

## 125-Jahr-Jubiläum IGE

### Tagungsbericht vom 22. November 2013 in Bern

LUKAS LÜTHI\* / ANNATINA MENN\*\*

- I. Einleitung
- II. Urheberrecht
  1. Inputreferat von Dr. ROLAND GROSSENBACHER
  2. Diskussion
- III. Kennzeichenrecht
  1. Inputreferat von Dr. ERIC MEIER
  2. Diskussion
- IV. Patentrecht
  1. Inputreferat Prof. Dr. FELIX ADDOR
  2. Diskussion
- V. Schlussbemerkung

#### I. Einleitung

Unter dem Titel «Das Geistige Eigentum im 21. Jahrhundert – Standortbestimmung und Herausforderungen für die Schweiz» lud das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 22. November 2013 nach Bern zur Geburtstagsfeier. Die Gratulanten – neben Bundesrätin SIMONETTA SOMMARUGA zahlreiche geladene Gäste aus Wissenschaft und Praxis, Vertreterinnen und Vertreter der Gerichte, der Verwertungsgesellschaften und der Wirtschaft – erlebten eine interessante und anregende, bisweilen gar familiär-heitere Jubiläumstagung.

Die Tagung war den drei Rechtsgebieten Urheber-, Kennzeichen- und Patentrecht gewidmet. Da das Immaterialgüterrecht weit mehr als andere Rechtsdomänen geprägt ist von internationaler oder zumindest europäischer Zusammenarbeit, Rechtsharmonisierung und -fortentwicklung, blickte das IGE auch anlässlich der Jubiläumstagung über die Landesgrenzen hinaus und bat die in- bzw. ausländischen Referenten, in ihren jeweiligen Vorträgen einen Blick von der Schweiz hinaus nach Europa (Inside-Out-Perspektive) bzw. von Europa in die Schweiz (Outside-In-Perspektive) zu werfen.

Nach der Begrüssung durch den Direktor des IGE, Herrn Dr. ROLAND GROSSENBACHER, blickte zunächst Frau Bundesrätin SIMONETTA SOMMARUGA, die Vorsteherin des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), in ihrer Ansprache auf die 125-jährige Geschichte des Instituts zurück und unterstrich sodann die Herausforderungen des Immaterialgüterrechts im 21. Jahrhundert. Die zahlreichen Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten und die vielseitigen, zum Teil entgegengesetzten Interessen der involvierten Parteien würden zu einem grossen Konfliktpotenzial führen, konstatierte SOMMARUGA. Dabei könne das Ziel kein «maximaler Schutz der Immaterialgüterrechte», sondern Ziel müsse vielmehr «ein angemessener Schutz» sein, der die nötigen Anreize schaffe und die berechtigten Ansprüche der Rechtsinhaber gewährleiste, gleichzeitig aber auch die anderen beteiligten Interessen berücksichtige. «Wahrlich keine einfache Aufgabe!», wie die Bundesrätin feststellte. Sie liess jedoch keinen Zweifel daran, dass sie dem 125-jährigen Institut, das sich «in bemerkenswerter Frische» präsentiere, diese Herausforderung zutraut.

\* MLaw, Rechtsanwalt, Abteilung Recht & Internationales, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern.

\*\* Dr. iur., Rechtsanwältin, Zürich.

## II. Urheberrecht

### 1. Inputreferat von Dr. ROLAND GROSSENBACHER

In seinem Inputreferat zum Urheberrecht erinnerte GROSSENBACHER zunächst an die historischen Wurzeln dieses Rechtsgebiets, seine durch Technologieschübe eingeleiteten Entwicklungsschritte und an seine konzeptionelle Rechtfertigung. Letztere sei entweder mehr dem Investitionsschutz und wettbewerbsrechtlichen Aspekten verpflichtet oder aber, wie in Kontinentaleuropa, mehr autorenzentriert und persönlichkeitsrechtlich motiviert. Auch wenn niemand das Schutzbedürfnis von Autorinnen und Autoren in Abrede stellen wolle, so bereite, wie GROSSENBACHER zutreffend feststellte, gerade das autorenzentrierte Konzept bei der Suche nach konkreten Lösungen innerhalb der durch die heutige Kommunikationstechnologie geschaffenen Realität Probleme.

Diese aktuellen Probleme hatte der Direktor des IGE auch als Vorsitzender der von Bundesrätin SOMMARUGA im August 2012 eingesetzten Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) erfahren. Die AGUR12 wurde beauftragt, bis Ende 2013 Möglichkeiten zur Anpassung des Urheberrechts an die technischen Entwicklungen aufzuzeigen. Innerhalb der AGUR12 wurden in den letzten Monaten keine geringeren Fragen erörtert als unter anderem die Folgenden: Was kann das Urheberrecht dazu beitragen, dass die Position der Kulturschaffenden in der digitalen Welt gestärkt wird – ohne dabei die Internetnutzerinnen und -nutzer zu behindern? Wie können legale Angebote im Internet gefördert werden? Welche Rolle soll dabei die kollektive Verwertung spielen? Wie sollen Verwertungsgesellschaften reguliert und beaufsichtigt werden? Aber auch ganz «traditionelle» Spannungsfelder des Urheberrechts, die unabhängig vom digitalen Umfeld seit Jahrzehnten die Urheberrechtsdiskussion in der Schweiz prägen, wurden in der Arbeitsgruppe diskutiert. So die Forderung der Verwertungsindustrie nach einem Arbeitgeber- oder Produzentenurheberrecht. Diesem Anliegen auf dem Fusse folgte naturgemäss das Postulat der Vertreterinnen und Vertreter der Werkschaffenden nach einem Urhebervertragsrecht, das den Autorinnen und Autoren über das Urheberpersönlichkeitsrecht hinaus unverzichtbare Ansprüche einräumen soll.

