

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

Bericht über die INGRES-Tagung vom 3. Februar 2025

Fabienne Schlupe, MLaw, Zürich

Diana Almeida, MLaw, Zürich

Anschliessend an das traditionelle Wochenende im Schnee nahmen auch dieses Jahr zahlreiche Fachleute aus ganz Europa an der wiederum von MICHAEL RITSCHER konzipierten und von CHRISTOPH GASSER organisierten und weit über die Schweiz hinaus beachteten Veranstaltung teil. Schwerpunkte lagen dieses Mal auf der Rechtsprechung des EPG und auf den Ansprüchen auf finanzielle Wiedergutmachung für Verletzungen von Immaterialgüterrechten unter Unions- und unter schweizerischem Recht.

Après le week-end traditionnel dans la neige, de nombreux spécialistes venus de toute l'Europe ont participé cette année encore à la conférence conçue par MICHAEL RITSCHER et organisée par CHRISTOPH GASSER, dont le retentissement a dépassé les frontières de la Suisse. L'accent a été mis cette fois-ci sur la jurisprudence de la JUB et sur les droits à réparation financière pour les violations des droits de propriété intellectuelle selon le droit de l'Union Européenne et le droit suisse.

I. Young INGRES

Einleitend wurde kurz über die anstehende Kick-off-Veranstaltung von «Young INGRES» berichtet, welche am Donnerstag, dem 3. April 2025, im Museum für Gestaltung in Zürich stattfinden wird. Nach einer kurzen Museumstour werden Praktiker Vorträge zu aktuellen Entwicklungen im Immaterialgüterrecht halten. Auch wenn sich der «Young INGRES Event» primär an junge Praktizierende richtet, ist die Teilnahme nicht auf diese beschränkt.

II. Patentrecht

1. Rechtsprechung des BGH

Auch dieses Jahr präsentierte KLAUS GRABINSKI, der Präsident des UPC-Berufungsgerichts und Richter am deutschen BGH, drei zentrale Entscheidungen des BGH aus dem Vorjahr. Die erste Entscheidung des BGH vom 3. September 2024, X ZR 106/22, «Scheibenbremse III», befasste sich insbesondere mit dem Naheliegen der Anwendung eines bestimmten Mittels ohne entsprechende Anregung im Stand der Technik. Der BGH setzte sich dabei eingehend mit den dafür in der Rechtsprechung des BGH entwickelten Kriterien auseinander, im vorliegenden Fall vor allem mit dem allgemeinen Fachwissen und der objektiven Zweckmässigkeit der in Rede stehenden Nutzung der Funktionalität des Patentgegenstandes. Konkret betraf das Klagepatent eine für Kraftfahrzeuge konzipierte Scheibenbremse mit einem Bremsträger, der fest an einem Achskörper angebracht ist, dessen Merkmale 1 bis 2 bereits aus D20a bekannt waren. Zu beurteilen waren insbesondere die Merkmale 3 und 5 respektive die Winkelform der Verschleissbleche zur Austauschbarkeit wie auch die Fixierung der Verschleissbleche durch seitliche Abkantungen.

Der BGH erklärte das Streitpatent im Hinblick auf diese Merkmale für nichtig und führte aus, dass die Verwendung von Blechen zur Verringerung des Verschleisses der Gleitfläche zwischen einem Bremspad und einer Öffnung in einem Bremsträger zum allgemeinen Fachwissen gehöre und es sich auch als objektiv zweckmässig darstelle, Verschleissbleche bei

Bremsen der in D20a vorgeschlagenen Bauart an den Führungsflächen für die Bremspads einzusetzen. Dies sei so, da der in D20a gezeigte Bremsträger an die Achse geschweisst werde und deshalb im Falle der Beschädigung nicht ohne einen Austausch der gesamten Achse ausgewechselt werden könne. Einem solchen Einsatz standen auch keine relevanten Schwierigkeiten entgegen, auch wenn der Austausch von Verschleissblechen einen zusätzlichen und möglicherweise komplizierten Arbeitsschritt erfordert. In diesem Zusammenhang hielt der BGH als Leitsatz fest, dass die objektiv zweckmässige Anwendung eines generellen, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehenden Mittels nicht allein deshalb untunlich ist, weil dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil im konkreten Zusammenhang auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen. Vielmehr bot sich vorliegend der Einsatz solcher Verschleissbleche an.

In der zweiten Entscheidung des BGH vom 14. November 2023, X ZR 30/21, «Polsterumarbeitungsmaschine», setzte sich der BGH mit der Frage des Schadenersatzes aufgrund entgangenen Gewinns durch Zusatzgeschäfte bei einer Patentverletzung auseinander. Die Voraussetzung des hinreichenden Bezugs zwischen Vermögensvorteilen aus Zusatzgeschäften und der Benutzung der Erfindung sei nicht erfüllt, so der BGH, wenn das Zusatzgeschäft zwar kausal auf die Patentverletzung zurückgehe, aber auf Umständen beruhe, die mit den technischen Eigenschaften der Erfindung nichts zu tun hätten (z.B. Reinvestition von Gewinnen, die aus der Patentverletzung erzielt worden seien). Hingegen sei ein hinreichender Bezug gegeben, wenn sich das Geschäft auf den Verletzungsgegenstand beziehe (z.B. ein Wartungsvertrag) oder der Gegenstand des Zusatzgeschäfts zur Verwendung mit dem Verletzungsgegenstand vorgesehen sei. Bei der Berechnung des Schadens, der durch Benutzungshandlungen während der Patentlaufzeit entstanden sind, seien auch Vorgänge zu berücksichtigen, die erst nach dem Erlöschen des Patents zu einem zusätzlichen Schaden geführt haben. Dies gelte laut dem BGH auch für Gewinne aus Dauerschuldverhältnissen.

Bei der dritten und letzten Entscheidung des BGH vom 7. Mai 2024, X ZR 104/22, «Verdampfungstrockneranlage», klagte die ausschliessliche Lizenznehmerin des Patents für eine Trockneranlage mit Wirkung in Deutschland, eine dänische Anlagebauerin, gegen einen deutschen Konkurrenten. Der Beklagte bot von Deutschland aus einer in Schweden ansässigen Gesellschaft die Errichtung einer patentierten Anlage an, errichtete diese in Schweden und erzielte daraus einen Gewinn. Der BGH führte aus, dass Gewinne aus der Durchführung eines Vertrages, der in ursächlichem Zusammenhang mit einem patentverletzenden Angebot steht, bei der Berechnung des durch dieses Angebot verursachten Schadens nicht schon deshalb unberücksichtigt bleiben dürfe, weil die in Durchführung dieses Vertrages vorgenommenen Handlungen im patentfreien Ausland stattgefunden haben. Zwar fielen die im Ausland vorgenommenen Handlungen nicht in den Schutzbereich des Patents, doch könnten grundsätzlich Gewinne aus Handlungen, die keine Patentverletzung darstellten, in die Berechnung eines Schadens einzubeziehen sein, wenn der erforderliche ursächliche Zusammenhang mit einer Verletzungshandlung gegeben sei. Stehe fest, dass ein Schadenersatzanspruch besteht, stehe es dem Geschädigten grundsätzlich frei, seinen Schaden auf der Grundlage des entgangenen Gewinns oder einer angemessenen Lizenzgebühr zu berechnen. Bei Letzterer sei zu berücksichtigen, dass Handlungen im patentfreien Ausland keiner Lizenz bedürften, weshalb massgeblich sei, welche Lizenzgebühr vernünftige Parteien bei Abschluss eines

Lizenzvertrags über das bloss Anbieten von patentgemässen Erzeugnissen im Inland vereinbart hätten. Die Lizenz könne anhand des Umsatzes mit den Erzeugnissen berechnet werden, die Gegenstand des patentverletzenden Angebots waren, wobei der Lizenzsatz zu reduzieren sei, wenn lediglich das Anbieten eine Patentverletzung darstelle. Eine Berechnung anhand entgangenen Gewinns setze voraus, dass die Klägerin den Auftrag zur Errichtung der Anlage erhalten hätte, wenn die Beklagte von einem Anbieten im Inland abgesehen hätte. In diesem Zusammenhang könne dem Umstand, dass die Beklagte die Möglichkeit zu einem Angebot im Ausland gehabt hätte, Bedeutung zukommen

2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Anschliessend widmete sich FRITZ BLUMER, Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, drei Entscheiden der Beschwerdekammern des EPA.

