

# Die Berücksichtigung sogenannt technischer Merkmale im sogenannt nicht technischen Immaterialgüterrecht

Bericht über den Ittinger Workshop vom 30./31. August 2019

VITAL LÜTHI\*

Auch dieses Jahr lud INGRES in die Kartause Ittingen zum traditionellen und wie immer gut besuchten «Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht», und auch dieses Jahr lag die organisatorische Verantwortung beim Geschäftsführer CHRISTOPH GASSER, während das Konzept vom Präsidenten MICHAEL RITSCHER stammte, der auch durch den zweitägigen Workshop führte und das Thema wiederum sowohl aus der Sicht des schweizerischen als auch jener des deutschen und des Unionsrechts beleuchtete.

Cette année encore, l'INGRES (Institut pour la protection de la propriété intellectuelle) a tenu son traditionnel «Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht» qui a pu de nouveau compter sur une bonne participation. Comme l'année précédente, le directeur, M<sup>e</sup> CHRISTOPH GASSER, Dr en droit, a assuré l'organisation de la manifestation, alors que le président, M<sup>e</sup> MICHAEL RITSCHER, Dr en droit, en a élaboré le programme. Celui-ci a dirigé ce workshop de deux jours et a mis en évidence la thématique abordée tant à la lumière du droit suisse que de celui du droit allemand et de l'Union européenne.

\* MLaw, Zürich.

- I. Einleitung
- II. Marken- und Designrecht
  - 1. Europäische Praxis
  - 2. Schweizerische Praxis
- III. Urheber- und Lauterkeitsrecht
  - 1. Deutsche Praxis
  - 2. Schweizer Praxis
- IV. Patentrecht
- V. Diskussion

## I. Einleitung

RITSCHER (Rechtsanwalt, Zürich) eröffnete die Tagung und führte in einige terminologische Fragestellungen, Prinzipien und sich entgegenstehende Begrifflichkeiten des Immaterialgüterrechts ein, die es im Rahmen des Tagungsthemas zu hinterfragen galt.

Die Unterscheidung «technisch – nicht technisch» und der Begriff der Technizität finden sich in den entscheidenden Rahmengesetzgebungen nur vereinzelt wieder. So hält Art. 52 EPÜ fest, dass Patente für Erfindungen «im Bereich der Technik» erteilt werden. Ist das Gegenstück zur Technizität die durch das Urheberrecht geschützte Kunst? Zumindest das RBÜ äussert sich nicht zum Verhältnis von Kunst und Technik. Dies verwundert nicht, war doch das Urheberrecht zum Zeitpunkt der Entstehung des RBÜ im ausgehenden 19. Jahrhundert als Schutzrecht für «klassische» Kunst wie Musik, Bildhauerei, Malerei und Literatur gedacht.

Schliessen sich urheberrechtlicher Schutz und gewerbliche Schutzrechte gegenseitig aus oder ist dem Ansatz von «overlapping IP rights» zu folgen? Traditionellerweise wird für eine strikte Abgrenzung der einzelnen Schutzrechte plädiert. Insbesondere der EuGH begründet dies mit der Notwendigkeit der Kohärenz der Rechtsordnung im Hinblick auf die unterschiedliche Schutzdauer. Auch das Verhältnis zwischen den sog. Sonderschutzrechten und dem Lauterkeitsrecht muss in diesem Zusammenhang hinterfragt werden.

## II. Marken- und Designrecht

### 1. Europäische Praxis

Als Erste referierte VERENA VON BOMHARD (Rechtsanwältin, Alicante) zur Praxis des EuGH, unter anderem zum Schutzausschlussgrund der «technischen Funktionalität» im Marken- und Designrecht.

Bei Marken ist der Schutz ausgeschlossen für Zeichen, die ausschliesslich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware bestehen, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Art. 7 Nr. 1 lit. e Ziff. ii UMV und Art. 4 Nr. 1 lit. e Ziff. ii RL 2016/2436). Für Designs heisst es, dass kein Schutz für Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses, die ausschliesslich durch dessen technische Funktion bedingt

sind, gewährt werden kann (Art. 8 Nr. 1 GGV und Art. 7 Nr. 1 RL 98/71).

