

9. St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum vom 27./28. Oktober 2005

ANDREA FLURY* / NADINE MAIER VINAS**

Traditionellerweise trafen sich die schweizerischen und europäischen Experten des Immaterialgüterrechts Ende Oktober zum St. Galler Internationalen Immaterialgüterrechtsforum.

Dem internationalen Blickwinkel entsprechend eröffnete Achim Bender, Richter am Bundespatentgericht und Mitglied der Beschwerdekammern im Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), die zweitägige Veranstaltung mit einem Referat zu den neuesten Entwicklungen in der markenrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe und der Praxis des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt. Hervorzuheben sind seine Bemerkungen zur Corona Bier Flasche¹. Der EuGH stützte in diesem Urteil die Beurteilung des EuG, welches feststellte, dass namentlich Flasche, Zitronenscheibe und verwendete Farben in Bezug auf die beanspruchten Waren keine Unterscheidungskraft aufweisen, und dass auch der Gesamteindruck, welcher sich aus den Bestandteilen ergebe, lediglich als gewöhnliche Aufmachung zu qualifizieren sei. Zu den Farbmarken erläuterte Bender das Urteil des EuGH zur Farbmarke Orange², wonach eingefärbtes Saatgut lediglich bestätigenden Charakter habe, und betonte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass eine einzelne Farbe regelmässig keine Unterscheidungskraft besitze. Zur Klassifizierung von Dienstleistungen wies er für die Praktiker auf das «Praktiker»-Urteil³ hin, wonach zum Schutz der im Rahmen des Wareneinzelhandels erbrachten Dienstleistungen keine Notwendigkeit einer konkreten Bezeichnung dieser Dienstleistungen bestehe, jedoch nähere Angaben in Bezug auf die mit der Dienstleistung zusammenhängenden Waren oder deren Art nötig seien.

Bundesrichter Franz Nyffeler bot einen Blick hinter die Kulissen des Judizierens. Er stellte den ersten Teil seines Referates zur aktuellen immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts unter den Titel «Erlaubt ist, was gefällt!». Als Kriterium für die Zulässigkeit von Zitaten betonte er die Notwendigkeit des inhaltlichen Bezuges des zitierenden Textes zum zitierten Werk. Er verwies auf die Relation zwischen Zweck und Umfang des Zitats, wonach der inhaltliche Bezug den zulässigen Umfang des Zitates bestimmt, welches jedoch im Vergleich zum zitierten Text keine selbständige Bedeutung oder sogar die Hauptbedeutung beanspruchen dürfe. Er rief in Erinnerung, dass Art. 25 URG die verfassungsrechtliche Interessenabwägung zwischen der Meinungs- und Informationsfreiheit und der Eigentumsgarantie des Urhebers bereits berücksichtige. Im Weiteren griff Nyffeler den Entscheid Felsenkeller auf, in dem das Bundesgericht betonte, dass auch Garantimarken Kennzeichnungscharakter aufweisen müssten. Ohne Individualisierung des Angebotes einer Gruppe von Unternehmen sei eine Eintragung nicht möglich.

Senatspräsidentin Irmgard Griss fesselte das Publikum mit ihren Ausführungen zur immaterialgüterrechtlich relevanten Rechtsprechung des Österreichischen Obersten Gerichtshofs. Sie erläuterte die catch-all-Funktion, wonach alle Internetnutzer auf eine fremde Website geleitet werden. Wer beispielsweise www.armstark-whirlpools.at eingab, wurde auf die Seite www.beliebig.whirlpools.at weitergeleitet. Auf Klage der Inhaberin des ersten Domainnamens verneinte der OGH das Vorliegen einer markenrechtlichen Benutzungshandlung bei der, für den Internetnutzer nicht sichtbaren, Zeichenverwendung. Die Referentin betonte, dass die Aktivierung der catch-all-Funktion nicht der Verwendung als Metatag gleichzusetzen sei. Im Gegensatz zu den Vorinstanzen ging der OGH von einem Behinderungswettbewerb aus, da der «umgeleitete» Internet-Nutzer keinen Kaufentschluss haben müsse und qualifizierte das Vorgehen als sittenwidrigen Kundenfang. Hinsichtlich der zur Leerkassettenvergütung ergangenen Entscheidung des OGH betonte sie die Differenzierung zwischen MP3-Playern und Computern anhand des hauptsächlichen Verwendungszweckes dieser Medien. Grundsätzlich erfasse der Wortlaut des relevanten Artikels sowohl Speichermedien für MP3-Player als auch Com-

¹ Urteil des EuGH vom 30. Juni 2005, C-286/04.