Gegenstand des ersten Urteils T 2510/18 vom 31. Mai 2024 bildete ein Molekül, Simalikalacton E, das aus der Pflanze *Quassima amara* extrahiert werden kann, sowie dessen Verwendung als Arzneimittel zur Prävention und/oder Behandlung von Malaria. Die Pflanze wie auch dessen Verwendung waren in der traditionellen Medizin für ihre Wirkung gegen Fieber und Malaria insbesondere im gesamten nordwestlichen Amazonasgebiet bis nach Mittelamerika bekannt. In diesem Zusammenhang setzte sich die Beschwerdekammer einerseits mit dem Einwand des *ordre public* (Art. 53 EPÜ) und andererseits mit dem Einwand der fehlenden Neuheit (Art. 54 EPÜ) auseinander. Es lehnte das *ordre public* Argument ab, mit dem die Beschwerdeführer geltend gemacht hatten, dass die Untersuchungen der Erfinder nur auf der Auswertung von Einwohnern Französisch-Guayanas basierte und deren Vertrauen als Auskunftspersonen missbraucht worden sei, da sie nicht über den Zweck des Forschungsvorhabens informiert worden seien. Das EPA entschied, dass die Verwertung des Moleküls nicht gegen die Moral, die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstosse. Im Gegenteil bestehe ein grosser Bedarf an Medikamenten. Es stellte weiter klar, dass im Rahmen von Art. 53 a) EPÜ zwischen der Entwicklung einer Erfindung und der gewerblichen Verwertung zu unterscheiden sei. Zudem griff der Neuheitseinwand nicht, da, auch wenn sich das Molekül in den Blättern nachweisen liesse, dies in den vorgebrachten wissenschaftlichen Artikeln nicht explizit offenbart worden sei. Und auch wenn die Wirkung der Blätter gegen Malaria bekannt war, liege hierbei keine implizite Offenbarung der Erfindung vor.

Im zweiten Entscheid T 1311/21 vom 12. September 2024 verfolgte das EPA einen differenzierten Ansatz für den Beweisstandard für die offenkundige Vorbenutzung. Das EPA betonte, dass die traditionellen Beweisstandards *balance of probabilities* und *beyond reasonable doubt* zwar in Standardsituationen nützlich seien, sie sich aber auch als übermässig formalistisch und vereinfachend erweisen könnten. So auch im vorliegenden Fall, in dem das Beweismittel, konkret die Nutzung eines Handbuchs, weder in der Kontrolle des Einsprechenden noch in einer neutralen Kontrolle lag, zu der beide Parteien Zugang hatten. Vor diesem Hintergrund lockerte das EPA das Beweismass und entschied, dass in solchen Situationen nur die Überzeugung des Spruchkörpers – unter Berücksichtigung der Umstände des Falles und der Beweismittel – für die Beurteilung gelte, ob sich eine behauptete Tatsache tatsächlich zugetragen habe.

Gegenstand des dritten Urteils T 1741/22 vom 26. Juli 2024 bildete ein System zur Analyse von Glukosemonitoring-Daten, bestehend aus mehreren Geräten, welches durch implementierte Datenverarbeitungsschritte «neue Daten» generierte. Die «neuen» Daten, so die Erfinder, würden in der Generierung einer Vielzahl von minimalen und maximalen Glukosewerten bestehen. Fraglich war vorliegend, ob diese Generierung «neuer Daten» zum technischen Charakter der Erfindung beitragen kann. In bewusster Abweichung von der Entscheidung T 2681/16 des EPA vom 14. März 2022, wonach die Verarbeitung bereits gemessener Glukosedaten als Patent anerkannt wurde, kam das EPA zum Schluss, dass die Generierung dieser Daten einen ungenügenden Beitrag leiste. Andernfalls würden Art. 52(2) und (3) EPÜ keine Begrenzungen der patentierbaren Erfindung enthalten, da auch pure Algorithmen neue Daten produzieren würden. Der Entscheid wurde vom Publikum kritisch aufgenommen.

Zuletzt widmete sich BLUMER der divers diskutierten Frage, ob das EPÜ eine Grundlage für eine obligatorische Anpassung der Beschreibung des Patents bietet, etwa um Gegenstände in der Beschreibung zu streichen, die ausserhalb des Umfangs der zugelassenen Ansprüche liegen. Diese Fragestellung erhielt mit der Entscheidung T 56/21 des EPA vom 4. Oktober 2024 zusätzlichen Auftrieb. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtsprechung kam das EPA im Oktober letzten Jahres zum Schluss, dass Art. 84 EPÜ keine rechtliche Grundlage für eine Anpassung darstellen könne. Entscheidend war für das EPA die Verschiedenheit zwischen Art. 84 und Art. 69 EPÜ: Während es bei Letzterem darum gehe, den Schutzbereich des Patents im Hinblick auf Verletzungshandlungen durch Patentansprüche mithilfe der Beschreibung zu bestimmen, gehe es in Art. 84 EPÜ um die Patentierbarkeit an sich, in dessen Rahmen es gerade nicht darum gehe, äquivalente Gegenstände zu antizipieren, die im Verletzungsstreit relevant sein könnten. Art. 84 EPÜ setze eigene Anforderungen an Ansprüche fest und sei damit nicht komplementär zu Art. 69 EPÜ oder diesem unterzuordnen. Im Rahmen eines Exkurses fragte sich BLUMER, was dieses Ergebnis für Auswirkungen auf das laufende Verfahren G 1/24 haben könnte, bei dem die Grosse Beschwerdekammer die Rolle der Beschreibung und der Zeichnungen bei der Auslegung von Patentansprüchen in Bezug auf die Patentierbarkeit prüfen werde.

3. Rechtsprechung des EPG-Berufungsgerichts

Im Anschluss widmete sich GRABINSKI zwei Entscheiden im Bereich der internationalen Zuständigkeit des EPG und verschaffte einen Überblick über die Anzahl bisheriger Klagen und Berufungen vor dem EPG, über die Struktur und die Standorte des EPG wie auch über verfahrenstechnische Entwicklungen.

In der wegweisenden Entscheidung «AYLO/DISH» (EPG-Berufungsgericht vom 3. September 2024) entschied das EPG, dass es für Verletzungsklagen international zuständig sei, die ihren Ursprung ausserhalb der EPGÜ-Mitgliedstaaten haben. Im Verfahren hatte der Beklagte geltend gemacht, dass das EPG nicht zuständig sei, da die relevanten Server von AYLO in den USA waren und nicht in einem Vertragsstaat. Aus Sicht des EPG genügte jedoch bereits die Zugänglichkeit der Website in einem Vertragsstaat. Der Schadenseintritt könne sich denn aus der Möglichkeit ergeben, von einer Internetseite Produkte zu erwerben oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die in einem EPG-Vertragsstaat zugänglich seien. Die Zuständigkeit des EPG ergebe sich direkt aus den in Art. 7(2) Verordnung Brüssel Ia genannten Kriterien. Die Bestimmung des Ortes, an

dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, hänge allein von diesen Kriterien ab. Die Voraussetzung des doppelten Inlandsbezug bei einer mittelbaren Verletzung gemäss Art. 26 EPGÜ stehe dem nicht entgegen.

