

## INGRES

### Praxis im Immaterialgüterrecht in der Europäischen Union

Bericht über die INGRES-Tagung im Hotel Uto Kulm auf dem Uetliberg, Zürich,  
21. Januar 2009

EVA-MARIA STROBEL\*

- I. Einleitung
- II. Patentrecht
- III. Urheberrecht
- IV. Designrecht
- V. Markenrecht

#### I. Einleitung

Zum ersten Mal widmete Ingres eine Tagung ausschliesslich dem Immaterialgüterrecht in der Europäischen Union. Der Präsident des Ingres, Dr. MICHAEL RITSCHER, wies in seiner Einführung darauf hin, dass sich vermehrt auch Schweizer Rechtsanwälte mit dem Immaterialgüterrecht in der Europäischen Union beschäftigten. Auch wenn Schweizer Rechtsanwälte zur Vertretung vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante und vor den nationalen Gerichten in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nicht befugt seien, so bestünde doch eine rege Nachfrage von Schweizer Klienten nach grenzüberschreitendem Rechtsrat. Eine vertiefte Beschäftigung mit dem Immaterialgüterrecht in der Europäischen Union sei deshalb gerade auch für Schweizer Rechtsanwälte von grösstem Interesse.

#### II. Patentrecht

Die Referatsreihe eröffnete Dr. iur. et dipl. Ing. ETH FRITZ BLUMER, LL.M., Mitglied einer Beschwerdekammer am Europäischen Patentamt in München, der den Zuhörern einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Europäischen Patentrecht bot. BLUMER konzentrierte sich in seinem Vortrag insbesondere auf die jüngsten Änderungen des Europäischen Patentübereinkommens sowie aktuelle Entwicklungen im Bereich der Medizin, Biotechnologie und bei computer-implementierten Erfindungen.

Zunächst ging BLUMER auf die wesentlichen Änderungen ein, die durch die am 13. Dezember 2007 in Kraft getretene umfassende Revision des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) von 1973 erfolgten. Er wies darauf hin, dass nahezu die Hälfte aller Bestimmungen geändert worden sei. Die Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens und der Ausführungsbestimmungen brächten insbesondere Veränderungen im Hinblick auf die Richtlinien für die Prüfung vor dem Europäischen Patentamt, die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sowie diverse Präsidialbeschlüsse und Mitteilungen des Europäischen Patentamts mit sich. In der patentrechtlichen Praxis Sorge jedoch in erster Linie die neue Nummerierung der Regeln der Ausführungsverordnung zum Europäischen Patentübereinkommen für Schwierigkeiten.

BLUMER begrüsst insbesondere die Einführung einer Überprüfung der Entscheidungen der Beschwerdekammern durch die Grosse Beschwerdekammer. Er wies allerdings auf die beschränkte Bedeutung dieser Regelung in der Praxis hin, die in erster Linie darauf gründe, dass der Antrag nur auf eine gravierende Rechtsverletzung gestützt werden kann. Die Anfechtungsgründe, die zu einer Überprüfung führen, seien abschliessend aufgezählt. Hierzu gehörten insbesondere die Befangenheit von Mitgliedern der Beschwerdekammer, die Mitwirkung einer nicht zum Beschwerdekammermitglied ernannten Person sowie ein schwerwiegender Verstoss gegen das rechtliche Gehör. Zudem entfalte der Antrag auf Überprüfung keine aufschiebende Wirkung. Auch bei erfolgreichem Antrag auf Über-

prüfung werde der Fall nicht durchentschieden, sondern zur erneuten Verhandlung an die Beschwerdekammer zurückverwiesen. Schliesslich könne ein Mangel nur dann gerügt werden, wenn er auch schon vor der Beschwerdekammer gerügt wurde. Dies alles begründe die nur geringe Attraktivität dieses Rechtsmittels.