VON BOMHARD kritisierte die extensive Auslegung dieser Bestimmungen durch den EuGH. So nennt die markenrechtliche Bestimmung die Ausschchlussmerkmale *ausschliesslich* und *erforderlich*. Erforderlichkeit interpretiert der EuGH aber so, dass alternative Formen, die eine gleiche technische Wirkung erreichen, für die Beurteilung des Schutzausschlussgrundes irrelevant und somit nicht zu berücksichtigen seien<sup>1</sup>. Es müsse zudem keine Form vorliegen, die *ausschliesslich* aus technisch notwendigen Elementen zu bestehen habe, sondern es seien lediglich die wesentlichen Merkmale einer Form auf ihre technische Wirkung hin zu überprüfen<sup>2</sup>. Aus dieser Auslegung der Schutzausschlussmerkmale ergibt sich für den EuGH aber nicht etwa eine zweigliedrige Vorgehensweise, bestehend aus der Ermittlung der wesentlichen Merkmale und deren anschliessender Überprüfung auf ihre technische Funktion hin<sup>3</sup>. Denn der EuGH bestimmt die wesentlichen Merkmale bereits «im Hinblick auf die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware»<sup>4</sup>. So legt der EuGH der Ermittlung der wesentlichen Merkmale eine technische Sichtweise zugrunde und lässt die im Markenrecht grundsätzlich relevante Sicht des Durchschnittsverbrauchers ausser Betracht. In einem letzten Schritt gilt es gemäss EuGH dann etwa für die Form wesentliche «nicht funktionelle» Elemente zu ermitteln. Allerdings lässt er unklar, wie die wesentlichen funktionellen und nicht funktionellen Ele-

mente für den Gesamteindruck gewichtet werden müssen.

Hinter dieser Vorgehensweise des EuGH steht der Gedanke, dass es Wettbewerbern nicht ermöglicht werden soll, via Markenschutz eine technische Funktion über die Merkmale einer Form «ewig monopolisieren» zu können. Auch Patente spielen bei den Überlegungen des EuGH eine Rolle. Bestand bereits Patentschutz für eine bestehende Gestaltung oder wäre diese der Patentierbarkeit zugänglich, entfaltet dies für den EuGH bereits eine gewichtige Indizwirkung zur Anwendung des Ausschlussgrundes.

Bei Designs ist für technische Produktgestaltungen zumindest eine teilweise Schutzbegrenzung möglich, sodass auch bei Vorhandensein von technischen Merkmalen wirksamer Designschutz – unter Ausblendung der technischen Merkmale – entstehen kann. Der EuGH verfolgt aber auch bei Designs eine strenge Linie. Er lehnt (auch hier) die Formenvielfaltstheorie ab, die besagt, dass bei Vorhandensein von Designalternativen nicht von einer ausschliesslich durch die technische Funktion bestimmten Gestaltung ausgegangen werden könne. Hingegen folgt der EuGH der Kausalitätstheorie<sup>5</sup>. Diese fragt nach den Erwägungen, die bei der Gestaltung der Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses eine Rolle gespielt haben. Sind diese lediglich technischer Natur, ist das Erzeugnis oder sind jedenfalls diese Erscheinungsmerkmale dem Designschutz nicht zugänglich. Auch bei Designs kommen die gleichen Gedanken wie bei Marken hinsichtlich des Verhältnisses zu Patenten zum Tragen. Darüber hinaus ist der EuGH der Ansicht, dass die Formenvielfaltstheorie es für technisch bedingte Merkmale erlauben würde, «von einem [...] ausschliesslichen Schutz, der einem Patentschutz gleichkäme zu

profitieren, ohne den für die Erlangung eines Patents geltenden Voraussetzungen zu unterliegen»<sup>6</sup>.

VON BOMHARD warf die Frage auf, was diese Praxis für die Markenschuttfähigkeit des sogenannten Gömböc bedeutet. Der Gömböc ist Gegenstand eines laufenden Verfahrens, das dem EuGH von Ungarns oberstem Gericht (Kúria) zur Vorabentscheidung vorgelegt wurde. Es handelt sich beim Gömböc um einen konvexen dreidimensionalen, einer Kugel angenäherten homogenen Körper mit nur einer stabilen und nur einer labilen Gleichgewichtslage, der – ähnlich einem Stehaufmännchen – immer wieder in seine stabile Gleichgewichtslage zurückkehrt. Im Unterschied zum Stehaufmännchen erfordert dies keine zusätzlichen Gewichte im Inneren, sondern folgt es aus dessen Formgestaltung. Das ungarische Markenamt hatte die Anmeldung u.a. wegen technischer Funktionalität zurückgewiesen. Das Verfahren gelangte über mehrere Instanzen bis zur Kúria, die das Verfahren aussetzte und dem EuGH vorlegte:

