

Die Seite des INGRES | La page de l'INGRES

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union

Bericht über die INGRES-Tagung vom 24. Januar 2011 in Zürich zu den jüngsten Entwicklungen im in der EU vereinheitlichten und harmonisierten Immaterialgüterrecht

AGNIESZKA TABERSKA*

- I. Patentrecht**
 - 1. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht
 - 2. Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammern des EPA
 - 3. Patentgerichtsbarkeit in Europa
- II. Urheberrecht**
- III. Designrecht**
 - 1. Rechtsprechung des EuG
 - 2. Rechtsprechung in Europa
- IV. Lauterkeitsrecht**
- V. Markenrecht**
 - 1. Aktuelle Entscheidungen des HABM zur Gemeinschaftsmarke
 - 2. Rechtsprechung Europäischer Gerichte zum Markenrecht
 - 3. Studie des Max-Planck-Instituts zum Europäischen Markensystem

Auch die diesjährige, dritte derartige Tagung war von RA Dr. CHRISTOPH GASSER organisiert worden und wurde von RA Dr. MICHAEL RITSCHER geleitet. Der Veranstaltung, die wieder hoch über dem winterlichen Zürich stattfand, vorausgegangen war erneut ein gemeinsamer Skiausflug in kleinem Kreis mit gemütlichem Abendessen mit den Referenten. Neu wurde der Vormittag ganz dem Patentrecht gewidmet, was noch mehr Zeit für Diskussionen liess.

I. Patentrecht

1. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Dr. KLAUS GRABINSKI, Richter am Bundesgerichtshof in Düsseldorf, stellte drei wichtige Entscheide zum Patentrecht vor, die im Jahr 2010 ergangen sind.

In BGH-Akten-Nr. X ZR 47/07 ging es um die Beurteilung u.a. der Erfindungshöhe eines Verfahrens der visuellen Darstellung einer topografischen Karte für die Fahrzeugnavigation. Besonders an der Darstellung war die nach hinten versetzte Vogelperspektive, die dem Fahrer zusätzliche Informationen vermittelt, die über sein eigenes Blickfeld hinausgehen. Dieses besondere Merkmal wurde vom BGH nicht als ein technisches, sondern als ein rein topografisches beurteilt, da es zur zweckmässigen Darstellung für Navigationsgeräte gehöre und von einem Kartografen vorgegeben sein könne. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit i.S.v. Art. 56 EPÜ werden aber gemäss BGH nur diejenigen Merkmale berücksichtigt, welche die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder wenigstens einen Beitrag zur technischen Leistung darstellen. Das Verfahren scheiterte am Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, dagegen erfüllte es die Voraussetzung der Technizität i.S.v. Art. 52 Abs. 1 EPÜ. Gemäss BGH reicht es für die Annahme der Technizität aus, wenn nur ein Teilaspekt der im Patentanspruch formulierten Anweisungen der Lösung eines technischen Problems dient. GRABINSKI zufolge zeigt dieser Entscheid, dass die Prüfung der Technizität eine geringe Hürde darstellt, während hohe Anforderungen an das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit gestellt werden. Ob diese bejaht wird, ist stark einzelfallabhängig.

* MLaw, Zürich.

In BGH-Akten-Nr. X ZB 9/09 stand ein Verfahren zur Detektion von «Vulnerable Plaques» während der invasiven Methode zur Beurteilung, welches durch Bildunterstützung ein einfaches Navigieren mit der Katheterspitze und damit ein schnelleres Auffinden der pathologischen Orte erlaubt. Zur Frage stand, ob es sich hierbei um ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung handelte, das nach Art. 52 lit. c EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen ist. Dies wurde vom BGH verneint. Gegenstand des Patentanspruchs bilde nicht der invasive Eingriff an sich, sondern das zweistufige Bildgebungsverfahren, wobei in einem ersten Schritt die beanspruchten Stellen abgebildet wird und in einem zweiten Schritt die Navigation des Katheters kontinuierlich wiedergegeben wird. Nach GRABINSKI lehnt sich der BGH deutlich an die Praxis des Europäischen Patentamtes an, wonach Verfahren im Zusammenhang mit der Durchführung eines chirurgischen oder therapeutischen Verfahrens i.S.v. Art. 53 lit. c EPÜ nicht per se von der Patentierbarkeit ausgenommen sind.