GROSSENBACHER warnte, dass der in den kommenden Tagen zu erwartende Schlussbericht der AGUR12<sup>1</sup> weder im Einzelnen spektakuläre noch flächendeckende Empfehlungen zur Revision des Urheberrechtsgesetzes enthalten werde. Angesichts der rund 60 Forderungen, welche die Interessenvertreter in die Arbeitsgruppe eingebracht hätten, sei dies auch kaum zu erwarten gewesen. Betreffend visionäre, über den mittelfristigen Horizont hinausgehende Empfehlungen sei ohnehin die Wissenschaft gefordert. Innerhalb der AGUR12 habe man sich vielmehr am politisch Machbaren orientiert und sich bewusst diejenige Zurückhaltung auferlegt, die sich auch schon in vergangenen Revisionsprozessen des Urheberrechts bewährt habe.

Zwar habe die Schweiz mit dem ersten Urheberrechtsgesetz von 1883 und als Mitbegründerin der Berner Übereinkunft zu den «first movers» im Urheberrecht gezählt. Seither erfolgten Anpassungen des nationalen Urheberrechts jedoch meist im Rahmen des Nachvollzugs internationaler Staatsverträge, zuletzt der beiden Internet-Abkommen WCT (WIPO Copyright Treaty) und WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty). Die, so GROSSENBACHER, «bedächtige Umsetzung» der Verträge, die insbesondere auch der Entwicklung vom Web 1.0 zum von Social Media geprägten Web 2.0 Rechnung trug, könne sich auch heute noch sehen lassen. Das vom Gesetz zur Verfügung gestellte Instrumentarium zur Rechtsdurchsetzung sei tauglich – auch wenn es bisweilen nur zaghaft eingesetzt werde. Der staatsvertragliche Rahmen trage jedoch nicht nur zur Fortentwicklung des Urheberrechts bei, er verhindere auch grosse Sprünge auf nationaler Ebene. Zumindest seien im nationalen Kontext Anpassungen des Urheberrechts, die dem internationalen Trend zur Ausweitung der Schutzrechte (Stichwort: neue, eigenständige Nutzungsarten wie etwa Kabelfernsehen), der Schutzobjekte (Stichwort: Computerprogramme, Ausweitung des Werkbegriffs bzw. Reduktion der Anforderung an das Kriterium der «Individualität») und der Schutzfrist zuwiderlaufen, nur schwer denkbar. Da im Zeitalter des Internets die Unterscheidung zwischen geschützter Form und freiem Inhalt immer schwieriger werde, sei jüngst zudem immer häufiger der zum Teil verständliche Ruf nach einem Schutz für blosser Informationen laut geworden<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Zwischenzeitlich wurde der Schlussbericht der AGUR12 veröffentlicht. Er ist abrufbar unter [www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Urheberrecht/d/Schlussbericht\\_der\\_AGUR12\\_vom\\_28\\_11\\_2013.pdf](http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Urheberrecht/d/Schlussbericht_der_AGUR12_vom_28_11_2013.pdf), Januar 2014.

<sup>2</sup> Diese Thematik sollte später auch Prof. Dr. THOMAS HOEREN in seinem Referat unter dem Stichwort «big data» aufnehmen. Siehe dazu nachfolgend, 212 ff.

GROSSENBACHER scheint skeptisch zu sein, ob «dieser Trend zur Proliferation von Schutzrechten und deren Umfang nachhaltig ist.» Das Urheberrecht werde heute angesichts des Internets und der rasanten Entwicklung seiner Nutzung zunehmend als Problem und weniger als Instrument für Lösungen betrachtet. Dies sei nicht zuletzt an der Forderung nach weiterer Pauschalierung urheberrechtlicher Vergütungsansprüche zu erkennen. Die verschiedenen Vergütungsmodelle bis hin zu Flatrates hätten immer weniger mit Urheberrecht – dafür immer mehr mit einer zweckgebundenen Steuer zu tun. Der Urheberrechtler als Steuerrechtler? Etwas ernüchtert scheint GROSSENBACHER am Ende seines Referats zu konstatieren, dass das Urheberrecht inzwischen seine Unschuld wohl verloren habe.

Die beiden nachfolgenden Redner, Prof. Dr. JACQUES DE WERRA (Inside-Out-Perspektive)<sup>3</sup> und Prof. Dr. THOMAS HOEREN (Outside-In-Perspektive)<sup>4</sup>, bewiesen jedoch mit ihren ausgezeichneten und lebhaft vorgetragenen sowie teilweise provokant formulierten Referaten, dass die Wissenschaft auch noch andere Themen als nur die Flatrate umtreibt.

## 2. Diskussion

Die beiden Referate von DE WERRA und HOEREN boten einigen Diskussionsstoff, wie die zahlreichen Fragen aus dem Publikum bewiesen. Zunächst wurde unter Bezugnahme auf das von DE WERRA kritisierte Urteil des OGer Zürich<sup>5</sup>, in welchem dieses u.a. auch über die Werkqualität einer Software zu befinden hatte, gefragt, ob auch für Urheberrechtsstreitigkeiten, gleich wie im Patentrecht, ein Spezialgericht auf Bundesebene geschaffen werden müsste. DE WERRA dehnte seine Antwort gleich auf Markenrechtsstreitigkeiten aus und hielt diese Forderung für durchaus erwägenswert, da zahlreiche (wenn auch beileibe nicht alle) Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten sehr spezifische Sachkompetenz erforderten.