² Urteil des EuGH vom 21. Oktober 2004, C-447/02 P.

³ Urteil des EuGH vom 7. Juli 2005, C-418/02.

puter-Festplatten, anders als die ersteren würden Computer Festplatten jedoch multifunktional eingesetzt, weshalb eine Vergütungspflicht entfalle.

Professor Eike Ullmann, Vorsitzender Richter am Deutschen Bundesgerichtshof, setzte den Schlusspunkt zur Debatte der aktuellsten immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung mit Ausführungen zur Rechtsprechung des BGH. In seinen Anmerkungen zum «Otto»-Urteil⁴ wies er darauf hin, dass keine rechtserhaltende Benutzung vorliege, wenn ein Versandhändler, welcher eine Vielzahl unterschiedlicher, bekannter und weniger bekannter Waren vertreibt und die entsprechenden Marken in seinen Katalogen und auf Versandtaschen verwende. Er erwähnte auch die Möglichkeit, dass eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ein Schadenersatzrecht auslöst⁵. Ullmann schlug den Bogen zum Referat von Achim Bender mit der Aussage, dass das Praktiker-Urteil die nächsten Monate oder Jahre den Blätterwald beherrschen werde, weil neue Bereiche neue Schwierigkeiten aufweisen.

RA Dr. Peter K. Neuenschwander moderierte das Panel zur URG-Revision und forderte seine Mitstreiter, lic. iur. Carlo Govoni, welchen er als Vater des Urheberrechts bezeichnete, und Dr. Corinna Klaus-Rüesch, als Repräsentantin eines Open-Source-Unternehmens zu klaren Thesen auf. Der Erstreferent, Leiter der Abteilung Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im Institut für Geistiges Eigentum in Bern, sprach von einem Paradigmenwechsel und forderte «fair flow of information». Der Moderator provozierte mit der Frage, ob es denn namentlich im Bereich des Softwareschutzes, in welchem sich Open-Source durchsetze, noch ein Urheberrecht brauche. Die Industrievertreterin unterstrich sodann, dass die Open-Source-Bewegung das Urheberrecht als Basis aller Lizenzmodelle voraussetze und verwarf – zur Freude des aktiv partizipierenden, im Publikum sitzenden Vertreters dieser Bewegung – das Bild des sterbenden Schwans betreffend die Verwertungsgesellschaften.

Der zweite Tag begann mit einem Referat von Professor Dr. Karl-Heinz Fezer, der die These vertrat, der Schutz der unternehmerischen Leistung sei im Lauterkeitsrecht als originäre Aufgabe dieses Rechtsgebietes eigenständig zu begründen. In der Tat stellt die Fallgruppe des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes gemäss der traditionellen Lehre und Rechtsprechung nur eine ausnahmsweise Ergänzung des immaterialgüterrechtlichen Sonderrechtsschutzes dar. Fezer untermauerte seine Auffassung rechtshistorisch mit Beispielen aus dem alten Griechenland und spannte den Bogen bis hin zur Gegenwart. Er bezeichnete das Lauterkeitsrecht als Jungbrunnen des Immaterialgüterrechtsschutzes, weshalb es kumulativ zu letzterem anzuwenden sei. Der Referent vertrat die Ansicht, dass der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit im Wettbewerb zu Unrecht ein Regel-Ausnahme-Verhältnis im lauterkeitsrechtlichen Leistungsschutz begründe. Dem in der Lehre erhobenen Einwand, der lauterkeitsrechtliche Schutz der Unternehmensleistung entbehre einer zeitlichen Schutzbegrenzung, entgegnete Fezer, dass eine solche Schutzbegrenzung anhand einer Konkretisierung der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel produktadäquat durch die Rechtsprechung zu entwickeln sei. Dabei nahm er Bezug auf ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 2. Dezember 2004 in der Sache Lego, in dem erstmals in einem obiter dictum die Unternehmensleistung als solche als schutzwürdig betrachtet wurde.

