

8. St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum vom 28./29. Oktober 2004

ANDREA FLURY* / ALEXANDER WITTWER**

Nunmehr zum 8. Mal fand Ende Oktober 2004 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.

Achim Bender vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante hielt das Eröffnungsreferat über die markenrechtliche Rechtsprechung der europäischen Gerichtshöfe und der Praxis des Harmonisierungsamtes. Hervorzuheben ist das Urteil Postkantoor (C-363/99), wonach die bloße Kombination von Worten beschreibend bleibt, wenn die Worte für sich beschreibend sind. Erst die Ungewöhnlichkeit der Kombination könnte den beschreibenden Charakter entfallen lassen. In der Entscheidung Bostongurka (C-371/02) hielt der EuGH fest, dass auch der Einfluss des Zwischenhändlers auf die Kaufentscheidung zu berücksichtigen ist, ob bei einer Marke die Unterscheidungskraft verloren gegangen ist oder nicht. Den Teilnehmern besonders eindrücklich in Erinnerung verblieben – auch wegen der teilweise unterschiedlichen Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten – ist auch die Rechtsprechung zu den dreidimensionalen Marken. Im Urteil Henkel-Flaschen (C-218/01) hielt der EuGH die Form für unterscheidungskräftig, wenn sie von der Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweicht (bejahend etwa EuG, T-305/02

zur Perrier-Vittel-Mineralwasserflasche; verneinend dagegen EuG, T-146/02 zu einem Standbeutel oder EuG, T-399/02 zur Corona-Bier-Flasche).

In seinem Referat zur aktuellen immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts besprach Bundesrichter Franz Nyffeler insbesondere den Urheberrechtsschutz für Fotografien. In der Entscheidung Bob Marley sic! 2004, 395) erkannte das Bundesgericht den Urheberrechtsschutz einer Bob Marley-Fotografie zu, weil das Werk an sich individuellen Charakter aufweise und eine geistige Schöpfung sei. Dem gegenüber verneinte das Bundesgericht in der Wachmann-Meili-Entscheidung (sic! 1/2005, 14) den Urheberrechtsschutz für eine Fotografie, weil der individuelle Charakter fehle, obwohl sie aber als geistige Schöpfung zu bewerten sei.

Frau Prof. Dr. Irmgard Griss, Richterin am österreichischen Obersten Gerichtshof, sprach zu dessen aktueller immaterialgüterrechtlicher Rechtsprechung. Dabei besprach sie Entscheidungen zum Domainrecht (4 Ob 229/03 k – autobelehnung.at: Domain-Grabbing bei Gattungsbezeichnungen), den urheberrechtlichen Schutz der Darstellung eines Computerspiels (4 Ob 133/04 v) sowie markenrechtliche Fragen bei der Ein- und Ausfuhr aus Nicht-EWR-Staaten (4 Ob 213/03 g, Canon: Zollfreilager ist markenrechtlich nicht Ausland; 4 Ob 54/01 x, Boss-Zigaretten II: Transit durch Österreich ist dem Markeninhaber vorbehaltene Ein- und Ausfuhr). Im Unterschied zu EuGH und EuG verneinte der OGH (4 Ob 222/03 f, Juvina-Flasche) die Eignung der Form einer Flasche als Herkunftshinweis zu wirken. In der Entscheidung 4 Ob 16/04 k, Postgelb verneinte der OGH die Markenfähigkeit der gelben Farbe der Schweizer Post.

In einem lebendigen Vortrag zeichnete der Zürcher Rechtsanwalt Robert G. Briner ein detailliertes und interessantes Bild über die Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts zur Informatik. In der anschliessenden Diskussion trat dann ein «heisses Eisen» zum Vorschein, nämlich die Haftung des Anwalts, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen von einem neuen BGE Kenntnis erlangt. Kritisiert wird hier vor allem, dass das schnelllebige Internet die Anwaltschaft – insbesondere kleinere Kanzleien – vor kaum zu bewältigende Anforderungen stellt.

