

Die Seite des IFF/IKF / La page de l'IFF/IKF

St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum (IIF)

Siebentes St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum vom 13./14. November 2003

ANDREA FLURY* / ALICE BAUMANN**

Bereits zum siebenten Mal fand Mitte November 2003 das St. Galler Internationale Immaterialgüterrechtsforum IIF statt. Die Tagung leiteten Prof. Dr. Carl Baudenbacher, Präsident des EFTA-Gerichtshofs, und Fürsprecher Dr. Jürg Simon, Lehrbeauftragter für Immaterialgüterrecht an der Universität St. Gallen HSG.

Das Eröffnungsreferat zu den Schwerpunkten in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe hielt Prof. Dr. Carl Baudenbacher. Auch 2003 erging der Hauptanteil der Urteile im europäischen Immaterialgüterrecht zum Markenrecht. Der EuGH hatte im vergangenen Jahr gleich viermal Gelegenheit, sich zur teilweise heftig umstrittenen Problematik der Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen (dreidimensionale Marken aus der Form der Ware,

abstrakte Farbmarken, Hörmarken und Riechmarken) zu äussern. Er bestätigte, dass der RL 89/104/EWG ein offener Markenbegriff zugrunde liegt und bejahte die abstrakte Unterscheidungseignung und Möglichkeit konkreter Unterscheidungskraft aller neuen Markenformen, bzw. konkretisierte seine Rechtsprechung aus dem Urteil Philips (C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475) hinsichtlich der Formmarken. Die Darstellungen eines Geruchs können nach Auffassung des EuGH die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit, weitere Voraussetzung der Markenfähigkeit nach Art. 2 RL 89/104/EWG, (bislang) nicht erfüllen. Baudenbacher begrüsst, dass der EuGH bei der Beurteilung der Allgemeininteressen, die den absoluten Eintragungshindernissen zugrunde liegen, wirtschaftsrechtliche Erwägungen anstellte. Der Gerichtshof hatte u.a. ein Bedürfnis nach der freien Verwendbarkeit von Farben für alle Wettbewerber anerkannt (Urteil Orange, Libertel Groep BV, C-104/01). Scharf kritisierte Baudenbacher die neueste Rechtsprechung zu den geographischen Ursprungsbezeichnungen. Der EuGH hatte entschieden, dass Spezifikationen, die das industrielle Schneiden und Verpacken von Schinken, bzw. Reiben von Käse im Ursprungsgebiet voraussetzen, trotz der Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit mit dem EG-Recht vereinbar sind (Urteile Prosciutto di Parma, C-108/01, Slg. 2003, I-5121 und Grana Padano, C-469/00, Slg. 2003, I-5053). Nach der Auffassung Baudenbachers führt diese Rechtsprechung zu einer Aushöhlung der Warenverkehrsfreiheit. Der EFTA-Gerichtshof hat 2003 geurteilt, dass Parallelimporteure grundsätzlich ein eigenes Design für umgepackte Arzneimittel verwenden dürfen (Urteil Paranova / Merck, E-3/02). Er bezeichnete den Parallelimporteur als wichtigen Garanten des freien Handels und Wettbewerbs. Dieser sei nach gerechtfertigtem Umpacken der Ware dem Markeninhaber prinzipiell gleichzustellen.

In seinem Referat zur aktuellen immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts besprach Bundesrichter Franz Nyffeler, Mitglied der I. Zivilabteilung, zunächst einen Fall zur Markenfähigkeit der Form einer Ware nach dem 1993 in Kraft getretenen Markenschutzgesetz, das die RL 89/104/EWG autonom umgesetzt hat (BGE 129 III 514). Das schweizerische Höchstgericht erachtete die Form der Lego-Klemmbausteine als markenfähig. Da die zylinderförmigen Klemmnoppen über das hinausgingen, was das Publikum von quaderförmigen Spielbausteinen erwartet, würde die Form nicht das Wesen der Ware ausmachen (Art. 2 lit. b aa MSchG). Über die technische Bedingtheit der konkreten Form entschied das BGer nicht. Es legte jedoch dar, dass technische Bedingtheit nicht vorliegt, wenn es zumutbare, technische Alternativgestaltungen gibt. Diese Rechtsprechung steht im Gegensatz zu der des EuGH. Letzterer hatte in Philips technische Alternativlösungen als Begründung für die Markenfähigkeit ausdrücklich abgelehnt. Im Urteil BGE 4C.141/2002 (www.djbobo.ch) bestätigte das BGer seine Rechtsprechung zu Domainnamen. Diese identifizieren nach seiner Auffassung die hinter der Homepage stehende Person oder Sache, was sie einer Marke

