



INNOVUM

ISLER & PEDRAZZINI AG

PATENT- & MARKENANWÄLTE GIESSHÜBELSTRASSE 45 POSTFACH 1772 CH-8027 ZÜRICH

INHALT

- KRITIK AN DER OMPI
- DAS NICHT EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER
- RECHTSDURCHSETZUNG IN SÜDAMERIKA GESTÜTZT AUF AUSLÄNDISCHE MARKEN
- NEUES VOM UPC

EDITORIAL

Für diese herbstliche Ausgabe haben wir Beiträge und Informationen aus verschiedenen Rechtsgebieten zusammengestellt. Wir zeigen die Möglichkeiten des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf, das ohne Kosten einen kurzzeitigen Designschutz in der EU ermöglicht. Schlechte Nachrichten kommen aus Afrika für Ausländer für über das Madrider Abkommen vorgenommene Markenregistrierungen. Einen positiven Ausblick liefern die in Südamerika bestehenden Möglichkeiten, aus eigenen anderen Markenregistrierungen auf dem Kontinent Rechte für weitere Länder abzuleiten. Ein Update zum Einheitspatent der EU schliesst diese Ausgabe ab. Der Brexit stellt die Teilnahme des Vereinigten Königreichs in Frage und in Deutschland steht eine Verfassungsbeschwerde zur Bearbeitung an. In einer Rede vom Präsidenten des Europäischen Patentamtes Benoît Batistelli auf einer Konferenz in Venedig Ende Oktober geht dieser trotzdem positiv von einem Inkrafttreten im Frühjahr 2018 aus. Wir bleiben dran.

Michael Liebetanz

KRITIK AN DER OMPI

Das Madrider System der internationalen Registrierung von Marken hat sich seit vielen Jahrzehnten bewährt. Aufgrund einer Basisregistrierung im Heimatland kann eine internationale Registrierung mit Schutzanspruch in über 100 Länder beantragt werden. Das Madrider System ist zugleich kostengünstig und effizient. Das gilt nicht nur für die Anmeldung, sondern auch für die weitere Verwaltung der internationalen Registrierungen nämlich bei Erneuerungen, Übertragungen oder sonstigen Änderungen.

Die OMPI, welche die internationalen Registrierungen verwaltet, ist ständig bemüht, neue Länder zum Beitritt zum Madrider System zu bewegen. Diese «Akquisitionsbemühungen» sind in den letzten Jahren recht erfolgreich gewesen. Zuletzt haben Thailand und Indonesien den Beitritt erklärt.

Bei allem Lob, das die OMPI und das Madrider Markensystem verdient haben, muss nun aber auch eine Kritik angebracht werden, die sich auf einige afrikanische Länder bezieht.

Die Rechtswirksamkeit der internationalen Registrierungen in den einzelnen beanspruchten Ländern setzt voraus, dass nach nationalem Recht die internationalen Registrierungen mit den nationalen Markenregistrierungen «gleichberechtigt» sind. Denn der Markenschutz über eine internationale Registrierung ist für den Markeninhaber nur dann befriedigend, wenn der Markenschutz genau die gleiche Wirkung entfaltet wie

der Markenschutz einer nationalen Markenregistrierung.

Um diese «Gleichberechtigung» der internationalen Markenregistrierungen und der nationalen Markenregistrierungen sicherzustellen, genügt es nicht, dass ein Land dem Madrider Markensystem beitrifft. Das Land muss vielmehr in seiner nationalen Gesetzgebung diese «Gleichberechtigung» festlegen.

Wir mussten nun feststellen, dass in einigen afrikanischen Ländern diese «Gleichberechtigung» nicht gegeben ist. Die betroffenen Länder sind Lesotho, Namibia, Sambia, Sierra Leone und Swasiland sowie die OAPI (Gruppe folgender afrikanischen Staaten: Burkina Faso, Benin, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Elfenbeinküste, Kamerun, Gabun, Guinea, Äquatorialguinea, Guinea-Bissau, Komoren, Mali, Mauretania, Niger, Senegal, Tschad und Togo).

In diesen Ländern ist de facto der Markenschutz über eine internationale Registrierung nicht gewährleistet. Es ist beispielsweise nicht möglich, aufgrund einer internationalen Registrierung einen Widerspruch in diesen Ländern einzulegen.