In der zweiten Entscheidung «Mala/Nokia Technologies» (EPG-Berufungsgericht vom 17. September 2024) behandelte das Gericht die Anwendbarkeit von Art. 71c (2) Verordnung Brüssel Ia für den Fall, dass das Verfahren vor dem Gericht eines EPGÜ-Mitgliedstaates bereits vor Beginn des Übergangszeitraums eingeleitet wurde. Letztlich kam es auf die Auslegung des Wortes «während» an, zumal Art. 71c (2) vorsieht, dass die Art. 29-32 der Verordnung Brüssel Ia Anwendung finden, wenn während des Übergangszeitraums gemäss Art. 83 EPGÜ das EPG und ein EPGÜ-Mitgliedstaatsgericht angerufen werden. Das EPG-Berufungsgericht bejahte die Anwendbarkeit von Art. 71c, da dieser so zu verstehen sei, dass er alle Fälle von *lis pendens* erfasse, auch wenn die Klage vor dem Gericht eines EPGÜ-Mitgliedstaats bereits vor dem Übergangszeitraum erhoben wurde.

Darauffin führte GRABINSKI mit dem Überblick über das bisherige Programm (Stand 1. Januar 2025) fort. Vor der 1. Instanz seien 495 Fälle hängig. Beinahe die Hälfte seien Verletzungsklagen, wobei die meisten aus Deutschland stammten. Etwa 25% bildeten Widerklagen auf Nichtigerklärungen, gefolgt von ca. 10% Klagen auf Nichtigerklärung und Klagen auf Erlass einstweiliger Verfügungen. Vor dem Berufungsgericht seien 125 Berufungen und 14 Ermessensüberprüfungen hängig. Als multinationales Gericht stütze sich das EPG auf eine Reihe von Regeln zur Verfahrenssprache. Die häufigste Verfahrenssprache sei Englisch (50%) gefolgt von Deutsch (39%) und Französisch (4%). Die Verfahrenssprache könne auch geändert werden (Art. 49(5) EPGÜ). Bei der Entscheidung über einen Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache in die Sprache des Patents seien aus Gründen der Fairness alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Der bisher intensivste Streit in diesem Rahmen fand im Fall «Curio Bioscience/10x Genomics» (EPG-Berufungsgericht vom 17. April 2024) statt. Hier entschied das Berufungsgericht, dass zu den Schlüsselfaktoren für eine Änderung die Sprache der Technologie und der Beweise sowie die Grösse und Ressourcen der Parteien gehörten. Das Berufungsgericht stellte fest, dass Englisch als Verfahrenssprache angemessen sei, da beide Unternehmen in den USA ansässig sind, die technologischen Dokumente hauptsächlich auf Englisch verfasst sind und Curio Bioscience deutlich kleiner ist. Die Gründe für die Beibehaltung der deutschen Sprache, namentlich dessen Verbreitung in der EU und die Sprachkenntnisse der Vertreter, wurden als weniger relevant erachtet. Im Entscheid «Google/Ona Patents» (EPG-Berufungsgericht vom 18. September 2024) führte das Gericht weiter aus, dass auch die interne Arbeitssprache der Parteien und die Möglichkeit der Unterstützung in technischen Fragen zu den massgeblichen Umständen gehörten.

Sodann schilderte GRABINSKI den Entscheid «Ocado/Autostore» (EPG-Berufungsgericht vom 10. April 2024), welcher sich mit dem öffentlichen Registerzugang befasste. Das Interesse eines Dritten an der Einsichtnahme in nicht veröffentlichte Schriftsätze und Beweismittel sei dabei gegen die Interessen der Parteien oder anderer Betroffener und das allgemeine Interesse der Justiz und der Verfahrensintegrität abzuwägen. Da die Integrität des Verfahrens i.d.R. nur im Laufe des Verfahrens von Bedeutung sei, könne einem Dritten

regelmässig Zugang gewährt werden, nachdem das Verfahren beendet worden sei.

Weiter entschied das EPG-Berufungsgericht in «Mammut Sports/Orthovox» (EPG-Berufungsgericht vom 25. September 2024) in Bezug auf einstweilige Massnahmen, dass ein «Unangemessenes Zuwarten» i.S.v. R.211.4 VerfO gegeben sei ab dem Tag, an dem der Antragsteller von der Rechtsverletzung Kenntnis hat oder hätte haben müssen, die ihn in die Lage versetzt, einen Antrag auf einstweilige Massnahmen erfolgsversprechend zu stellen, wobei die Umstände des Einzelfalls zu würdigen seien. Das Vorliegen eines unangemessenen Zuwartens hänge aber von den Umständen des Einzelfalls ab. Zum Thema der Verfahrensaussetzung nach Art. 33(10) EPGÜ vor dem EPG bei parallelem Einspruchsverfahren vor dem EPA wurde der Entscheid «Carrier/Bitzer» (EPG-Berufungsgericht vom 28. Mai 2024) vorgetragen. Der blosser Umstand, dass sich ein Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG auf ein Patent beziehe, das auch Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA sei, rechtfertige es nicht, das Verfahren vor dem EPG auszusetzen. Das Verfahren könne aber ausnahmsweise ausgesetzt werden, wenn eine Entscheidung vom EPA kurzfristig zu erwarten sei, wobei die Interessen beider Parteien zu berücksichtigen seien. Allein der Umstand, dass das EPA einem Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren stattgegeben habe, reiche dafür allerdings nicht aus. Auch ist das EPG nicht verpflichtet bei Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen auszusetzen. Unter Berücksichtigung der Parteiinteressen gebe es auch andere prozessuale Möglichkeiten, um widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden.

4. Aktuelle Entwicklungen im europäischen Patentsystem – das Einheitspatent

STEFAN LUGINBÜHL, Abteilungsleiter für europäische Rechtsangelegenheiten des EPA, referierte anschliessend zum Einheitspatent, das sich bisher als äusserst beliebt erweise. Von den beinahe 48'000 erhaltenen Anträge seien lediglich 109 Zurückweisungen ausgesprochen worden, die regelmässig auf versäumte Fristen oder unvollständige Übersetzungen zurückzuführen seien. Spitzenreiter bei den Patentinhabern seien die Deutschen, die ca. 20% aller Anträge ausmachten. Für ca. jedes 5. Patent werde die einheitliche Wirkung beantragt, von den Schweizern werde gar für jedes 4. Patent die einheitliche Wirkung beantragt. Besonders stark vertreten sei das Einheitspatent im Bereich der Medizintechnik. Seit dem 1. September 2024 sei zudem Rumänien als 18. Mitgliedstaat beigetreten. Jedoch würden die eingetragenen Patente mit einheitlicher Wirkung in Rumänien erst ab dem 1. September 2024 gelten; die Wirkung der vorher eingetragenen Einheitspatente würde nicht erstreckt.

Des Weiteren war das am 25. Juni 2024 in Kraft getretene 14. Sanktionspaket der EU gegen Russland durch die Verordnung (EU) 2024/1745 Thema, welches zu Einschränkungen bei der Anmeldung gewerblicher Schutzrechte und während laufender Registrierungsverfahren führe. Nach Art. 5s (2) der Verordnung dürfen Ämter für geistiges Eigentum keine neuen Anträge auf Eintragungen von Patenten und Marken annehmen, die von russischen Staatsangehörigen oder von natürlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Russland eingereicht wurden. Art. 5(2) gelte nicht für Schweizer Staatsangehörige oder natürlichen Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Die Restriktionen würden demnach nicht für Schweizer Bürger in Russland oder Doppelbürger gelten. Der Präsident des EPA hat Verfahren für

Einheitspatente vorsorglich ausgesetzt. In Regel 39 der Ausführungsordnung zum EPÜ sei sodann der folgende neue Absatz 2a eingefügt worden: Gestützt auf Art. 5s (3) gilt die Benennung der Vertragsstaaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, als zurückgenommen, wenn der Anmelder oder einer der Anmelder ein russischer Staatsangehöriger, eine natürliche Person mit Wohnsitz in Russland oder eine in Russland niedergelassene juristische Person, Organisation oder Einrichtung ist. Diese Bestimmung finde keine Anwendung auf Staatsangehörige eines Vertragsstaats und natürliche Personen mit einer befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem der Vertragsstaaten. Diese sei akzessorisch zur Geltung des Massnahmenpakets.