In BGH-Akten-Nr. X ZB 37/08 ging es um die Frage, ob ein Rechtsanwalt ein Sachverständigengutachten beantragen kann, ohne seinen Klienten über dessen Inhalt informieren zu dürfen. Vorliegend war das Gutachten anlässlich eines Besichtigungsverfahrens durchgeführt worden und hatte die Beurteilung einer Patentverletzung zum Gegenstand. Die Antragstellerin beantragte die Herausgabe des Gutachtens an ihre Rechtsanwälte unter Anordnung der Verschwiegenheitspflicht gegenüber der eigenen Partei. Der BGH kam zum Schluss, der Antrag sei zulässig; trotz der Spannung zwischen Verschwiegenheitspflicht und vertraglichen Pflichten des Rechtsanwalts gegenüber seiner Klientin liege keine Vertretung widerstreitender Interessen vor. Auf Nachfragen aus dem Publikum bemerkte GRABINSKI, im Einzelfall sei die Verweigerung der Herausgabe bei Angabe rechtfertigender Gründe möglich, z.B. falls der betreffende Anwalt bereits früher die Verschwiegenheitspflicht gebrochen habe.

2. Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammern des EPA

Dr. BEAT SCHACHENMANN, Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer und Mitglied der Grossen Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamtes in München, stellte die wichtigsten Entscheide der GBK über Rechtsfragen vor, die ihr im Rahmen des Art. 112 EPÜ von den Beschwerdekammern vorgelegt worden waren. Das Verfahren zur Klärung von Rechtsfragen wurde mit dem EPÜ 2000 neu eingeführt.

Die vorgestellten Entscheide betrafen Fragen des materiellen Rechts ebenso wie Verfahrensfragen. Der Entscheid G 4/08 zu Art. 153 Abs. 3 und 4 EPÜ bestätigt die bestehende Praxis, wonach eine Änderung der Verfahrenssprache einer PCT-Anmeldung beim Eintritt in die europäische Phase durch Einreichung einer Übersetzung in eine andere Amtssprache des EPA nur dann möglich ist, falls die Anmeldung in einer Nichtamtssprache des EPA, etwa japanisch, eingereicht wurde.

Der Entscheid G 1/09 betreffend Art. 67 Abs. 4 und 97 Abs. 3 EPÜ befasste sich mit der Frage, wie lange eine europäische Patentanmeldung vor dem EPA anhängig ist bzw. wann die nationale Phase eintritt. Bei der Erteilung endet die Anhängigkeit mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt, bei der Zurückweisung mit Ablauf der Beschwerdefrist, falls keine Beschwerde eingelegt wurde. Fazit dieses Entscheides ist gemäss SCHACHENMANN, dass der Anmelder während laufender Beschwerdefrist noch eine Teilanmeldung beim EPA einreichen kann, da die Anhängigkeit bestehen bleibt.

Der Entscheid G 2/08 legt fest, dass der Begriff der zulässigen zweiten medizinischen Indikation nach Art. 54 Abs. 4 und 5 EPÜ breit ausgelegt wird. So ist die Patentierung eines bekannten Stoffs zur Anwendung in einem medizinischen Verfahren denkbar, auch wenn die Behandlungsmethode, z.B. eine neue Dosierungsanleitung, das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Merkmal ist. Damit sind «Swiss type claims» nicht mehr zugelassen, allerdings mit einer Übergangsfrist.

3. Patentgerichtsbarkeit in Europa

Dr. STEFAN LUGINBÜHL, Jurist in der Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten des Europäischen Patentamtes, präsentierte den Stand und die Aussichten einer europäischen Patentgerichtsbarkeit. Zur Sprache kamen Entwicklungsgeschichte und Hintergründe, voraussichtliche Organisation, Zuständigkeiten und Zukunftsaussichten des Gerichts für europäische Patente und EU-Patente (GEEUP).

