

# Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

## Bericht über die INGRES-Tagung vom 25. Juni 2014 in Zürich

**PATRICK SCHUTTE\***

Die diesjährige Tagung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) zur Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz fand wie gewohnt im Anschluss an seine Mitgliederversammlung im Lake Side Casino Zürichhorn in Zürich statt. Geleitet wurde die Tagung von Dr. MICHAEL RITSCHER, LL.M., während Dr. CHRISTOPH GASSER, LL.M., die Verantwortung für die Organisation übernahm. Auch dieses Jahr präsentierten herausragende Fachleute die neuesten Entwicklungen und die aktuelle Rechtsprechung im Patent-, Urheber- und Kennzeichenrecht.

Franz. folgt

- I. **Patentrecht**
  - 1. Zweite und weitere medizinische Indikationen und die medizinische Behandlungsfreiheit
  - 2. Drospirenon
  - 3. Ablehnung des Präsidenten der GBK wegen Besorgnis der Befangenheit
  - 4. Tipps aus der Praxis des Bundespatentgerichts
- II. **Urheberrecht**
  - 1. Schlussbericht der AGUR12
  - 2. EuGH zur Privatkopie
  - 3. HGer Zürich zum ETH-Dokumentenslieferdienst
  - 4. BGH zum «Geburtstagszug»
  - 5. OGer Zürich zu Bildungssoftware
  - 6. Tribunal Cantonal Vaudois zum Schulungsprogramm im Medizinalbereich
- III. **Kennzeichenrecht**
  - 1. Aktuelles aus der Markenabteilung des IGE
  - 2. Aus der Markenrechtsprechung 2013/2014 des Bundesverwaltungsgerichts
  - 3. Unterscheidungskraft: «ePostSelect»
  - 4. Nichtigkeit von Kennzeichen: «Noir Mat»
  - 5. Anwendbarkeit des Staatsvertrags zwischen Deutschland und der Schweiz von 1892: «Baskaya / Passaia»
  - 6. Rechterhaltender Gebrauch: «Koala / Koala's March»

- I. **Patentrecht**
  - 1. **Zweite und weitere medizinische Indikationen und die medizinische Behandlungsfreiheit**

Eingeleitet wurde der patentrechtliche Teil durch Prof. Dr. DANIEL KRAUS, LL.M., von der Universität Neuchâtel, der sich in seinem Referat mit der rechtlichen Behandlung der zweiten und weiterer medizinischer Indikationen

auseinandersetzte. Gleich zu Beginn betonte er das Spannungsfeld, in welchem sich das Thema bewege: Es gelte ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem rechtlichen Rahmen, der Innovationen fördert, und dem freien Zugang zu den entsprechenden Technologien insbesondere im Pharma-Bereich. Die zentralen Fragen sind für KRAUS, ob (i) zweite medizinische Indikationen geschützt werden sollen, (ii) welchen Einfluss ein solcher Schutz auf die Praxis der Ärzte, Apotheken, Generikahersteller und auf die forschende pharmazeutische Industrie hat und (iii) wie diese Frage im EPÜ bzw. im Schweizer Patentrecht geregelt ist und eine zukünftige Regelung aussehen sollte.

Zunächst rief KRAUS in Erinnerung, dass sowohl nach dem EPÜ 1973 als auch nach dem EPÜ 2000 Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nicht patentiert werden können. Die Gründe dafür seien einerseits die Auffassung, dass es ethisch nicht vertretbar sei, dass sich Ärzte für eine therapeutische Behandlung eine Lizenz einräumen lassen müssten vom Patentinhaber, und andererseits, dass es in Notfallsituationen häufig nicht möglich sei, eine solche Erlaubnis zu erlangen. KRAUS erwähnte jedoch auch, dass das EPÜ zur Vermeidung der Benachteiligung der Patentinhaber vorsieht, dass Stoffe oder Stoffgemische zur medizinischen Behandlung selbst dann patentiert werden können, wenn sie schon zum Stand der Technik gehören, aber wenn deren Anwendung in der therapeutischen Behandlung neu ist (1. me-

\* MLaw, Rechtsanwalt, Zürich.

dizinische Indikation). Es stelle sich nun die Frage, wie eine zweite und weitere medizinische Indikationen einzuordnen seien, bei denen Stoffe oder Stoffgemische neu verwendet werden, bei welchen eine erste medizinische Bestimmung bereits bekannt ist.

In einem kurzen historischen Abriss erläuterte KRAUS, dass gemäss der vom Europäischen Patentamt (EPA) übernommenen Swiss type claim-Praxis nur das Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue medizinische Verwendung, jedoch nicht die medizinische Verwendung als solche geschützt war. Erst im EPÜ 2000 sei die zweite medizinische Indikation ausdrücklich integriert worden, wobei jetzt nicht mehr die Herstellung, sondern die spezifische Anwendung geschützt sei. Die Frage sei nun, wie dies mit dem Ausschluss der Patentierung von medizinischen Verfahren kompatibel sei. Mit dem Entscheid der Grossen Beschwerdekammer des EPA (GBK) vom 19. Februar 2010 seien die Swiss type claims nicht mehr zulässig. KRAUS wies in der Folge auf das Risiko hin, welchem sich diejenigen Personen von nun an aussetzen, welche ein Generikum im Rahmen einer Therapie für eine zweite Indikation einsetzen. Dies habe auch das BGer im Entscheid BGE 137 III 170 erkannt und den schweizerischen Gesetzgeber auf die Problematik hingewiesen. Dies habe unter anderem zu Ergänzungsvorschlägen zu Art. 9 Abs. 1 PatG geführt, gemäss welchen sich die Wirkung des Patents nicht auf Handlungen im Rahmen einer medizinischen Tätigkeit für einzelne Personen sowie die aufgrund ärztlicher Verordnung in Apotheken unmittelbar einzeln zubereiteten Arzneimittel erstrecken soll.

Der Referent stellte daraufhin die Frage, wie nun mit den Produzenten von Generika umgegangen werden müsse. Unter den Swiss type claims hätten sie als unmittelbare Täter ins Recht gefasst werden können, weil das Patent die Herstellung schützte. Heute sei mit

dem zweckgebundenen Stoffanspruch für eine spezifische Anwendung unklar, ob der Generikahersteller von Produkten mit mehreren Indikationen, von denen nur eine patentiert ist, das Patent verletze. Er wende das Produkt ja nicht an, sondern stelle es nur her. Man könne nicht beweisen, dass er das Produkt auch für die zweite, patentierte Anwendung produziere. KRAUS erläuterte weiter, dass die Ausnahme für die ärztliche Praxis als solche zwar nicht grundsätzlich kritisiert werde. Es gebe jedoch Bedenken, dass Generikahersteller bei der Verletzung des Patents für die zweite Indikation wegen der akzessorischen Natur von Art. 66 lit. d PatG nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Dies sei der Fall, wenn der Arzt als Haupttäter und der Generikahersteller nur als Lieferant bzw. Hersteller betrachtet werde, der zur Anwendung anstifte oder an ihr mitwirke. Da die Hauptaktivität des Arztes oder Apothekers vom Patent ausgenommen werde, könne wegen fehlender Akzessorietät auch der Generikahersteller nicht mehr haften.

Abschliessend erörterte der Referent mögliche Lösungen für diese Problematik. Es biete sich ein Blick ins Ausland an. So finde sich für die USA in 35 U.S. Code § 287 die Regelung, dass ein Arzt ein Patent zwar verletzen könne, gegen ihn jedoch kein Unterlassungsanspruch und keine finanziellen Wiedergutmachungsansprüche erhoben werden könnten. Auch auf das in Art. 27 des Übereinkommens für ein einheitliches Patentgericht statuierte Privileg könnten sich mittelbare Patentverletzer nicht berufen. Eine solche Lösung finde sich auch im deutschen Recht. Man könnte sich auch die Frage stellen, ob der Generikahersteller als Produzent nicht vielmehr als Haupttäter anzusehen sei und nicht bloss als akzessorischer Täter. Überdies komme eine Umkehr der Beweislast wie bei Prozesspatenten gemäss Art. 67 PatG infrage. Weiter sei auch eine Präzisierung

des neuen Art. 9 PatG im Sinne der US-amerikanischen oder deutschen Lösung eine Option. Es stelle sich auch die Frage, ob allenfalls eine gerichtliche Interpretation genügen würde, welche im Rahmen von Art. 9 lit. g und h PatG die Generikahersteller nicht von der Wirkung des Patentbesitzes ausnimmt. Lösungen seien im Übrigen auch ausserhalb des Patentrechtes denkbar, etwa durch eine Anpassung des Arztgeheimnisses, indem der Arzt auf dem Rezept deutlich die Indikation angibt, für welche das Medikament verwendet werden soll.