oder einem Namen vergleichbar macht. Der Inhalt einer Homepage könne die durch eine Adresse hervorgerufene Verwechslungsgefahr nicht beseitigen. Ein viel diskutiertes Urteil erging zum lauterkeitsrechtlichen Schutz von Marken (BGE 129 III 353 ff.). Das Bundesgericht bejahte Ansprüche des Schweizerischen Fernsehens gem. Art. 3 lit. d UWG gegen die Verwendung von mit dem Zeichen Puls verwechselbaren Marken eines früheren Geschäftspartners, obwohl es die Marke für die in Frage stehenden Zeitschriften nie benutzt hatte. Das BGer entschied, dass die Benutzung einer Marke durch den Markeninhaber nach Auseinanderbrechen von Geschäftsbeziehungen unlauter sein kann.

Prof. Dr. Joachim Bornkamm, Richter am deutschen Bundesgerichtshof, referierte über die Entwicklungen im deutschen Immaterialgüterrecht. Er stellte insbesondere die aktuelle Rechtsprechung des BGH zu Besichtigungsansprüchen in Urheberrechtsverletzungsverfahren nach deutschem Prozess- und Zivilrecht (BGHZ 150, 377, Faxkarte), zur Entwicklung der Bemessung von Gewinnen eines Immaterialgutsverletzers (BGHZ 145, 366, Gemeinkostenanteil) und zur Pressespiegelvergütung gem. § 49 Abs. dUrhG dar (BGHZ 151, 300, Elektronischer Pressespiegel). Die Problematik von Besichtigungs- und Herausgabeansprüchen stellte sich, als Urheberrechtsverletzungen an Software geltend gemacht wurden, deren Nachweis das Offenlegen des Quellcodes erforderte. Der BGH änderte seine Rechtsprechung zu § 809 BGB und bejahte dessen Anwendbarkeit unabhängig von der Art des geltend gemachten Anspruchs. Geheimhaltungsinteressen des Anspruchsgegners seien innerhalb der umfassenden Interessenabwägung zu berücksichtigen. Bornkamm prognostizierte eine Entwicklung der Gerichtspraxis hin zu einer zunehmenden Anwendung von «in-camera-Verfahren», bei denen unter Zurückstellen des Anspruchs auf rechtliches Gehör Beweismittel nur dem Gericht und i.d.R. den Anwälten zur Kenntnis gebracht werden. Ebenfalls abgekehrt ist der BGH von seiner früheren Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit von Gemeinkosten bei der Berechnung von Verletzergewinnen. Diese wurden in der Vergangenheit grosszügig abgezogen, was dazu führte, dass der Verletzergewinn ein Schattendasein fristete. In seiner jüngsten Rechtsprechung gestattete der BGH einen Abzug der Gemeinkosten nicht mehr. Dies sei mit dem Rechtsgedanken des Schadensersatzes, den Geschädigten so zu stellen, als habe er ohne die Rechtsverletzung den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt, nicht vereinbar. Es sei abzusehen, so Bornkamm, dass sich der Verletzergewinn trotz der Schwierigkeiten der Abgrenzung der Kostenarten zur beliebtesten Form der Schadensberechnung entwickeln wird.