Dem Europäischen Patentgericht soll die ausschliessliche Zuständigkeit für Klagen im Zusammenhang mit der Verletzung und Rechtsgültigkeit europäischer und für die Zukunft vorgesehener EU-

Patente mit Wirkung auf dem gesamten Gebiet der EU zustehen. Dem Entwurf des GEEUP-Übereinkommens zufolge besteht das Europäische Patentgericht aus einem Gericht erster Instanz, das über eine zentrale und mehrere regionale Kammern verfügt, sowie einem zentralisierten Berufungsgericht. Die Grundzüge des Verfahrensrechts vor dem GEEUP sind im Entwurf geregelt, daneben ist eine eigene Verfahrensordnung vorgesehen, die zu einem späteren Zeitpunkt nachfolgen wird.

LUGINBÜHL wies darauf hin, dass viele Fragen zur Organisation des GEEUP noch offen sind. So ist nicht geklärt, ob der EuGH die Rolle einer dritten Instanz einnehmen wird. Offen ist auch die Zusammensetzung, Anzahl und Finanzierung der regionalen Kammern. Nicht zuletzt ist die Frage der ausschliesslichen Zuständigkeit des GEEUP bzw. der Möglichkeit paralleler nationaler Verfahren ungeklärt. Im Anschluss an das noch ausstehende Gutachten des EuGH zur Vereinbarkeit des Entwurfs des GEEUP-Übereinkommens mit den Bestimmungen der EU-Verträge, das einige problematische Punkte aufzeigen dürfte, sind möglicherweise Änderungen im Entwurf für das Jahr 2011 zu erwarten.

Schliesslich kam LUGINBÜHL auch noch auf das Verhältnis der Schweiz zum GEEUP-Übereinkommen zu sprechen. Zwar hat die Schweiz bei der Erstellung des Übereinkommens kein Mitspracherecht. Die Beteiligung der Schweiz an der EU-Patentgerichtsbarkeit ist aber grundsätzlich möglich und wurde auch im Antrag der Generalanwälte an den EuGH gutgeheissen. Denkbar wäre nach Ansicht von LUGINBÜHL die ausschliessliche Zuständigkeit des GEEUP für Klagen betreffend europäischer Patente in der Schweiz, wobei das Bundespatentgericht als örtliche Kammer des Gerichts erster Instanz des GEEUP tätig sein könnte. Diesbezügliche Verhandlungen mit der Schweiz als Drittland werden erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen.

In der anschliessenden Diskussion, die durch Prof. DIETER STAUDER vom CEIPI geleitet wurde, kam vor allem die Harmonisierung des europäischen Patentrechts zur Sprache. Indem sich Gerichte im europäischen Raum zunehmend aneinander orientieren und dasselbe materielle Recht anwenden, kommt es zu einer fortwährenden gegenseitigen Anpassung und damit Harmonisierung des Patentrechts durch die Rechtsprechung. Besonders deutlich wurde dies anhand der vorgestellten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die weitgehend mit der Praxis des Europäischen Patentamtes übereinstimmt. STAUDER bemerkte, dass sich aus Entscheidungen Methoden zur Auslegung der angerufenen Bestimmungen des EPÜ ergeben. Da diese von anderen Gerichten in folgenden Entscheidungen berücksichtigt werden, etablieren sich mit der Zeit einheitliche Auslegungsmethoden zum EPÜ. Wegen der Unterschiedlichkeit der Gerichte werden unterschiedliche Beurteilungen derselben Sachverhalte aber unvermeidbar bleiben.