## 2. Drospirenon

Anschliessend thematisierte Dr. MARTIN WILMING, LL.M., Patentanwalt in Wil SG, im ersten Teil seines Referats einen Massnahme-Entscheid des BPatGer vom 21. März 2013 (S2013\_001), der sich mit der Beurteilung der äquivalenten Verletzung von zwei Streitpatenten auseinandersetzte.

Zunächst stellte WILMING die relevanten letzten drei Syntheseschritte vor, die zur Gewinnung des Moleküls Drospirenon (Wirkstoff zur Schwangerschaftsverhütung) notwendig sind. Diese seien nach dem Stand der Technik bereits bekannt gewesen, allerdings im Rahmen einer sogenannten «Eintopfreaktion» ohne Isolation der einzelnen Zwischenstufen.

Beim ersten Streitpatent sei die Besonderheit darin gelegen, dass im zweiten Schritt der Synthese eine Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes (ein Metallsalz) stattfindet, wobei dieses als Katalysator wirkt und nicht verbraucht wird. Bei der angegriffenen Ausführungsform wurde kein Metallsalz, sondern «Tempo» (ein organisches Radikal) verwendet. Somit habe sich die Frage nach einer wortlautgemässen Verletzung gar nicht erst gestellt. Vielmehr habe geprüft werden müssen, ob es sich um eine äquivalente Verletzung des Streitpatents handelt.

Gemäss dem Leitsatz sind folgende drei Fragen hierzu kumulativ zu bejahen:

1. Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung).
2. Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentbesitzers nahegelegt? (Auffindbarkeit).
3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit).

Die Anwendung des letzten Kriteriums dieser aus Deutschland bekannten «Schneidmesser-Fragen» sei in der schweizerischen Rechtsprechung ein Novum.

In der Folge führte WILMING aus, dass beim ersten Streitpatent die Gleichwirkung bejaht worden sei, weil «Tempo» die gleiche katalytische Funktion übernehme wie das Rutheniumsalz. Die Frage der Auffindbarkeit sei weniger klar gewesen, habe aber offen gelassen werden können, weil die Entscheidung anhand des Kriteriums der Gleichwertigkeit getroffen worden sei. Diese sei verneint worden, weil «Tempo» keine für den Fachmann erkennbare Gleichwertigkeit zu einem Rutheniumsalz habe (dies weil im Streitpatent stand, dass eine Schlüsselreaktion die Ruthenium-katalysierte Oxidation sei und es gelungen sei, PDC-Salze durch katalytische Mengen eines Metalls zu ersetzen). «Tempo» enthalte aber eben gerade kein Metall.

Weiter erläuterte WILMING die Beurteilung der Verletzung des zweiten Streitpatents. Hier sei einzig der dritte Syntheseschritt definiert gewesen (Wasserabspaltung durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure). In der angegriffenen Ausführungsform sei statt dieser Säure Pyridin/Wasser verwen-

det worden (basisches System). Die Gleichwirkung sei bejaht worden, da mit der Katalyse der Wasserabspaltung die gleiche Funktion erzielt worden sei. Auch die Auffindbarkeit sei bejaht worden, weil die Mechanismen der säure- bzw. basenkatalysierten Wasserabspaltung zur Grundausbildung eines Chemikers gehören. Es hätte sich einzig die Frage gestellt, ob dies auch beim Ersatz der p-Toluolsulfonsäure durch Pyridin/Wasser gilt. Dies sei bejaht worden, da es sich um eine übliche und häufig verwendete schwache Base handle und sie überdies bei der einstufigen Durchführung des Verfahrens nach dem Stand der Technik eingesetzt werde. Auch die Gleichwertigkeit sei bejaht worden, da ein Fachmann diese erkennen würde. Abschliessend wies WILMING darauf hin, dass das Hauptverfahren noch hängig sei.

### 3. Ablehnung des Präsidenten der GBK wegen Besorgnis der Befangenheit

Den zweiten Teil seines Referats widmete WILMING einer Zwischenentscheidung der GBK vom 25. April 2014 (R 19/12), mit welcher diese ihren eigenen Vorsitzenden in den Ausstand schickte.

Zunächst beschrieb WILMING den Instanzenzug vor dem EPA. Im konkreten Fall sei es um ein Verfahren nach Art. 112a EPÜ (Antrag auf Überprüfung durch die GBK) gegangen, welches bei besonders schweren Verfahrensmängeln oder Straftatbeständen eine Rolle spiele. Der Patentinhaber habe die Verletzung des rechtlichen Gehörs als schwerwiegenden Verfahrensmangel geltend gemacht. Die Beschwerdekammer habe anschliessend keine Verletzung des rechtlichen Gehörs, aber einen nicht uneingeschränkt glücklichen Ablauf der Verhandlung festgestellt. Daraufhin habe der Patentinhaber einen Antrag auf Überprüfung durch die GBK

sowie einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden der GBK gestellt.

WILMING erläuterte in der Folge die Problematik in der Organisation des EPA. Gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. f EPÜ habe der Präsident des EPA das Weisungsrecht und das Aufsichtsrecht über das Personal. Der Präsident werde in seiner Tätigkeit von mehreren Vizepräsidenten unterstützt, die verschiedenen Generaldirektionen vorstehen. Die Generaldirektion 3, welche für die Beschwerden zuständig sei, sei ebenfalls in das EPA eingegliedert. Die Unabhängigkeit werde dadurch gewährleistet, dass die Disziplinalgewalt über Mitglieder der Beschwerdekammern und der GBK nicht beim Präsidenten, sondern beim Verwaltungsrat liege (Art. 10 Abs. 2 lit. h und 11 Abs. 4 EPÜ). Weiter seien die Mitglieder der Beschwerdekammern bei ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden (Art. 23 Abs. 3 EPÜ). Die Frage sei jedoch gewesen, wie unabhängig der Vizepräsident der Generaldirektion 3, der auch Vorsitzender der GBK ist, tatsächlich sei. Alle Vizepräsidenten seien auch Mitglieder des Direktoriums des EPA, welches ein Hilfsorgan des Präsidenten darstelle. Ausserdem gehörten sie als Vertreter der Amtsleitung auch dem Allgemeinen Beratenden Ausschuss (heute Allgemeiner Konsultativer Ausschuss) an, der den Präsidenten ebenfalls beispielsweise durch begründete Stellungnahmen unterstützt. Dabei unterlägen sie den Weisungen des Präsidenten. Dies könne zu potenziellen Konfliktsituationen zwischen den Effizienzzielen des EPA (Interessen des Präsidenten) und einem effektiven Rechtsschutz für die Parteien (Interesse der Parteien) kommen, wie es auch der Patentinhaber befürchtet habe. Je restriktiver die GBK Kriterien für z. B. die Anforderungen an die Wahrung des rechtlichen Gehörs definiere, umso straffer könnten die Beschwerdekammern ihre Verfahren gestalten, was auch den Prüfungs- und Einspruchs-

abteilungen einen breiteren Spielraum gebe. Die GBK habe entsprechend im vorliegenden Fall entschieden, dass ein objektiver Anschein der Befangenheit nicht verneint werden könne und habe den Vorsitzenden in den Ausstand geschickt.

WILMING hielt abschliessend fest, dass die Konsequenzen des Entscheids noch unklar seien. Auffällig sei, dass der entsprechende Vizepräsident der Generaldirektion 3 jetzt auf der Website des EPA nicht mehr im Direktorium zu finden sei. Es sei vorstellbar, dass in Deutschland die Verfassungsbeschwerden bezüglich der Gerichtsqualität der Überprüfungsentscheidungen durch die Grosse Beschwerdekammer Auftrieb erhalten könnten (AR 2435/13; 2 BvR 421/13; 2 BvR 2480/10). Weiter sei die Klage Spaniens beim EuGH gegen das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung massgeblich darauf gestützt, dass die Rechtsakte des EPA keiner gerichtlichen Kontrolle unterlägen.

In der folgenden Diskussion führte Dr. iur. et Dipl. Ing. ETH FRITZ BLUMER, LL.M., vom EPA aus, dass es sich um eine altbekannte Problematik handle. In Deutschland habe man diese Diskussion vor 50 Jahren geführt und es sei deshalb auch das deutsche Bundespatentgericht gegründet worden. Es gebe einen Vorschlag zur Anpassung des EPÜ, gemäss welchem die Beschwerdekammern aus dem EPA in eine separate Institution überführt werden sollen. Dieser sei aber angesichts der allgemeinen Euphorie um das EU-Patent wieder in den Hintergrund gerückt. Dr. DIETER STAUDER gab zu bedenken, dass bei der Diskussion um das EU-Patent der Problematik keine Beachtung geschenkt worden sei. Da die Erteilung des EU-Patents von denselben Instanzen geleitet werde, bekomme das Thema ein neues Gewicht. Für ihn sei das EU-Patent mit der vorliegenden Konstruktion ein Unding. Dr. ACHIM BENDER, ehemaliges Mitglied der Be-

schwerdekammern des HABM in Alicante, ergänzte, dass es beim HABM das gleiche Problem gebe. Man habe sich aber leichter getan, weil man dem EuG bzw. dem EuGH unterstellt sei und dieser wiederholt bestätigt habe, dass es sich bei den Beschwerdekammern um eine gerichtliche Instanz handle. Seit der Gründung des Systems habe es insofern Verbesserungen gegeben, als es einen eigenen Präsidenten der Beschwerdekammern gebe, welcher nur für diese zuständig sei.