So seien bis Ende 2008 nur drei Verfahren vor der Grossen Beschwerdekammer abgeschlossen worden, sieben Verfahren seien noch pendent. In allen drei abgeschlossenen Fällen sei der Antrag auf Aufhebung der Beschwerdekammerentscheidung zurückgewiesen worden. Verglichen mit den jährlich rund 1500 Entscheidungen der Beschwerdekammern werde nur ein verhältnismässig geringer Teil der Entscheidungen angefochten. BLUMER folgerte dennoch, dass die Überprüfungsmöglichkeit in das Bewusstsein der Beschwerdekammern gelangt sei und diese insbesondere vermehrt darauf achteten, den Beteiligten rechtliches Gehör zu gewähren.

Sodann wandte BLUMER sich dem Bereich der medizinischen und biotechnologischen Erfindungen zu. Er referierte über die Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G2/06 vom 25. November 2008 (Stammzellen), in der festgehalten wurde, dass menschliche Stammzellkulturen, die nur mittels Zerstörung menschlicher Embryonen gewonnen werden könnten, nicht patentierbar seien. BLUMER betonte, die für die Patentpraxis im Europäischen Patentamt bindende Entscheidung betreffe nicht grundsätzlich die Frage der Patentfähigkeit menschlicher Stammzellen. In diesem Zusammenhang verwies er auf die in Folge dieser Entscheidung undifferenzierten Schlagzeilen in der Presse, die verkennen würden, dass eine Versagung des Patentschutzes nicht auch ein Verbot der kommerziellen Nutzung nach sich ziehe.

Weiter berichtete BLUMER über die Vorlageentscheidung G2/08 vom 22. April 2008 zu «Dosierungserfindungen». Gegenstand dieser Vorlage war der Schutz der sogenannten «zweiten medizinischen Indikation». Der Grossen Beschwerdekammer wurde die Frage vorgelegt, ob ein Arzneimittel für die Verwendung in einem neuen und erfinderischen Verfahren zur Behandlung einer Krankheit patentiert werden könne, wenn die Behandlung dieser Krankheit mit diesem Arzneimittel bereits bekannt sei, und ob dies auch dann der Fall sei, wenn das einzige neue Merkmal der Erfindung ein neues Dosierungsregime sei. Die Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer wird noch im Jahr 2009 erwartet.

Abschliessend kam BLUMER auf die Vorlage G3/08 der Präsidentin des Europäischen Patentamtes, ELLIS BRIMELOW, vom 22. Oktober 2008 zu sprechen. Sie legte der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes die Frage der Patentierbarkeit von Computerprogrammen nach dem Europäischen Patentübereinkommen vor, um die Unsicherheit auszuräumen, die durch abweichende Entscheidungen der einzelnen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes entstanden ist. Die Vorlage bezwecke in erster Linie die Entwicklung von Auslegungshilfen. So sollte insbesondere klargestellt werden, unter welchen Umständen einzelne auf Computerprogramme bezogene Merkmale zum technischen Charakter eines Anspruchs beitragen und somit für die Beurteilung der Neuheit erfinderischer Tätigkeit relevant sein könnten. BLUMER warnte allerdings davor, zu hohe Erwartungen an die Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer zu stellen. Zwar würde wohl eine gewisse Klarstellung erwartet, sicher würden aber nicht alle offenen Fragen geklärt werden.

Prof. Dr. CHRISTIAN OSTERRIETH, Professor an der Universität Konstanz und Rechtsanwalt in Düsseldorf, referierte im Anschluss hieran über wichtige aktuelle Entscheidungen im deutschen Patentrecht, mit denen er die positive Gesamtrichtung der deutschen Patentgerichte aufzeigen wollte.

OSTERRIETH wandte sich zunächst dem Fall «Olanzapin»<sup>1</sup> zu, in dem erstmals ein ordentliches Gericht ein (nicht rechtskräftiges) Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts als Fehlentscheidung eingestuft und eine einstweilige Verfügung basierend auf dem erstinstanzlich widerrufenen Patent erlassen hat.