5. Paneldiskussion

Der Vormittag endete mit einer Paneldiskussion, die durch GRABINSKI, LUGINBÜHL, RITSCHER und TOBIAS BREMI, zweiter hauptamtlicher Richter am Schweizer BPatGer sowie Patentanwalt in Zürich, geführt wurde. BREMI eröffnete die Diskussion mit der Beobachtung, dass die Arme der Gerichte zugunsten der Patentinhaberin immer länger werden. Dies zeige sich beispielsweise in der Entscheidung «Polsterumarbeitungsmaschine», wonach Zusatzgeschäfte verstärkt in Haftungsfragen einbezogen werden. Dies werfe auch die Frage auf, wie Unternehmen sich vor ungewollten Haftungsrisiken schützen können. Auch werde der Ort des Schadenseintritts immer wichtiger als der Ort der Verletzungshandlung. RITSCHER merkte hierzu an, dass das Territorialitätsprinzip in der Praxis immer seltener strikt befolgt werde – eine Entwicklung, die im Widerspruch zur gleichzeitig zunehmenden nationalistischen Tendenz stehe. Eine Stimme aus dem Publikum fügte hinzu, dass diese Entwicklung u.a. auf die Strategie der Kläger zurückzuführen sei, Anträge möglichst weit zu formulieren. GRABINSKI sah diese Entwicklung als natürliche Folge des internationalen Handels und verwies auf den zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschiedenen EuGH-Fall «BSA/Elektrolux», bei dem es genau um die Frage der Zuständigkeit der Gerichte der EU-Mitgliedstaaten für die Beurteilung von ausländischen Patenten gehe. RITSCHER brachte ergänzend vor, dass auch der Beklagtenwohnsitz zunehmend geltend gemacht werde. Es gebe nämlich ein gesteigertes Bedürfnis für einheitliche Bewertung. Eine weitere Stimme aus dem Publikum äusserte das Bedenken, dass die *long-arm jurisdiction* auch für Anwälte zu unvorhersehbaren Problemen und Unsicherheiten im Hinblick auf ihre anwaltliche Beratung von Klienten führe.

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Gefahr der Wahl des anwendbaren Rechts. Während das EPGÜ in Deutschland bereits nationales Recht geworden sei, gelte dies beispielsweise nicht für Frankreich. Dies führe zu divergierenden Entscheidungen. In diesem Zusammenhang kam auch die Frage auf, ob ein strukturierter Austausch zwischen den verschiedenen Spruchkörpern existiere bzw. ob ein solcher existieren sollte. GRABINSKI führte hier aus, dass alle Gerichte autonom seien und in eigener Verantwortung entscheiden würden. In Europa gelte, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, ein gleichberechtigtes System. Jedoch gebe es eine gegenseitige Beeinflussung, zum Beispiel durch das Lesen anderer Entscheide. Auch gebe es punktuelle Veranstaltungen und Seminare, in denen man sich austausche. In Bezug auf die Tätigkeit des EPA führte LUGINBÜHL aus, dass das EPA zur Qualitätsverbesserung als Vergleich Nichtigkeitsentscheidungen des EPG wie auch nationale Entscheidungen anschau, u.a. aus

Deutschland, der Niederlande, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Dennoch sei in naher Zukunft keine umfassende Harmonisierung zu erwarten.

II Ansprüche auf finanzielle Wiedergutmachung

Überleitend zur Thematik des Anspruchs auf finanzielle Wiedergutmachung stellte RITSCHER zunächst die offene Frage in die Runde, ob es sich aus der Sicht des Verletzers denn überhaupt lohne, Immaterialgüterrechte zu respektieren, wenn als Strafe lediglich nachträglich die Lizenzgebühr zu zahlen sei und übergab sogleich das Wort an Prof. Dr. RONNY HAUCK, Professor für Zivilrecht, insb. Innovations- und Technikrecht an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg.

1. Unter EU-Recht

HAUCK ging als erstes auf das massgebliche europäische Recht ein. Die Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG (RL) regle erforderliche Massnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zur einheitlichen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und sei als Mindestharmonisierungsstandard in den EU-Mitgliedsstaaten umzusetzen, wobei davon abweichende nationale Regelungen nur zugunsten des Rechteinhabers zulässig seien. Dieser horizontale Ansatz der RL werde aber in der Tat weitgehend durch spezielle Regelungen ergänzt oder verdrängt und finde bemerkenswerterweise seine Grenze bei den Rechtsfolgen. Ein besonderes Augenmerk sei auf die Ersatzpflicht zu lenken, welche in Art. 13 der RL verankert werde und noch längst nicht ausdiskutiert sei. Namentlich in Deutschland sei die Umsetzung mit dem Durchsetzungsgesetz seit 2008 bereits erfolgt. Es werde allerdings an Grundsätzen festgehalten, die mit den Vorgaben der Richtlinie unvereinbar seien. Auch wenn die Richtlinie die konkreten Anspruchsvoraussetzungen des Schadenersatzes nicht ausdrücklich regle, ergibt sich laut HAUCK aus Art. 13 der RL dennoch eine Ersatzpflicht basierend auf (i) einer Handlung und einer kausalen Rechtsverletzung, (ii) einem Verschulden und (iii) einem kausalen Schaden. In Bezug auf das Verschulden gelte im Patentrecht der Massstab, dass dem Verletzer nicht nur die Kenntnis über ein Patent, sondern über den konkreten Schutzbereich zukommen müsse. Überdies gelte eine Patentverletzung selbst nicht bereits als kausal eingetretener Schaden.

Daraufhin stellte HAUCK die beiden Berechnungsmethoden des Schadenersatzes vor, welche in der RL differenziert werden: Die erste Methode berücksichtige für die Berechnung sowohl den entgangenen Gewinn der geschädigten Partei als auch die Gewinnherausgabe des Verletzers. Zudem spielten für die Berechnung u.U. auch andere Aspekte eine Rolle, namentlich materielle wirtschaftliche Begleitschäden, immaterielle Schäden, wie Image- oder Rufschädigung, sowie die Bestimmung des massgebenden Kausalanteils für den Verletzergewinn und gar der Verschuldensgrad (ErwG 17 der RL). Hingegen sei es nicht die Idee, Einzelbeträge zu addieren, sondern anhand der Gesamtschau der genannten Faktoren einen angemessenen Ersatzbetrag zu bestimmen. Bei der zweiten Berechnungsmethode werde der Schadenersatz als Pauschalbetrag im Sinne der Lizenzanalogie festgesetzt. Dem Pauschalbetrag werde die fiktive Lizenzgebühr als Mindestbetrag zugrunde gelegt, welche sich anhand von unternehmens- und marktüblichen Lizenzsätzen und lizenz erhöhenden Faktoren eruiert liesse. Da der festgelegte Mindestbetrag nicht unterschritten werden dürfe, sei die Berücksichtigung lizenzmindernder Faktoren kritisch. Daher sei unklar, ob auch hier andere Aspekte für die Berechnung mitzubertücksichtigen seien.