Dr. Jürg Simon sprach über die Loyalitätspflicht des Markennutzers gegenüber dem Markeninhaber. Ausgangspunkt bildete das Dogma, Marken seien keine Mittel, um absatzpolitische Ziele rechtlich abzusichern, sondern hätten andere Funktionen, weshalb keine Loyalitätspflicht des Markennutzers bestehe. Die Begründung dieses Dogmas liegt im Erschöpfungsgrundsatz, welcher im europäischen Recht in Art. 7 Abs. 1 Marken-RiLi und Art. 13 Abs. 1 GMV verankert ist. In der Schweiz ist dieser Grundsatz bekanntlich nicht gesetzlich geregelt, sondern ergibt sich aus der Rechtsprechung, genauer aus dem Chanel-Urteil des Bundesgerichts⁶. Im europäischen Recht findet der Erschöpfungsgrundsatz keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Im Gegensatz dazu steht allerdings das in Art. 6 Abs. 1 lit. c Marken-RiLi verankerte Mitbenutzungsrecht einer Marke, wonach eine solche erlaubt sein soll sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Der Referent erläuterte sodann die nunmehr zum Thema ergangene europäische Rechtsprechung. Anwendungsfälle sind die Veränderung der Ware oder der

⁴ BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 – I ZR 293/02 – OLG Hamburg.

⁵ BGH, Beschluss vom 15. Juli 2005 – GSZ 1/04 – OLG Düsseldorf.

⁶ BGE 122 III 469.

Verpackung, Rufschädigung oder Preispolitik (z.B. der Wühltischeinwand). Simon schloss sein Referat, indem er hervorhob, dass in der Schweiz im Gegensatz zum europäischen Recht nur auf ungeschriebenes «Erschöpfungsrecht» oder auf das UWG zurückgegriffen werden kann, weshalb das Bundesgericht wohl zur Lückenfüllung aufgerufen sei.

Dr. Peter K. Neuenschwander referierte über die rechtlichen Aspekte des sogenannten Records Management, insbesondere der elektronischen Archivierung. Rechtsquellen für die Aufzeichnung und Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen finden sich im Zivilrecht (Art. 957 OR bzw. Art. 961–963 OR, der GeBüV, Art. 52 ff.

HaREGV) wie im Steuerrecht und in einzelnen Spezialgesetzen des öffentlichen Rechts. Der Referent, der die Kommission zur Revision der Buchführungs- und Aufbewahrungsvorschriften des ZGB präsidierte, erläuterte die neuen Gesetzesbestimmungen und verwies insbesondere auf deren Anpassungen an das digitale Zeitalter. Gemäss Herrn Neuenschwander birgt jedoch die volle Eingliederung der digitalen Medien bei der Revision ein grosses Einsparpotential.