Im Wesentlichen geht es im Verfahren um die Antwort auf die Frage, ob die Annahme des Verbrauchers, dass die Form für die Aufricht-Wirkung erforderlich sei, für die Beurteilung relevant ist. Diese Wirkung wird beim Gömböc durch dessen Aussenform erreicht; allerdings sind eine Vielzahl von auch ganz anders aussehenden Formgestaltungen möglich, wenn es nur um die Aufricht-Wirkung geht. Der Verfahrensausgang bleibt insoweit abzuwarten; allerdings ist klar, dass objektiv relevante (und zutreffende) Kenntnisse und Erwartungen seitens des EuGH kaum ausgeblendet werden.

<sup>1</sup> EuGH vom 18. Juni 2002, C-299/99, Rn. 73 ff., 81, «Philips».

<sup>2</sup> Vgl. EuGH vom 14. September 2010, C-48/09 P, Rn. 68, «LEGO»; vom 6. März 2014, C-337/12 P bis C-340/12 P, Rn. 46, «Pi-Design»; vom 10. November 2016, C-30/15 P, Rn. 40, «Rubik's Cube».

<sup>3</sup> Obschon in EuGH vom 14. September 2010, C-48/09, «LEGO» noch so gehandhabt.

<sup>4</sup> EuGH vom 10. November 2016, C-30/15 P, Rn. 46, 47, «Rubik's Cube».

<sup>5</sup> EuGH vom 8. März 2018, C-395/16, Rn. 17 ff., 30, «Doceram».

<sup>6</sup> EuGH vom 8. März 2018, C-395/16, Rn. 30, «Doceram».

## 2. Schweizerische Praxis

Als Gegenüberstellung zur Praxis des EuGH stellte JÜRIG SIMON (Rechtsanwalt, Zürich) die wichtigsten Punkte der schweizerischen Praxis dar.

### a) Markenrecht

In der Schweiz wegweisend waren die «LEGO»-Entscheidungen, in denen sich das BGer vertieft zu den Schutzausschlussgründen in Art. 2 lit. a und b MSchG äusserte. Die Vorinstanz, das HGer Zürich, hatte zur Markenfähigkeit des LEGO-Spielsteins befunden, dass all dessen Merkmale funktional seien und keine Differenz zwischen dem vom Publikum Erwarteten und der tatsächlichen Form bestehe.

Das BGer äusserte sich zunächst in grundsätzlicher Weise zu den Schutzausschlussgründen. Diese konkretisieren für Formen, die sich aufgrund der Art, Bestimmung oder der Verwendungsweise der Ware «geradezu aufdrängen», ein absolutes Freihaltebedürfnis. Art. 2 lit. b MSchG (als besonderer Anwendungsfall von Art. 2 lit. a MSchG) konkretisiere für Formmarken den «Kern der absoluten Freihaltebedürftigkeit». Formen können im Hinblick auf ihre technische Funktion und ihre Schutzfähigkeit in fünf Gruppen eingeteilt werden. Art. 2 lit. b MSchG gilt für technisch notwendige Formen und Formen, die das Wesen der Waren ausmachen. Bei technisch notwendigen Formen steht technisch überhaupt *keine alternative Form* «für ein Produkt der betreffenden Art» zur Verfügung oder im Interesse des funktionierenden Wettbewerbs könne *keine alternative Form zugemutet* werden. Sie sind deshalb absolut schutzunfähig. Unter Formen, die das Wesen der Waren ausmachen, sind m.a.W. Formen zu verstehen, die aufgrund der Funktion eines Produktes vorausgesetzt werden.

Unter Art. 2 lit. a MSchG sind drei weitere Gruppen einzuteilen. So sind

technisch bedingte Formen *durch den Verwendungszweck bestimmt*, allerdings nicht technisch notwendig. Sie verfügen auch über keine Unterscheidungskraft, es sei denn, sie haben «Originalität» oder Verkehrsdurchsetzung erlangt. Technisch mitbeeinflusste Formen sind *technisch nützlich*, aber nicht technisch bestimmt und daher schutzfähig, sofern eine Verkehrsdurchsetzung besteht. Freie Formen sind schutzfähig, sofern sie vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und eine Herkunftsfunktion erfüllen.