Sodann kam OSTERRIETH auf die Entscheidungen «Simvastatin»<sup>2</sup> und «Zerkleinerungsvorrichtung»<sup>3</sup> zu sprechen. Im Fall «Simvastatin» legte der Bundesgerichtshof den Begriff des Anbietens weit aus und urteilte, dass auch eine Werbung unter Hinweis auf die mangelnde Lieferbarkeit hierunter zu fassen sei und eine solche eine Patentverletzung begründen könne. In dem Urteil «Zerkleinerungsvorrichtung» entschied der Bundesgerichtshof, dass das Wahlrecht zwischen

<sup>1</sup> OLG Düsseldorf, Mitt. 2008, 327, Entscheidung vom 29. Mai 2008, Az. I-2 W 47/07.

<sup>2</sup> BGH, GRUR 2007, 221, Entscheidung vom 5. Dezember 2006, Az. X ZR 76/05.

<sup>3</sup> BGH, GRUR 2008, 93, Entscheidung vom 25. September 2007, Az. X ZR 60/06.

den verschiedenen Berechnungsmöglichkeiten des Schadensersatzes bei Schutzrechtsverletzungen (erst) mit rechtskräftigem Urteil über die Schadensersatzberechnung nach einer der zur Verfügung stehenden Methoden erlösche.

Im Anschluss berichtete OSTERRIETH über den Fall «Tintenpatrone»<sup>4</sup>, in dem der Bundesgerichtshof klarstellte, dass ein Patentinhaber Ansprüche gegen einen Verletzter geltend machen könne, selbst wenn er an dem Patent eine ausschliessliche Lizenz an einen Dritten erteilt habe. OSTERRIETH erläuterte, in einem solchen Fall könnten sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer gesondert und unabhängig voneinander gegen den Verletzer vorgehen.

OSTERRIETH stellte darüber hinaus die Entscheidungen «Polymer-Lithium-Batterie»<sup>5</sup> und «Momentapol II»<sup>6</sup> vor. In der Entscheidung «Polymer-Lithium-Batterie» stärkte der Bundesgerichtshof die Rechtsstellung des Lizenznehmers und entschied, dass eine eigene Patentanmeldung eines Lizenznehmers auch dann nicht als Angriff auf das lizenzierte Schutzrecht zu werten sei, wenn darin das lizenzierte Patent als Stand der Technik beschrieben und dazu ausgeführt würde, dass die Angaben zur technischen Durchführung nicht nachvollziehbar seien. In «Momentapol II» entschied der Bundesgerichtshof, ein der Anmeldung angefügtes Ausführungsbeispiel schränke die Anmeldung nicht ein.

In seinen abschliessenden Ausführungen zur Entscheidung «Intravaskuläre Okklusionsvorrichtung»<sup>7</sup> wies OSTERRIETH darauf hin, dass die Verwendung von Singular oder Plural in einem Patentanspruch diesen nicht einschränke; eine Ausführung, in der eine «Klemme» im Singular verwendet wurde, könne einen Patentanspruch verletzen, der von «Klemmen» im Plural spreche.

OSTERRIETH begrüsst die insgesamt erfreuliche Tendenz der deutschen Rechtsprechung, Patenten einen breiten Schutz zuzusprechen und stellte fest, dass insbesondere die vorgenannten Verfahren patentinhaber-freundlich entschieden worden seien. Als Grund hierfür nannte er den Wettbewerb der spezialisierten deutschen Landgerichte. Er kritisierte jedoch, dass der gewährte Schutz unter Umständen zu weit gehen könne. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Durchsetzungs-Richtlinie entsteht oftmals der Eindruck, ein Verletzter sei immer auch ein bösgläubiger «Pirat». Es gebe aber auch Fälle, bei denen eine differenziertere Prüfung angezeigt sei. Es bleibe daher abzuwarten, in welchem Umfang die Rechtsprechung sich mit dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz auseinandersetzen werde. Erste Entscheidungen seien bald zu erwarten.