Gert Kolle, ehemaliger Hauptdirektor der Abteilung Internationale Rechtsangelegenheiten & Patentrecht beim Europäischen Patentamt, nahm das 25-jährige Jubiläum des Europäischen Patents zum Anlass, den Teilnehmern einen situativen Überblick über das europäische Patentsystem zu vermitteln. Seit Mitte der Neunzigerjahre sieht sich das Europäische Patentamt einer ungebrochenen Anmeldeflut ausgesetzt. Die Bewältigung der wachsenden Arbeitslast ist deshalb wohl die grösste Herausforderung für die Zukunft, wobei die Qualität der Quantität vorzugehen hat; Dies nicht zuletzt, um dem Vorwurf der Erteilung sogenannter «Trivialpatente» zu begegnen. Der Referent hob in diesem Zusammenhang hervor, dass die Erteilungsquote seit Beginn der Achtzigerjahre konstant bei 63% geblieben ist. Kürzlich geführte Debatten auf europäischer und internationaler Ebene haben gezeigt, dass das Patentrecht zunehmend politisiert wird, wobei eine Polarisierung der Interessen auf allen Ebenen zu beobachten ist. Jüngstes Beispiel ist das Scheitern einer EU-Richtlinie betreffend computer-implementierte Erfindungen im Sommer 2005, womit man in Europa wohl signalisiert, dass man den in den USA verfolgten Kurs in Sachen «Softwarepatent» nicht einschlagen will. Reformbedarf weist das europäische Patentsystem nach Ansicht des Referenten vor allem in der sogenannten Post-EPÜ-Phase auf: zu denken ist an Erleichterungen in Sachen Übersetzungszwang (mit Verweis auf das Londoner Sprachenübereinkommen 2000) und an die Einführung eines European Patent Litigation Agreement (EPLA). Betreffend des Erteilungsverfahrens verwies Kolle auf die EPÜ-Vollrevision 2000, welche kurz vor der 15. Ratifikation steht, die die Revision benötigt, um in Kraft zutreten.

Das Forum wurde abgeschlossen mit einem Referat von John Moetteli, der die amerikanischen Entwicklungen in Sachen «Softwarepatent» der europäischen Situation gegenüberstellte und dabei die bereits von Kolle angesprochene Debatte aufnahm. In den USA werden Patente über reine softwareimplementierte Geschäftsmethoden erteilt. In Europa sind computer-implementierte Geschäftsmethoden nur dann patentierbar, wenn diese auch eine technische Neuheit («technical effect») mit sich bringen (wobei Geschäftsmethoden eben nicht deswegen technisch neu sind, weil sie sich Software unterstützt ausführen lassen). Der Referent analysierte den Begriff der technischen Neuheit mit Verweis auf verschiedene Entscheidungen des Europäischen Patentamts, welches den Begriff jüngst auch in einer Richtlinie erläutert. Hervorzuheben ist der Entscheid «Hitachi», T 258/03 (2004), bei dem es um ein Programm ging, mit Hilfe dessen man an einer Auktion über Internet teilnehmen kann. Dieses Programm wurde als nicht patentierbar erachtet, weil es keinen Unterschied / Neuheit zum traditionellen Ablauf einer Auktion ausmache. Wie Herr Moetteli am Schluss seines Referats verdeutlichte, ist das Vorliegen des «technical effect» für die Wahl der ersten Patentanmeldung entscheidend. Ist man sich über das Vorliegen des «technical effect» nicht sicher, so sollte man ein Patent nur in den USA anmelden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass nationale Gesetzesbestimmungen einer solchen Strategie zuwider laufen könnten: in der Tat müssen Personen, welche in Grossbritannien und in Frankreich niedergelassen sind, ein Patent zuerst in ihrem Wohnsitzstaat anmelden. Das gleiche gilt für Personen, die in den USA wohnen.

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 selbst thematisch überschritten werden, um zu vertieften Einblicken und Erkenntnissen zu gelangen. Dies wird insbesondere durch den aktiven Diskurs zwischen Wissenschaft und Praxis gefördert.

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. Wie schon in den vergangenen Jahren erzeugte auch das 9. IIF 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 9. IIF, Carl Baudenbacher, Jürg Simon (Hrsg.), Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, welcher im Frühjahr im Handel erhältlich sein wird. Die Jubiläumsveranstaltung des Internationalen St. Galler Immaterialgüterrechtsforum findet am 26. und 27. Oktober 2006 in St. Gallen statt. Informationen sind ab Frühjahr 2006 unter www.sgiif.com erhältlich.

* Dr. iur., Rechtsanwältin, Zürich; Lehrbeauftragte für Immaterialgüterrecht und Weiterbildung an der Universität St. Gallen.

**Rechtsanwältin, MBL, Genf.