#### 4. Tipps aus der Praxis des Bundespatentgerichts

Im folgenden Vortrag widmete sich Dr. DIETER BRÄNDLE, Präsident des BPatGer, zunächst den Anforderungen an die Vorbringen im Verletzungsprozess. Zur Begründung einer Verletzung eines Patentes müsse der Verletzungssachverhalt, der Anspruchswortlaut bzw. seine Auslegung und die Subsumption der angegriffenen Ausführung unter den ausgelegten Anspruch dargelegt werden. Er rief in Erinnerung, dass es beim Verletzungssachverhalt um die angegriffene Ausführungsform und nicht etwa um Positionen auf dem Markt, Firmengeschichten oder auch persönliche Betroffenheiten gehe. Solches sei höchstens im Massnahmeverfahren unter dem Titel des Nachteils vorzubringen. Weiter erklärte BRÄNDLE, dass bei der Auslegung der einzelnen Merkmale des Anspruchs vom Anspruchswortlaut und nicht vom generellen Gedanken hinter der Erfindung ausgegangen werden müsse.

Im nächsten Teil seines Referats äusserte sich BRÄNDLE zu den Anforderungen an die Teilnehmer an der Instruktionsverhandlung. Ziele der Instruktionsverhandlung seien die Klärung des Sachverhalts durch Fragen des Gerichts an die Parteien sowie die Erzielung eines Vergleichs. Aus der Verfahrensrichtlinie des BPatGer gehe hervor, dass auch anwaltlich vertretene

Parteien persönlich erscheinen müssten. Diese hätten über den Sachverhalt orientiert und zum Abschluss eines Vergleichs befugt zu sein. Dies funktioniere in der Praxis gut, hingegen gebe es häufig Schwierigkeiten bei der Erzielung eines Vergleichs, weil es den beteiligten Patentanwälten und Rechtsanwältinnen zuweilen an Distanz zum Sachverhalt mangle, da sie beispielsweise selbst die Patentanmeldung oder den Lizenzvertrag verfasst hätten. Es bestehe daher die Gefahr, dass zu lange auf unhaltbaren Auffassungen beharrt werde. Idealerweise seien die Teilnehmer seitens einer Partei einerseits Personen, die sehr nahe mit der Sache befasst gewesen seien und andererseits Personen, die über eine gewisse Distanz verfügten. Abschliessend zu diesem Thema äusserte BRÄNDLE den Wunsch, dass der beratende Patentanwalt von Anfang an im Rubrum aufgeführt werden solle, damit bei der Bestellung des Spruchkörpers nicht ein Richter aus der betreffenden Kanzlei angefragt werde.

Im letzten Teil seines Vortrags widmete sich BRÄNDLE dem Ablauf von vorsorglichen Massnahmen vor dem BPatGer. Diese würden in der Regel im Rahmen eines schriftlichen Begehrens beantragt. Werde dieses als unzulässig oder unbegründet eingeschätzt, so komme es direkt zu einem Nichteintreten bzw. einer Abweisung. Wenn das Begehren zulässig und nicht unbegründet sei, werde Frist zur Massnahmeantwort angesetzt oder eine Verhandlung angeordnet. Der Regelfall sei eine schriftliche Antwort. Direkt zu einer mündlichen Verhandlung werde eigentlich nur nach der Anordnung einer superprovisorischen Massnahme vorgeladen, dann aber auf einen Termin innert Wochenfrist. Die Frist für die Massnahmeantwort und die folgenden Schriften betrage in der Regel vierzehn Tage und sei einmal um sieben Tage erstreckbar. Mehr oder anderes werde nur auf übereinstimmenden Antrag der Parteien bewilligt. Die Massnahmebe-

gründung werde dem Beklagten schon mit der Fristansetzung an den Kläger zur Leistung des Kostenvorschusses zugestellt. Erst wenn der Vorschuss eingegangen sei, erfolge die Fristansetzung zur Stellungnahme (im ordentlichen Prozess würden die Fristen für die Klageantwort oder die Widerklageantwort sechs Wochen und alle anderen Fristen vier Wochen betragen. Diese Fristen seien jeweils um zwei Wochen erstreckbar). Wenn das Gericht der Auffassung sei, dass sich die Sache für eine mündliche Verhandlung eigne, werde schon während laufender Massnahmeantwortfrist vorsorglich ein Verhandlungstermin vereinbart für den Fall, dass sich eine Replik als erforderlich erweisen sollte. Wenn dem Gericht eine mündliche Verhandlung ungeeignet erscheine, erfolgten Replik und Duplik schriftlich. BRÄNDLE ergänzte, dass sich in der Praxis insbesondere Pharma-Fälle und dabei solche, in denen es um die Rechtsbeständigkeit oder Verletzung des Patentes gehe, als besonders ungeeignet für mündliche Verhandlungen erwiesen hätten.

Abschliessend äusserte sich BRÄNDLE zum Fachrichtervotum. Dieses gebe es im Massnahmeverfahren nur, wenn nicht die Kenntnisse jedes Technikers genügen, sondern Spezialwissen gefragt sei. Es werde an der Verhandlung erstattet, wobei die Parteien anlässlich der Verhandlung nach einer Pause dazu Stellung nehmen könnten. Wenn es zu keiner Verhandlung komme, gebe es ein schriftliches Fachrichtervotum und entsprechend schriftliche Stellungnahmen der Parteien. Im Anschluss daran komme das uneingeschränkte Replikrecht der Parteien zum Zuge. Dies arte zuweilen aus und lasse sich kaum durch das Gericht «abklemmen». Die Beendigung müsse wohl durch den Kläger erfolgen, da der Beklagte in der Regel kein Interesse daran habe, das Verfahren zu fördern.

In der anschliessenden Diskussion beschäftigte die Teilnehmer das unein-

geschränkte Replikrecht. Dabei brachte Dr. CHRISTOPH WILLI, LL.M., vor, dass beispielsweise die Beschwerdekammern des EPA solche Zyklen relativ früh unterbrechen würden. BLUMER bemerkte hierzu, dass in den Beschwerdeverfahren zwar immer etwas eingereicht werden könne, sich jedoch die Frage stelle, wann ein Vorbringen verspätet sei. Die entsprechende Regelung sei jedoch lückenhaft. BRÄNDLE gab zu bedenken, dass die Problematik vor allem dann bestehe, wenn es zu keiner Verhandlung komme und somit der letzte Verfahrensschritt auf dem schriftlichen Weg erfolge. Wenn sich im Rahmen eines Verletzungsprozesses das Thema nicht für ein mündliches Verfahren eigne, so werde das Verfahren schriftlich geführt. In der Schweiz gebe es kein Konzept, welches die Verhandlung als «Highlight» sehe, auf welches hingearbeitet werde. Auf entsprechende Frage ergänzte BRÄNDLE, dass im Massnahmeverfahren eine Woche und im ordentlichen Verfahren zehn Tage abgewartet werde, ob eine weitere Stellungnahme eingehe.

## II. Urheberrecht

### 1. Schlussbericht der AGUR12

RA FABIAN WIGGER widmete sich in seinem Referat vier aktuellen Entwicklungen im Urheberrecht. Im ersten Schwerpunkt erläuterte WIGGER den Schlussbericht der Arbeitsgruppe Urheberrecht (AGUR12) vom 28. November 2013. Diese Arbeitsgruppe wurde von der Justizministerin angesichts verschiedener parlamentarischer Vorstösse ins Leben gerufen. Für WIGGER betreffen die wichtigsten Vorschläge der Arbeitsgruppe die Verbesserung der Rechtsdurchsetzung im Internet. So sollen Hosting Provider auf Anzeige widerrechtliche Inhalte entfernen und auch entfernt halten. Weiter sollen Access Provider den Zugang zu insbesondere im Ausland gehosteten wider-

rechtlichen Inhalten blockieren. Besonders adressiert werden sollen auch Rechtsverletzungen im Bereich des Filesharings. So soll es in «schwerwiegenden Fällen» zukünftig möglich sein, den fehlbaren Nutzern Warnhinweise zu übermitteln und im Falle der weiteren Missachtung solle der Rechteinhaber in einem zweiten Schritt auch ausserhalb des Strafverfahrens an die zur Identifizierung des Anschlussinhabers nötigen Daten gelangen können. WIGGER betonte, dass es sich hierbei um Vorschläge und nicht um ausformulierte Normtexte handle und diese daher noch der weiteren Konkretisierung bedürften. Weiter habe sich die AGUR12 mit der kollektiven Verwertung von Urheberrechten beschäftigt, wobei die Vorschläge eher punktueller Natur seien. Kritische Forderungen wie beispielsweise die Deckelung der Verwaltungs- und Lohnkosten bei Verwertungsgesellschaften seien nicht thematisiert worden. Zuletzt habe sich die AGUR12 mit den Schrankenbestimmungen befasst, wobei hier erwähnenswert sei, dass die AGUR12 eine allgemeine «Kulturfltrate» ablehne und sie sich weiter dagegen ausgesprochen habe, die Privatgebrauchsschranke künftig auf Vervielfältigungen zu beschränken, die ab legaler Quelle gefertigt wurden.