II. Urheberrecht

Prof. STEFAN BECHTOLD von der ETH Zürich konzentrierte sich in seinem urheberrechtlichen Referat auf den Werkbegriff im europäischen Urheberrecht. Im Zentrum stand die Frage, ob man bereits von einem europäisch harmonisierten Werkbegriff sprechen könne. BECHTOLD räumte ein, dass die Harmonisierung des Urheberrechts nicht ohne vorherige Klärung der Schutzhöhe möglich ist. Bisher wurden die Schutzvoraussetzungen nur für einzelne Werkarten in den entsprechenden Richtlinien harmonisiert, etwa für Datenbanken, Fotografien oder Computerprogramme. Für andere Werkarten bemüht sich der EuGH um eine Harmonisierung mittels Rechtsprechung.

BECHTOLD stellte ein neues Urteil des EuGH (Rs. C-393/09) vor, worin dem EuGH die Frage der urheberrechtlichen Schützbarkeit der grafischen Benutzeroberfläche eines Computerprogramms gemäss der Richtlinie 91/250 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen zur Vorabentscheidung gestellt wurde. Der EuGH verneinte die urheberrechtliche Schützbarkeit der grafischen Benutzeroberfläche gemäss Computerprogramm-Richtlinie, da es sich nicht um eine Ausdrucksform eines Computerprogramms handelte. Damit sei die urheberrechtliche Schützbarkeit der Benutzeroberfläche durch andere Bestimmungen aber nicht ausgeschlossen, vorbehalten bleibe etwa die Richtlinie 2001/29 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft. Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz sei, dass die grafische Benutzeroberfläche eine eigene geistige Schöpfung ihres Urhebers darstelle.

In der anschliessenden Diskussion kamen die strengeren Schutzanforderungen in der Schweiz im Vergleich zum europäischen Recht zur Sprache. BECHTOLD zufolge wäre es voreilig, von der Entwicklung der Schweiz zu einer Hochschutzzinsel auszugehen. Es sei im jetzigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen, ob der EuGH mit seiner harmonisierenden Rechtsprechung zu den Schutzanforderungen

im Urheberrecht eine einheitliche Linie verfolge oder ob die Schutzwelle im europäischen Raum durch zukünftige, anderslautende Entscheidungen heraufgesetzt werde.

III. Designrecht

1. Rechtsprechung des EuG

VALERIE BAUER, R f rendaire am Gericht der Europ ischen Union in Luxemburg, f hrte durch die aktuelle Rechtsprechung des EuGH sowie des EuG zur Verordnung Nr. 6/2002  ber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Besonders hervorzuheben ist das Urteil des EuG «Grupo Pomer Mon Graphic v. PepsiCo» (T 9/07). Zur Beurteilung standen zwei kollidierende Geschmacksmuster f r «Werbeartikel f r Spiele». Als Gr nde f r den Antrag auf Nichtigkeitserkl rung des j ngeren Geschmacksmusters wurden das Fehlen von Neuheit und Eigenart i.S.v. Art. 25 Abs. 1 lit. b und das Bestehen eines  lteren Rechts i.S.v. Art. 25 Abs. 1 lit. d der Verordnung geltend gemacht. Daneben f hrte die Kl gerin die B sgl ubigkeit des Inhabers der Designregistrierung an. Das EuG entschied, dass die behauptete B sgl ubigkeit bei der Pr fung der Nichtigkeitsgr nde unbeachtlich ist. Die Liste der Nichtigkeitsgr nde des Art. 25 Abs. 1 sei n mlich abschliessend.

Nach Art. 25 Abs. 1 lit. d der Verordnung kann ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster f r nichtig erkl rt werden, wenn es mit einem  lteren Muster kollidiert, d.h. gem ss EuG, wenn es beim informierten Benutzer denselben Gesamteindruck erweckt. Dabei ist der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des j ngeren Geschmacksmusters zu ber cksichtigen. Dem EuG zufolge wird der Grad der Gestaltungsfreiheit insbesondere durch die Vorgaben bestimmt, die sich aus den technisch bedingten Merkmalen des Erzeugnisses ergeben. Je beschr nkt die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Musters ist, desto eher k nnen geringf gige Unterschiede zwischen den gegen bergestellten Mustern einen unterschiedlichen Gesamteindruck begr nden.

