klagen auf Übertragung des Rechts auf das Patent oder auf Übertragung des Patents zuständig bleiben. Während der gesetzlich vorgesehenen Übergangszeit von mindestens sieben Jahren wird überdies bei Streitigkeiten betreffend europäische Patente eine parallele Zuständigkeit von nationalen Gerichten und EPG bestehen. Letztlich besteht auch die Möglichkeit, dass EP-Patente vom Anwendungsbereich des EPG-Übereinkommens ausgenommen werden.

Weil sämtliche Spruchkörper des EPG multinational besetzt sein werden, sei die Suche nach rechtlich und technisch geeignetem Richterpersonal in sämtlichen Vertragsstaaten der EU bereits in vollem Gange. Die ersten Trainings der Richterandidaten haben gemäss LUGINBÜHL bereits im Februar 2015 begonnen.

#### **4. Die für den Erfolg des EPG entscheidenden rechtlichen Fragen aus Sicht eines Richters**

Dr. MATTHIAS ZIGANN, Vorsitzender Richter am Landgericht I, München, wies in seinem Referat auf zwei prozessrechtliche Ungereimtheiten hin, welche [\[Seite 428\]](#) aus seiner Sicht dringend einer vorgängigen Klärung bedürfen.

Zunächst bestünden bezüglich der Wirkung einiger gesetzlich vorgesehener Rechtsbehelfe noch Unklarheiten. So sei etwa im gemäss 333.1 Rules of Procedure of the Unified Patent Court («Rules») vorgesehenen Abhilfeverfahren sowie im Verfahren betreffend die Ablehnung eines Richters gemäss Art. 7 Abs. 2 der Satzung des einheitlichen Patentgerichts unklar, ob diesen aufschiebende Wirkung zukomme oder nicht.

Des Weiteren erachtet es der Referent als problematisch, dass Unklarheit darüber bestehe, ob der Antragsteller dem Gericht die Verurteilung des (angeblichen) Verletzers zur Unterlassung beantragen könne. Diese Unsicherheit ergebe sich aus dem Umstand, dass die materiellen Vorschriften (Art. 25 und 26 EPGÜ) als Muss-Vorschrift («shall») ausgestaltet seien. Die prozessualen Vorschriften, welche sich mit dieser Frage befassen (Art. 62 und 63 EPGÜ), seien hingegen eindeutig als Kann-Vorschriften («may») formuliert. Im Sinne der Rechtssicherheit bedürfe diese Frage deshalb einer dringenden Klärung.

Letztlich wies ZIGANN auf die Möglichkeit hin, bei internationalen Patentstreitigkeiten vor dem EPG als Kläger stets die Sprache des Patents als Verfahrenssprache zu wählen und dem Gericht zusätzlich bereits eine Übersetzung der Klageschrift in der Sprache des Beklagten einzureichen. Unter Zuhilfenahme eines anschaulichen Praxisbeispiels gelang es dem Referenten, aufzuzeigen, dass sich durch diese Massnahme unnötige Verfahrensverzögerungen effizient vermeiden lassen.

#### **5. Vorbereitung auf das EU-Patentsystem**

Dipl. Ing. BEAT WEIBEL, Europäischer Patentanwalt und Leiter einer der weltweit grössten Unternehmensabteilungen für geistiges Eigentum, dem Corporate IP von Siemens in München, widmete sein Referat der Frage, welche Massnahmen aus Sicht der Praxis für eine angemessene Vorbereitung auf das bevorstehende EU-Patentsystem notwendig sind.

Besonderes Augenmerk legte der Referent auf die Opt-Out-Möglichkeit, welche in Art. 83 Abs. 3 EPGÜ für europäische Patente vorgesehen ist. Er empfiehlt, mit dem Opt-Out nicht zu lange zuzuwarten, auch wenn ein solches noch während der Übergangsfrist von beinahe sieben Jahren ab Inkrafttreten des EPGÜ (also voraussichtlich bis ins Jahr 2024) ausgesprochen werden kann. Es gelte insbesondere zu berücksichtigen, dass ein Opt-Out gemäss dem eindeutigen Wortlaut von Art. 83 Abs. 3 EPGÜ im Falle eines anhängigen Verfahrens nicht mehr möglich sein wird. Mit einem frühen Opting-Out von Schlüsselpatenten sei man wohl auf der sicheren Seite.