### 2. EuGH zur Privatkopie

Im nächsten Teil seines Referats widmete sich WIGGER dem Urteil des EuGH vom 10. April 2014, in welchem der Gerichtshof entschieden hatte, dass es mit dem Unionsrecht nicht vereinbar sei, wenn eine Privatgebrauchsschranke nicht danach differenziere, ob die Privatvervielfältigung ab rechtmässiger oder unrechtmässiger Quelle angefertigt wurde (C-435/12). Der EuGH hatte insbesondere unter Bezugnahme auf die Begründungserwägungen der Info-Richtlinie (RL 2001/29) festgehalten, dass die mit den Schrankenbestimmun-

gen unter Umständen bezweckte Förderung und Verbreitung kultureller Werke nicht dazu führen dürfe, dass vom Leitbild des rigorosen Urheberrechtsschutzes abgewichen werde. Entsprechend verlangt gemäss dem EuGH das Unionsrecht, dass die Schranken eng ausgelegt werden. Weiter hat der EuGH festgehalten, dass die Info-Richtlinie die Schranken nach Art und Umfang abschliessend regle. In Bezug auf die Regelung des Privatgebrauchs in der Info-Richtlinie hat der EuGH zwar erkannt, dass der Wortlaut nicht zwischen rechtmässigen und unrechtmässigen Quellen unterscheidet. Dennoch darf gemäss dem EuGH die Schranke nicht so verstanden werden, dass dadurch Rechtsverletzungen, die mit der Anfertigung von Privatkopien einhergehen, toleriert werden müssten. Im Übrigen kann gemäss dem EuGH der «Schaden» nicht über ein pauschales Vergütungssystem kompensiert werden.

WIGGER kritisierte den Entscheid dafür, dass sich der EuGH mit zentralen Aspekten der Thematik nicht auseinandergesetzt habe. So habe sich der Gerichtshof nicht mit der Funktion der Privatgebrauchsschranke befasst. Der EuGH habe ausschliesslich auf den Zweck des Schutzrechts fokussiert und dabei den Zweck der Schranke vernachlässigt. Der Schweizer Gesetzgeber etwa sehe die Funktion der Privatgebrauchsschranke nicht zuletzt im Schutz der Privatsphäre. Diese Privatsphäre bestehe grundsätzlich unabhängig davon, aus welchen Quellen private Kopien angefertigt würden. Weiter habe der EuGH unberücksichtigt gelassen, dass es Privaten zuweilen gar nicht erkenntlich sei, ob die Quellen rechtmässig seien. Zuletzt bemerkte WIGGER, es wäre wünschenswert gewesen, der EuGH hätte den Umstand berücksichtigt, dass die Freistellung von Vervielfältigungen ab illegaler Quelle bzw. deren Erfassung von der Leerträgervergütung immerhin dazu führe, dass die Rechteinhaber an den Nutzungen par-

tizipieren, aus denen sie sonst de facto keine Erlöse erzielt hätten.

### 3. HGer Zürich zum ETH-Dokumentenlieferdienst

Im dritten Teil seines Referats stellte WIGGER das Urteil des HGer Zürich vom 7. April 2014 (HG110271-O, nicht rechtskräftig) zum von der ETH-Bibliothek betriebenen Dokumentenlieferdienst vor. WIGGER berief sich auf die Spielregeln von INGRES und stellte daher eine ausschliesslich deskriptive Behandlung des Entscheids in Aussicht. Das HGer hatte in seinem Urteil den Dokumentenlieferdienst unter die Gegen Ausnahme des Art. 19 Abs. 3 lit. a URG subsumiert und für unzulässig erklärt. Das Gericht war zum Schluss gekommen, dass Artikel aus Zeitschriften oder Sammelbänden, die einzeln auf Online-Portalen angeboten werden, «im Handel erhältliche Werkexemplare» seien. Nach dem Urteil des Gerichts ist das Vervielfältigen solcher Artikel ab gedruckter Vorlage «eine vollständige Vervielfältigung eines im Handel erhältlichen Werkexemplars» – selbst wenn die vervielfältigte Vorlage und die auf den Online-Portalen angebotenen Artikel formale Unterschiede aufweisen. Entscheidend war gemäss dem Gericht, ob die Vervielfältigungen die normale Auswertung «direkt konkurrenzieren». WIGGER erläuterte weiter, wie das Gericht zum Schluss kam, dass ein Privater zwar für seine Vervielfältigungen auf einen Bibliothekskopierer zurückgreifen dürfe, es jedoch unzulässig sei, dass die Bibliothek selber Kopien versende.

### 4. BGH zum «Geburtstagszug»

Den letzten Schwerpunkt von WIGGERS Vortrag bildete eine Auseinandersetzung mit dem Entscheid des BGH «Geburtstagszug» vom 13. November 2013 (I ZR 143/12; vgl. hierzu mit Kommentar M. RITSCHER/P. SCHRAMM, sic! 2014, 303 ff.). Nach der Vorstellung

der Erwägungen des BGH stellte WIGGER die Frage der Bedeutung des Entscheids für die Schweiz. Auch hierzulande sei der Grundsatz des kumulativen Rechtsschutzes anerkannt und kaum hinterfragt. Entsprechend gehe man auch in der Schweiz davon aus, dass der Umstand, dass eine Gestaltung dem Designschutz zugänglich ist, nicht ausschliesst, dass diese auch über das Urheberrecht geschützt werden könne. Auch sollten hierfür keine strengeren Anforderungen gelten.

Die Stufentheorie konnte sich gemäss WIGGER in der Schweiz nie wirklich etablieren, hingegen schwingt ein Verständnis von einem graduellen Verhältnis zwischen Design- und Urheberrecht zuweilen mit. Dies sei etwa dann der Fall, wenn ausgeführt werde, Urheberrechtsschutz verlange im Verhältnis zu Designschutz einen sogenannten «ästhetischen Überschuss». De facto würden eher strengere Anforderungen für Werke der angewandten Kunst gelten. Hierbei dürften nach WIGGER jedoch auch entscheidungspsychologische Faktoren eine Rolle spielen, zumal es einfacher sei, einer Gestaltung den Urheberrechtsschutz zu versagen, wenn man wisse, dass diese grundsätzlich auch dem Designschutz zugänglich sei. Auch in der Schweiz werde im Übrigen dem Gestaltungsspielraum eine zentrale Bedeutung bei der Beurteilung der Schutzvoraussetzungen beigemessen. Daraus dürfe jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Schutzvoraussetzungen zu reduzieren seien, wenn dem Gestalter nur ein enger Spielraum zur Verfügung stehe. Sowohl bei Werken der angewandten Kunst wie auch bei anderen Werkarten kann gemäss WIGGER in Fällen, in denen kein ausreichender Gestaltungsspielraum besteht, kein individuelles Schaffen und damit auch kein Urheberrechtsschutz bejaht werden.

Die auf das Referat folgende Diskussion drehte sich vor allem um die von RITSCHER aufgeworfene Frage, ob es einen EU-weit harmonisierten Werk-

begriff gebe. Nach RITSCHER habe dies der BGH unter Berufung auf die mangelnde gesetzliche Grundlage verneint, der EuGH in seinem «Infopaq»-Urteil aber bereits in diese Richtung argumentiert. RITSCHER hielt fest, dass, falls der EuGH von einem harmonisierten Werkbegriff ausgehe, für die gesamte EU alles, was eine eigene geistige Leistung eines Menschen sei, unabhängig von weiteren Voraussetzungen urheberrechtlich geschützt sei. Falls man dieser Theorie nicht folge, gelte dies nur für die unbestrittenermassen harmonisierten Bereiche wie Software, Datenbanken und Fotografien. Prof. Dr. MICHAEL LOSCHELDER wies darauf hin, dass diese Thematik Gegenstand der nächsten GRUR-Jahrestagung sein werde.

## 5. OGer Zürich zu Bildungssoftware

RA GIANNI FRÖHLICH-BLEULER setzte sich im Anschluss an das Referat WIGGERS mit der Urheberrechtsschutzfähigkeit von Computersoftware auseinander. Schwerpunkt bildete dabei die Erörterung des Teilurteils des OGer Zürich vom 24. Januar 2013 «Bildungssoftware» (LK100006-0/U) (vgl. hierzu mit Kommentar R. HILTY, sic! 2013, 697 ff. und der vorausgegangene Massnahmeentscheid in sic! 2011, 230).