An die beiden Vorträge schloss sich eine lebhafte Diskussion zu den Vor- und Nachteilen der in der Schweiz einberufenen Ethikkommission, die sich auch mit der Frage biotechnologischer Erfindungen, insbesondere der Stammzellenforschung, auseinandersetze, sowie den Schadensberechnungsmethoden in der Schweiz und in Deutschland an.

### III. Urheberrecht

Prof. Dr. STEPHAN BECHTOLD, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, bot im Anschluss daran einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen im europäischen Urheberrecht im Jahre 2008.

Zunächst widmete er sich rechtspolitischen Initiativen. Er berichtete über den Richtlinienvorschlag der Kommission zur Schutzdauererlängerung für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller vom 16. Juli 2008<sup>8</sup>, der die Verbesserung der sozialen Situation von ausübenden Künstlern, insbesondere von Studiomusikern, zum Ziel habe. Mit der Verlängerung des Leistungsschutzrechts für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller von 50 auf 95 Jahre ab Veröffentlichung bezwecke die Kommission insbesondere den Gleichklang mit der Schutzdauer in den USA. Kritisch äusserte sich BECHTOLD allerdings zur Wirksamkeit dieser Massnahme und warf insbesondere die Frage auf, wem die Verlängerung tatsächlich zugute käme.

<sup>4</sup> BGH, GRUR 2008, 896, Entscheidung vom 20. Mai 2008, Az. X ZR 180/05.

<sup>5</sup> BGH, GRUR 2007, 963, Entscheidung vom 24. April 2007, Az. X ZR 64/04.

<sup>6</sup> BGH, Beschluss vom 8. Juli 2008, Az. X ZB 13/06.

<sup>7</sup> OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 22. Dezember 2008, Az. I-2 U 65/07.

<sup>8</sup> Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte, Brüssel, 16. Juli 2008, KOM(2008), 464 endgültig, 2008/0157 (COD).

Weiter berichtete BECHTOLD über das Grünbuch der Kommission zum Urheberrecht in der wissensbestimmten Wirtschaft vom 16. Juli 2008<sup>9</sup>, das sich mit den Auswirkungen der Urheberrechte auf Bibliotheken, Unterricht, Forschung, Museen, das kulturelle Erbe, Suchmaschinen, verwaiste Werke und behinderte Menschen befasst. Das Grünbuch befinde sich noch in einem sehr frühen Stadium, sodass noch keine Aussage darüber getroffen werden könne, welche Richtung hier eingeschlagen werde.

Sodann ging BECHTOLD auf die jüngste Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein. Er konzentrierte sich dabei auf die Urteile «Promusicae/Telefonica de España»<sup>10</sup>, «Peek & Cloppenburg/Cassina»<sup>11</sup> und «Directmedia/Universität Freiburg»<sup>12</sup>.

In der «Entscheidung Promusicae/Telefonica de España» befasste sich der EuGH mit der Frage, ob der Internet Service Provider eine Auskunftspflicht gegenüber dem Rechtsinhaber habe, ihm die Identität der Nutzer von Peer-to-Peer Netzwerken wie beispielsweise Napstar, Gnutella, etc. preiszugeben. Der EuGH hat diese Frage verneint. Das Gemeinschaftsrecht sehe keine Verpflichtung der Mitgliedsstaaten vor, in einem zivilrechtlichen Rechtsstreit eine Auskunftspflicht vorzusehen. Vielmehr sei es die Aufgabe des einzelstaatlichen Gesetzgebers, hier unter Abwägung der betroffenen Grundrechte sowie Beachtung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes entsprechende Regelungen vorzusehen. Dabei sei dem einzelstaatlichen Gesetzgeber allerdings ein Beurteilungsspielraum zuzumessen. Da wegen der dezentralen Organisation der Peer-to-Peer Netzwerke oftmals kein verklagarer zentraler Betreiber festgestellt werden kann, stellt das Vorgehen gegen die Nutzer oftmals die einzige Möglichkeit dar, der Rechtsverletzung Einhalt zu gebieten. Es bleibt abzuwarten, welche Schritte die Mitgliedsstaaten nunmehr ergreifen werden.