Gemäss BGer mache der LEGO-Spielbaustein nicht das Wesen der Ware i.S.v. Art. 2 lit. b MSchG aus, da die tatsächliche Form sich von den vom Publikum funktional oder ästhetisch erwarteten Elementen unterscheide. Das BGer widersprach zudem der Vorinstanz, dass die Klemmfunktion *nicht* zum Wesen des Spielbausteins gehöre und rügte deren rückwirkende Betrachtungsweise (allerdings überprüfte auch das BGer anschliessend die technische Notwendigkeit rückwirkend). Daraufhin legte es den Begriff «technisch notwendig» im Hinblick auf die (Un-)Zumutbarkeit von Alternativformen näher aus. Im Falle des LEGO-Spielbausteins sei eine naheliegende und zweckmässige Alternativform «zur Lösung des technischen Problems der Verklemmung oder Verzahnung» unzumutbar, sofern diese weniger praktisch, weniger solid oder mit grösseren Herstellungskosten verbunden sei. Als Alternativformen gelten gemäss neuerer Rechtsprechung nicht nur mit dem Wettbewerbsprodukt kompatible bzw. zusammenbaubare Formen<sup>7</sup>, wenn gleich die Beschränkung auf solche «unter Willkür Gesichtspunkten vertretbar» sei<sup>8</sup>.

Letztendlich wies es die Sache zurück an das HGer Zürich zur Prüfung

von Alternativformen und der Verkehrsdurchsetzung. Das HGer Zürich prüfte danach 50 Alternativformen im Hinblick darauf, ob sie ebenso praktisch, ebenso solide und nicht mit höheren Herstellungskosten verbunden seien. Es kam zum Schluss, dass die Form technisch notwendig sei, da bei Alternativformen mit Mehrkosten bei der Herstellung von 1,3%–4,9% zu rechnen sei. Das BGer stützte diese Auffassung. Die Zumutbarkeit von Alternativformen sei insbesondere zu verneinen bei Mehrkosten in der Herstellung, auch «wenn der feststellbare Unterschied gering ausfällt». Es sei im Sinne der *Gleichbehandlung* im funktionierenden Wettbewerb dem Wettbewerber eine *gleichwertige Ausgangslage* zu erhalten<sup>9</sup>.

### b) Designrecht

Art. 4 lit. c DesG schliesst Designschutz aus, wenn die die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind.

Einzig in der Entscheidung «Schmuckschatulle» musste sich das BGer zur Auslegung der Norm äussern<sup>10</sup>. Art. 4 lit. c DesG sei analog zu Art. 2 lit. b MSchG zu verstehen. Dementsprechend sei eine bloss funktionale Zweckmässigkeit einer Gestaltung auch noch nicht ausreichend, um Designschutz auszuschliessen. Dies gelte einzig für die technisch notwendige Gestaltung. Wettbewerbern sei es nicht zuzumuten, auf die am besten geeignete oder nächstliegende Gestaltung verzichten zu müssen. Bei Vorliegen von Alternativformen sei der funktionale Vorteil der einen Gestaltungsmöglichkeit (bei gegebener Eigenart) aber noch nicht ausreichend für die Anwendung des Schutzausschlussgrun-

<sup>7</sup> BGer, sic! 2004, 854 f., 857.

<sup>8</sup> BGE 137 III 324 bzw. BGer vom 28. Juni 2011, 4A\_178/2011, E. 2.2.

<sup>9</sup> Gemeint war wohl eine *gleiche* Ausgangslage, ansonsten hätten geringfügige prozentuale Mehrkosten zugelassen werden sollen.

<sup>10</sup> BGE 133 III 189.

des. Diese Betrachtungsweise unterscheidet sich immerhin doch beträchtlich von der markenschutzrechtlichen Rechtsprechung hinsichtlich Alternativenformen.

- c) Bewertung, offene Fragen, Überlegungen

Nach der Darstellung der bundesgerichtlichen Praxis fasste SIMON diese in gesicherten und ungesicherten Feststellungen zusammen.

Gesichert ist unter anderem, dass die Fragestellung nach technischen Merkmalen im «nicht technischen» Immaterialgüterrecht zum grossen Teil auch wettbewerbsrechtlicher Natur ist, bspw. hinsichtlich Fragen des wettbewerblichen Systemschutzes. Bezüglich der Auslegung der Gesetzesbestimmungen ist gesichert, dass Art. 2 lit. b MSchG und Art. 4 lit. c DesG analog auszulegen sind. Art. 2 lit. a MSchG gilt für alle Markenarten, während Art. 2 lit. b MSchG nur für Formen, i.d.R. Formmarken im engeren Sinn, angewendet werden kann.