Obschon die Wahl der Methode prinzipiell wohl nichts am Ergebnis ändere, wies HAUCK darauf hin, dass kein echtes Wahlrecht bestehe und grundsätzlich – anders als wie bisher im deutschen Recht anerkannt – weder ein einfacher Wechsel der Methode noch eine Kumulation der beiden Methoden vorgesehen sei. Zumal die zweite Methode nur für «geeignete Fälle» vorgesehen sei, komme ihr gemäss HAUCK subsidiärer Charakter zu. Der Verletzer habe daher im Grunde nachzuweisen, dass eine «angemessene» Schadenersatzberechnung anhand der ersten Methode nicht möglich sei. Zudem erwähnte HAUCK die in der RL festgehaltene Möglichkeit der Mitgliedsstaaten, eine konkrete Gewinnherausgabe oder Schadenersatz bei schuldloser Rechtsverletzung festzusetzen. Dies werde in Deutschland aber so nicht umgesetzt.

Überdies werde durch die unglückliche Formulierung von Art. 3 der RL der Grundsatz der Verhältnismässigkeit vor die Klammer gezogen, weshalb unklar bleibe, ob jede Rechtsfolge einer umfassenden Einzelfallprüfung der Verhältnismässigkeit unterliegt. Laut HAUCK gibt es bei den beiden Methoden im Grunde keine gegenseitigen Kontrollen bzw. Kappungsgrenzen. Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Ersatzbetrags mit einem Verletzerzuschlag stelle sich daher die Frage, ob der Abschreckungsgedanke zur Prävention, welcher in Art. 3 der RL explizit festgehalten sei, mit dem Kompensationsgedanken vereinbar sei. Der ErwG 26 der RL optiert nämlich für eine Ausgleichentschädigung, verwirft aber im Grunde den auf Strafe und Abschreckung angelegten Schadenersatz (sog. «punitive damages»). Der autonom nach Unionsrecht auszulegende Begriff der «Angemessenheit» des Schadenersatzes schafft laut HAUCK diesbezüglich auch nicht mehr Klarheit. Zumal nach der zweiten Methode bereits lizenz erhöhende Faktoren berücksichtigt werden können, erachtete er aber einen Verletzerzuschlag im Einzelfall unabhängig von der Methode für möglich. Er sei zudem der Ansicht, dass eine pauschale Vervielfachung eines Ersatzbetrags der abschreckenden Präventionsfunktion nach Art. 3 der RL gerecht werde. HAUCK hielt auch fest, dass gemäss EuGH - Rechtsprechung (EuGH vom 25. Januar 2017, «OTK/SFP») eine Verdoppelung der hypothetischen Lizenzgebühr möglich sein kann. Diese dürfe aber nicht ohne nationale rechtliche Grundlage durch ein Gericht bestimmt werden. Österreich habe bereits eine solche nationale Rechtsgrundlage im Patentrecht geschaffen (§ 150 öPatG). Die Grenze einer solchen Vervielfachung stelle wohl aber der reine Strafschadenersatz ohne Bezug zu Besonderheiten des Falls dar.

HAUCK setzte seine Präsentation mit Ausführungen zum Schadenersatzanspruch bei der Verletzung von Einheitspatenten fort, welcher in Art. 68 EPGÜ verankert ist. Die Schadenersatzberechnung erfolge im Sinne der Systematik nach Art. 13 der RL. Dabei sei aber das einstufige Verfahren, wenn der Schadenersatz bereits der Höhe nach beziffert und dessen Zahlung direkt im Verletzungsverfahren durchsetzbar sei, vom zweistufigen Verfahren zu unterscheiden. Nach Letzterem könne die Schadenersatzpflicht im Verletzungsverfahren erst dem Grunde nach bestimmt und im nachfolgenden Höheverfahren der Höhe nach beziffert werden. Dabei sei ein Antrag auf Offenlegung der Bücher Teil des Höheverfahrens; im Verletzungsverfahren gebe es grundsätzlich keine Offenlegungspflicht. Allerdings habe das EPG (EPG, LK Düsseldorf vom 3. Juli 2024, «Franz Kaldewei/Bette») einen materiellen Auskunftsanspruch für die Klägerseite gestützt auf Art. 68 EPGÜ im Rahmen eines Verletzungsverfahrens bejaht für Informationen, die nötige Anhaltspunkte für die Schadensberechnung der Kläger darstellten. Dies gelte unabhängig von der Wahl der Berechnungsmethode.

Zum Schluss schilderte HAUCK noch zwei deutsche BGH-Entscheide: Gemäss der von GRABINSKI bereits erwähnten «Polsterumarbeitungsmaschine»-Entscheidung des BGH seien die Schadenersatzansprüche im deutschen Patentrecht zeitlich «unbegrenzt»: Für die Reichweite des Verletzergewinns seien alle Umsätze – auch aus nichtverletzenden Zusatzgeschäften und sogar nach Ablauf des Patents – relevant, soweit eine Patentverletzung für diese Umsätze bereits *möglicherweise* kausal war. HAUCK betonte, dass sich die Auskunftsansprüche daher auf die *möglicherweise* kausalen Zusatzgeschäfte und die patentverletzenden Handlungen beziehen sollten. Die Gegenseite müsse daher jeweils versuchen, die Kausalität in Frage zu stellen. In Kontrast zu Art. 67 EPGÜ i.V.m. R.191 i.V.m. 190 VerFO fehle es allerdings in Deutschland bei Auskunftsansprüchen am Geschäftsgeheimnisschutz. Weiter betonte HAUCK, wie bereits GRABINSKI, die abweichende Praxis des «Verdampfungstrockneranlage»-Entscheids (BGH vom 7. Mai 2024, X ZR 104/22), bei dem der kausale Zusammenhang zur reinen *Angebotshandlung* im Vordergrund stand, gleich ob diese selbst patentverletzend war oder nicht. Für die Schadenersatzberechnung sollte die Auskunft sich somit auf Informationen mit Bezug zur konkreten Angebotshandlung beziehen. Die aktuelle Rechtsprechung des BGH im Bereich des Patentrechts steigert somit laut HAUCK allgemein die Attraktivität des Schadenersatzanspruchs.

2. Unter schweizerischem Recht

Anschliessend referierte Dr. MARK SCHWEIZER (Präsident BPatGer) zur rechtlichen Lage in der Schweiz. Er merkte zunächst an, dass es in der Schweiz keine spezielle Gesetzgebung im Sinne eines autonomen Nachvollzugs gebe. Allgemein gelte das Schuldrecht, welches im Ergebnis nahe am deutschen Recht liege. Wiedergutmachungsansprüche stützen sich auf folgende Grundlagen: (i) Schadenersatz nach Art. 41 OR, (ii) Gewinnherausgabe nach OR 423 und (iii) Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 OR).

SCHWEIZER betonte beim ausservertraglichen Schadenersatz die Beweisschwierigkeit des Kausalzusammenhangs zwischen dem entgangenen Gewinn und der widerrechtlichen Verletzungshandlung. Vorausgesetzt werde in der Rechtsprechung (BGE 132 III 379) ein «Knick» in der Absatzkurve, obwohl es in der Praxis einen solchen fast nicht gebe und ein Umsatzeinbruch, zumal er zahlreiche Ursachen haben könne, kaum nachweisbar sei. Ein direkter Umsatzvergleich sei tatsächlich nur möglich, wenn vor der Markteinführung des patentierten Produkts keine Substitute vorhanden gewesen wären. Nur dann sei erkennbar, dass der Verkauf jedes verletzenden Produkts direkt zu Lasten des Patentinhabers falle. Weiter wies SCHWEIZER darauf hin, dass der Patentinhaber seine Marge regelmässig nicht offenlegen möchte, dies aber für den Nachweis des entgangenen Gewinns tun müsse. Auch dies mindere die Attraktivität von Art. 41 OR als Anspruchsgrundlage.