In dem Fall «Peek & Cloppenburg/Cassina» musste sich der EuGH mit der Frage auseinandersetzen, ob ein Warenhaus in Italien rechtmässig erworbene Nachbildungen von in Deutschland urheberrechtlich geschützten Erzeugnissen seinen Kunden in Ruhezonen zur vorübergehenden Nutzung zur Verfügung stellen und solche Nachbildung zu Dekorationszwecken in Schaufenstern ausstellen darf. Der Bundesgerichtshof legte den Richtern am EuGH die Frage zur Entscheidung vor, wie der Begriff des Verbreitens an die Öffentlichkeit in beliebiger Form im Sinne des Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG auszulegen sei, insbesondere ob das Überlassen zum vorübergehenden Gebrauch ohne Einräumung eines Verfügungsrechts unter dieses Tatbestandsmerkmal zu subsumieren sei. Der EuGH verneinte dies im Ergebnis und stützte sich in seinen Entscheidungsgründen in erster Linie auf zwei internationale Verträge zum Schutz des Urheberrechts, den Urheberrechtsvertrag der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) – WCT-Vertrag – und den WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger – WPPT-Vertrag –, die jeweils vom 20. Dezember 1996 datieren. In beiden Fällen seien vom Verbreitungsrecht nur solche Sachverhalte erfasst, die eine Übertragung des Eigentums an dem geschützten Werk oder dessen Nachbau beinhalten. Auch für Art. 4 Abs. 1 Richtlinie 2001/29/EG könne nicht anderes gelten.

Letztlich ging BECHTOLD auf das Urteil in Sachen «Directmedia/Universität Freiburg» ein, das sich mit der Frage der Entnahme im Sinne des Art. 7 Abs. 2 Datenbankrichtlinie 96/9/EG befasst. Der EuGH stellte fest, dass als Entnahme jede unerlaubte Aneignung der Gesamtheit oder eines Teils des Inhalts einer Datenbank zu sehen sei. Die eingesetzten Mittel und Formen seien dabei unerheblich. Der Schutzzweck des Rechts sui generis legitimierte ein weites Verständnis.

BECHTOLD schlussfolgerte, dass die Richtlinien im Bereich der Urheberrechte zahlreiche Auslegungsprobleme mit sich bringen. Er kritisierte, dass insbesondere die schwierigen Fragen der Urheberrechtsharmonisierung, wie beispielsweise der Schrankenkatalog, die Vergütung für Privatkopien, das Urhebervertragsrecht, das Urheberpersönlichkeitsrecht sowie der Datenbankschutz, nach wie vor ungelöst seien.

<sup>9</sup> Grünbuch der Europäischen Kommission zum Urheberrechte in der wissensbestimmten Wirtschaft vom 16. Juli 2008, KOM(2008), 466 endgültig.

<sup>10</sup> EuGH, Rs. C 275/06, «Productores de Música de España (Promusicae)/ Telefónica de España SAU».

<sup>11</sup> EuGH, Rs. C 456/06, «Peek & Cloppenburg KG ./. Cassina SpA», GRUR 2008, 604.

<sup>12</sup> EuGH, Rs. C 04/07, «Directmedia ./. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg», GRUR 2008, 1077.

#### IV. Designrecht

Dr. PETER SCHRAMM, Rechtsanwalt aus Zürich, widmete sich im Anschluss dem Designrecht. Er stellte die Entscheidung des UK Supreme Court in Sachen «Laundry-Ball»<sup>13</sup> sowie die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen «Gebäckpresse»<sup>14</sup> vor.