Nachfolgende Fragen thematisierten im Wesentlichen den Werkbegriff. Zunächst wurde mit Bezug auf die Forderungen von HOEREN nach einem Konzept für den Schutz bzw. die Verkehrsfähigkeit von «big data» die ketzerische Frage aufgeworfen, ob man das Urheberrecht gleich abschaffen oder zumindest den traditionellen Werkbegriff aufgeben und in Zukunft eher Inhalt anstatt Form schützen solle. HOEREN sprach sich klar für den Erhalt des Urheberrechts im klassischen Sinn aus. Dieses sei zwar aus der Balance geraten und zu einem Wirtschaftsrecht der Verwerter mutiert. Man müsse deshalb die Kreativen wieder an Bord holen und die Schutzschranken, insbesondere etwa die Schutzdauer, überdenken.

Sodann wurde von einem Tagungsteilnehmer kritisiert, nicht zuletzt mit Hinweis auf die von HOEREN erwähnte Entscheidung «Geburtstagszug» des BGH<sup>6</sup>, dass der Werkbegriff, bzw. sein Kriterium der Individualität, in den vergangenen Jahren durch die Rechtsprechung offenbar immer mehr eine Nivellierung nach unten erfahren habe. HOEREN plädierte trotz des Urteils «Geburtstagszug» mit Blick auf die deutsche Rechtsprechung dafür, am Werkbegriff festzuhalten und insbesondere für Werke der angewandten Kunst höhere Anforderungen an die Gestaltungshöhe zu stellen als bei Werken der zweckfreien Kunst. Gleichzeitig gab HOEREN aber unter Hinweis auf die sehr tiefe Schutzwelle im britischen Recht zu bedenken, dass dies in Europa wohl nur schwer zu bewerkstelligen sei.

Mitverantwortlich für die Veränderung des urheberrechtlichen Werkbegriffs in den letzten Jahrzehnten war auch die Aufnahme von Software in den Katalog der Werkkategorien. DE WERRA bemerkte, dass die Anwendung der Schutzkriterien bei Software in der Praxis oft Schwierigkeiten bereite, sprach sich grundsätzlich aber für den Schutz von Software durch das Urheberrecht aus. HOEREN seinerseits kritisierte diesen. Unter Verweis auf die SAS-Entscheidung des EuGH<sup>7</sup> zeigte er auf, dass der Schutz im Einzelfall ohnehin stark eingeschränkt sei und etwa die Funktionalität eines Computerprogramms oder die Programmiersprache nicht erfasst seien.

Von der Software war es schliesslich nur ein kleiner Schritt zur Diskussion über die Internet Service Provider (ISP) und verwandten Dienstleister im Zeitalter des Internets. In diesem Zusammenhang wurden namentlich deren künftige Rollen bei der Einziehung von Nutzungsgebühren einerseits und bei der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen andererseits diskutiert. Dabei wurde das von DE WERRA in seinem Referat kritisierte Urteil des Bundesgerichts im Zusammenhang mit einer Persön-

<sup>3</sup> Referat von Prof. Dr. JACQUES DE WERRA nachfolgend abgedruckt auf S. 194 ff.

<sup>4</sup> Referat von Prof. Dr. THOMAS HOEREN nachfolgend abgedruckt auf S. 212 ff.

<sup>5</sup> OGer Zürich, sic! 2013, 697 ff., «Bildungssoftware».

<sup>6</sup> BGH vom 13. November 2013, I ZR 143/12, «Geburtstagszug».

<sup>7</sup> EuGH vom 2. Mai 2012, C-406/10, «SAS».

lichkeitsverletzung<sup>8</sup> und dessen Bedeutung und Tragweite für das Urheberrecht kontrovers diskutiert. Während die einen Stimmen einen stärkeren Einbezug von ISP bei der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen forderten, verwiesen andere darauf, dass zahlreiche ISP sowie Internetunternehmen wie Facebook oder YouTube heute schon erhebliche und sehr kostspielige Anstrengungen unternehmen würden, um Urheberrechtsverletzungen zu unterbinden. HOEREN sprach sich in diesem Zusammenhang dezidiert gegen eine Kontrolle bzw. weiter gehende Pflichten zulasten von ISP und verwandten Dienstleistern aus, die er «als Rückgrat des Internets» bezeichnete.

Eine weitere Frage aus dem Publikum zielte auf das problematische Verhältnis zwischen Urheberrecht und Arbeitsrecht ab. GROSSENBACHER führte in diesem Zusammenhang aus, dass die Forderung nach einem Arbeitgeber- oder Produzentenurheberrecht sowie die Gegenforderungen nach einem wirksameren Urhebervertragsrecht auch in der AGUR12 eingebracht wurden. Die widerstreitenden Interessen seien gesetzgeberisch wohl kaum zu vereinen, weshalb es, so GROSSENBACHER, wohl auch in Zukunft bei der Anwendung der Zweckübertragungstheorie bleiben dürfte.