Wir sind mit dem IGE im Kontakt und werden auch versuchen, auf die OMPI Einfluss zu nehmen. Bis auf weiteres müssen wir aber empfehlen, diese Länder nicht über eine internationale Registrierung zu beanspruchen, sondern nationale Anmeldungen vorzunehmen. *Michael Degkwitz*

DAS NICHT EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER

Im Jahr 2002 hat die Europäische Union (EU) das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (nGGM) als formloses Schutzrecht mit unionsweiter Wirkung eingeführt. Mit diesem Sonderschutzrecht sollen Erzeugnisse mit kurzen Produktzyklen durch ein einfaches Schutzrecht kostenfrei geschützt werden. Zwischenzeitlich hat sich dieses Musterrecht etabliert und ist durch eine reichhaltige Rechtsprechung gestützt worden.

Die Schutzvoraussetzung für das nGGM ist, wie auch für das registrierte Design, ein Gegenstand, der gegenüber dem bereits bekannten Formenschatz Neuheit und Eigenart aufweist.

Neu ist der Gegenstand, wenn der Öffentlichkeit vor dem Tag, an welchem der Schutzgegenstand das erste Mal zugänglich gemacht wird, kein identisches Design bekannt war. Das nGGM weist Eigenart auf, wenn sich dessen Gesamteindruck, den es bei einem informierten Benutzer hervorruft, vom Gesamteindruck der bereits bekannten Gegenstände des Formenschatzes unterscheidet. Hierbei dürfen die Merkmale der Gegenstände des Formenschatzes nicht frei kombiniert werden, sondern es muss stets der Gesamteindruck eines bekannten Gegenstandes mit dem Gesamteindruck des Gegenstandes des nGGM im Einzelvergleich gegenübergestellt werden. Die Rechtsfigur des informierten Benutzers definiert sich als eine Person, die verschiedene Muster im Produktesegment kennt und aufmerksam benutzt und gemäss Rechtsprechung zwischen einem Durchschnittsverbraucher und einem Fachmann angesiedelt ist.

Entstehung und Laufzeit

Das nGGM entsteht durch eine Erstpublikation des Gegenstandes in der EU. Findet die Erstpublikation ausser-

halb der EU statt, so ist es im Nachhinein, auch nach einer späteren Publikation desselben Gegenstands in der EU, nicht mehr möglich, sich auf ein rechtsbeständiges nGGM des Gegenstandes zu berufen.

Es stellt sich die Frage, ob eine Offenbarung des Musters durch einen Dritten innerhalb der EU ohne Einverständnis des rechtmässigen Inhabers schutzbegründend ist. Hierzu lassen sich zwei Sichtweisen feststellen. Zum einen besagt das Veröffentlichungsprinzip, dass das nGGM in der Person, die offenbart, entsteht. Gemäss der anderen, in der Lehre vorherrschenden Ansicht wird unter dem Entwerferprinzip verstanden, dass dem rechtmässigen Inhaber auch durch die Offenbarung eines nicht berechtigten Dritten ein nGGM entsteht. Der deutsche Bundesgerichtshof hat sich der zweiten Sichtweise angeschlossen.

Das nGGM kann parallel zu einem EU-Design bestehen, spielt dann jedoch regelmässig eine untergeordnete Rolle.

Die Laufzeit des nGGM beträgt 3 Jahre ab der Erstpublikation. Zu beachten ist, dass durch das nGGM kein Prioritätsrecht entsteht.

Durchsetzung und Beweisfragen

Grundsätzlich können aus einem nGGM die gleichen Verbotensrechte wie aus einem für die EU registrierten Designrecht geltend gemacht werden. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass sich der Schutzbereich des nGGM aus dem veröffentlichten Produkt mit all seinen Details ergibt. Abstraktionen, welche man zur Schutzbereichserweiterung bei Abbildungen von Anmeldungen zu Registerschutzrechten vornimmt, sind nicht vorhanden, weshalb oftmals lediglich ein vergleichsweise beschränkter Schutzbereich geltend gemacht werden kann.

In der Durchsetzung stellen sich wichtige Beweisfragen. Zunächst ist derjenige nachweispflichtig, welcher sich auf ein Recht beruft. Insofern ist es für die Inhaberschaft wichtig, dazunehmen zu können, dass ihr ein Recht entstanden ist. Hier trifft sie die volle Beweislast.