Auf die Frage aus dem Publikum, in welchen Situationen die Siemens von der Opt-Out-Möglichkeit Gebrauch zu machen gedenke, erwiderte WEIBEL, dass dies einerseits für Patente geschehen werde, für welche ein Durchsetzungsverfahren in Betracht gezogen werde. Andererseits sei ein Ausschluss für diejenigen Patente prüfenswert, welche in bestimmten Ländern über besondere Standortvorteile verfügen.

Patentanmeldern, welche an einem einheitlichen Schutz interessiert sind, riet WEIBEL, vermehrt auf Anmeldungen für europäische Patente im PCT-Verfahren zu setzen. Dadurch würde man sich in Bezug auf den angestrebten bzw. anzustrebenden Schutzzumfang des betreffenden Patents sämtliche Optionen offenhalten. Insbesondere bleibe damit die Möglichkeit gewahrt, die eigene internationale Schutzstrategie selbst zu bestimmen.

Letztlich sieht der Referent für sämtliche grösseren Unternehmen den Zeitpunkt gekommen, eine einheitliche Eigentumsstruktur des Patentportfolios in einem jeweils vorteilhaften Land anzustreben. WEIBEL begründet diesen Ratschlag damit, dass aufgrund von Art. 7 EPV das anwendbare Recht für die rechtsgeschäftliche Verwertung von Einheitspatenten durch den ersten Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung einheitlich festgelegt werde. Dies könne offensichtlich dazu führen, dass im Fall von verschiedenen Patentanmeldern verschiedene nationale Rechtsordnungen zur Anwendung gelangen. Im Weiteren würde auch aus steuerrechtlicher Sicht die baldige Implementierung von Patentboxen für eine Bereinigung der Eigentumsstruktur sprechen.

## **6. Das einheitliche Patentsystem: ein Esperanto der anwendbaren Rechte und nationalen Rechtstraditionen**

Zum Abschluss des patentrechtlichen Teils der Tagung ging DAVID POR, Rechtsanwalt und Partner bei Allen & Overy in Paris, auf das unter dem einheitlichen Patentsystem voraussichtlich anwendbare Recht ein.

Die Verordnung über das Einheitspatent (EPV) sowie die damit zusammenhängende Verordnung über die Übersetzungsregelungen (EPVÜ) sehen für die teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten die Errichtung eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung vor. Mittels des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) wird für die Regelung von Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Patenten ein einheitliches Patentgericht errichtet. Als eigentliche Prozessordnung sollen mit Inkrafttreten der vorgenannten Gesetzestexte die Rules of Procedure of the Unified Patent Court («Rules») Anwendung finden, welche derzeit im 17. (!) Entwurf vorliegen.

Diese Regelungen werden durch bereits bestehende gesetzliche Vorschriften ergänzt. Der Referent erwähnt [\[Seite 429\]](#) in diesem Zusammenhang als erstes das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000). Dieses liefert auch für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in Bezug auf die grundsätzlichen patentrechtlichen Thematiken – etwa Patentierbarkeit und deren Ausnahmen (Art. 52 f. EPÜ), aktueller Stand der Technik (Art. 54 EPÜ), Anforderungen an die Neuheit (Art. 54 EPÜ) und die erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ), Anforderungen an die Offenbarung der Erfindung (Art. 83 EPÜ) oder die Voraussetzungen für die Änderung einer Patentanmeldung (Art. 123 EPÜ) – die relevanten Antworten.

In Bezug auf das Recht der Europäischen Union spielt das Wettbewerbsrecht – insbesondere die Art. 101 f. des Vertrages über die Arbeitsweise der europäischen Union (VAEU) – eine wichtige Rolle. Des Weiteren bleibt die Richtlinie 2004/48 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zu berücksichtigen. Zudem sieht das Recht der Europäischen Union im Zusammenhang mit Ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZ) sowie im Bereich von biotechnologischen Erfindungen verbindliche Vorschriften vor.