Ein Tagungsteilnehmer wollte schliesslich von DE WERRA mehr über die von ihm unter Verweis auf Art. 39b Abs. 1 lit. b URG und Art. 16f Abs. 2 URV angedachte Ausweitung der Funktion der Beobachtungsstelle erfahren und erkundigte sich nach den möglichen neuen Aufgaben der Behörden und insbesondere auch der Rolle des IGE in diesem Prozess. DE WERRA betonte, dass es hierbei um zukunftsorientierte Überlegungen gehe. Die Behörden müssten am Puls der Zeit bleiben und den urheberrechtlich relevanten Markt beobachten. Neue Funktionen und Aufgaben müssten selbstredend vorab klar definiert werden. Vorstellbar sei für ihn, die Funktion der Behörden nicht auf die Beobachtung der technischen Massnahmen zu beschränken, sondern auf das Monitoring der Wirksamkeit des Urheberrechts ganz generell auszudehnen.

### III. Kennzeichenrecht

#### 1. Inputreferat von Dr. ERIC MEIER

Der zweite Teil der Jubiläumstagung war dem Kennzeichenrecht gewidmet. Dr. ERIC MEIER, Leiter der Markenabteilung und Vizedirektor des IGE, hat den zwanzigsten Geburtstag des am 1. April 1993 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG) zum Anlass genommen, die wichtigsten Ziele und Neuerungen des Gesetzes in Erinnerung zu rufen, damit anschliessend Bilanz über die Entwicklungen im Markenrecht in den letzten zwei Jahrzehnten gezogen werden konnte. Folgende wichtige Neuerungen habe das Gesetz gebracht:

- *Einführung von Dienstleistungsmarken*  
Trotz der Wichtigkeit ihres Dienstleistungssektors hat die Schweiz als eines der letzten europäischen Länder von der Möglichkeit zur Erweiterung des Markenbegriffs auf Dienstleistungsmarken Gebrauch gemacht. Obschon dieser Markentyp ein grosser Erfolg sei, habe das Bundesgericht noch nicht die Gelegenheit gehabt, sich zu gewissen Fragen zu äussern. Zu denken sei namentlich an die Bedeutung der Dienstleistung «Detailhandel» (Klasse 35) oder an die Frage, ob die Begriffe «Fertigung nach Mass» oder «Herstellung auf Bestellung» in Klasse 40 zulässig sind.
- *Erweiterung des Katalogs schutzfähiger Zeichen*  
Durch Schaffung einer nicht abschliessenden Aufzählung schutzfähiger Zeichen in Art. 1 Abs. 2 MSchG sind mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes auch akustische Marken sowie Farb- und Formmarken zur Registrierung zugelassen, sofern sie nicht durch ihren Gemeingutcharakter vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Das Bundesgericht, so MEIER, habe bei den Formmarken die Gelegenheit gehabt, den Gemeingutbegriff zu präzisieren. Fest stehe, dass es schwierig sei, für Waren- oder Verpackungsformen Markenschutz zu erhalten, da bei diesen das Zeichen mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammenfalle und ihnen deshalb in der Regel die konkrete Unterscheidungskraft fehle. Während bei den Formmarken eine reiche Rechtsprechung bestehe, sei dies bei abstrakten Farbmarken nicht der Fall. Das Bundesgericht habe bislang jedenfalls nicht die Gelegenheit gehabt, sich zur Gültigkeit dieses Markentyps zu äussern.

<sup>8</sup> BGer vom 14. Januar 2013, 5A\_792/2011.

- *Ausdehnung der Befugnisse des Markeninhabers*  
Eine weitere Neuerung des MSchG ist die Ausdehnung des dem Inhaber einer eingetragenen Marke verliehenen Ausschliesslichkeitsrechts (Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> lit. e MSchG), mit dem er jeglichen kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke durch Dritte im geschäftlichen Verkehr untersagen kann. Auf einen expliziten Schrankenkatalog zum Ausschliesslichkeitsrecht habe der Gesetzgeber zwar verzichtet, Art. 14 MSchG enthalte jedoch immerhin eine Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen.
- *Einführung der Garantimärke und der berühmten Marke*  
Schliesslich wurde im neuen MSchG die Garantimärke (Art. 21 MSchG) als eigenständiger Markentyp anerkannt und für die berühmte Marke (Art. 15 MSchG) insofern ein erweiterter Schutz eingeführt, als der Markeninhaber bei diesen Marken gegen jeden Gebrauch vorgehen kann, der sich auf ihre Unterscheidungskraft oder ihren Ruf nachteilig auswirkt. Die Bedeutung von Art. 15 MSchG wurde vom Bundesgericht in verschiedenen Urteilen präzisiert, zuletzt im Urteil «Vogue»<sup>9</sup>. In Bezug auf die Garantimärke erinnerte MEIER an den Entscheid «Felsenkeller»<sup>10</sup>, in dem das BGer festgehalten hat, dass diesen Marken auch eine Unterscheidungsfunktion im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG zukommt und sie somit nicht ausschliesslich aus einer beschreibenden Angabe bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen bestehen können.

Eine moderne Markengesetzgebung bedinge, dass man den internationalen Entwicklungen Rechnung trägt und das eigene Recht gegebenenfalls anpasst. Anfang der Neunzigerjahre haben in erster Linie das im Entstehen begriffene neue Markensystem der Europäischen Gemeinschaft und insbesondere die Harmonisierungsrichtlinie aus dem Jahr 1988 und der Entwurf der Gemeinschaftsmarkenverordnung einen grossen Einfluss auf den Gesetzgeber gehabt. Schliesslich dürfe im Zusammenhang mit der Revision des MSchG von 1992 auch der gesetzlich erweiterte Schutzbereich für Geografische Herkunftsangaben nicht unerwähnt bleiben. Während das Gesetz von 1890 lediglich direkte und qualifizierte Herkunftsangaben schützte, d.h. wenn eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Produkte im Wesentlichen auf die geografische Herkunft zurückzuführen sind, definiert Art. 47 Abs. 1 MSchG als Herkunftsangabe jeden direkten oder indirekten Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht. MEIER schloss mit dem Hinweis, mit der vom Parlament im Juni 2013 beschlossenen Änderung des MSchG zum Schutz von Herkunftsangaben und insbesondere der Bezeichnung «Schweiz» (Swissness-Gesetzgebung) folge bereits die nächste wichtige Gesetzesrevision.