Eine weitere Voraussetzung für die Verletzung eines nGGM ist das Vorliegen des Tatbestandes einer Nachahmung. Der vermeintliche Verletzer muss also seine Gestaltung vorsätzlich auf der Grundlage des Gegenstandes des nGGM geschaffen haben. Wen trifft die Beweislast bezüglich des Nachweises der Nachahmung? Für die klagende Partei ist dieser Beweis jedenfalls regelmässig mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Gemäss dem Europäischen Gerichtshof richtet sich diese Frage nach nationalem Recht. Da die Rechtsdurchsetzung jedoch grundsätzlich möglich sein muss, ist zu erwarten, dass der Rechteinhaber hier von einer Erleichterung der Beweislast profitieren kann.

Des Weiteren muss die Eigenart des nGGM von der Klägerin behandelt werden. Gemäss der vorherrschenden Meinung müssen lediglich die Elemente benannt werden, welche dem nGGM Eigenart verleihen; eine umfassende Vorlage des Formenschatzes ist nicht notwendig. Es wird dem nGGM also eine gewisse Vermutung der Rechtsgültigkeit zugebilligt.

Vorgehensweise

Wer sich auf ein nGGM stützen möchte, sollte die Entwicklungsgeschichte des Entwurfes und die eigene Erstpublikation oder ggfs. jene durch Dritte genau dokumentieren, um stichhaltige Nachweise für die Entstehung des Rechts vorlegen zu können. Aus rechtlicher Sicht empfehlen wir üblicherweise, ein Designschutzrecht registrieren zu lassen.

Simon Strässle

RECHTSDURCHSETZUNG IN SÜDAMERIKA GESTÜTZT AUF AUSLÄNDISCHE MARKEN

Im internationalen Markenrecht haben zahlreiche Gesetzgeber dem Gedanken Rechnung getragen, dass Warenströme nicht an den Landesgrenzen halt machen und damit bestehende Markenrechte in anderen Staaten möglichst unkompliziert geschützt werden können. Ein Beispiel derartiger Bemühungen bildet etwa das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892, womit in Art. 5 des Übereinkommens die Nachteile des Nichtgebrauchs einer in beiden Staaten eingetragenen Marke nicht eintreten sollen, wenn sie in einem der beiden Staaten gebraucht wird. Bekanntlich erleichtert dies vor allem dann den Nachweis des Gebrauchs, wenn aus wirtschaftlichen Gründen ein Markt im Fokus steht, jedoch nicht auf einen markenrechtlichen Schutz in Deutschland als auch der Schweiz verzichtet werden kann oder soll. Ähnliche Schutzkonzepte und Gegenrechte haben sich auch in Ländern entwickelt, die für viele Markeninhaber wohl eher von untergeordneter Bedeutung sind, jedoch bei einem möglichen Markteintritt in zahlreichen Staaten Südamerikas aus Kostengründen interessant sein könnten.

Nachfolgend sollen zwei wichtige Abkommen genauer untersucht werden, die in Südamerika an Bedeutung gewonnen haben:

Acuerdo de Cartagena vom 26. Mai 1969 («Andenpakt»)

Im Bereich des südamerikanischen Markenschutzes ist zunächst auf den Andenpakt hinzuweisen, womit der Grundstein für die Comunidad Andina de Naciones («Andengemeinschaft») gelegt wurde, die sich die wirtschaftliche, politische und soziale Integration der Andenländer auf die

Fahne geschrieben hat. Die Mitgliedstaaten, bestehend aus *Bolivien, Kolumbien, Ecuador* und *Peru* haben mit dem Andenpakt einen weitreichenden völkerrechtlichen Vertrag geschaffen, der auch im Markenrecht eine Harmonisierung bezweckt.

Zu den bemerkenswerten Aspekten des Andenpakts zählt die Möglichkeit, dass Markeninhaber eines Mitgliedstaats des Andenpakts in einem weiteren Mitgliedstaat binnen sechs Monaten Priorität auf eine Ersthinterlegung beanspruchen können. Weiter haben Markeninhaber das Recht, identische oder verwechselbar ähnliche Marken in anderen Mitgliedstaaten mithilfe eines Widerspruchs anzufechten, und dies selbst dann, wenn im Konfliktland noch keine Marke besteht. Hierbei kann auch die Benutzung im Ursprungsland geltend gemacht werden. Der Andenpakt erweist sich somit v.a. dann als nützliches Instrument, wenn bereits eine Marke in einem Mitgliedstaat besteht, eine weitere markenrechtliche Expansion in den Andenländern aus faktischen Gründen noch nicht ins Auge gefasst wurde, gleichwohl aber Nachahmer bekämpft werden sollen.