Gegenstand der Entscheidung «Laundry-Ball» war die Frage der Produktgebundenheit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Die Klägerin, eine Herstellerin von Waschbällen, hinterlegte am 23. August 2004 ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster und benannte als Erzeugnis «Geräte zum Waschen, Reinigen und Trocknen». Die Beklagte bot bereits seit 2002 in der Europäischen Union Bälle in nahezu identischer Form als Massagebälle an, erweiterte ihr Angebot aber im Jahr 2006 und begann mit der Vermarktung der Erzeugnisse für andere Zwecke, insbesondere auch Waschbälle. Dies wollte die Klägerin untersagen. Die Vermarktung der Bälle zu anderen Zwecken als für Massagebälle verletze ihre eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Die Beklagte reichte Widerklage ein und berief sich darauf, die 2004 angemeldeten Gemeinschaftsgeschmacksmuster seien aufgrund der von ihr bereits 2002 vermarkteten Massagebällen mangels Neuheit und Eigenart nichtig. Es stellte sich somit die Frage, ob das Design neu und eigenartig gemäss Art. 5 und Art. 6 der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV) sei, wenn es in identischer bzw. nahezu identischer Form vorweggenommen wurde. Dreh und Angelpunkt der Beurteilung war dabei die Frage, ob das ältere Design überhaupt gemäss Art. 7 GGV der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und wer die massgeblichen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs im Sinne von Art. 7 GGV sind. Der UK Supreme Court entschied, dass der betreffende Wirtschaftszweig im Sinne von Art. 7 GGV der des betreffenden vorbestehenden Formenschatzes sei; vorliegend seien für die Beurteilung der Offenbarung des älteren Designs also die Fachkreise im Bereich «Massagebälle» relevant. Damit sprach sich der UK Supreme Court gegen die Produktgebundenheit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters aus. Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewähre ein Monopolrecht für alle Arten von Waren, auf die das jeweils geschützte Muster angewendet werden könne. Daraus folge im Umkehrschluss, dass sich auch der nach Art. 7 GGV zu bestimmende Formenschatz auf alle Arten von Waren beziehen müsse.

Der Entscheidung «Gebäckpresse» des Bundesgerichtshofs lag ein Streit um ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster zugrunde. Die Klägerin, ein chinesisches Unternehmen, ist Herstellerin einer Gebäckpresse. Die Geschmacksmusterhinterlegung ist beim Chinesischen Patentamt zum 31. Juli 2002 veröffentlicht worden. Die Beklagte bot im November 2003 ähnliche Gebäckpressen in ihrer deutschen Filiale an, die sie bei einem anderen Hersteller in Auftrag gegeben hatte. Die Klägerin beanspruchte Schutz für ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, da die Gebäckpresse spätestens durch Lieferungen an britischen Kunden innerhalb der EU der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Der Bundesgerichtshof versagte der Klägerin den Unterlassungsanspruch und stellte fest, dass die erstmalige Offenbarung ausserhalb der Gemeinschaft gemäss Art. 11, 10a Abs. 5 Satz 2 GGV kein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster begründen könne. Da der chinesische Markt für Haushaltsgegenstände bedeutend sei, werde er auch von den europäischen Fachkreisen in ihre Beobachtungen mit einbezogen.

SCHRAMM fasste zusammen, dass auch erstmalige Offenbarungshandlungen in der Schweiz keinen Schutz über ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entstehen lassen. Sie seien jedoch neuheitsschädlich, sofern sie den in der EU tätigen Fachkreisen im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein könnten. Zwar benachteilige dies Unternehmen bzw. Designer, die ihre Produkte ausserhalb der EU erstmals der Öffentlichkeit zugänglich machen, andererseits sei aber nur schwer verständlich, warum Musterinhabern, die weder auf dem europäischen Markt präsent seien noch ihr Muster innerhalb der EU anmelden würden, ein dreijähriges Verbotsrecht zugesprochen werden sollte.