2. Rechtsprechung in Europa

Dr. LEOPOLD VON GERLACH, Rechtsanwalt in Hamburg, stellte wichtige Entscheide zum Designschutz in Europa vor und zitierte dabei aus der Praxis der Beschwerdekammern des HABM sowie deutscher, franz sischer, italienischer und englischer Gerichte. Einleitend stellte VON GERLACH fest, dass die Frage der  sthetik bzw. der kreativ-sch pferischen T tigkeit bei der Beurteilung von Voraussetzungen und Umfang des Schutzes vor europ ischen  mtern keine Rolle mehr spiele.

Der Entscheid «Lichtprojektoren» der dritten Beschwerdekammer des HABM (Aktennr. R 1592/2008-3) best tigte den designrechtlichen Grundsatz, wonach bei eingeschr nktter Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bereits geringf gige Unterschiede ausreichen, um einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu begr nden. Sind die  bereinstimmenden Gestaltungsmerkmale durch den Verwendungszweck des Erzeugnisses technisch bedingt, kann ein unterschiedlicher Gesamteindruck durch die Verschiedenheit von Merkmalen gegeben sein, die nicht technisch erforderlich sind. Auf diese nicht-technischen Merkmale konzentriert sich die Gegen berstellung, selbst falls die technisch bedingten Merkmale und somit die Gemeinsamkeiten  berwiegen. Sobald der Gestaltungsspielraum in einem nicht technisch bedingten Element ausgenutzt wird, liegt Eigenart vor. Auf der gleichen Linie liegt ein Urteil des Englischen High Court vom 29. Juli 2010 («Staubsauger»), wonach bei der Bestimmung des Schutzzumfanges auch technische Gestaltungsmerkmale zu ber cksichtigen sind, deren Gestaltung teilweise auch  sthetisch, also nicht ausschliesslich technisch bedingt ist.

Drei der vorgestellten Urteile befassten sich mit der Frage der neuheitszerst renden Offenbarung. Im Entscheid «Croc» (Aktennr. R 9/2008-03) entschied die dritte Beschwerdekammer des HABM, dass die Ausstellung eines Musters eines auch auf Booten gebr uchlichen Schuhes auf einer internationalen Bootsmesse in Nordamerika ein Jahr vor Anmeldung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in Europa neuheitszerst rend wirke. Zu dem Ergebnis gelange man anhand der Fragestellung, was den beteiligten Fachkreisen in der EU h tte bekannt sein k nnen. Auf Grundlage derselben Kriterien entschied der Deutsche Bundesgerichtshof im Urteil ZR 89/09 («Verl ngerte Limousinen»), die blosser Anmeldung eines Musters k nne nicht dazu f hren, dass die in der Gemeinschaft t tigen Fachkreise davon h tten Kenntnis nehmen k nnen. Der Corte d'Appello di Milano hingegen entschied im Urteil 2843/2009 («Uhrengeh use»), dass eine fr here Offenbarung die Neuheit eines Musters dann nicht zerst ren k nne, wenn sie vor erheblicher Zeit erfolgt sei. Deshalb stellte die Abbildung eines Musters in einem US-amerikanischen Patentregister um 1930 nach Ansicht des Gerichts keine neuheitszerst -

rende Entgegenhaltung dar. VON GERLACH kritisierte letzteren Entscheidung, da die Beurteilung der neuheitszerstörenden Vorveröffentlichung auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch die Verkehrskreise abstelle. Wegen des Grundsatzes der Registerpublizität bestehe diese Möglichkeit bei einem Patentregister. Werde als Beurteilungskriterium eine bestimmte Zeitspanne herangezogen, könne die Rechtssicherheit darunter leiden. Ausserdem sei es schwierig, eine zeitliche Grenze zu ziehen, ab welcher eine Vorveröffentlichung nicht mehr als neuheitszerstörend betrachtet werden könne.