Hofrätin Dr. Irmgard Griss, Richterin am österreichischen Obersten Gerichtshof, sprach zu dessen aktueller immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung. Der OGH hatte im vergangenen Jahr zweimal über die Berechtigung an der Internetdomain Gleichnamiger zu entscheiden. Er bezog sich in seiner Rechtsprechung auf das Urteil des BGH vom Vorjahr in der Sache shell.de (BGH I ZR 138/99). Auf Grundlage einer vergleichbaren Interessenabwägung verneinte der OGH die Rechtswidrigkeit des Namensgebrauchs einer Autoservice GmbH, die das gleiche Kürzel wie das Nachfolgeunternehmen des österreichischen Arbeitsamtes, das Arbeitsmarktservice trägt (ams.at, 4 Ob 207/02y). Er untersagte dagegen einem Werbefachmann die aus seinem Pseudonym gebildete Domain rtl.at zu benutzen. Der OGH beurteilte das Interesse des weltweit tätigen Medienunternehmens RTL daran, dass sein Namen nicht für Aktivitäten genutzt wird, mit denen es nichts zu tun habe, als vorrangig (4 Ob 42/03k). Für Diskussionen unter den Teilnehmern des Forums sorgte die Entscheidung des OGH zur Rechtmässigkeit der Verwendung des Namens der Gemeinde Adnet für die Domain adnet.at durch einen Gemeindebewohner. Der OGH hatte insbesondere hervorgehoben, dass der Beklagte auf seiner Homepage für die Region und Gemeinde warb, einen Link auf die offizielle Gemeindefseite gesetzt hatte, die Gemeindevertretung ursprünglich mit seiner Initiative einverstanden war und der Gemeinde die Möglichkeit blieb, die Domain adnet.gv.at, die in Österreich Gebietskörperschaften vorbehalten ist, zu wählen (4 Ob 106/01v). Weiterhin berichtete Griss über mehrere urheberrechtliche Urteile des OGH. Der OGH bejahte im vergangenen Jahr die Miturheberschaft des Architekten des Hundertwasserhauses an diesem Werk, obwohl sich dessen Beitrag auf die Grundstruktur des Gebäudes beschränkte. V.a. verneinte der Oberste Gerichtshof die Möglichkeit der Verwirkung des Urheberrechts. Die analoge Anwendung der Verwirkungsregelungen des Markenrechts lehnte er ab. Kontrovers aufgenommen wurde die Entscheidung des OGH, dass Framing (Übernahme des Inhalts einer fremden Webseite in die eigene Webseite, ohne dass dies der Internetnutzer erkennt) weder auf lauterkeitsrechtlicher noch auf urheberrechtlicher Anspruchsgrundlage untersagt werden könne (4 Ob 248/02b). Nach Auffassung des OGH liegt im erleichterten Zugang für die Internetnutzer auf den Inhalt der zugegriffenen Seite eine freie Werknutzung, in der auch keine Übernahme fremder Leistung gem. § 1 ÖUWG liege. Dies erscheint insbesondere unter den Aspekten, dass beim Framing Werbebanner ausgeblendet werden und der Nutzer nicht bemerkt, dass er auf einer anderen Seite ist, problema-

tisch. Der OGH hat weiterhin in den vergangenen Jahren seine Rechtsprechung zu Rechtfertigungsmöglichkeiten von Urheberrechtseingriffen auf Grundlage des Rechts auf freie Meinungsäußerung geändert. In drei die Kronen-Zeitung betreffenden Entscheidungen erweiterte er die Möglichkeit von Bildzitatenerheblich (4 Ob 224/00w, 4 Ob 127/01g, 4 Ob 105/03z). Entscheidend bei der Beurteilung des einzelnen Falls sei eine umfassende Abwägung zwischen den Interessen des Urhebers an der Werkverwendung und dem Interesse an der Meinungsäußerung auf der anderen Seite.