Aufgrund dieser Neuerungen stelle sich die Frage, welche Bilanz man nach zwanzig Jahren ziehen könne und ob das MSchG noch immer als ein modernes Gesetz bezeichnet werden dürfe oder ob gar Handlungsbedarf bestehe. MEIER verwies auf die folgenden Referate zum Kennzeichenrecht, in denen Prof. Dr. SIMON diese Fragen in Bezug auf die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte und deren Schranken beantwortete<sup>11</sup> bzw. Prof. Dr. VON MÜHLENDahl die Entwicklungen im EU-Recht darstellte, namentlich was die neuen Markenformen anbelangt<sup>12</sup>.

## 2. Diskussion

Im Anschluss an die Referate von SIMON und VON MÜHLENDahl diskutierten die Teilnehmer rege über den Schutz geografischer Herkunftsangaben. Ein Teilnehmer stellte fest, dass das von der Schweiz geförderte Konzept von wichtigen Handelspartnern wie den USA abgelehnt werde, weshalb ein rascher Kompromiss nötig sei. Er hielt dafür, Hinweise auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung könnten allenfalls Gegenstand der transpazifischen strategischen wirtschaftlichen Partnerschaft (Trans-Pacific Partnership; TPP) werden. VON MÜHLENDahl zweifelte an der Möglichkeit einer Einigung im multilateralen Kontext. Grösser erachte er die Chance, dass im bilateralen Bereich eine Einigung über den Bestand der geografischen Herkunftsangaben gefunden werde. Insgesamt habe er allerdings «erhebliche Zweifel, ob das Schutzniveau zukünftig erhöht» werde. Gegenüber dem Vorschlag, vermehrt bilaterale Herkunftsabkommen abzuschliessen, äusserte sich SIMON allerdings kritisch. Er verwies auf den Umstand, dass Länder, mit denen derartige Abkommen abgeschlos-

<sup>9</sup> BGer vom 7. August 2012, 4A\_128/2012, «Vogue».

<sup>10</sup> BGE 131 III 495 ff. E. 5, «Felsenkeller».

<sup>11</sup> Referat von Prof. Dr. JÜRg SIMON, nachfolgend abgedruckt auf S. 218 ff.

<sup>12</sup> Referat von Prof. Dr. ALEXANDER VON MÜHLENDahl, nachfolgend abgedruckt auf S. 227 ff.

sen worden sind, Mühe bekunden, die getroffenen Vereinbarungen einzuhalten. Diese könnten zunehmend in Widerspruch zu mit anderen Staaten abgeschlossenen Abkommen stehen, wonach Herkunftsangaben frei verwendet werden dürfen oder zugunsten anderer Staaten Schutz geniessen. Die Frage, ob auf die in der parlamentarischen Debatte verworfenen Idee, eine «Marke Schweiz» im Sinne einer Garantiemarke zu schützen, zurückzukommen sei, beantwortete SIMON dahingehend, dass es mit der Uhrenverordnung oder allfälligen weiteren Branchenverordnungen im Ergebnis zu dieser Lösung kommen werde, da mit diesen Verordnungen ein Institut mit Markencharakter entstehe, über das die jeweilige Branche wachen werde.

Auf die von einem Teilnehmer geäusserte Kritik, als massgebendes Kriterium für die Bestimmung der Herkunft eines Lebensmittels wäre bei der Swissness-Vorlage «besser auf das Qualitätsniveau der Herstellung statt auf die Herkunft der Rohstoffe» abzustellen gewesen, stellte SIMON fest, die Wahl des Kriteriums sei letztlich ein politischer Entscheid gewesen. Für ihn sei nachvollziehbar, dass die Agrarindustrie die Vorlage verwendet habe, um Absatzmärkte zu sichern. Da es sich bei Herkunftsangaben um ein kollektives Gut handle, sei eine Regelung über dessen Benutzung zwingend notwendig. Die Frage, welche Kriterien verwendet werden und wie hoch der Prozentsatz des in der Schweiz anfallenden Anteils an den Herstellungskosten oder des Gewichts der Rohstoffe ist, sei seines Erachtens weniger relevant als der Umstand, «dass nun endlich Rechtssicherheit bezüglich der anwendbaren Kriterien herrschen» werde. Festzuhalten sei, dass für Unternehmungen keine Verpflichtung bestehe, die Swissness-Kriterien einzuhalten, weil die Verwendung einer Herkunftskennzeichnung freiwillig sei: das Gesetz biete lediglich die Möglichkeit, nicht aber die Pflicht, eine Herkunftsangabe oder das Schweizerkreuz zu verwenden. Sicherzustellen sei, dass der internationale Warenhandel in lauterer Weise statfinde. Da das WTO-Recht ausser dem allgemeinen Täuschungsverbot keine wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen enthalte, springe die Swissness-Vorlage gewissermassen in die Lücke.