IV. Lauterkeitsrecht

Prof. JULES STUYCK von der Universität Löwen und Rechtsanwalt in Brüssel widmete sein Referat dem Stand des Lauterkeitsrechts in der EU nach der Umsetzung der Richtlinie 2005/29 über unlautere Geschäftspraktiken. Einleitend ging STUYCK auf den Begriff der Geschäftspraktiken ein. In Art. 2 lit. d der Richtlinie ist der Begriff einerseits weit gefasst und umfasst neben Verhaltensweisen und kommerziellen Mitteilungen auch Werbung und Marketing. Andererseits erfasst die Richtlinie nur Geschäftspraktiken im Verhältnis von Gewerbetreibenden zu Verbrauchern (B2C). Unlauter ist eine Geschäftspraxis nach der Generalklausel von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie dann, wenn sie den Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht widerspricht und das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers wesentlich beeinflusst. Die Art. 6 bis 9 der Richtlinie umfassen als zwei «kleine» Generalklauseln irreführende und aggressive Geschäftspraktiken.

STUYCK kam weiter auf Umsetzungsprobleme der Richtlinie zu sprechen; in Mitgliedstaaten ohne Lauterkeitsrecht war die Einführung neuer Konzepte, etwa der Generalklausel, notwendig. Mitgliedstaaten mit einer bestehenden lauterkeitsrechtlichen Tradition sahen sich mit spezifischen Problemen konfrontiert, die sich in Umsetzung der Richtlinie mit abweichenden nationalen Regelungen ergaben. Nach dem Urteil C-261/07 («VTB-VAB») des EuGH sind nationale Regelungen, die weitergehende Verbote aufstellen als die Richtlinie, nicht anwendbar, da die Harmonisierung im Bereich des Lauterkeitsrechts eine vollständige ist und verbotene Geschäftspraktiken in Anhang I der Richtlinie erschöpfend aufgelistet sind. Nach dem Urteil C-340/08 («Plus») des EuGH sind nur solche nationalen Rechtsvorschriften vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen, die unlautere Geschäftspraktiken betreffen, die lediglich die wirtschaftlichen Interessen von Mitbewerbern schädigen oder sich auf ein Rechtsgeschäft zwischen Gewerbetreibenden beziehen.

Für Geschäftspraktiken im Verhältnis von Gewerbetreibenden untereinander gibt es auf europäischer Ebene keine anderen Vorschriften als die Richtlinie 2006/114 über irreführende und vergleichende Werbung. Diese Richtlinie gilt nur im Verhältnis zwischen Gewerbetreibenden (B2B). In der Praxis betreffen Verfahren zwischen Wettbewerbern aber oft Geschäftspraktiken im Verhältnis zwischen Unternehmer und Verbraucher, da Verletzer ein eigenes Interesse daran haben, die Verletzung von B2C-Vorschriften aufzuwerfen. Folge davon ist die Beeinflussung der Generalklausel in der Richtlinie 2005/29 durch Rechtsprechung zum B2C-Lauterkeitsrecht. Angesichts dieser Durchmischung schlug STUYCK vor, den Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/29 über unlautere Geschäftspraktiken zukünftig auf alle nationalen Vorschriften auszuweiten, die B2C-Geschäfte betreffen, auch wenn sie nur den Interessen von Mitbewerbern dienen.

V. Markenrecht

1. Aktuelle Entscheidungen des HABM zur Gemeinschaftsmarke

CHRISTOPH BARTOS vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante, der demnächst auch Richter in einer Beschwerdekammer sein wird, präsentierte eine Vielzahl jüngst ergangener Entscheidungen. BARTOS bemerkte einleitend, die Anzahl der beim HABM eingereichten Beschwerden hätte rapide zugenommen und sei von 1580 Beschwerden im Jahr 2009 auf 2570 im Jahr 2010 gestiegen. Insgesamt ergingen vor den Kammern des HABM 1787 Entscheide im Jahr 2010, womit der Durchschnitt der letzten Jahre eingehalten wurde.

Die vorgestellten Entscheide gaben einen Einblick in die Anmeldepraxis und Beurteilungsmethoden des HABM. Aus dem Entscheid R1687/2008-1 («Galileo International») lässt sich für Markenmelder der Ratschlag ableiten, Unterlagen zum Nachweis der Benutzung der Marke vollständig und geordnet einzureichen. Da der Inhaber der Marke für die Benutzung der Marke beweispflichtig ist, weist das HABM einen Vortrag zurück, der nicht durch Beweise gestützt ist.