Attraktiver ist laut SCHWEIZER die Gewinnherausgabe bei der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 423 OR). Nach h.L. und neuerer bundesgerichtlichen Rechtsprechung begründe bereits Fahrlässigkeit die vorausgesetzte Bösgläubigkeit. In diesem Zusammenhang sei das BPatGer-Urteil vom 12. Februar 2024, O2022_002, «Sägeblätter», aufschlussreich, zumal es festhalte, dass der Verletzer nicht darauf vertrauen dürfe, dass das Patent insgesamt nichtig sei, wenn ein Patent in der erteilten Fassung als voraussichtlich nichtig beurteilt werde. Sodann nahm SCHWEIZER Bezug auf das Urteil «Feuerschale II» (BGer vom 11. September 2024, 4A_145/2024), welches sich wie folgt zur Bösgläubigkeit

äusserte: Wer unter schwierig zu beurteilenden Umständen einer zwar falschen, aber doch vertretbaren Ansicht folge, könne den guten Glauben für sich in Anspruch nehmen. Diesfalls war die Beklagte trotz Abmahnung gutgläubig aufgrund des nur schwer zu beurteilenden Werkcharakters der klägerischen Feuerschale.

Weiter erwähnte SCHWEIZER die Auskunftspflicht (Art. 66 lit. b PatG) für die Berechnung des Bruttoerlöses. Gemäss der bekannten Beweislastregel habe derjenige, der den Anspruch geltend mache, dessen Voraussetzungen zu beweisen. Konsequenterweise trage damit der Geschäftsführer für abzugsfähige Kosten die Beweislast. Weiter halte das BGER im «Resonanzkette II» (BGE 134 III 306 E. 4.1.4) fest, dass Kosten nur abzugsfähig seien, die *direkt* auf die Patentverletzung zurückzuführen seien. SCHWEIZER erwähnte in diesem Kontext auch den kürzlich ergangenen «Ringier/Spiess-Hegglin»-Entscheid (KGer ZG vom 22. Januar 2025). In Bezug auf den Kausalzusammenhang erwähnte SCHWEIZER die Einrede des rechtmässigen Alternativverhaltens. Der strikte Entlastungsbeweis erfasse den Nachweis des präsumtiv Haftpflichtigen, dass ein rechtmässiges Alternativverhalten denselben Schaden bewirkt hätte, wie das tatsächlich erfolgte rechtswidrige Verhalten. Dieser Nachweis sei laut SCHWEIZER aber in der Praxis so gut wie unmöglich, wie das BPatGer im Fall «Sägeblätter» bestätigt habe. Darin werde auch die Relevanz der sog. «Faktorenanalyse» betont, sowohl beim Kausalzusammenhang als auch bei der Bemessung des herauszugebenden Gewinns. Es sei festzustellen, welche Faktoren den Kaufentschluss beeinflusst hätten und diese seien wertend zu gewichten. Der Verletzererfolg beruhe regelmässig nicht in vollem Umfang auf der Nutzung des Patents. Nur der auf die Patentverletzung zurückzuführende Gewinnanteil sei herauszugeben und dieser Anteil nach richterlichem Ermessen zu schätzen. Im «Sägeblätter»-Fall verkaufte der Beklagte Sägeblätter, welche mit dem patentierten «Starlock»-System der Klägerinnen kompatibel war. Das BPatGer kam zum Schluss, dass die Kompatibilität des Sägeblatts mit dem Starlock-System für den Kaufentschluss zentral war, der Verkaufserfolg somit gänzlich auf die Patentverletzung zurückzuführen sei und der Beklagte den gesamten Nettogewinn herauszugeben habe.

SCHWEIZER führte mit der Anspruchsgrundlage der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR) fort. Er betonte, dass, im Unterschied zu Art. 423 OR, Art. 62 OR den Herausgabeanspruch nicht an das Verschulden des Bereicherten anknüpfe (BGE 129 III 646 E. 4.4) und auch keine Gewinnabschöpfung erlaube (BGE 133 III 153 E. 2.4). SCHWEIZER nahm hier nochmals Bezug auf den genannten «Feuerschale II»-Entscheid. Dieser halte fest, dass es beim Bereicherungsanspruch vielmehr um Wertersatz im Sinne einer Gebrauchsentschädigung gehe, mithin um eine angemessene Lizenzgebühr. Die Angemessenheit orientiere sich in erster Linie an der für eine solche Nutzung üblichen Lizenzgebühr. Wenn diese nicht festgestellt werden könne, sei der hypothetische vernünftige Parteiwille in Kenntnis der Umstände für die Festlegung der angemessenen Lizenzgebühr massgebend. Das BGER erachte in diesem Zusammenhang auch die Schätzung – analog zu Art. 42 Abs. 2 OR – als zulässig. Allerdings habe der Schutzrechtsinhaber eine Grundlage für die Schätzung zu liefern, zumal dem Schutzrechtsinhaber die Beweislast für die Höhe der üblichen Lizenzgebühr obliege.

Zum Schluss nahm SCHWEIZER zu extraterritorialen Gewinnen Stellung und wies dabei auf die unterschiedliche Handhabung in Deutschland und der Schweiz hin: Nach deutschem Recht seien auch Verletzererfolge, die aufgrund von Handlungen im patentfreien Ausland vorgenommen wurden, massgebend (BGH vom 7. Mai 2024, X ZR 104/22,

«Verdampfungstrockneranlage»). Demgegenüber stellen in der Schweiz begangene Handlungen nach schweizerischem Recht keine Patentverletzung dar, wenn der Erfolg ausserhalb der Schweiz eintritt (BGE 100 II 237).

3. Paneldiskussion

Daraufhin leiteten RITSCHER, HAUCK, LARS MEINHARDT, Vorsitzender Richter am OLG München, SCHWEIZER und Dr. ANDRI HESS, Patentanwalt in Zürich, eine Diskussion zur finanziellen Wiedergutmachung im Immaterialgüterrecht.

Zu Beginn griff HESS die Bösgläubigkeit als massgebliches Element des Verschuldens auf. Es sei fraglich, wie hoch die Hürde der Bösgläubigkeit anzusetzen sei bzw. welches Mass an Sorgfalt von einem durchschnittlichen Marktteilnehmer zur Abklärung der Rechtslage zu erwarten sei. Je tiefer diese Hürde, desto mehr habe der Verletzer vom Nettogewinn herauszugeben. Danach sprach RITSCHER die Abmahnung und die daraufhin allenfalls in Kauf genommene Verletzung an. HESS führte dazu aus, dass im Einzelfall zu unterscheiden sei, ob mit der nötigen Sorgfalt gehandelt wurde und ob nach der Abmahnung bereits eine Verletzung anzunehmen sei. RITSCHER rief in Erinnerung, dass die Abmahnung im Kontext der Nicht-Registerrechten, des Urheberrechts und des Lauterkeitsrechts, den guten Glauben nicht ohne weiteres zerstöre. Ob man registrierte Patente kennen müsse, sei in der Schweiz hingegen nicht abschliessend geklärt. RITSCHER unterschied zwischen drei Fallkonstellationen: (i) Der böswilligen Verletzungshandlung, welche unter Strafe gestellt werde, (ii) der gutgläubigen Verletzungshandlung, welche nicht bestraft werde, und (iii) dem Grenzfall des «Feuerring II»-Urteils, wonach trotz Abmahnschreibens die Böswilligkeit verneint worden sei, aber, so RITSCHER, auch anders hätte entschieden werden können.