Letztlich verweist Art. 28 EPGÜ, in welchem das sogenannte Vorbenutzungsrecht des Erfinders geregelt wird, implizit auf nationales Recht. Weitere Fragen, welche auch unter dem Regime des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung durch nationales Recht beantwortet werden, sind etwa die des Eigentums oder der Lizenzierbarkeit.

## **II. Urheberrecht**

Prof. Dr. THOMAS DREIER, Professor und Institutsleiter am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), befasste sich in seinem Referat mit zwei Entscheiden des EuGH des vergangenen Jahres.

Im ersten Entscheid C-117/13 («Elektronische Leseplätze») befasste sich der EuGH mit mehreren Vorlagefragen, welche sich aus dem Umstand ergaben, dass die Technische Universität Darmstadt elektronische Leseplätze eingerichtet hatte, auf welchen – ohne dass die Bibliothek über eine entsprechende Lizenz verfügte – unter anderem ein Werk des Eugen Ulmer Verlages öffentlich zugänglich gemacht wurde. Der EuGH zeigte sich in

diesem Entscheid nutzerfreundlich und entschied, dass es einem Mitgliedsstaat nicht verwehrt sei, öffentlich zugängliche Bibliotheken zur Digitalisierung der in ihren Sammlungen enthaltenen Werke zu ermächtigen. Dies stehe unter der Voraussetzung, dass die Vervielfältigungshandlung dazu erforderlich sei, um den Nutzern die Werke in den Räumlichkeiten dieser Einrichtungen zugänglich zu machen. Des Weiteren hielt der EuGH fest, Art. 5 III lit. n der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (nachfolgend «Info-RL») könne zwar nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass auch Handlungen wie das Ausdrucken von digitalisierten Werken auf Papier oder ihr Speichern auf einem USB-Stick von dieser Bestimmung erfasst seien. Durchaus denkbar sei jedoch, dass solche Handlungen gegebenenfalls durch nationale Rechtsvorschriften als zulässig erachtet werden, sofern die Verlage und Rechteinhaber dafür eine angemessene Vergütung erhalten. In der Zwischenzeit hat der BGH in dieser Angelegenheit entschieden, dass sowohl der Ausdruck als auch das Abspeichern auf einem USB-Stick eine zulässige Kopie zum privaten oder zum sonstigen eigenen Gebrauch sein kann (vgl. Akten-Nr. I ZR 69/11).

Im zweiten Entscheid C-348/13 ging es um die Frage, ob ein Werbefilm, welcher mittels eines Deep-Links (d.h. ein Link, welcher unmittelbar auf eine ganz bestimmte, «tiefer liegende» Unterseite einer Internetpräsenz verweist) unter Verwendung der sogenannten Framing-Technik wiedergegeben wird, ein Eingriff in das Recht der öffentlichen Wiedergabe gemäss Art. 3 Abs. 1 Info-RL darstellt, wenn die Klägerin für den entsprechenden Werbefilm die ausschliesslichen Nutzungsrechte besitzt. Der EuGH entschied, dass eine solche Verwendung allein keine öffentliche Wiedergabe im Sinne der vorgenannten Bestimmung darstelle, soweit das betreffende Werk weder für ein neues Publikum noch nach einem speziellen technischen Verfahren erfolgt, das sich von demjenigen der ursprünglichen Wiedergabe unterscheidet. Unter Verweisung auf die bisherige Rechtsprechung des EuGH unterstreicht DREIER, dass es dem EuGH in Bezug auf die Frage der öffentlichen Wiedergabe bis dato nicht gelungen ist, überzeugende Abgrenzungskriterien zu entwickeln.

Nach Ansicht des Referenten betreibt der EuGH in Bezug auf das Urheberrecht bisher eine Praxis, die nicht auf Rechtsfortbildung, sondern eher auf autonomer Auslegung von Richtlinienbegriffen (teilweise unter Rückgriff auf internationale Konventionen) basiert. Aufgrund der erheblichen Fluktuation unter den Richtern und der verhältnismässig geringen Anzahl von Entscheiden zum Urheberrecht tue sich der EuGH schwer, eine konsistente Rechtsprechung zu etablieren.