Zwei Entscheide befassten sich mit der Anmeldung eines Begriffes in einer anderen als einer Amtssprache der Europäischen Union als Marke. Bei der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse begrenzt sich das HABM nicht auf Sprachen der Europäischen Union, sondern prüft, ob für die betroffene Sprache ein Markt in den Mitgliedstaaten besteht und der Begriff von einem wichtigen Anteil der Bevölkerung in den Mitgliedstaaten verstanden werden kann. Abgestellt wird BARTOS zufolge auf die Möglichkeit des Verstehens. Die Begriffe «Otdykh Leisure» (russisch-englisch) und «Espectec» (katalanisch) wurden deshalb wegen beschreibenden Charakters nicht eingetragen. Auf Nachfragen des Publikums hin führte BARTOS aus, bei der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse sei der angesprochene Verbraucher und nicht die Sprache an sich das wesentliche Kriterium. Solange in einem Mitgliedstaat von einer relevanten Minderheit ausgegangen werden kann, welche die betreffende Sprache versteht, und der Markt für die gekennzeichnete Ware gross genug ist, um eine gewisse Relevanz aufzuweisen, kann beschreibender Charakter gegeben sein. Dies treffe insbesondere für alltägliche Konsumgüter zu.

2. Rechtsprechung Europäischer Gerichte zum Markenrecht

ACHIM BENDER, während vieler Jahre Mitglied einer Beschwerdekammer beim HABM und nun als Senatsvorsitzender wieder Richter am Deutschen Bundespatentgericht, gab einen umfassenden Überblick auf die Rechtsprechung des EuG und des EuGH zu absoluten und relativen Schutzhindernissen.

Mit Slogans befasste sich das Urteil C-398/08 («Vorsprung durch Technik»). Der EuGH sprach darin zum ersten Mal ausdrücklich den Grundsatz aus, dass für das durch Art. 7 Abs. 1 lit. b vorausgesetzte Minimum an Unterscheidungskraft nicht verlangt werden dürfe, dass ein Slogan fantasievoll sein oder einen Überraschungs- und Merkeffekt aufweisen müsse (in der deutschen Rechtsprechung als «Fantasieüberschuss» bezeichnet). Auch bei anpreisendem und werbendem Charakter kann der Slogan über Unterscheidungskraft verfügen. Vorausgesetzt ist, dass der Slogan von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht nur als Werbebotschaft, sondern auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren aufgefasst wird und nicht als beschreibend i.S.v. Art. 7 Abs. 1 lit. c der Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke qualifiziert werden kann. Hierfür ist ausreichend, dass der Slogan nicht nur aus einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität aufweist, ein Mindestmass an Interpretationsaufwand erfordert oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst. In Bezug auf den Slogan «Vorsprung durch Technik» der Audi AG für Autos bemerkte der EuGH, aufgrund seiner Berühmtheit könne der Slogan vom Publikum auch als Herkunftshinweis für andere Waren verstanden werden.

Zu einer regen Diskussion im Publikum führte das Urteil C-48/09 («Lego») des EuGH. Die Anmeldung auf Eintragung des Lego-Bausteins als Marke wurde aufgrund von Art. 7 Abs. 1 lit. e der Verordnung Nr. 207/2009 abgewiesen. Diese Bestimmung nimmt Zeichen von der Eintragung aus, die ausschliesslich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Zweck der Bestimmung ist zu verhindern, dass Unternehmen ein zeitlich unbegrenztes Monopol für technische Lösungen beanspruchen. Ist das Zeichen nicht ausschliesslich funktionell, indem es ein wichtiges dekoratives oder fantasievolles Element aufweist, fällt das Zeichen nicht in den Anwendungsbereich von Art. 7 Abs. 1 lit. e der Verordnung. Hingegen kann eine Form auch dann als ausschliesslich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich gelten, wenn alternative Formen verbleiben, welche dieselbe technische Wirkung ermöglichen. Die Eintragung einer solchen Form als Marke lässt nämlich auch die alternativ verbleibenden Lösungen nicht unberührt, da der Markeninhaber anderen Wirtschaftsteilnehmern die Verwendung nicht nur gleicher, sondern auch ähnlicher Formen verbieten kann. Damit besteht die Gefahr, dass zahlreiche alternative Formen für Dritte unbenutzbar werden.