Anschliessend ging die Diskussion über zum Verletzerzuschlag, der auf Wunsch von mehreren Stimmen im Publikum einzuführen sei, zumal sonst die Gefahr bestehe, dass der Verletzer nur profitiere. Laut HESS sei der Verletzerzuschlag gemäss Schweizer Praxis aber bereits inhärent im herauszugebenden Gewinn enthalten. Daraufhin wendete MEINHARDT ein, dass in der deutschen Praxis die Pönalisierung bei einem in der tatsächlichen Höhe eingeklagten Schadenersatz sehr schwierig umzusetzen sei. Die Pönalisierung solle aber zukünftig möglich sein, wenn der Verletzte Auskunftsansprüche generieren könne. Es ist laut MEINHARDT allerdings schwierig abzuschätzen, wie ein solcher Auskunftsanspruch konkret zu formulieren ist, wenn dem Verletzten lediglich die Verletzungshandlung bekannt ist. Dazu führten sowohl SCHWEIZER als auch HESS an, dass das Gericht genug Ermessen bei der Bemessung der Lizenzsätze und Gründe habe, um die Gewinnherausgabe entsprechend zu erhöhen, ohne dass es sich dabei um «punitive damages» handle. MEINHARDT wies zudem auf die Problematik der Rechtssicherheit hin, welche die bis zum Schluss andauernde Wahlmöglichkeit der Berechnungsmethode mit sich bringe, auch wenn diese Flexibilität für die Klägerseite vorteilhaft sein möge. Das weite Ermessen zeige sich laut RITSCHER namentlich am Ansatz des BGER im Fall «Feuerring II», 10 % als normativen Schaden zu bestimmen, ohne dies gross auszuführen oder zu begründen. Es empfehle sich daher vorsichtshalber eine «Freedom-to-Operate»-Recherche vorzunehmen.

Einige Stimmen im Publikum kritisierten, dass Art. 13 der RL sowohl den entgangenen Gewinn als auch den Verletzererfolg unter den Begriff des Schadens subsumiere. Es sei gemäss ihnen zwischen der Verletzungshandlung selbst und weiteren nichtverletzenden Handlungen als Folgeerscheinung zu unterscheiden. Der Anspruch auf Ersatz von zusätzlichem Schaden

ergebe sich nicht aus dem Schutzrecht, sondern vielmehr erst, wenn Auskunft darüber erlangt worden sei. SCHWEIZER wies ferner auf den Unterschied der Schweizer Stufenklage auf Unterlassung und auf Auskunft zur Schadenersatzberechnung und des in Deutschland durchsetzbaren materiellen Auskunftsanspruchs hin. Zudem sei der Bereicherungsanspruch parallel zum Schadenersatzanspruch einklagbar, so HAUCK. MEINHARDT erachtete es aber zumindest als fraglich, die Schadensberechnung anhand der Lizenzanalogie auf die Bereicherung zu übertragen.

Daraufhin wurde die Umsetzung von Art. 13 der RL in Österreich diskutiert: Die gesetzliche Grundlage sei dort weitreichender, zumal diese eine Verdopplung des Schadenersatzes vorsehe, aber das Ergebnis sei in der Praxis sehr ähnlich, da es dennoch regelmässig zu Vergleichen komme. RITSCHER befürwortete die österreichische Lösung.

Auf eine weitere Frage aus dem Publikum, weshalb die Wahl einer bestimmten Berechnungsmethode überhaupt nötig sei und diese nicht einfach kombiniert werden könnten, erwiderte MEINHARDT, dass, auch wenn eine Kombination der Methoden denkbar sei, die Wahl einer Methode in der Praxis für die Vollstreckung notwendig sei. In Anbetracht der aufwändigen Ermittlung des Ersatzanspruchs kam das Panel zum Schluss, dass in der Praxis ein Vergleich oftmals dennoch die bessere und einfachere Lösung sei.

III. Marken-, Urheber- und Designrecht

1. Die wichtigsten Urteile des EuG und des EuGH zum Marken-, Urheber- und Designrecht

Dr. STEFANIE KAMPMANN, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz in Berlin, präsentierte anschliessend die wichtigsten Urteile des EuG und des EuGH zum Marken-, Urheber- und Designrecht.

Im ersten Themenblock stellte KAMPMANN eine Entscheidung zum Markenrecht (EuGH vom 25. Januar 2024, C-334/22, «Audi Kühlergrill») vor. Das Urteil beantwortete Vorlagefragen, welche sich im Rahmen eines polnischen Verfahrens zwischen der Klägerin Audi als Inhaberin der bekannten Unionsbildmarke gegen GQ als Händlerin von Ersatzteilen eines Kühlergrills für ältere Audi-Fahrzeuge mit Halterung für ein Audi-Emblem stellten. Dabei ging es um den Schutzbereich der Unionsmarke i.S.v. Art. 9 Abs. 1 und 2 UMGV. Fraglich war, ob der Markenschutz von Audi sich auf die Halterung der Beklagten erstreckte, wenn die Halterung identisch oder ähnlich zur originalen Marke sei. Gemäss dem EuGH sei ein Sachzusammenhang der Halterung und der Audi-Marke erkennbar und daher eine Verwechslung möglich. Die Benutzung der Halterung mit Audi-Emblem im geschäftlichen Verkehr sei geeignet, die Herkunfts- und Qualitätsfunktion der Audi-Marke zu beeinträchtigen. Der Entscheid wurde daher zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an das Warschauer Gericht zurückverwiesen. KAMPMANN betonte, dass gemäss dem EuGH die Bedingungen, unter denen die Waren verkauft werden, mithin insb. der Ersatzteilmarkt, zu berücksichtigen seien. Dieser Markt und die Wahrnehmung der Verbraucher könnten je nach EU-Mitgliedstaat stark variieren, weshalb entscheidend sei, in welchem Land geklagt werde.

Sodann kam KAMPMANN auf die Reparaturklausel aus dem Designrecht nach Art. 110 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) zu sprechen. Am Rande merkte sie an, dass an ihrer Stelle ab Anfang Mai 2024 die Designverordnung in Kraft trete. Die Ersatzteilklausel besagt, dass für formgebundene Reparaturteile, die ausschliesslich zu Reparaturzwecken genutzt und somit verwendet werden, um das ursprüngliche Erscheinungsbild eines komplexen Produkts – wie

Karosserieteile zur Reparatur eines Autos – wiederherzustellen, kein Designschutz gelte. Laut EuGH sei die Ersatzteilklausel im Markenrecht hingegen nicht anwendbar, da dies die Herkunfts- und Identitätsfunktion der Marke stören würde. Das Designrecht verfolge – anders als das Markenrecht – nämlich den Zweck, die Innovation und ästhetischer Vielfalt zu fördern. Eine weitere Vorlagefrage beschäftigte sich laut KAMPMANN mit der Schrankenregelung nach Art. 14 Abs. 1 c) UMGV. Durch die darin vorgesehene referenzielle Nutzungsmöglichkeit werde der Anwendungsbereich der Nutzung breiter gefasst. Im vorliegenden Fall führte der EuGH aber aus, dass das Ersatzteil des Kühlergrills nicht zwingend diese Marke enthalten müsse, und verneinte die referenzielle Nutzung gemäss der Schrankenregelung. Die Anbringung einer fremden Marke auf den Ersatzteilen sei daher nicht gestattet. Zusammenfassend hielt KAMPMANN zum Urteil fest, dass (i) der EuGH die Rechte der Markeninhaber stärke, (ii) die Ersatzteile erheblichen Abstand halten müssen, um Verstösse zu meiden, (iii) für Verbraucher folglich die Gefahr einer eingeschränkten Auswahl von Nachbauteilen und höhere Preise für Originalteile bestehe, sowie (iv) der eingeschränkte Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturmöglichkeiten auch für die Klimakrise und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen würden.