### III. Designrecht

Dr. PETER SCHRAMM, Rechtsanwalt und Partner bei Meyerlustenberger | Lachenal in Zürich, widmete sein Referat dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster (nachfolgend «neGGM»). Dabei handelt es sich um ein in der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (nachfolgend «GGV») [Seite 430] verankertes Rechtsinstitut, welches für den Schutz von kurzlebigen, trendabhängigen Produktegestaltungen (insbesondere für die Modeindustrie) konzipiert wurde.

Das neGGM bietet dem Rechteinhaber für die Schutzdauer von drei Jahren ab der ersten Offenbarung den Schutz seines Designs, unabhängig davon, ob dieses im Register des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) eingetragen ist. Voraussetzung für den Schutz ohne Eintragung ist neben einer ersten Veröffentlichung in der EU der Nachweis der Neuheit und Eigenart des Designs im Zeitpunkt der Offenbarung.

Im zunächst vorgestellten EuGH-Entscheid mit dem Aktenzeichen C-497/12 («Gartenpavillon») hatte sich das Gericht in einem Nachahmungsfall mit verschiedenen Vorlagefragen auseinanderzusetzen. Es entschied einerseits, dass nicht nur Personen, die mit der Gestaltung, Entwicklung oder Herstellung der mustergemässen Erzeugnisse betraut sind, sondern bereits schon blosser Händler, welche im entsprechenden

Wirtschaftszweig tätig sind, als Fachkreise i.S.v. Art. 11 Abs. 2 GGV zu betrachten sind. Des Weiteren entschied der EuGH, dass das Vorliegen einer Neuheitsschädlichen Offenbarung i.S.v. Art. 7 Abs. 1 GGV nicht bereits bejaht werden müsse, wenn ein neGGM einem einzelnen Unternehmen des entsprechenden Wirtschaftszweigs zugänglich gemacht oder in einem Ausstellungsraum eines ausserhalb der EU ansässigen Unternehmens ausgestellt wurde. Ausserdem erwog der EuGH, dass der Musterinhaber die Beweislast trage, wonach die angegriffene Benutzungsform das Ergebnis einer Nachahmung i.S.v. Art. 19 Abs. 2 GGV sei, wobei sich die diesbezüglichen Beweisregeln gemäss Art. 88 GGV nach nationalem Recht zu richten hätten. Ausserdem haben sich nach Auffassung des EuGH sowohl die Fragen der Verjährung und Verwirkung von Verteidigungsansprüchen als auch Auskunfts- und Schadenersatzansprüche gestützt auf Art. 88 GGV nach nationalem Recht zu richten. Auf Vernichtungsansprüche sei gemäss Art. 89 Abs. 1 lit. d GGV das Recht des Mitgliedstaates anwendbar, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind beziehungsweise drohen.

Im zweiten behandelten Urteil C-345/13 («Karen Millen»), bei welchem es um die Nachahmung einer Damenkollektion ging, hatte der EuGH in erster Linie zu entscheiden, ob es für die Bejahung der Eigenart eines neGGM auf einen Einzelvergleich mit älteren Mustern ankommt oder ob sich das Muster allenfalls bereits aus einer Kombination von Merkmalen aus verschiedenen älteren Mustern ergeben könne. Das Gericht erwog, dass ein neues Design Eigenart aufweise, wenn es in seinem Gesamteindruck keinem anderen bereits vorbekannten Design ähnele. Jedoch sei es unzulässig, dem neuen Design bereits den Eindruck, der durch eine Kombination isolierter Elemente von bekannten Mustern hervorgerufen werde, entgegenzuhalten. In der zweiten Vorlagefrage hatte sich das Gericht mit der Frage zu befassen, ob dem Inhaber die Beweislast zum Nachweis der Eigenart «seines» neGGM obliegt. Das Gericht kam zum Schluss, Art. 85 Abs. 2 GGV sei dahin gehend zu verstehen, dass der Inhaber des Geschmacksmusters nicht verpflichtet sei, die Eigenart im Sinne von Art. 6 GGV nachzuweisen.