Die Frage, ob die nicht abschliessende Aufzählung schutzfähiger Zeichen in Art. 1 Abs. 2 MSchG aus seiner Sicht eine moderne Regelung darstelle, bejahte VON MÜHLEND AHL. Wünschenswert wäre für ihn, wenn insbesondere bei der bekannten Marke und der Frage der Erschöpfung des Markenrechts eine Angleichung von Schweizer Recht und EU-Recht erfolgen und damit in beiden Rechtsordnungen vergleichbare Voraussetzungen herrschen würden.

Zur Feststellung eines Teilnehmers, dem Markenrecht sei die Diskussion um das Spannungsfeld Grundrechte–Markenrecht bislang erspart geblieben, verwies SIMON auf die australische «Plain packaging»-Regelung bei Tabakprodukten. Der Vorschlag, auf der Ware statt oder zusätzlich zu einer Marke zwingend abschreckende Bilder abzubilden, sei WTO-rechtlich wegen Verletzung von Immaterialgüterrechten unter Beschuss geraten. Das in der Diskussion vorgebrachte Votum, mit der «Plain packaging»-Vorschrift gehe eine Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit einher, überzeuge jedenfalls nach schweizerischen Massstäben kaum. Obwohl in der Schweiz keine formelle Kontrolle der Verfassungsmässigkeit vorgenommen werde, würden geltend gemachte Verfassungsverletzungen bei der Auslegung einer Gesetzesbestimmung sehr wohl berücksichtigt. Dies beispielsweise im Entscheid «Schweizerzeit»<sup>13</sup>, in dem das Bundesgericht festgehalten hat, dass bei der Kollision verfassungsrechtlicher Grundrechte (in casu: Informationsfreiheit und Medienfreiheit) das Spannungsverhältnis der Grundrechte bei der Auslegung und Anwendung einer Bestimmung berücksichtigt werden könne. Es finde hier bei der Gesetzesanwendung dogmatisch eher eine verfassungsmässige Auslegung, nicht aber eine verfassungsrechtliche Nachkontrolle eines vorher feststehenden Auslegungsergebnisses statt.

#### IV. Patentrecht

##### 1. Inputreferat Prof. Dr. FELIX ADDOR

Der dritte Teil der Jubiläumstagung stand im Zeichen des Patentrechts. In seinem Referat rief Prof. Dr. FELIX ADDOR, Leiter der Abteilung Recht & Internationales sowie stellvertretender Direktor und Rechtskonsulent des IGE, die wichtigsten Inhalte der vier Teilrevisionen im Schweizer Patentrecht zwischen 2000 und 2009 in Erinnerung: (i) Umsetzung und Ratifizierung der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens sowie des Sprachenübereinkommens für europäische Patente (sogenanntes Londoner Protokoll), (ii) Regelung der Grundsätze der Patentierung biotechnologischer

<sup>13</sup> BGE 131 III 480 ff. E. 3.1, «Schweizerzeit».

Erfindungen, (iii) Durchführung von Gesetzesrevisionen im Nachgang zur Grundsatzdebatte zu Parallelimporten patentgeschützter Produkte und schliesslich (iv) Schaffung eines Bundespatentgerichts und Regelungen zum Berufsstand der Patentanwälte. Vor dem Hintergrund dieser umfangreichen Revisionen stelle sich die Frage, ob mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen und auf die europäischen Entwicklungen weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe oder ob die Schweiz im materiellen Patentrecht heute über ein richtiges, weil angemessenes Schutzniveau verfüge. Diese Frage sei angebracht, weil sich in der EU eine Debatte über die Überarbeitung der Richtlinie 98/44/EG (Biopatentrichtlinie) abzeichne. Die EU-Kommission habe entschieden, eine Expertengruppe für einen Bericht über die Entwicklung und die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Bio- und Gentechnologie einzusetzen. Für die Schweiz sei diese Entwicklung von Bedeutung, weil der Patentschutz für biotechnologische Erfindungen – mit Ausnahme von einigen bewusst gewählten eigenständigen Lösungen in wichtigen Fragen – im Wesentlichen in Übereinstimmung mit der Biopatentrichtlinie geregelt sei.

ADDOR ging der eingangs gestellten Frage, ob die Schweiz im Patentrecht über ein angemessenes Schutzniveau verfüge, anhand von drei Schwerpunktthemen nach. Der erste Schwerpunkt lag beim umstrittenen Thema, wie weit der Schutzzumfang eines Genpatents (Art. 8c PatG) gehen soll, d.h. welche Verwendungen eines Gensequenzabschnitts umfasst sind. Denkbar wäre sowohl ein absoluter als auch ein zweckgebundener Stoffschutz. Während der absolute Stoffschutz sämtliche – auch alle möglichen künftigen und im Patent nicht offenbaren bzw. dem Patentinhaber selbst noch unbekannt – Verwendungen der patentierten Gensequenzabschnitte umfasst, sind beim zweckgebundenen Stoffschutz nur alle im Patent konkret offenbaren Verwendungen einer Gensequenz geschützt. Entsprechend ist es mit dem zweckgebundenen Stoffschutz nicht möglich, Gene mit all ihren Abwandlungs- und Nutzungsmöglichkeiten durch ein Patent zu belegen und sich ein entsprechend breites Forschungsfeld zu reservieren. Der Schweizer Gesetzgeber wählte mit Art. 8c PatG einen – nach ADDOR wohl einzigartigen – dritten Weg, um das heikle Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig Patentschutz herzustellen: der Patentschutz für Gensequenzen wird auf die abgeleiteten Gensequenzabschnitte beschränkt, welche für die in der Anmeldung konkret beschriebenen Eigenschaften und Verwendungszwecke wesentlich sind. Entsprechend erlangten nicht wirkungsrelevante Gensequenzabschnitte keinen Patentschutz und spekulativ breite Patentansprüche würden eingeschränkt. Damit sei die Frage, wie weit der Schutzzumfang eines Genpatents effektiv gehe, im Streitfall den Gerichten zur Beurteilung anvertraut.