FRÖHLICH-BLEULER setzte sich zunächst mit den Ausführungen des Gerichts zur Schutzhöhe auseinander. Gemäss dem Gericht darf das Computerprogramm nicht banal oder alltäglich sein. Das Gericht führte gemäss FRÖHLICH-BLEULER dazu die «kleine Münze» bei Software ein. Zum Kriterium der statistischen Einmaligkeit hatte das Gericht ausgeführt, dass diese bei grösseren, über ein längere Zeit entwickelten Programmen evident sei. FRÖHLICH-BLEULER bemerkte hierzu, dass dies nicht als absolute Einmaligkeit zu verstehen sei, sondern sich anhand bestehender oder auch möglicher Programmierungen definiere. Als Nächstes setzte sich FRÖHLICH-BLEULER mit der

vom OGer Zürich angewandten Vermutung der Urheberrechtsfähigkeit auseinander. Zentral dabei ist gemäss FRÖHLICH-BLEULER, dass es sich um eine tatsächliche Vermutung und nicht um eine Beweislastregel handle. Die Vermutungsbasis sei gemäss dem OGer die Komplexität und der Umstand, dass das Programm über längere Zeit entwickelt worden sei. Die Vermutungsbasis habe im konkreten Fall auch die Vermutung der Programminhaberschaft eingeschlossen. Nach FRÖHLICH-BLEULER war die Annahme der Vermutungsbasis durch das OGer Zürich richtig, weil (i) die Erfahrung und die Literatur einhellig bejahen, dass komplexe Computerprogramme Urheberrechtsschutz geniessen, weil (ii) damit Effizienz im Prozess möglich sei, insbesondere da es bei sehr grossen Computerprogrammen praktisch unmöglich sei, im Einzelnen die Urheberrechtsfähigkeit zu belegen und (iii) mit dieser Vermutungsbasis bestimmt werde, wer welche Informationen liefern müsse. Es dürfe aber nicht vergessen werden, dass eine Beseitigung der Vermutungsbasis möglich sein müsse und überdies die Vermutungsbasis nicht in allen Fällen spiele. In gewissen Fällen liege die Beweislast bei der Partei, welche die Schutzfähigkeit behaupte.

In der Folge ging FRÖHLICH-BLEULER auf den vom OGer Zürich erwähnten Elementenschutz ein, gemäss welchem auch Programmteilen Urheberrechtsschutz zukommen könne, sofern sie eine geistige Schöpfung mit individuellem Charakter darstellten. FRÖHLICH-BLEULER betonte dabei, dass die Anforderungen an den individuellen Charakter von Programmteilen nicht zu tief sein dürften, ansonsten der gemeinfreie Bereich immer stärker eingeschränkt und damit die Schaffung neuer Werke immer teurer werde. Gemäss dem OGer Zürich gelte die tatsächliche Vermutung für den Urheberrechtsschutz auch bei Programmteilen. Die Problematik besteht für FRÖHLICH-

BLEUER hierbei aber darin, dass auch bei Programmteilen die Anforderungen der Vermutungsbasis erfüllt sein müssten. Je einfacher ein Programmelement sei, desto eher fehle die Vermutungsbasis. In Bezug auf das vor dem OGer Zürich relevante Programmteil führte FRÖHLICH-BLEULER aus, dass dieses im Massnahmeentscheid noch die Datei gewesen sei, während das Urteil die Programmsequenz (Routine) als solches bestimmt hätte. Dies sei korrekt, weil es einer gewissen Zufälligkeit unterliege, in welcher Datei die Funktionen zu finden seien. Das OGer Zürich hatte entschieden, dass die natürliche Vermutung für hinreichende Individualität auch für Programmteile gelte, vor allem wenn es sich um nicht triviale und umfangmässig nicht unerhebliche Sequenzen handelt. Nach der Ansicht von FRÖHLICH-BLEULER hat das OGer dabei die Voraussetzungen der Urheberrechtsschutzfähigkeit mit denjenigen der tatsächlichen Vermutung verwechselt (Komplexität/über längere Zeit entwickeltes Programm). Das OGer äusserte sich auch zur Substanziierungspflicht beim Elementenschutz. Die Beklagte müsse hinsichtlich jeder im Rechtsbegehren erwähnten Datei darlegen, inwiefern zufolge maschineller Generierung oder freier Zugänglichkeit keine Wertschöpfung der Klägerin vorliege. Nach Ansicht von FRÖHLICH-BLEULER sind bei kleinen Dateien die Voraussetzungen nicht gegeben, die die Anwendung der Vermutungsbasis rechtfertigen und im Übrigen lägen die relevanten Informationen (Sourcecode/Vorversionen) nur dem Kläger vor. Entsprechend seien die Anforderungen an die Beseitigung der Vermutungsbasis im vorliegenden Fall zu hoch gewesen. Im Übrigen hätte das OGer Zürich seiner Ansicht nach den Urheberrechtsschutz der einzelnen Elemente direkt über das Gutachten bestimmen lassen können. Im Weiteren diskutierte FRÖHLICH-BLEULER auch die Beurteilung des OGer von Schnittstel-

len, der Entwicklungsumgebung, der Testdatei und des Vorwurfs der Klägerin, die Struktur ihres Programmes sei verwendet worden.

## 6. Tribunal Cantonal Vaudois zum Schulungsprogramm im Medizinalbereich

Im zweiten Teil seines Referats erörterte FRÖHLICH-BLEULER den Massnahmeentscheid der Cour Civile des Kantons Waadt vom 2. September 2013 (60/2013/PHC). In diesem Fall bot die Klägerin Internetschulungskurse im Medizinalbereich an. Sie beauftragte jeweils Spezialisten mit der Erstellung des Kursmaterials (Rohmaterial), bereitete den Inhalt auf und verkaufte den Kurs als Computerprogramm. Die Beklagte vertrieb Kurse mit dem gleichen Inhalt über das Internet. Das Gericht hielt fest, dass die Klägerin keine Urheberrechte am Rohmaterial habe, weil diese nicht vertraglich an die Klägerin übertragen worden waren. Das Gericht kam jedoch zum Schluss, dass es sich bei dem Computerprogramm um ein Werk zweiter Hand handle und die Klägerin durch die Bearbeitung des Rohmaterials zu einer Bearbeiterin geworden und daher klageberechtigt sei. In Bezug auf die Schutzhöhe hatte das Gericht festgehalten, dass das Programm (i) nicht banal sei und (ii) dass es sich von anderen Programmen unterscheide (Einmaligkeit) und (iii) keine reine Routinearbeit sei (Gestaltungsspielraum). FRÖHLICH-BLEULER zog das Fazit, dass durchaus ähnliche Kriterien wie vor dem OGer Zürich angewendet worden seien.

In der nachfolgenden Diskussion äusserte sich Dr. MATHIS BERGER, LL.M., dahingehend, dass es sich beim Entscheid des OGer Zürich um die Kapitulation der Rechtsprechung vor dem Fehler des Gesetzgebers handle, den Schutz von Software im Urheberrecht zu regeln. Der Entscheid sei nicht urheberrechtlich, sondern lauterkeitsrechtlich argumentiert (Aufwand, Anzahl

Zeilen). Das allgemein gültige Kriterium des individuellen Charakters sei nicht angesprochen worden. FRÖHLICH-BLEULER betonte daraufhin, es dürfe nicht vergessen werden, dass man nur von einer Vermutung spreche. Diese sei an vielen Orten im Recht anzutreffen. Die Vermutung sei durch Fragen der Effizienz gerechtfertigt. Weiter habe auch der BGH in Bezug auf die tatsächliche Vermutung die gleiche Ansicht vertreten und ihre Anwendung entspreche auch der herrschenden Lehre in Deutschland. ROLF BRUNNER vom Handelsgericht St. Gallen stellte weiter die Frage, ob der Gedanke, Aufwand zu schützen, auf andere Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Plänen und technischen Zeichnungen übertragbar sei. FRÖHLICH-BLEULER äusserte Zweifel an einer derartigen Möglichkeit, könnten andere Werke wie Pläne im Gegensatz zu komplexer Software doch gesamthaft durch Gutachten beurteilt werden. Abschliessend zog RITSCHER eine Analogie zum Designrecht. Im vorliegenden Fall sei es um eine Vermutung gegangen, die nicht im URG stehe. Im Designrecht sei sie hingegen kodifiziert: Ein Design gelte als neu und einzigartig. Weiter bestätige das konkrete Urteil seine Vermutung, dass in Fällen, wo die Verletzung besonders krass ist, auch eine Bestrafung erfolge. Weiter habe sich die Frage gestellt, wie ein Gericht, welches nicht mit dem entsprechenden Fachwissen ausgestattet ist, mit einem derart komplexen Fall umgehe. Offenbar seien praktische Überlegungen entscheidend gewesen.