HENNING HARTWIG, Rechtsanwalt aus Hamburg, ergänzte in diesem Zusammenhang, dass die Benachteiligung nicht nur ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft, bspw. in der Schweiz, ansässige Unternehmen, sondern in gleichem Masse auch europäische Unternehmen träfe. Eine Ausländerdiskriminierung läge daher nicht vor. Vielmehr halte er diese Regelung für konsequent.

<sup>13</sup> Urteil des UK Supreme Courts vom 23. April 2008, Az. A3/2007/1867 und 1867A, abrufbar unter [www.oami.europa.eu/pdf/design/cdcourts/Laundry\\_balls\\_2.pdf](http://www.oami.europa.eu/pdf/design/cdcourts/Laundry_balls_2.pdf).

<sup>14</sup> BGH vom 9. Oktober 2008, Az. I ZR 126/06, «Gebäckpresse».



HARTWIG kritisierte allerdings, dass weder der UK Supreme Court noch der Bundesgerichtshof die streitentscheidenden Fragen dem EuGH vorgelegt hätten. Er betonte, es handle sich jeweils um Fragen der Auslegung europäischer Normen, so dass eine höchstichterliche Entscheidung auf europäischer Ebene wünschenswert gewesen wäre.

Nichtsdestotrotz befürwortete HARTWIG im Ergebnis beide Entscheidungen. Insbesondere begrüsst er die Entscheidungsbegründung des UK Supreme Court. Musterschutz sei produktunabhängig. Geschützt sei die Form. Es sei daher systemimmanent, dass auch Entgegenhaltungen aus anderen Bereichen die Neuheit zerstören könnten. Dies sei Ausdruck der Reziprozität. Soweit die Eigenart gehe, gehe auch der Schutzzumfang.

## V. Markenrecht

Abschliessend referierten ANDREAS BOTHE, Rechtsanwalt in Hamburg, und MATTHIAS STUDER, Rechtsanwalt in Zürich, zum Markenrecht. Sie konzentrierten sich zunächst auf die Frage des Gebrauchs einer Marke als Unternehmenskennzeichen und nahmen Bezug auf die Entscheidung des EuGH in Sachen «Céliné»<sup>15</sup>. Dort hatte der EuGH darüber zu befinden, ob die Übernahme einer Marke als Geschäftsbezeichnung, Handelsname oder Firmenzeichen eine Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr gemäss Art. 5 der Markenrichtlinie darstelle. Der EuGH entschied, dass ein Gebrauch als Unternehmenskennzeichen grundsätzlich nicht als markenrechtlicher Gebrauch anzusehen sei, ausser wenn eine gedankliche Verbindung zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den Waren und Dienstleistungen hergestellt oder das Zeichen auf den Waren angebracht werde.

BOTHE kritisierte, dass dies einen klaren Bruch zu dem bisherigen deutschen Recht darstelle. Bislang sei die von der Rechtsprechung entwickelte erforderliche Branchennähe das Korrektiv. Jetzt müsse überprüft werden, ob ein Kennzeichen marken- oder nur firmenmässig gebraucht werde. Dies sei höchst problematisch, wenn beispielsweise eine Einzelhandelsmarke eingetragen werde. Der Bundesgerichtshof habe diese praktischen Folgeprobleme nicht hinreichend berücksichtigt.

Sodann widmete STUDER sich dem Urteil des Bundesgerichtshofs in Sachen «The Home Store»<sup>16</sup>. Der Bundesgerichtshof hatte darin festgehalten, dass die Gemeinschaftsmarke nicht gegen einen rein firmenmässigen Gebrauch geschützt sei. Entscheidend sei dabei die Frage, wann die Verkehrskreise eine Verbindung zwischen firmenmässig genutzten Zeichen und den Waren bzw. Dienstleistungen des Dritten herstellten. Diese Frage legte der Bundesgerichtshof dem EuGH zur Entscheidung vor. Eine Entscheidung des EuGH steht noch aus.