Den zweiten Schwerpunkt zur Beantwortung der Frage nach dem richtigen Schutzzumfang legte ADDOR auf den Patentschutz von embryonalen Stammzellen. Er erwähnte den Entscheid «Brüstle» des EuGH<sup>14</sup>, in welchem 2011 im Verfahren zum Patent des Forschers Oliver Brüstle zur Gewinnung embryonaler Stammzellen festgehalten wurde, dass Verfahren, die auf einer Zerstörung von Embryonen beruhen, nicht patentiert werden können. Zum gleichen Schluss sei im Jahre 2008 bereits die Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts gekommen<sup>15</sup>. Anders sei die Rechtslage in der Schweiz: im Gegensatz zum europäischen Recht entscheide das Schweizer Patentrecht nicht danach, ob der Embryo bei der Gewinnung embryonaler Stammzellen zerstört wird. Mit Blick auf den erwarteten Nutzen für die Allgemeinheit toleriere das Stammzellenforschungsgesetz (StFG), welches die Gewinnung und Erforschung von embryonalen Stammzellen regelt, die zu medizinischen Zwecken erfolgenden Eingriffe in die Menschenwürde und somit auch in die embryonale Stammzelle. Folgerichtig sei auch die Patentierung entsprechender Innovationen grundsätzlich möglich und zwar selbst dann, wenn die Therapie nicht dem Embryo selbst, sondern Drittpersonen zugute komme. Den Hintergrund dieser Regelung bilde die Überlegung, dass die bei der In-Vitro-Fertilisation entstehenden überzähligen Embryonen irgendwann zerstört würden. Vor diesem auch in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegebenen Hintergrund erscheine das Anknüpfen des EuGH bzw. der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts an das Kriterium der Zerstörung des Embryos für die Patentierfähigkeit der aus embryonalen Stammzellen resultierenden Innovationen inkonsequent. Ausgeschlossen von der Patentierung seien im schweizerischen Patentrecht dagegen unveränderte embryonale Stammzellen und Stammzellenlinien menschlichen Ursprungs sowie die Verwendung menschlicher Embryonen zu nicht medizinischen Zwecken (vgl. Art. 2 PatG). Auch hier spiele die Frage der Zerstörung von Embryonen keine Rolle. Weil die sich den europäischen Gerichten stellende

<sup>14</sup> EuGH vom 18. Oktober 2011, C-34/10, «Brüstle».

<sup>15</sup> Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 25. November 2008, G 02/06, «Wisconsin Alumni Research Foundation».

Frage hierzulande im PatG geregelt ist, sei ein Urteil wie jenes des EuGH i.S. «Brüstle» in der Schweiz nicht zu erwarten. Da aber die Regelung des PatG nur für nationale Patentanmeldungen gelte, weise der schweizerische Weg kaum praktische Relevanz auf. Die Frage, ob die europäische oder die Schweizer Regelung vor dem Hintergrund der modernen Herausforderungen der Biotechnologie mehr zu überzeugen vermöge, oder ob gar ein anderer Weg zu gehen sei, liess ADDOR bewusst offen. Stattdessen verwies er auf den Umstand, dass zur Gewinnung von totipotenten Stammzellen heute nicht mehr zwingend embryonale Stammzellen erforderlich seien, sondern sich totipotente Stammzellen neuerdings auch in einem späteren Stadium der menschlichen Entwicklung und damit ohne Zerstörung eines Embryos gewinnen liessen. Damit verliere die Frage der Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen künftig an Brisanz, nicht aber die Frage des richtigen, weil angemessenen Patenschutzes.

Der letzte von ADDOR aufgeworfene Schwerpunkt betraf die Ausnahme von bzw. die Einschränkungen bei der Wirkung des Patents. Als Ausgleich für die Anerkennung eines soliden Patenschutzes für biotechnologische Erfindungen habe der Schweizer Gesetzgeber den Katalog mit den allgemeinen und damit nicht nur die Biotechnologie betreffenden Ausnahmen von der Wirkung des Patents ergänzt. So bestehe beispielsweise nach dem Schweizer Patentgesetz ein breites Forschungsprivileg, welches die Forschung am Gegenstand der Erfindung unabhängig von der Zustimmung des Patentinhabers erlaubt (Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG). Da dieses Privileg nur gelte, wenn die patentierte Erfindung Gegenstand der Forschung ist, nicht aber bei deren Verwendung als Instrument oder Hilfsmittel bei der Forschung, habe der Schweizer Gesetzgeber zudem eine weitere Einschränkung vorgesehen, wenn es sich bei der Erfindung um ein sogenanntes «research tool» handelt. Da es in der Biotechnologie Erfindungen gebe, die praktisch ausschliesslich als Forschungsmittel dienen und damit die Forschung mit patentierten biotechnologischen Forschungswerkzeugen trotzdem möglich sei, sehe das Schweizer Patentgesetz seit 2008 in Art. 40b einen gesetzlichen Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz zur Benützung eines patentierten Forschungswerkzeugs vor. Diese schweizerische Spezialität diene der Verhinderung eines Missbrauchs von Marktmacht. Eine Ausnahme vom Patentschutz bestehe auch für alle Handlungen, die für die Zulassung eines Arzneimittels im In- oder Ausland notwendig sind (Art. 9 Abs. 1 lit. c PatG). Da das Zulassungsverfahren noch während des laufenden Patentschutzes durchgeführt werden könne, erleichtere dies den Marktzugang von Generika erheblich. Diese Regelung bringe, so ADDOR, eine Übereinstimmung mit der Bolar-Regelung in den USA und der EU. Ein weiteres Beispiel für eine Einschränkung der Wirkung des Patents und ebenfalls eine Spezialität des Schweizer Patentrechts sei schliesslich die Zwangslizenz für Diagnostika (Art. 40c PatG), welche ein Gericht aussprechen könne, nachdem es oder die WEKO die Auswirkungen der patentierten Diagnostika im Einzelfall als wettbewerbswidrig im Sinne der einschlägigen Schweizer Gesetzesbestimmungen qualifizierte. Schliesslich erläuterte ADDOR die aktuell diskutierten Möglichkeiten zur Gewährleistung der medizinischen Behandlungsfreiheit<sup>16</sup>.