Zum Ungesicherten zählen insbesondere einige offene Fragen bezüglich der Referenzgrösse der technischen Funktionalität (entspricht der Prüfung des relevanten Marktes) und wie diese überhaupt bestimmt werden soll. Klärungsbedarf gibt es auch bezüglich des Widerspruchs zur rückwirkenden Betrachtungsweise in der «LEGO»-Rechtsprechung. Wie auch auf europäischer Ebene gibt es Fragen hinsichtlich des Beurteilungsmassstabs: Bei Art. 2 lit. b MSchG wird auf einen objektiven Beurteilungsmassstab abgestellt (technisches Gutachten), während er bei Art. 2 lit. a MSchG subjektiv ist (Sicht der massgeblichen Verkehrskreise). Für Alternativenformen gibt es Klärungsbedarf bezüglich der Anzahl der zur Verfügung stehenden Alternativen und ob auch nicht kompatible Alternativenformendazugezählt werden müssen. Prozessuale Fragen stellen sich bei der Offenlegung

von Geschäftsgeheimnissen in Bezug auf Art. 156 ZPO.

### III. Urheber- und Lauterkeitsrecht

MORTEN PETERSENN (Rechtsanwalt, Hamburg) beschäftigte sich in seinem Referat mit den urheber- und lauterkeitsrechtlichen Aspekten der Thematik im deutschen Recht.

#### 1. Deutsche Praxis

##### a) Urheberrecht

Das Urheberrecht schützt grundsätzlich auch Werke der angewandten Kunst. Diese werden definiert als Gegenstände, die einer bestimmten Aufgabe bzw. einem *Gebrauchszweck* dienen, zugleich aber künstlerisch gestaltet sind. Ist die ästhetische Wirkung eines solchen Gegenstandes alleine dem Gebrauchszweck geschuldet, so kann kein urheberrechtlicher Schutz bestehen. Nur wenn Gestaltungsspielraum besteht, der überhaupt eine schöpferische Leistung zulässt, ist auch urheberrechtlicher Schutz denkbar. Bei den dem Gebrauchszweck geschuldeten Merkmalen spricht man von technischen Merkmalen. Der BGH unterteilt die technischen Merkmale in technisch notwendige und technisch bedingte Merkmale. Erstere sind zwingend erforderlich, daher besteht auch kein Gestaltungsspielraum. Letztere sind frei wähl- und austauschbar, so dass zumindest ein «handwerklicher Spielraum» gegeben ist. Der Spielraum muss ausgeschöpft werden, damit eine schöpferische Leistung vorliegen kann.

In «Seilzirkus» musste der BGH den urheberrechtlichen Schutz eines Kletternetzes beurteilen<sup>11</sup>. Der BGH befand, dass eine schöpferische Gestaltung der Einzelteile nicht zu erken-

nen sei. Zwar sei die Gestaltung der Kletternetze nicht technisch notwendig, sondern technisch bedingt, der vorhandene, tiefe Gestaltungsspielraum sei vorliegend aber nicht ausgenutzt worden. Das Kletternetz sei daher nicht urheberrechtlich geschützt.

Für die Ermittlung des Gestaltungsspielraums müssen in einem ersten Schritt die technischen und die schutzbegründenden Merkmale ermittelt werden. So ging auch das OLG Nürnberg in der «Kicker-Stecktabelle»-Entscheidung vor<sup>12</sup>. Das OLG Nürnberg erwog, dass gewisse technisch bedingte Merkmale einen ästhetischen Gehalt erkennen liessen, jedoch nur ein stark eingeschränkter Schutzbereich gegeben sei. Das Konkurrenzprodukt übernahm jedoch nur die technisch notwendigen Merkmale und wich bei den schutzbegründenden technisch bedingten Merkmalen erheblich vom Original ab, weshalb es vom Gericht als freie Bearbeitung eingestuft wurde.

##### b) Lauterkeitsrecht

Im deutschen Lauterkeitsrecht gilt der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Durchbrochen wird dieser Grundsatz durch den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, der Schutz vor Produktnachahmungen mit unlauteren Mitteln bietet (§ 4 Nr. 3 lit. a DE-UWG) und unabhängig von sonderschutzrechtlichen Ansprüchen besteht. Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz setzt im Wesentlichen dreierlei voraus: wettbewerbliche Eigenart, eine Nachahmung und besondere die Unlauterkeit begründende Umstände.