General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection vom 20. Februar 1929 («Washington Convention»)

Ein weiterer multilateraler Vertrag bildet die Washington Convention, die von zahlreichen lateinamerikanischen Staaten sowie der *USA* unterzeichnet, aber nicht von allen ursprünglichen Vertragsparteien ratifiziert wurde. Zu den ratifizierenden Staaten zählen *Kolumbien, Kuba, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru* sowie die *USA*.

Die Convention verpflichtet die Mitgliedstaaten, Mindeststandards mit Bezug auf die Eintragungs-, Widerspruchs- und Lösungsverfahren um-

zusetzen. Markenrechtlich ist hierbei insbesondere Art. 7 der Convention interessant. Diese Bestimmung erlaubt es einem Inhaber mit einer prioritätsälteren Marke aus einem Mitgliedstaat, in einem anderen Mitgliedstaat gegen eine jüngere Marke *Widerspruch* zu erheben, wobei nachgewiesen werden muss, dass der Widerspruchsgegner von der prioritätsälteren Marke Kenntnis hat oder hätte haben müssen. Bei berühmten Marken wird die Kenntnis bereits vermutet. Für einen erfolgreichen Widerspruchsausgang sind folgende Dokumente zwingend erforderlich: (1) *Registrierungsurkunde* der prioritätsälteren Marke aus einem Mitgliedstaat, (2) Dokumente, womit ein *Domizil* oder eine *Handelniederlassung* in einem Mitgliedstaat nachgewiesen werden, (3) Dokumente und Hinweise, die über die *Bösgläubigkeit* des Widerspruchsgegners Aufschluss geben sowie (4) Benutzungsnachweise über die frühere und gegenwärtige Benutzung der Widerspruchsmarke.

Erfahrungsgemäss ist vor allem der Nachweis der Bösgläubigkeit schwierig. Allerdings ist hier vorauszuschicken, dass mit zunehmender Digitalisierung in einer globalisierten Welt umso schneller Belege generiert werden können, die zumindest eine hypothetische Kenntnis einer prioritätsälteren Marke begründen könnten.

Fazit

Bei bestehenden Marken in gewissen südamerikanischen Ländern ist jeweils zu prüfen, ob auch Schutz aus multilateralen Abkommen abgeleitet werden kann. Gerade bei Firmen mit einem weniger ausgebauten Markenportfolio und begrenztem Budget kann es Sinn machen, Markenanmelde- und Durchsetzungsstrategie dahingehend anzupassen, dass Schutz von bestehenden Marken abgeleitet werden kann. *Marc Wullschlegler*

NEUES VOM UPC

Neues Ungemach für das Einheitspatent

An dieser und anderer Stelle hatten wir vielfach berichtet, dass das Einheitspatent und das Einheitspatentgericht kurz vor der Einführung stehen. Nebst dem «Brexit» verzögert nun eine Klage vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht die Inkraftsetzung.

Beim Einheitspatent (engl.: «unitary patent») und beim Einheitspatentgericht (engl.: «Unified Patent Court») handelt es sich um eine Weiterentwicklung des europäischen Patentsystems. Als rechtliche Grundlage dient ein Übereinkommen zwischen den teilnehmenden Staaten der Europäischen Union für das Einheitspatentgericht und eine entsprechende Verordnung für das Einheitspatent. Für die Inkraftsetzung des Übereinkommens des Einheitspatents ist es zwingend, dass Grossbritannien, Frankreich und Deutschland das Übereinkommen ratifizieren.

Wie bereits in bisherigen Ausgaben des Innovums berichtet, hat der «Brexit» den Zeitplan der Ratifikation durcheinander gebracht. Nun ist mit einer sehr überraschenden Verfassungsbeschwerde einer Privatperson vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht auch der Ratifikationsprozess in Deutschland bis auf Weiteres auf Eis gelegt worden. Die Verfassungsbeschwerde hat dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht den deutschen Bundespräsidenten angewiesen hat, die Ratifikation der Übereinkommen zu stoppen und den Ausgang der Verfassungsbeschwerde abzuwarten. Die Ratifikation ist in Deutschland demnach blockiert.