Anschliessend erläuterte Achim Bender, Richter am Bundespatentgericht und Mitglied einer Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM), die neuesten Entwicklungen in der Praxis des Europäischen Markenamtes. Fünf Faktoren haben seinen Ausführungen zufolge das HABM in atemberaubendem Tempo verändert: Die Einführung des neuen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die Vorbereitungsmaßnahmen für die EU-Erweiterung 2004, die Reform der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV), die Auswirkungen der 2002 eingeleiteten strukturellen Veränderungen des Amtes sowie die hohe Entscheidungsdichte von EuG und EuGH, die zu einer entscheidenden Fortentwicklung des europäischen Markenrechtes geführt hätten. Bender begrüßte insbesondere den Anschluss der Gemeinschaftsmarke an das Madrider System, der voraussichtlich ab 1. Oktober 2004 wirksam wird. Ebenso, dass anders als in ursprünglichen Entwürfen vorgesehen, die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Beschwerdekammern erhalten bleibt.

Bender konstatierte wie Baudenbacher eine erfreuliche Stabilisierung der Rechtsprechung der

Europäischen Gerichtshöfe zu den absoluten markenrechtlichen Eintragungshindernissen. Nach der Auffassung von Bender hat die Rechtsprechung des EuGH zu den Allgemeininteressen, welche den absoluten Eintragungshindernissen zugrunde liegen, das generelle Ziel, Fehlmonopolisierungen zu verhindern, die den unverfälschten Wettbewerb und freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behindern würden. Er befürwortete die grosszügige Rechtsprechung des EuGH zur Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen (s.o.) als Schritt in die richtige Richtung. Die Beschwerdekammern des HABM haben bereits die Eintragungsfähigkeit eines Löwengebrülls, dargestellt durch Sonagramm, und den Bewegungsablauf des Öffnens einer Fahrzeugtür für markenfähig erachtet. Bender hob weiterhin die positive Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH zu deskriptiven Marken hervor, insbesondere die ausdrückliche Betonung eines künftigen Freihalteinteresses (EuGH, Doublemint,

C-191/01 P). Die widersprüchliche Rechtsprechung der beiden beim EuG für Markensachen zuständigen Kammern zu Verfahrensgrundsätzen, insbesondere dem Fristenregime gem. Art. 74 II GMV wurde von Bender kritisiert. Während einerseits die strikte Handhabung der Fristen durch das Amt befürwortet wurde (EuG, ILS/ELS, T-388/00), ist diese Rechtsprechung durch ein jüngeres Urteil (EuG, Kleencare / Carclin, T-308/01), das die Beschwerde aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel zulässt, in Frage gestellt. Auch die Entscheidungspraxis zu den relativen Eintragungshindernissen, insbesondere die Prüfung der Ähnlichkeit zweier Zeichen durch das EuG, ist aus seiner Sicht inkonsequent.

Den zweiten Tag eröffnete Fürsprecher Dr. Jürg Simon mit seinem Referat zur kennzeichenrechtlichen Funktionenlehre und Verwechslungsgefahr. Dabei liess er den Blick über die Grenzen des Immaterialgüterrechts schweifen und erklärte, die Marke könne als ökonomische, sozialpsychologische und soziologische Grösse verstanden werden. Damit grenzte er das «Markenrecht» bewusst vom «Recht der Marke» ab, wobei das «Markenrecht» lediglich eine Teilmenge des Letzteren sei. Das Recht der Marke umfasse neben dem Markenrecht unter anderem auch das Wettbewerbsrecht, wodurch markenrechtlich nicht schützbares wirtschaftliche Markenfunktionen trotzdem justiziabel gemacht werden könnten.

Anschliessend informierte PD Dr. Jochen Glöckner, Vertreter

eines Lehrstuhls für deutsches, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht mit Bürgerlichem Recht an der Universität Konstanz, über die aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Gesetzgebung auf dem Gebiet des Lauterkeitsrechts, welches er als im Schatten des Immaterialgüterrechts vegetierendes, im europäischen Rahmen bislang um seine Existenz ringendes Pflänzchen bezeichnete, das zurzeit auf diversen Baustellen saniert werde. So berichtete er von Harmonisierungsvorschlägen betreffend Verkaufsförderung, worin die Kommission als einheitliches Regelungsinstrument, die Begründung von Informationspflichten schaffen wolle oder von Massnahmen zur Durchsetzung des Lauterkeitsrechts. Der Referent begrüßte die Schaffung von Wettbewerbsbehörden, welche Lauter-

keitsverstösse mittels staatlicher Gewalt verfolgen und ahnden könnten und bezeichnete diese für Deutschland und für die Schweiz gleichzeitig als revolutionär.