3. Studie des Max-Planck-Instituts zum Europäischen Markensystem

Das Max-Planck-Institut wurde im Jahr 2009 von der Europäischen Kommission mit der Durchführung einer Studie zum europäischen Markensystem beauftragt. Dr. ROLAND KNAACK vom Max-Planck-Institut und Rechtsanwalt in München präsentierte die Hintergründe und Ergebnisse der Studie, die – neben Prof. RETO HILTY und Prof. ANNETTE KUR – auch unter seiner Leitung durchgeführt worden war. Der Abschlussbericht wurde der Kommission am 12. Dezember 2010 vorgelegt. Die Kommission hat den Bericht noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Studie hatte durch eine Befragung von 25 nationalen Markenämtern und Verbänden sowie durch eine vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführte Befragung von Nutzern des Gemeinschaftsmarkensystems zum Ziel, eine umfassende Bewertung des europäischen Markensystems zu erhalten und bei Bedarf die Änderung einzelner Regelungen zu empfehlen.

Die Befragung nationaler Ämter machte grosse Unterschiede in Strukturen und Aufgaben der Ämter bemerkbar. Die Ämter werden auf verschiedene Weise finanziert und weisen nicht überall die gleiche Grösse und Autonomie auf. Mit Ausnahme von Portugal sind die Anmeldezahlen in allen Mitgliedstaaten rückläufig. Eine verstärkte Kooperation wird von allen Mitgliedstaaten einhellig unterstützt.

Das Ergebnis der Befragung der Markennutzer zu drei Schwerpunkten, der Einschätzung der HABM-Praxis, möglichen Änderungen des Gemeinschaftsmarkensystems und der Bewertung des Gebührenregimes des HABM fiel mehrheitlich positiv aus. Mit Ausnahme der Verfahrensdauer wurde die Praxis in Bezug auf Qualität und Konsistenz der Entscheide positiv bewertet. Die Mehrheit der Befragten kritisierte jedoch die Gebühren für Anmeldung und Verlängerung von Marken als zu hoch und bejahte einen Zusammenhang zwischen Gebührenhöhe und Anmeldeverhalten.

Der Schlussbericht empfiehlt eine verstärkte Koexistenz zwischen nationalen Ämtern und dem HABM. Bezüglich der Änderung einzelner Bestimmungen wird empfohlen, wichtige Begriffe, etwa der Verwechslungsgefahr, Rufausbeutung oder markenmässigen Benutzung, zu präzisieren. Eine weitergehende Harmonisierung rät der Schlussbericht für absolute und relative Schutzhindernisse, die Übertragung von Marken, die Regelung der Verwirkung und die Geltendmachung älterer Marken im Widerspruchs- und Lösungsverfahren vor dem HABM.

Sobald die Europäische Kommission den Schlussbericht freigibt, wird er auf der Website des Max-Planck-Instituts aufgeschaltet. Interessierte können dort die Auswertung der Befragung im Detail nachlesen.

Die Veranstalter boten mit hochkarätigen Referenten und aktuellen Themen eine ebenso aufschlussreiche wie unterhaltsame Tagung. Auffallend war in diesem Jahr die gewachsene Anzahl von Besuchern aus der Europäischen Union. Dies kann als Zeichen gewertet werden, dass sich die Tagung nicht nur unter schweizerischen Gästen der Beliebtheit erfreut, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus an Bekanntheit gewonnen hat. Die nächste Veranstaltung «Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union» wird am 30. Januar 2012 stattfinden und darf mit Spannung erwartet werden.