Der erste Tag schloss mit einem interessanten und aufregenden Panel zum Designschutz von Ersatzteilen. Das hochkarätig und international besetzte Panel (Annette Kur, Peter Heinrich, Jürg Simon, Sir Hugh Laddie) hielt mit einer lehrreichen und spannenden Diskussion die in ihn gesetzten Erwar-

tungen. Diskussionsgegenstand war insbesondere der Vorstoss der EG-Kommission, Autoersatzteile aus dem Geschmacksmusterschutz auszunehmen. Sir Laddie, Richter am High Court in London, erörterte – mit erfrischendem Humor – ausführlich die englische Rechtslage. Dabei kam er zum Schluss, dass das Herausnehmen des Schutzes von Ersatzteilen aus dem Designrecht, die Industrie nicht ruinieren würde; der Wettbewerb würde jedenfalls gefördert. In der Diskussion zwischen den anderen Panelisten und den Teilnehmern blieb diese Sichtweise freilich strittig.

Den zweiten Tag eröffnete der Chairman der Veranstaltung Prof. Dr. Carl Baudenbacher mit Neuem von der Schnittstelle von Immaterialgüterrecht und Kartellrecht. Zum natürlichen Spannungsverhältnis zwischen den beiden Rechtsgebieten hielt er fest, dass irgendwo immer der Punkt komme, wo die beiden Gebiete aufeinander prallen würden. Ein grosses Konfliktpotenzial bestehe insbesondere bei den faktischen Monopolen, wo sich die Zwangslizenzproblematik stelle. Der Referent rief in Erinnerung, dass Art. 82 EG und ähnlich Art. 7 des schweizerischen KG eine ganz weite Generalklausel darstellten und stellte u.a. die Frage in den Raum, ob ein weiches Immaterialgüterrecht die Verhängung einer Zwangslizenz eher begünstige. Er gab zu bedenken, dass bei einer angenommenen Abhängigkeit der Zwangslizenzfrage von der jeweiligen Natur des Immaterialgüterrechtes das Zauberwort der Schutzrechtsinhaber «Distinguishing» und nicht mehr «wehret den Anfängen» oder «Gefahr des Dammbrochs» heissen müsste. Die angebliche Furcht amerikanischer Kommentatoren, eine Entscheidung wie die der Kommission in «IMS Health» könnte sich negativ für den Forschungsstandort Europa auswirken, erklärte er als übertrieben, da die Werke, um die es in dem Fall gegangen sei, nach dem U.S. Copyright Act kaum geschützt worden seien.

Dr. Felix Addor berichtete über die neuen Formen des Schweizerischen Patentgesetzes, welches er als Grossbaustelle bezeichnete. Er ergänzte das vorhergehende Referat durch Ausführungen zum WTO-Beschluss vom 30. August 2003, mit den Voraussetzungen für Zwangslizenzen und der nationalen Umsetzung. In seinem umfangreichen Referat spannte er gleichzeitig den Bogen zum folgenden Referat, indem er die Patentierbarkeit von biotechnologischen Erfindungen und von Genen erläuterte. Mit dem Zitat von Abraham Lincoln «The Patent System adds the fuel of interest to the fire of genius» lancierte er das anschliessende Referat von:

Prof. Dr. Margit Laimer, welche die Schnittstelle zwischen Immaterialgüterrecht und Biotechnologie aus der Sicht einer Naturwissenschaftlerin beleuchtet. Sie äusserte sich äusserst kritisch zur Patentierbarkeit und appellierte an die Freiheit der Forschenden. Als ein Hauptproblem der Wissenschaftler wurde in der folgenden engagierten Diskussion die unterschiedlich ausgestaltete Rechtslage in den verschiedenen Ländern erkannt. So klärte der Vorredner, dass in Europa Pflanzen und Sorten im Gegensatz zu Pflanzenerfindungen nicht patentierbar seien. Nur eine technische Lehre, die in einer unbestimmten Vielzahl von Pflanzen verwirklicht werde, sei in Europa patentierbar. Die beiden Referate ergänzten sich in einer interessanten Art und öffneten den gegenseitigen Horizont. Der Gedankenaustausch verdeutlichte die Notwendigkeit des interdisziplinären Diskurses.