BOTHE kritisierte, dass nach deutscher Rechtsprechung zwar kein Vorgehen aus einer Marke gegen eine rein firmenmässige Benutzung, wohl aber weiterhin ein Vorgehen aus einer Firma gegen eine Marke möglich sei. Bei konsequenter Weiterführung der beiden Entscheidungen hätte auch dies in Frage gestellt werden müssen. Ungeklärt und auch nicht in Frage gestellt worden seien zudem etwaige Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb.

Zweiter Schwerpunkt des Vortrags von STUDER und BOTHE war die Frage der Gleichbehandlung im Anmeldeverfahren. STUDER konstatierte, dass die Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz im Anmeldeverfahren in der Schweiz in den meisten Fällen erfolglos sei. Nur in wenigen Fällen habe die Rekurskommission gestützt auf die Argumentation des Anmelders die Eintragung zugelassen.

Zur Rechtslage in der EU nahm STUDER Bezug auf die Vorlageentscheidungen des EuGH «Schwabepost II» zur Frage der Gleichbehandlungen von Anmeldern gegenüber Wettbewerbern mit vergleichbaren Anmeldungen und «Volks-Handy» zur Frage der Gleichbehandlung des Anmelders mit sich selbst beim Aufbau einer Zeichenserie<sup>17</sup>. Beide Vorlagen stammten vom 29. Senat des Bundespatentgerichts. BOTHE erläuterte in diesem Zusammenhang den seit Jahren schwelenden Konflikt zwischen dem 29. Senat und dem 24. Senat des Bundespatentgerichts.

Im Rahmen der Vorlagefragen hatte der EuGH sich damit auseinanderzusetzen, ob Art. 3 Markenrichtlinie<sup>18</sup> die Gleichbehandlung fordere, ob ältere Entscheide in die Prüfung einzubeziehen seien, ob bei Art. 3 Markenrichtlinie das Diskriminierungsverbot zu beachten sei und, falls alle drei Frage mit

<sup>15</sup> EuGH, Rs. C 17/06, «Céline SARL/ Céline SA».

<sup>16</sup> BGH vom 13. September 2007, Az. I ZR 33/05, «The Home Store».

<sup>17</sup> EuGH, verbundene Rs. C 39/08 und C 43/08, «Bild digital GmbH & Co. KG», vormalis «Bild.T-Online.de AG & Co. KG».

<sup>18</sup> Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.

«Nein» beantwortet würden, ob die nationale Behörde von Amts wegen zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs Nichtigkeitsverfahren gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einleiten müsse. Insbesondere die letzte Frage, ob der Staat dafür Sorge tragen müsse, dass keine Wettbewerbsverzerrung entstehe, sei gerade in der Schweiz bislang so nicht diskutiert worden. STUDER würdigte, dass eine Transparenz bei der Entscheidungsfindung, insbesondere durch Bezugnahme auf die frühere Praxis, wichtig sei. Hilfreich seien in diesem Zusammenhang insbesondere auch schriftliche Prüfungsvorgaben, beispielsweise die Richtlinie des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt oder auch die Richtlinie des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum. Innerhalb der Mitgliedstaaten sollten gleichgelagerte Fälle gleich behandelt werden, unabhängig davon, ob es sich um die Frage der Gleichbehandlung gegenüber Wettbewerbern oder sich selbst handle. Die Referenten waren sich einig darüber, dass eine ex officio Löschung einer zu Unrecht eingetragenen Marke jedoch zu weit ginge. Es bleibt abzuwarten, wo diese Reise noch hingehen wird.

\* Rechtsanwältin (Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main), Zürich.