Ganz allgemein ortet SCHRAMM aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des EuGH eine Stärkung der Attraktivität des Rechtsinstituts des neGGM. Durch die Erweiterung des Kreises der für die Offenbarung relevanten Fachleute sei die Rechtsbegründung des neGGM erleichtert worden. Ausserdem habe sich durch die Beweislastumkehr für den Nachweis der Nachahmung bei wesentlichen Übereinstimmungen auch die Rechtsdurchsetzung vereinfacht. Letztlich trage auch die Vermutung der Rechtsgültigkeit des neGGM zur gesteigerten Praxistauglichkeit dieses Instituts bei.

Mit Blick auf die rechtliche Situation in der Schweiz hält der Referent fest, dass hierzulande weder ein nicht eingetragenes Design noch ein «ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz», wie beispielsweise in Deutschland (§ 4 Nr. 9 UWG), bestehe. In der Schweiz sei der Schutz für nicht eingetragene Designs aufgrund der bisherigen Rechtsprechung de facto auf Art. 3 lit. d UWG beschränkt.

#### **IV. Markenrecht**

##### **1. Aktuelle Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM**

CHRISTOPH BARTOS, Mitglied einer Beschwerdekammer beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante, führte durch die im Jahr 2014 aus seiner Sicht wichtigen Entscheidungen der Beschwerdekammern.

Hervorzuheben ist einerseits der Entscheid R 2392/2013-4 betreffend die Marke «Jersey dairy pure since 1763 (fig.)», welche Schutz für verschiedene Milchprodukte in den Klassen 29 und 30 beanspruchte. Die Beschwerdekammer hielt zunächst fest, dass sämtlichen Wortbestandteilen der beanspruchten Marke eindeutige Bedeutung zukomme. Insbesondere handle es sich bei der Bezeichnung «Jersey» nicht nur um eine Kanalinsel, sondern auch um eine der ältesten und populärsten Rinderrassen der Welt. Des Weiteren würden die figurativen Elemente der Marke – insbesondere die Abbildung einer grasenden Kuh – die Wortelemente der Marke noch weiter verstärken. Das Argument der

Beschwerdeführerin, wonach die Marke für die beanspruchten Waren gemäss Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend «GMV») – [Seite 431] zumindest auf dem Gebiet des Vereinigten Königreichs – infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, entkräftete die Beschwerdekammer mit dem Hinweis, dass Jersey als englischer Kronbesitz (crown dependency) direkt der britischen Krone unterstellt sei. Es gehöre somit zum Territorium der Europäischen Union. Auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach zwischen 8% und 16% ihrer Verkäufe exportiert worden seien, liess das Gericht nicht gelten. Selbst wenn sämtliche Produkte der Beschwerdeführerin ins Vereinigte Königreich exportiert worden wären, würde dies bloss einer exportierten Menge von 3000 Hektolitern reiner Milch entsprechen. Angesichts der im Vereinigten Königreich jährlich produzierten Milchmenge von rund 13 Millionen Hektolitern Milch, liesse sich somit unmöglich eine gesteigerte Benutzung beweisen.

Im Bereich der relativen Schutzausschlussgründe erscheint der Entscheid R 1415/2013-4, welcher eine Beschwerde im Zusammenhang mit einem Widerspruchsverfahren zwischen der älteren Marke «Land Rover» und der jüngeren Marke «Land Glider» für Waren in Klasse 12 zum Gegenstand hatte, als erwähnenswert. Die Beschwerdeabteilung kam zum Schluss, dass das Element «Land» für (Land-)Fahrzeuge auf dem gesamten Gebiet der Europäischen Union als beschreibend wahrgenommen würde und sich deshalb der Zeichenvergleich auf die zweiten Elemente der Vergleichsmarken zu richten habe. Da es sich bei den Verben «to rove» and «to glide» um verschiedene Fortbewegungsarten handle, würden die Vergleichsmarken ausschliesslich in den nicht unterscheidungskräftigen Elementen übereinstimmen. Aus diesem Grund sei zwischen den beiden Marken keine Verwechslungsgefahr gegeben. Erwähnenswert ist dieser Fall vor allem deshalb, weil das schweizerische Bundesverwaltungsgericht rund fünf Monate zuvor entschieden hat, dass zwischen den beiden Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.