Fürsprecher Dr. Felix Addor, Leiter der Abteilung Recht & Internationales, Rechtskonsulent und Mitglied der Direktion im Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, berichtete über die neuen Entwicklungen im nationalen und internationalen Patentrecht. Den Schwerpunkt legte er auf den Entwurf für ein europäisches Gemeinschaftspatent und die daneben bestehenden Bestrebungen zur Vereinheitlichung der Patentgerichtsbarkeit in der Schweiz und in Europa, die Patentierung von embryonalen menschlichen Stammzellen, die Parallelimportproblematik und die Themenkomplexe Patentschutz und Biodiversität.

Dr. Anne Niedermann, Institut für Demoskopie Allensbach, Lehrbeauftragte an der Universität Konstanz, sprach über Demoskopie in Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt. Sie bot einen interessanten Überblick über den Umfragebeweis vor dem HABM und stellte fest, dass dieser zahlenmässig zunehme und auch immer öfter erfolgreich sei. Die Referentin kritisierte die bisherigen Kriterien als ungenügend, da sie weder die Validität noch die Qualität von Umfragen für die Rechtspraxis sichern würden. Dies beruhe darauf, dass im Interesse einer vernünftigen Methodenentwicklung die Umfragen noch wissenschaftlich nicht rechtfertigbare Vorstellungen enthalten würden. Die Kriterien des HBM betonten insbesondere die Dokumentation des Vorgehens. Die Referentin sensibilisierte die Zuhörer für die Notwendigkeit, in Zukunft den für den Beweiswert von Umfragen zu markenrechtlichen Beweis Zwecken entscheidenden Faktoren Abgrenzung der Verkehrskreise und Repräsentativstichprobe sowie dem Fragebogenwortlaut stärkeres Gewicht zu verleihen.

Den Abschluss des Forums bildete ein Panel zum Thema «Dreidimensionale Marken und Design». Achim Bender steckte den Rahmen mit zwei provokativen Fragen ab: (1) ob der offene moderne Markenbegriff eine Missgeburt sei, indem den Anmeldern durch die Bejahung der Anmeldungsmöglichkeit und Ablehnung der Eintragungsmöglichkeit Geld aus der Tasche gezogen werde, und (2) ob eine Ausschlussklausel einzuführen sei, wonach die gewerblichen Schutzrechte exklusiv zueinander stehen sollten. Die Panelisten, Prof. Dr. Joachim Bornkamm, Prof. Dr. Karl-Heinz Fezer, Dr. Irmgard Griss und Franz Nyffeler und die Teilnehmer lieferten sich dazu hitzige Wortgefechte. Dr. Irmgard Griss knüpfte beispielsweise an die erste Thematik die Anschlussfrage, was denn der Wert der Formmarke in jenen Fällen sei, in denen zweifelhaft sei, ob die Form als Herkunftshinweis erkannt werde. Die Diskussion stiess auf grosses Interesse. Zum Schluss führte Achim Bender eine Abstimmung im Publikum zur Frage durch, ob gewerbliche Schutzrechte parallel zueinander existieren sollen. Eine Minderheit unter den Teilnehmern sprach sich für die absolut getrennte Existenz der gewerblichen Schutzrechte aus.

Auch das 7. St. Galler Internationale Immaterialgüterrechtsforum erzeugte im In- und Ausland ein grosses Echo. Die Referate und das Panel sind nachzulesen im Sammelband 7. IIF, Carl Baudenbacher, Jürg Simon (Hg.), Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, welches im nächsten Frühjahr im Handel erhältlich sein wird. Das nächste St. Galler Internationale Immaterialgüterrechtsforum findet am 11. und 12. November 2004 in St. Gallen statt. Informationen sind ab Frühjahr 2004 unter www.sgiif.com ersichtlich.

* Dr. iur., Zürich.

** Ass. Iur., Brüssel / St. Gallen.