## III. Kennzeichenrecht

### 1. Aktuelles aus der Markenabteilung des IGE

Dr. ERIC MEIER, Executive MBA HSG, Vizedirektor und Leiter der Markenabteilung beim IGE, eröffnete den kennzeichenrechtlichen Teil der Tagung

mit einem Abriss über den Stand des «Swissness»-Gesetzgebungspakets und verwies dabei auf die Erläuterungen des IGE, welche unter «<https://www.ige.ch/de/herkunftsangaben/swissness/ausfuehrungsverordnungen.html>» abrufbar seien.

Mit Bezug auf die in diesem Zusammenhang ebenfalls erfolgende Revision der Markenschutzverordnung (MSchV) stellte MEIER in Aussicht, dass zukünftig der Prioritätsbeleg vom IGE nur noch bei Zweifeln an der Priorität verlangt werde. Weiter solle es zukünftig möglich sein, auch Informationen über abgelehnte Eintragungsgesuche zu erhalten. Überdies solle künftig das IGE gegenüber internationalen Registrierungen mit offensichtlich falscher Klassifizierung der Bezeichnungen von Waren und Dienstleistungen eine Schutzverweigerung aussprechen können.

Im Weiteren ging MEIER auf das geplante Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke ein. Man habe sich bei der Gestaltung der neuen Bestimmungen stark am Widerspruchsverfahren orientiert. MEIER präsentierte den vorgesehenen Ablauf des Lösungsverfahrens vor dem IGE und hob dabei hervor, dass bereits mit dem Antrag die Beweisurkunden zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einzureichen seien. Weiter werde das IGE sich beim Entscheid über die Verfahrenskosten an den Grundsätzen zum Widerspruchsverfahren orientieren (CHF 1000.– für einen einfachen Schriftenwechsel). Weiter werde ein allfälliges Widerspruchsverfahren sistiert, falls die zu löschende Marke an einem solchen beteiligt ist. Die Einrede des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren genüge dazu jedoch nicht, es müsse ein Lösungsantrag beim IGE gestellt werden. Nicht geregelt in der MSchV seien die Folgen des Markengebrauchs nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Diese Frage werde im Rahmen der Richtlinien geregelt.



Im nächsten Teil seines Referats stellte MEIER die Teilrevision der Richtlinien des IGE in Markensachen vor. Es seien vor allem die aktuelle Rechtsprechung integriert und in Teilen 4 und 5 Ergänzungen vorgenommen worden. Für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs vertrete das IGE in Bezug auf die Auswirkungen eines Teilgebrauchs eine andere Ansicht als das BVGer. Das IGE wende weiterhin die sogenannte «Minimallösung» an. Es könnte jedoch sein, dass die Regelung im zukünftigen Lösungsverfahren eine andere sein müsse. Im Teil 5 der Richtlinien betreffend die relativen Ausschlussgründe sei im Übrigen die aufgeführte Kasuistik gestrichen worden, da die Widerspruchsentscheide nunmehr in der elektronischen Prüfungshilfe abrufbar seien.

Zuletzt präsentierte MEIER die neue Version der elektronischen Prüfungshilfe. Diese sei massiv ausgebaut worden mit Leitentscheiden des IGE in konkreten Markeneintragungsgesuchen, abstrakten Prüfungsregeln zu Begriffen, die häufig als Marken angemeldet werden, und enthält seit Juli 2014 die durch Staatsverträge geschützten Herkunftsangaben sowie neu durch sämtliche materiellen Entscheide des IGE in Widerspruchssachen, die seit 2008 ergangen sind. Letztere seien nunmehr einzig über die Prüfungshilfe abrufbar. Weiter seien auch Leitentscheide des Instituts im Widerspruchsverfahren mit erläuternden Bemerkungen zu finden.

Den Abschluss des Referats von MEIER bildete eine Erläuterung der Suchmöglichkeiten in der elektronischen Prüfungshilfe.

## 2. Aus der Markenrechtsprechung 2013/2014 des Bundesverwaltungsgerichts

Dr. DAVID ASCHMANN, Richter am Bundesverwaltungsgericht, widmete sich in seinem Referat zunächst der Problematik der Kollision mit einer geschwächten

Marke. Im Eintragungsverfahren werde die Frage des Gemeingutcharakters entweder bejaht oder verneint und Abstufungen würden höchstens der Kohärenz dienen. Bei der Frage der Verwechslungsgefahr im Falle von Kollisionen seien solche Abstufungen jedoch für den Entscheid wesentlich. Hier sei einerseits die Kennzeichnungskraft der angreifenden Marke zu bestimmen. Andererseits werde aber auch häufig argumentiert, der Begriff der Verwechslungsgefahr sei von der Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Wenn also die angefochtene Marke Gemeingut sei, gehöre sie allen und könne somit auch nicht verletzen. Gemäss ASCHMANN muss jedoch in solchen Konstellationen der Begriff des Gemeinguts als «Mehr/Weniger»-Kriterium angewendet werden. Es habe zwar Fälle gegeben, in den die angefochtene Marke als zu trivial angesehen worden sei, um eine Verwechslungsgefahr mit der angreifenden Marke zu bewirken. Solche Marken seien aber Ausreisser und hätten eigentlich nie eingetragen werden dürfen. Da die Rechtsprechung starken Marken einen erweiterten Schutzzumfang zusprechen wolle, gerieten die Begriffe des Gemeinguts und der Verwechslungsgefahr bei gemeingutnahen Marken in einen Zielkonflikt. Auch starke Marken enthielten oft beschreibende Elemente und würden manchmal auch dort Schutz verdienen, wo die Grenze des Gemeingutes überschritten sei. Der Zielkonflikt bedürfe einer Abwägung im Einzelfall. ASCHMANN erwähnte hier unter anderem den Entscheid des BVGer vom 17. März 2014, B-5692/2012, «Yello/ Yello Lounge». Hier konnte sich die Marke «Yello» für einen Teil der Waren auf eine Bekanntheit durch einen Lizenzvertrag mit der Popgruppe «Yello» berufen. Für die übrigen Waren wurde die Verwechslungsgefahr verneint, weil gemäss der Praxis des BGer die Bezeichnung einer häufig anzutreffenden Grundfarbe schwach sei und sich damit in der Markenerin-

nerung der Akzent auf das nachfolgende Substantiv «Lounge» verschiebe. Damit hatte sich im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nur für bespielte, jedoch nicht für unbespielte Tonträger ergeben. Das Besondere in diesem Fall sei gewesen, dass die Widerspruchsmarke nichts falsch gemacht habe. Sie sei prägnant, ungewöhnlich und Erinnerungsfähig. Dieser Fall konnte gemäss ASCHMANN nicht allein mit der Kennzeichnungskraft der angreifenden Marke, der Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit gelöst werden, sondern erforderte eine Berücksichtigung der Gemeingutnähe der angefochtenen Marke als viertes Kriterium.

Dieselbe Bundesgerichtspraxis habe im Entscheid des BVGer vom 28. April 2014, B-2766/2013 «Red bull/ Bulldog» die umgekehrte Wirkung gehabt. Hier hatte das Farbadjektiv «red» den Erinnerungsschwerpunkt auf das nachfolgende Substantiv «bull» verschoben. Angesichts des erweiterten Schutzzumfangs von «Red Bull» durch Bekanntheit ergab sich eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

Im nächsten Teil seines Vortrags erörterte ASCHMANN anhand des Entscheids des BVGer vom 5. Februar 2014, B-1165/2012 «Zahnarztkanülen» die Erosion von Formmarken durch Nachahmung. Nach ASCHMANN könnten Formmarken ihre Originalität schon dann verlieren, wenn der Markt auch nur einzelne ihrer Merkmale nachahme. Im besagten Fall ging es um den Markenschutz für Mischkanülen für zahnmedizinische Zwecke. Die Anmelderin hatte diese Kanülen als Erste auf den Markt gebracht. Sehr bald wurde sie von Konkurrentinnen darin nachgeahmt. Obschon sich diese Kanülen voneinander unterschieden, verwendeten sie alle ähnliche Grundelemente. Diese hatten den bestehenden Formenschatz zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheids des IGE vorgezeichnet und der Marke wurde der Schutz versagt.

Im Folgenden stellte ASCHMANN kurz den Entscheid des BVGer vom 18. Februar 2014, B-6003/2012 «Yacht Club St. Moritz» vor. Darin hatte das Gericht die Frage offengelassen, ob gegen die Eintragung einer fremden Marke gestützt auf absolute Ausschlussgründe eine Beschwerde möglich sei. Die Legitimation eines Kur- und Verkehrsvereins, der das beanstandete Zeichen weder selber benützen will noch von der politischen Gemeinde ermächtigt wurde, den Schutz des Ortsnamens St. Moritz geltend zu machen, wurde für ein Eintreten auf die Beschwerde für ungenügend befunden.