Im zweiten Themenblock präsentierte KAMPMANN ein Urteil zum Urheberrecht (EuGH vom 17. Oktober 2024, C-159/23, «Action Replay»). Im Ausgangsverfahren hatte Sony gegen Datel als Anbieterin einer sog. Cheat-Software namens «Action Replay» die Verletzung von Urheberrecht geltend gemacht. Dabei handle es sich um eine Zusatzsoftware, die parallel zum Computerspiel auf der Konsole laufe, den Programmcode an sich aber nicht ändere, sondern lediglich den Ablauf und die Programmbefehle, mithin die im Arbeitsspeicher abgelegten Variablen, beeinflussen könne. Im Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH stellte sich die Frage, ob sich der urheberrechtliche Schutz eines Computerprogramms nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 RL 2009/24/EG auch auf temporäre Daten im Arbeitsspeicher erstreckt. Der urheberrechtliche Schutz wurde vom EuGH aber für solche variablen Daten verneint, soweit deren Inhalt nicht zur Veränderung, Vervielfältigung oder späteren Entstehung eines solchen Programms bzw. des Objekt-/Quellcodes beitrage. Eine Manipulation der Variablen verletze somit kein Urheberrecht. Dabei betonte der EuGH den Unterschied zwischen dem Ausdruck der geistigen Schöpfung, bei der Software in Form des Quell- und Objektcodes, und der technischen Funktionalität, namentlich der Nutzung temporärer Programmelemente, welche im Gegensatz zum Software-Code nicht urheberrechtlich geschützt sei. In Ausnahmefällen könne man auf den Schutz aus dem UWG zurückgreifen.

Den letzten Themenblock widmete sie dem Designrecht. KAMPMANN behandelte das EuG-Urteil vom 6. März 2024, T-647/22, bei dem es um die Offenbarung durch einen Instagram-Post der weltberühmten Sängerin Rihanna im Jahre 2014 ging, auf dem sie den Vertrag mit Puma unterzeichnete und der damals neue Sneaker der Marke «Puma» zu sehen war. Das EuG hatte sich im Verfahren mit dem Löschantrag auseinanderzusetzen, der sich gegen das in 2016 eingetragene Design für die Puma-Schuhe richtete. Der Antrag stützte sich auf fehlende Eigenart des Designs (Art. 25 (1)(b) i.V.m. Art. 6 GGV), zumal eine Offenbarung i.S.v. Art. 7 GGV bereits in 2014 stattgefunden hätte. In diesem Kontext war auch die 12-monatige Neuheitsschonfrist gemäss Art. 7 (2) b) GGV von Relevanz. Puma argumentierte, dass dieser Post damals den Fachkreisen in der EU nicht bekannt und ohnehin nur ein Teil des Schuhs erkennbar gewesen sei. Das EuG hielt aber fest, dass auch eine teilweise Offenbarung eines Geschmacksmusters den Rechtsschutz beeinträchtigen könne, wenn der offenbarte Teil bedeutend genug sei. Die prägenden Merkmale des älteren Designs

seien aus dem Instagram-Post nämlich erkennbar gewesen und ausreichend, um auf den Rest des Designs zu schliessen. Puma hätte den Schuh spätestens 2015 anmelden müssen, um die Neuheitsschonfrist zu wahren, hatte dies aber erst 2016 getan. Das EuG kam daher zum Schluss, dass es am neuen Gesamteindruck und somit an der Eigenart fehle. Daraufhin kam KAMPMANN noch auf das Rechtsmittelverfahren vor dem EuGH zu sprechen, in dem Puma die hinreichende Offenlegung bestritt. Die Berufung erwies sich hingegen als unzulässig mit der Begründung, es handle sich dabei um keine erhebliche Rechtsfrage des EU-Rechts. Allerdings bestätigte der EuGH die hinreichende Offenlegung, zumal keine Umstände ersichtlich seien, die den Fachkreisen in der EU den Zugang zum Post verhindert hätten. Ohnehin trage dafür der Anmelder die Beweislast. Vor dem Hintergrund des Offenlegungsrisikos durch Social Media empfahl KAMPMANN zum Schluss ihres Referats eine frühzeitige Designanmeldung sowie eine vertragliche Absicherung des Designers.

2. Parallelen zur Rechtslage in der Schweiz und Paneldiskussion

Der letzte Themenblock wurde mit der anschließenden Paneldiskussion zwischen KAMPMANN, MEINHARDT und RITSCHER abgeschlossen. Zunächst brachte RITSCHER die erwähnte Schrankenbestimmung im Markenrecht zur Sprache. In der Schweiz habe es der Gesetzgeber unterlassen, eine solche Schranke einzuführen. Die Rechtsprechung habe allerdings solche Schranken entwickelt. Die referenzielle Nutzung sei somit auch in der Schweiz zulässig. Allerdings sei die Ersatzteilthematik weniger relevant, da es in der Schweiz keine nennenswerte Ersatzteil- und Autoindustrie gebe. Da die Marke auf dem Ersatzteil nicht notwendig sei, würde ein Schweizer Gericht dies als Markenrechtsverletzung einstufen. Anschliessend machte MEINHARDT nochmals darauf aufmerksam, dass gemäss EuGH die Beurteilung der Herkunfts- und Qualitätsbeeinflussung der Marke durch ein Ersatzteil dem nationalen Gericht überlassen werde. Da die nationale Prägung der Verbraucher je nach Land stark variere, sei darauf zu achten, wo geklagt werde. Vor dem Hintergrund dieses unterschiedlichen Verkehrsverständnisses der Unionsmarke je nach nationaler Verbrauchergruppe kritisierte er die EU-weite Geltung der Unionsmarke bzw. des unionsweiten Unterlassungsanspruchs. Der Fall «Audi-Kühlergrill» würde als Ausnahmefall dem Konzept der Unionsmarke widersprechen, da nationale Unterschiede bei der Beurteilung einer Markenrechtsverletzung berücksichtigt worden seien.

Im Anschluss erwähnte RITSCHER das kürzlich ergangene EuGH-Urteil vom 24. Oktober 2024, C-227/23, «Vitra vs. Kwantum», welches über die Vereinbarkeit von Art. 2 Abs. 7 der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst mit EU-Recht entschied. Nach dieser Bestimmung kann einem Werk, welches im Ursprungsland nicht geschützt ist, in einem Vertragsstaat der Urheberrechtsschutz versagt werden. Der EuGH hielt fest, dass diese Ausnahme vom Inländerprinzip nicht mit der Informationsgesellschaft-RL und der EU-Charta der Menschenrechte vereinbar sei. Spannend sei das Urteil, so RITSCHER, namentlich für Werke aus den USA und anderen Nicht-EU-Staaten. Zudem erwähnte RITSCHER den Fall «USM Haller/Konektra» (OLG Düsseldorf vom 2. Juni 2022, Az. 20 U 259/20), wobei der Urheberrechtsschutz vom OLG Düsseldorf verneint wurde. Der Umstand, dass die Gestaltung des Werks - selbst aus Sicht des Urhebers - technisch notwendig erschien, spreche aber nicht gegen eine eigene geistige Schöpfung. Der Entscheid sei an den BGH weitergezogen worden, aber noch ausstehend, zumal zunächst der EuGH (Rechtssache C-795/23) Fragen zum Schutz von sog. Werken der angewandten Kunst beantworten werde. Auch das schwedische Berufungsgericht habe den EuGH kürzlich um Klärung der Bestimmung der Originalität

und des Schutzbereichs eines Werkes der angewandten Kunst (im konkreten Fall eines Tisches) gebeten (Rechtssache C-580/23, «Mio u.a.»). In beiden Vorabentscheidungsverfahren sei eine Entscheidung in wenigen Monaten zu erwarten.

Zum Designrecht wurde das Problem des Neuheitserfordernisses diskutiert. Das Panel war sich einig, dass es nicht empfehlenswert sei, sich auf die Neuheitsschonfrist zu verlassen. Ferner stellte sich noch die Frage, ob die Anzahl Likes Einfluss auf die Offenbarung eines Designs habe. KAMPMANN hielt fest, dass es grundsätzlich keine Rolle spiele, wie viele Personen den Post tatsächlich gesichtet hätten. Für eine neuheitsschädliche Offenbarung reiche bereits die öffentliche Zugänglichkeit des Posts.

RITSCHER rundete die Tagung mit einer Schlussbetrachtung ab und lud zur Teilnahme an der Folgeveranstaltung am gleichen Ort am 2. Februar 2026 ein.