Die drei aufgezeigten Schwerpunkthemen machen nach ADDOR deutlich, dass die Schweiz mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen und auf die europäischen Entwicklungen gut dastehe. Seiner Meinung nach sehe das Schweizer Gesetz ein gutes Verhältnis zwischen Schutz und Schutzausnahmen bzw. -beschränkungen vor. Obwohl sich die Schweiz nicht auf dem Ist-Zustand ausruhen dürfe, sei vorschneller gesetzgeberischer Aktivismus zurzeit fehl am Platz, zumal ein Richter aufgrund von Art. 1 ZGB nötigenfalls eine Lücke durch die Bildung einer Regel füllen könne, die er als Gesetzgeber aufstellen würde.

## 2. Diskussion

Im Anschluss an die Referate von Prof. Dr. CYRILL P. RIGAMONTI<sup>17</sup> und Prof. Dr. DIETER STAUDER<sup>18</sup> stellte ADDOR zunächst zusammenfassend fest, dass aus Schweizer Sicht auf dem Gebiet des Patentrechts derzeit offenbar kein unmittelbarer Handlungsbedarf bestehe. In der nachfolgenden Diskussion interessierten sich die Tagungsteilnehmer vornehmlich für zwei Themen: Einerseits für den Austausch zwischen der Schweiz und der EU im Patentrecht, andererseits für die langfristige Rolle des Schweizer Patentrechts und des Bundespatentgerichts im Umfeld von Einheitspatent und Einheitlichem Patentgericht («Unified Patent Court») in der EU.

<sup>16</sup> Referat von Prof. Dr. FELIX ADDOR, nachfolgend abgedruckt auf S. 245 ff.

<sup>17</sup> Referat von Prof. Dr. CYRILL P. RIGAMONTI, nachfolgend abgedruckt auf S. 237 ff.

<sup>18</sup> Referat von Prof. Dr. DIETER STAUDER, nachfolgend abgedruckt auf S. 251 ff.



Es wurde einhellig anerkannt, dass sich der Schweizer Gesetzgeber stets für die Entwicklungen im europäischen Patentrecht interessiere und immer über den eigenen Tellerrand hinausblicke. Aber geschehe dies auch in der umgekehrten Richtung? Würde sich Brüssel für das Schweizer Patentrecht, seine Eigenheiten und mitunter kreativen (Kompromiss-)Lösungen interessieren? STAUDER meinte in diesem Zusammenhang, dass die Schweiz auch in ihren patentrechtlichen Belangen in Europa wohl zu wenig wahrgenommen werde. Dies sei zu bedauern, hätte aber damit zu tun, dass patentrechtliche Politik durch die in den letzten Jahren zunehmenden Integrationskräfte in der EU fast ausschliesslich unter den EU-Mitgliedstaaten gemacht werde. Dem stimmte ein anderer Tagungsteilnehmer zu. Auch er sei wenig optimistisch bezüglich der Bereitschaft der EU, sich die Schweizer Positionen überhaupt schon nur anzuhören. Der fehlende Einfluss der Schweiz sei jedoch weitgehend selbstverschuldet. Gerade im Hinblick auf das Patentrecht mit dem künftigen Einheitspatent und dem Einheitlichen Patentgericht, sei der von der Schweiz gewählte Sonderzug langfristig nicht befriedigend. Hier nun setzte ein anderer Tagungsteilnehmer ein und mahnte zu Geduld. Ob sich das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht je bewähren und zu einem Erfolg werden würden, sei abzuwarten. Falls sich das Einheitspatent nicht durchsetze, würde weiterhin das Europäische Patent die wichtigste Option darstellen. Vor diesem Hintergrund stelle sich in materieller Hinsicht die Frage, ob das Schweizer Patentsystem für die Zukunft genügend gut gerüstet sei. Er sei der Ansicht, dass bereits heute schon thematisiert werden sollte, ob nicht ein materiell geprüftes und damit attraktiveres Schweizer Patent anzustreben sei. Gleichzeitig wurde aufgezeigt, dass das Bundespatentgericht bis auf Weiteres eine Alternative zum Europäischen Patentgericht werden könnte.

#### **V. Schlussbemerkung**

Mit diesem selbstbewussten und von unermüdlichem Tatendrang geprägten Blick nach vorn fand die Jubiläumstagung ihr Ende. Dem IGE ist für die Zukunft alles Gute zu wünschen. In der «bemerkenswerten Frische», in der sich das Institut auch an seinem Geburtstag präsentiert hat, wird das IGE ohne Zweifel auch die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern und Impulse setzen, die hoffentlich auch in Europa wahrgenommen werden.