Dr. Alfred Bergmann referierte zum Thema «Die Ware als Marke». Er qualifizierte die Befürchtungen eines Endes von dreidimensionalen Marken in der EU als übertrieben und schloss nicht aus, dass durchaus eine Ausweitung des Schutzzumfanges solcher Markenformen möglich sei, indem eingetragene und benutzte Produktmarken die Form als Kennzeichnungsmittel in den Anschauungen des Verkehrs einen anderen Stellenwert erhalten. Dies könne zu einer Ausweitung des Schutzzumfanges solcher Markenformen führen. Er schloss mit der Erkenntnis, dass eine angemessene Abgrenzung zu den Sonderschutzrechten und zum ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz durch eine sachgerechte Handhabung der Schutzhindernisse sichergestellt werden könne.

Den Abschluss des Forums bestritt Dr. Jürg Simon mit seinem Referat «Recht der Marke statt Markenrecht» und stellte provokativ die marktbezogene Betrachtungsweise der Kennzeichenerosion gegenüber. Er wagte die These, dass das Markenrecht mit dem Schutz der Unternehmensleistung tendenziell überfordert sei, obwohl diese über den Kristallisationspunkt Marke vermittelt werde. Gleichzeitig warf er die Frage auf, wie Unternehmensleistungen sachgerecht geschützt werden können. Als Lösungsvorschläge zog er alternative Anspruchgrundlagen wie das UWG und alle Normen, welche zum Schutz der Marke als Unternehmensleistung herangezogen werden können. Der Referent schloss mit der Einsicht, dass die Erosionstendenzen im Markenrecht den Druck in Richtung einer grösseren Bedeutung des wettbewerbsrechtlichen Schutzes der Unternehmensleistung verstärkten.

Der kurze Einblick in den umfassenden Wissenstransfer der St. Galler Internationalen Rechtsforen verdeutlicht, dass der Blick nicht nur über die Nationalen Marksteine geöffnet wird, sondern dass

auch die Grenzen des Immaterialgüterrechtes selber thematisch gesprengt werden, um zu vertieften Einblicken und Erkenntnissen zu gelangen. Dies wird insbesondere durch den aktiven Diskurs zwischen Wissenschaft und Praxis gefördert.

Auch das 8. IIF erzeugte im In- und Ausland ein grosses Echo. Die internationalen Teilnehmer zeigten Interesse an einem Up Date aus erster Hand und an der Diskussion von praxisrelevanten Fragen in akademischer Atmosphäre durch hochkarätige Referenten. Die Einzigartigkeit der St. Galler Internationalen Rechtsforen zeigt sich in der hohen Diskussionsbereitschaft der interessierten Teilnehmer, welche sich aus Wirtschafts- und Verwaltungsjuristen, Richtern sowie Vertretern von Industrie, Dienstleistungsunternehmen, Handel und der Lehre zusammensetzten. Hervorzuheben ist auch der traditionelle, gesellschaftliche Teil der Veranstaltung, wo viele wertvolle Kontakte geknüpft werden können.

Die Referate und das Panel sind nachzulesen im Sammelband des 8. IIF, Carl Baudenbacher / Jürg Simon (Hg.), Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, welches im Frühjahr im Handel erhältlich sein wird. Das nächste St. Galler Internationale Immaterialgüterrechtsforum findet am 27. und 28. Oktober 2005 in St. Gallen statt. Informationen sind ab Frühjahr 2005 unter www.sgiif.com ersichtlich.

* RA Dr. iur., St. Gallen.

**Dr. iur., St. Gallen/Dornbirn.