Die Privatperson hat mit der Verfassungsbeschwerde verfassungsrechtliche Bedenken zwischen der deut-

schen Bundesverfassung und dem Übereinkommen zum Einheitspatentgericht geltend gemacht und unter anderem folgendes aufgeworfen:

- Bruch der erforderlichen qualifizierenden Mehrheit bei der relevanten Abstimmung in Bundestag
- Mangelnde Unabhängigkeit und demokratische Legitimation der Richter des Einheitspatentgerichts
- Aufgabe von mehr Hoheitsrechten durch die Bundesrepublik Deutschland, als es mit dem Anspruch auf Demokratie vereinbar sei
- Unvereinbarkeit des Übereinkommens zum Einheitspatentgericht mit Europarecht

Dies sind schwerwiegende und ernst zu nehmende Gründe. Vor kurzem hat nun das Bundesverfassungsgericht Stellungnahmen von ausgesuchten Dritten eingefordert. Es wurde noch kein Zeitplan zum weiteren Verfahren vorgelegt. Allgemein wird angenommen, dass sich das Verfahren über Monate hinziehen wird.

Für den Start des neuen europäischen Patentsystems mit dem Einheitspatent und dem Einheitspatentgericht heisst dies, dass es nicht nur wegen des «Brexit», sondern auch wegen der Verfassungsbeschwerde zu weiteren Verzögerungen kommt. Doch nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich ist eine Abschätzung des weiteren Vorgehens schwierig, denn die grosse Unbekannte ist dabei die inhaltliche Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts, welche derzeit nicht abgeschätzt werden kann.

Wenn das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Schluss kommt, dass das Einheitspatentgericht tatsächlich nicht mit der deutschen Bundesverfassung vereinbar ist, wäre dies für das neue Europäische Patentsystem sehr

negativ. Entweder ist es dann ganz gescheitert, weil Deutschland als wichtigster Player nicht mehr von der Partie ist; oder es kommt zu Neuverhandlungen.

Sollte das Bundesverfassungsgericht zum Schluss kommen, dass die Beschwerde abzuweisen ist, so kann der Ratifikationsprozess weitergeführt werden.

Zusammenfassend heisst dies für die Schutzrechtsinhaber, dass derzeit nicht absehbar ist, wann die genannten Reformen in Kraft treten. Sicher scheint, dass dies nicht vor nächsten Frühling der Fall ist. Wir von der I&P bleiben in der Sache am Ball und informieren Sie weiter.

Harry Frischknecht



ISLER & PEDRAZZINI AG
PATENT- & MARKENANWÄLTE · PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Giesshübelstrasse 45
Postfach 1772
CH - 8027 Zürich
Telefon +41 - 44 - 283 47 00
Telefax +41 - 44 - 283 47 47
mail@islerpedrazzini.ch
www.islerpedrazzini.ch

Michael Degkwitz⁴
Michael Liebetanz, Dipl. Phys., MLP-HSG^{1,2}
Corsin Blumenthal, Dr. iur.³
Natalia Clerc, Dipl. Phys. ETH^{1,2}
Stefan Day, lic. iur., LL.M.³
Tobias Bremi, Dr. sc. nat. ETH, Dipl. CEIP^{1,2}
Andreas Deiken, Dr. rer. nat., Dipl. Phys.^{1,2}
Harry Frischknecht, Masch. Ing. FH, NDS BW^{1,2}
Frédéric Brand, lic. iur., LL.M.³
Deborah Pestalozzi, Dipl. Mol. Biol.^{1,2}
Andrea Rutz, Dr. sc. ETH, Dipl. El. Ing. ETH^{1,2}
Simon Strässle, Dr. sc. nat., Dipl. Phys.^{1,2}
Matthias Bebi, lic. iur., LL.M.³
Joseph Schmitz, Dipl. Mol. Biol. ETH^{1,2}
Lorena Piticco, Dr. sc. ETH, MSc. Chem. ETH²
Marc Wullschleger, Dr. iur.³

¹ Patentanwalt

² European Patent Attorney

³ Rechtsanwalt · Attorney-at-Law

⁴ Rechtsanwalt (zugelassen in Deutschland)