## 2. Aktuelle Rechtsprechung zum Markenrecht

Dr. ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL, Rechtsanwältin bei Boehmert & Boehmert in Potsdam, stellte im Rahmen ihres Referates eine Vielzahl von Entscheiden zum europäischen Markenrecht vor.

Einen ersten Schwerpunkt setzte die Referentin mit dem BGH-Entscheid ZR 228/12 («Gelbe Wörterbücher»), in welchem es um den Schutz der Farbmarke «Gelb» für eine Wörterbuchreihe gegenüber einer Sprachlernsoftware ging. Das Gericht hielt zwar fest, dass bei der Verwendung einer Farbe grundsätzlich nicht von einer Kennzeichnungskraft ausgegangen werden könne. Nehme der Verkehr jedoch den Farbton «Gelb» auf den angegriffenen Produktverpackungen als eigenständiges Zweitzeichen und nicht als Teil eines zusammengesetzten Zeichens wahr, so sei dieser Farbton in Bezug auf seine Kennzeichnungskraft isoliert zu prüfen. Dabei sei eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke keine zwingende Voraussetzung für die Annahme einer markenmässigen Verwendung der Farbe «Gelb». Nach Ansicht der Referentin ist der Entscheid zu begrüssen, weil es dem Gericht damit gelungen sei, dem Institut der Farbmarke schärfere Konturen zu verleihen. Bemerkenswert sei das Urteil aber auch deshalb, weil es sich um den Schutz einer Primärfarbe handle, welche erfahrungsgemäss sehr schwierig durchzusetzen sei.

Des Weiteren thematisierte die Referentin den EuGH-Entscheid C-421/13, mit welchem es der Apple Inc. gelungen ist, eine dreidimensionale Marke für bestimmte Einzelhandelsdienstleistungen einzutragen. Die zeichnerische Darstellung der Einrichtung eines Ladengeschäfts als Marke für auf diese Waren bezogene Dienstleistungen sei nach Ansicht des EuGH eintragungsfähig, wenn sie erheblich von der Branchennorm abweiche. Gemäss der Referentin werfe dieser Entscheid die Frage auf, wie die Markeninhaberin eine solche Marke rechtserhaltend zu benutzen hat, um sie allfälligen Verletzern entgegenhalten zu können.

Letztlich kam die Referentin auf den Entscheid des Gerichts der Europäischen Union (EuG) mit Aktenzeichen T-450/09 («Soma-Zauberwürfel») zu sprechen. Im Zusammenhang mit der Anmeldung einer 3-D-Marke hielt das Gericht fest, dass sich die Prüfung betreffend absolute Schutzhindernisse allein auf die Gestaltung des Zeichens in der grafischen Wiedergabe im Register zu beschränken habe. Dieser Entscheid unterstreiche gemäss NORDEMANN-SCHIFFEL die Wichtigkeit der im Register hinterlegten Abbildungen.

### **3. Das Konvergenzprogramm des HABM**

Zum Abschluss des Tages nutzte BARTOS die Gelegenheit, um auf das Konvergenzprogramm des HABM hinzuweisen. Das HABM beabsichtigt, mittels verschiedener Projekte die Benutzerfreundlichkeit der Gemeinschaftsmarken und der Gemeinschaftsgeschmacksmustern weiter zu steigern und seine Praxis zu vereinheitlichen. So wurden unter anderem im Bereich der Gemeinschaftsmarken bereits die Klassenüberschriften und die unterschiedliche Handhabung von Farbmarken vereinheitlicht. Künftige Projekte, welche im Rahmen des Konvergenzprogramms in Angriff genommen werden, betreffen etwa die Vereinheitlichung der Kriterien für nicht kennzeichnungskräftige Bestandteile im Zusammenhang mit der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bildmarken, die Verbesserung der grafischen Wiedergabe von Geschmacksmustern sowie die Harmonisierung von Erzeugnisangaben.

[Seite 432] Auch die diesjährige Tagung mit Teilnehmern aus ganz Europa zeigt, dass sich dieser Anlass als Treffpunkt etabliert hat und Wirkung weit über die Schweiz hinaus erzielt. Die nächste Veranstaltung «Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union» wird am 24./25. Januar 2016 stattfinden.

#### **Fussnoten:**

\* MLaw, Rechtsanwalt, Zürich.