Zuletzt gab ASCHMANN bekannt, dass die Abteilung II des BVGer mit einem neuen Abteilungsreglement die Anzahl der je mit einem Rechtsgebiet befassten Richterinnen und Richter reduziert habe. Neu seien für ein Gebiet fünf bis sieben Richterinnen und Richter zuständig. Die Rechtsgebiete seien in acht «Pools» zusammengefasst worden, wobei für Handelsregister-, Firmenrecht, Geistiges Eigentum und AOC nun sechs Richter zuständig seien.

Im Anschluss an das Referat von ASCHMANN merkte BENDER an, dass man in Deutschland traditionell schwachen oder rein beschreibenden Marken kaum Schutz gewähre. Im Gegensatz dazu würden sowohl das EuG sowie der EuGH auch sehr beschreibenden Marken einen gewissen Schutzbereich zuerkennen. Dies führe auf europäischer Ebene dazu, dass Neuanmeldungen scheiterten, die sich sogar durch Bildelemente von sehr schwachen Voreintragungen unterscheiden würden. Für BENDER ist dies eine unbefriedigende Tendenz.

### 3. Unterscheidungskraft: «ePostSelect»

RA STEFAN HUBACHER setzte sich in der Folge vertieft mit vier Entscheiden auseinander. Zunächst behandelte er den Entscheid des BGer vom 21. März 2014,

4A\_528/2013 bzw. BGE 140 III 109 «ePostSelect». Die Marke «ePostSelect (fig.)» war mit dem Farbanspruch «gelb/schwarz» für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 38 und 42 von der Schweizerischen Post AG angemeldet worden, unter anderem auch für elektronische Postdienstleistungen. Das IGE wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, die Marke stelle einen beschreibenden und anpreisenden Hinweis auf den thematischen Inhalt und Zweck dar («exklusive elektronische Post»). Weiter wurde die grafische Ausgestaltung vom IGE als ungenügend bezeichnet. Vor dem BVGer stellte sich anschliessend die Frage, ob die Post etwas aus ihrer als durchgesetzte Marke eingetragenen Farbmarke CH P-496 219 ableiten könne. Das BVGer bejaht dies mit der Begründung, dass elektronische Postdienstleistungen die zeitgemässe Form von traditionellen Postdienstleistungen darstellten. Folglich würden die angesprochenen Verkehrskreise das Produkt dem Hersteller des bereits existierenden Angebots zurechnen.

Für HUBACHER fällt beim Entscheid des BVGer auf, dass nebst der klassischen Prüfung der Marke bzw. des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die damit zusammenhängende wirtschaftliche Realität und die gesellschaftliche Entwicklung berücksichtigt worden seien. Das BGer hatte in der Folge abweichend vom BVGer entschieden, dass die bereits durchgesetzte Marke nichts an der fehlenden originären Kennzeichnungskraft des Zeichens ändere, da das BVGer aufgrund der Dispositionsmaxime die Frage der Verkehrsdurchsetzung nicht hätte beurteilen dürfen (es war nur Antrag auf Eintragung als originär unterscheidungskräftiges Zeichen gestellt worden). Das BGer war der Auffassung, dass der Inhaber einer durchgesetzten Marke ansonsten Schutz für weitere (nicht unterscheidungskräftige) Zeichen beanspruchen könnte, ohne die Verkehrsdurchsetzung belegen zu müs-

sen. HUBACHER stellte hierzu die Frage in den Raum, ob dies nicht eine zu strenge Anwendung der Dispositionsmaxime im Beschwerdeverfahren gewesen sei, zumal es sich um ein Verwaltungsverfahren gemäss VwVG handle. Dort gelte neben der Mitwirkungspflicht gemäss Art. 13 VwVG auch der Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 12 VwVG, welcher als Argument für eine breitere Definition des Streitgegenstandes herbeigezogen werden könnte. Für HUBACHER war wegen des Antrags auf Eintragung als originär unterscheidungskräftige Marke die konkrete Anwendung der Dispositionsmaxime im vorliegenden Fall zwar streng, aber letztlich dennoch vertretbar. HUBACHER zog weiter in Erwägung, ob im Rahmen der Beurteilung der originären Unterscheidungskraft die tatsächliche Wahrnehmung tatsächlich keine Rolle spielen dürfe und ob das Gericht bzw. das IGE wirklich nur die Unterscheidungskraft der Marke insgesamt, nicht aber diejenige einzelner Elemente prüfen dürfe. Abschliessend zu dieser Thematik diskutierte HUBACHER die Folgen des Entscheids für die Praxis. So stelle sich die Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung stets als Eventualbegehren geltend gemacht werden müsse bzw. wie und wann dies allenfalls zu erfolgen habe. Weiter warf HUBACHER die Frage auf, ob es im Rahmen des Eintragungsverfahrens sachgerecht sei, dass es keine Wirkung der Verkehrsdurchsetzung für «Folgeanmeldungen» gebe, zumal doch jederzeit eine nachträgliche Prüfung durch die Gerichte möglich bleibe und so die Interessen der anderen Marktteilnehmer gewahrt bleiben. HUBACHER stellte schliesslich die Frage, ob diese Rechtsprechung allenfalls auf Wortmarken übertragbar sei. Anhand des Beispiels der Wortmarke CH P-442 972 «Zurich Asset Management (fig.)» zeigte HUBACHER, dass hier die Marke mit dem Hinzufügen der Bemerkung «Zurich, durchgesetzte Marke» akzeptiert worden sei; eine Lösung, die nach

HUBACHER auch im vorliegenden Fall möglich gewesen wäre.

#### 4. Nichtigkeit von Kennzeichen: «Noir Mat»

Im nächsten Teil seines Referats setzte sich HUBACHER mit dem Entscheid des BGer vom 10. Juli 2013, 4A\_100/2013 «Noir Mat» auseinander. Ein Einzelunternehmer war seit 1997 in der kommerziellen Kommunikation tätig, musste aber das Geschäft Ende 2002 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Die Firma «Noir Mat Communication visuelle, Y.» wurde gelöscht, wohingegen der Einzelunternehmer die Domainnamen «noirmat.net» (reg. 1999) und «noirmat.com» (reg. 2004) behielt. Im Jahre 2006 registrierte ein Konkurrent eine Wort-/Bildmarke «Noirmat (fig.)», die Firma «Noir Mat Sàrl» mit dem Zweck «services dans la domaine de l'informatique/multimédia» und den Domainnamen «noirmat-studios.com». Nachdem der Einzelunternehmer seine Geschäftstätigkeit wieder aufgenommen hatte, mahnte ihn 2008 die Noir Mat Sàrl ab und verlangte die Unterlassung des Gebrauchs des Kennzeichens «Noir Mat» und die Änderung der Domainnamen. 2009 wurde die Einzelfirma wieder eingetragen und die Noir Mat Sàrl erweiterte im selben Jahr ihren Firmenzweck. In der Folge klagte die Noir Mat Sàrl aus Marken- und Firmenrecht, worauf der Einzelunternehmer Widerklage gestützt auf UWG (Rufausbeutung) erhob. Für das KGer VD waren die Hinterlegungen «Noir Mat» durch die Klägerin kein Zufall (die Klägerin kannte den Einzelunternehmer, welcher einen soliden Ruf genoss), sondern seien mit dem Zweck der Rufausbeutung erfolgt. Es habe sich mitunter um eine strategische Hinterlegung gehandelt. Das BGer bestätigte dies und kam zum Schluss, dass in unlauterer Absicht hinterlegte Marken und Firmen gelöscht werden können. Dabei sei die Absicht im

Zeitpunkt der Hinterlegung massgebend.

HUBACHER sah in diesem Entscheid die Bestätigung der parallelen Anwendung von Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht und damit zusammenhängend eine Stärkung des lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutzes. Weiter sei nunmehr klargestellt, dass das UWG dem Berechtigten nicht nur einen Unterlassungs-, sondern auch einen Lösungsanspruch verleihe. Es stelle sich dennoch die Frage, ob im vorliegenden Fall nicht allzu lauterkeitsfreundlich argumentiert und letztlich nicht das markenrechtliche Registerprinzip ausgehöhlt worden sei. Für HUBACHER hatten im vorliegenden Entscheid aber die konkreten Umstände (Krankheit des Einzelunternehmers, Kommunikation wurde nicht freiwillig aufgegeben) eine zentrale Rolle gespielt. Es handle sich entsprechend eher um eine Einzelfallentscheidung als um einen «Leading Case».

#### 5. Anwendbarkeit des Staatsvertrags zwischen Deutschland und der Schweiz von 1892: «Baskaya / Passaia»

Im folgenden Teil seines Vortrags besprach HUBACHER den Entscheid des EuGH vom 12. Dezember 2013 «Baskaya / Passaia» (C-445/12P). Die Inhaberin der Internationalen Registrierung Nr. 470542 «Passaia (fig.)» hatte Widerspruch gegen die CTM Nr. 6392344 «Baskaya (fig.)» erhoben. In der Folge erhob die Widerspruchsgegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs. Die Widerspruchsmarke war nur in der Schweiz gebraucht worden, womit sich die Frage stellte, ob die CTM rechtserhaltend gebraucht wurde. Nach Ansicht der Widersprechenden waren hierzu gemäss dem Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz Benutzungshandlungen in der Schweiz ausreichend. Die Wider-

spruchsgegnerin verneinte dies unter Bezugnahme auf Art. 42 GMVO, welcher die Benutzung im Schutz-Mitgliedsstaat verlangt. Der EuGH kam zum Schluss, dass es sich bei der GMVO um Unionsrecht handle und keine Einschränkungen durch nationales Recht oder bilaterale Abkommen möglich seien.

Nach Ansicht von HUBACHER schliesst der Entscheid die Anwendbarkeit des Abkommens in Deutschland – zumindest im Zusammenhang mit Europäischen Gemeinschaftsmarken – aus. Darüber hinaus müsse wohl aber auch davon ausgegangen werden, dass auch nationale deutsche Marken nicht mehr unter das Abkommen fallen. Dies führe zu einer sehr eingeschränkten bzw. zu keiner Anwendung des Abkommens in Deutschland. Hinsichtlich der diesbezüglichen Entwicklung in der Schweiz führte HUBACHER unter Hinweis auf den Entscheid des BVGer vom 11. Juni 2013, B-4465/2012 «Life / Life-tec» aus, dass das Abkommen in der Schweiz – im Gegensatz zur EU – eher grosszügig angewendet werde. Nach dem Entscheid des BVGer genüge sogar ein Gebrauch für den Export. HUBACHER zog das Fazit, dass das Abkommen von 1892 zwar für Deutschland wohl nicht mehr anwendbar sei, in der Schweiz aber nach wie vor eine gewisse Berechtigung habe. Dies, weil Deutsche ihren Schweizer Teil einer Internationalen Registrierung nach wie vor in Deutschland rechtserhaltend gebrauchen könnten und sich in der Schweiz darauf berufen und auch Schweizer ihre (nationalen oder internationalen) Marken in Deutschland rechtserhaltend benutzen können. Damit bestehe keine völlige Einseitigkeit und somit eine weitere Berechtigung für das Abkommen.

#### 6. Rechtserhaltender Gebrauch: «Koala / Koala's March»

Zum Abschluss seines Referats erörterte HUBACHER den Entscheid des BVGer

vom 1. April 2014, B-3294/2013 «Koala (fig.) / Koala's March (fig.)». Die Widerspruchsgegnerin erhob im Widerspruchsverfahren gestützt auf die Internationale Registrierung Nr. 540 095 Koala (fig.) gegen die Schweizer Marke Nr. 582 286 Koala's March (fig.) (beide hinterlegt in Klasse 30) die Einrede des Nichtgebrauchs. Die Widersprechende machte einen stellvertretenden Gebrauch durch ihre Lizenznehmerin in Deutschland geltend. Sie reichte als Gebrauchsbelege eine eidesstattliche Erklärung eines Prokuristen der Lizenznehmerin sowie Katalogauszüge, Verpackungen und Umsatzzahlen ein. Das IGE entschied, dass der stellvertretende Gebrauch nicht glaubhaft gemacht werden können, da es am Fremdbenutzungswillen gemangelt habe. Es bestehe keine schriftliche Lizenzvereinbarung und die eidesstattliche Erklärung beseitige die diesbezüglichen Zweifel nicht. Weiter habe kein ernsthafter Gebrauch stattgefunden, da die Katalog-Auszüge und Verpackungen den Umfang des Gebrauchs nicht zeigten und die Umsatzzahlen aus dem Einflussbereich der Widersprechenden stammten. Das BVGer kam unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Schluss, dass eine eidesstattliche Erklärung über keine (objektive) Beweiskraft für ihre inhaltliche Richtigkeit verfüge. Beim Inhalt einer eidesstattlichen Erklärung handle sich um eine blosser Parteibehauptung. Der Beweiswert würde jedoch steigen, wenn ein persönliches Erscheinen des Zeugen angeboten werde. Da dies im vorliegenden Fall geschehen war, sich überdies die Parteibehauptungen der Markeninhaberin und ihrer Lizenznehmerin deckten und weiter die Lizenznehmerin die Marke zusammen mit dem Firmenlogo der Markeninhaberin benutzt hatte, erachtete das BVGer den stellvertretenden Gebrauch als glaubhaft gemacht. Die Frage der Zeichenabweichung liess das BVGer offen, da es die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs ver-

neinte. Da der zuordenbare Umsatz in Deutschland nur EUR 7988.– pro Jahr betragen hatte und im Übrigen eine klare Zuordnung nicht möglich gewesen war, erachtete das BVGer für die vorliegenden Produkte des Massenkonsums den Gebrauch als nicht ausreichend.

Trotz des Entscheides kann für HUBACHER ein ernsthafter Gebrauch bei einem Umsatz von EUR 7988.– nicht per se verneint werden. Insbesondere gab HUBACHER zu bedenken, dass die Widerspruchsmarke bereits im Jahre 1989 und nicht erst vor beispielsweise sechs Jahren hinterlegt worden war. Es sei also durchaus möglich, dass für das BVGer auch das Alter der Marke mitentscheidend gewesen sei. Zum Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz von 1892 bemerkte HUBACHER, dass dieses zur Anwendung gelangt sei, da die Markeninhaberin ihren Sitz in Deutschland habe. Der Sitz der Lizenznehmerin sei nicht massgeblich. Weiter müsse bei eidesstattlichen Erklärungen sorgfältig abgewogen werden, wer die Erklärung abgebe und zudem solle der Erklärende als Zeuge angeboten werden und überdies die Erklärung in Kombination mit anderen Beweismitteln eingesetzt werden. In Bezug auf den Beleg des Markengebrauchs mittels Umsatzzahlen gelte es im Übrigen besonderes Augenmerk darauf zu legen, wo, im Zusammenhang mit welchem Produkt und in welcher Intensität bzw. Umfang der Umsatz angefallen sei.

In der anschliessenden Diskussion bemerkte BENDER zum «Baskaya/Passaia»-Entscheid, dass das Urteil einen Beisatz enthalte, nach welchem gemäss der in das harmonisierte Markenrecht umzusetzenden Marken-RL das Gleiche gelten muss, wenn eine deutsche Widerspruchsmarke in Deutschland auftrete. Man habe sich damals am BPatG überlegt, wie man in einem solchen Falle vorgehen müsse. Man sei zum Schluss gekommen, dass man diese Frage vermutlich nochmals

dem EuGH vorlegen würde, damit dieser klar definiere, was für diese Konstellation gelte. Er warne die Beteiligten davor, sich aus Deutscher Perspektive auch bei nationalen Deutschen Marken auf das Abkommen zu verlassen. Für Dr. CHRISTIAN HILTI, LL.M., stellt sich die Frage, ob das Abkommen überhaupt noch zeitgemäss sei. Aus der heutigen Perspektive sei zweifelhaft, ob es überhaupt einen legitimen Grund für das Abkommen gebe. Es schaffe wesentlich mehr Rechtsunsicherheiten als Rechtsicherheit. In Bezug auf den Entscheid «Koala / Koala's March» merkte RITSCHER an, dass es sich hier um eine Erkenntnis handle, die schon anlässlich der letztjährigen Tagung in Ittingen gewonnen worden sei. Die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung seien relativ hoch. Es gehe heute nicht nur darum, eine offensichtliche Nichtbenutzung zu verhindern. Es sei damals auch vorgeschlagen worden, nur zu prüfen, wann eine blosser Scheinbenutzung vorliege. Für RITSCHER könnte dies praktikabler sein. Man müsse dann untersuchen, ob die Benutzung nur dazu erfolge, die Marke am Leben zu erhalten und nicht positiv festzustellen, wie viel Benutzung es für die Rechtserhaltung brauche. BENDER verwies auf die wesentlich grosszügigere Praxis auf europäischer Ebene. So habe der EuGH im Entscheid «Vitafruit» vom 11. Mai 2006 (C-416/04 P) einen Jahresumsatz für Fruchtsaft von EUR 4800.– für eine spanische Marke als genügend erachtet. MEIER bemerkte zum deutsch-schweizerischen Abkommen von 1892, dass das IGE die von Dr. DIRK JESTAEDT bezüglich des angeblichen Endes des Staatsvertrags geäusserte Ansicht nicht teile (vgl. sic! 2014, 307 ff.). Man habe Kontakt aufgenommen zum deutschen Bundesministerium der Justiz, damit dieses dem IGE seine Auffassung mitteilen könne und weitere Schritte geprüft werden könnten.