Die wettbewerbliche Eigenart ist die Grundvoraussetzung des Schutzes vor Nachahmungen und das Pendant zur Kennzeichnungskraft im Markenrecht. Sie wird von einem Produkt erlangt, wenn dessen konkrete Ausge-

<sup>11</sup> BGH vom 12. Mai 2011, I ZR 53/10, «Seilzirkus».

<sup>12</sup> OLG Nürnberg vom 20. Mai 2014, U 1874/13, «Kicker-Stecktabelle».



staltung oder bestimmten Merkmale geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Schutz für technische Merkmale ist grundsätzlich möglich. Er ist jedoch ausgeschlossen, wenn sich in der technischen Gestaltung eine gemeinfreie technische Lösung verwirklicht. Auch im Lauterkeitsrecht muss somit zwischen technisch notwendigen und technisch bedingten Merkmalen unterschieden werden. Denn technisch notwendige Merkmale müssen zwingend bei gleichartigen Konstruktionen verwendet werden, da ohne die technische Funktion der Erfolg in Bezug auf den konkreten Gebrauchszweck nicht verwirklicht werden kann. Auch technisch bedingte Merkmale erfüllen einen technischen Zweck, das Merkmal ist aber willkürlich wähl- und austauschbar, ohne dass es zu Qualitätseinbussen kommt, weshalb sie wettbewerbliche Eigenart erlangen können.

Der BGH äusserte sich in «Exzenterzähne» ausführlich zur wettbewerblichen Eigenart technischer Merkmale<sup>13</sup>. Exzenterzähne sind in ein Bohrloch zu verbringende Steckelemente, die ausserhalb des Bohrlochs ein Befestigungselement für Kabel oder Rohre haben (Bodenschlaufe). Beide diese Merkmale haben einen technischen Zweck, es gibt aber auch Konkurrenzprodukte, bei denen die beiden Merkmale anders gestaltet sind. Der BGH sprach den Exzenterzähnen letztlich aber die wettbewerbliche Eigenart wegen der *Kombination der vorliegenden Merkmale* zu. Der angesprochene Verkehr seien Fachkreise (bestehend aus Grosshandel und Endabnehmern), die über Fachwissen und hohe Aufmerksamkeit kombiniert mit Marktkenntnis verfügen.

Bei der Voraussetzung der Nachahmung wird zwischen drei Formen unterschieden: der identischen Nach-

ahmung, der nahezu identischen Nachahmung (nur geringfügige, unerhebliche Abweichungen vom Original) sowie der nachschaffenden Nachahmung. Wird für ein Produkt Schutz beantragt, sollte dargelegt werden können, dass beim Konkurrenzprodukt gerade die vom Originalprodukt übernommenen Gestaltungsmittel dessen wettbewerbliche Eigenart ausmachen, auch wenn die Beurteilung aufgrund des Gesamteindrucks erfolgt. Zudem kommt wettbewerblicher Leistungsschutz für technische Merkmale nur bei (nahezu) identischen Merkmalen infrage. Konkurrenten ist es i.d.R. zuzumuten, auf eine andere, angemessene technische Lösung auszuweichen, sofern die Herkunftstäuschung nicht auf andere Weise beseitigt werden kann.

Besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände liegen meist in Form einer Herkunftstäuschung vor. Die Beurteilung erfolgt aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds des angesprochenen Verkehrskreises. Vorausgesetzt wird zudem eine gewisse Bekanntheit des Originalprodukts. Eine Herkunftstäuschung ist vermeidbar, wenn sie durch geeignete und zumutbare Massnahmen verhindert werden kann, bspw. durch das Anbringen von Herkunftszeichen. Besteht trotz Einhaltung aller möglichen Massnahmen immer noch Verwechslungsgefahr, so ist diese zugunsten des Nachahmers hinzunehmen. Wenn aber technische Merkmale übernommen werden, welche die Eigenart begründen und eine (nahezu) identische Übernahme entsteht, ist einem Konkurrenten i.d.R. zuzumuten, auf eine Alternativlösung auszuweichen, selbst wenn eine Herkunftstäuschung unvermeidbar ist.

## 2. Schweizer Praxis

Im nächsten Referat brachte GALLUS JOLLER (Rechtsanwalt, Luzern) die Praxis der schweizerischen Gerichte im Urheber- und Lauterkeitsrecht näher.

a) Urheberrecht

Nach Art. 2 Abs. 1 URG sind Werke geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben. Dazu gehören auch die Werke der angewandten Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG).

Auch in der Schweiz gilt, dass der individuelle Charakter eines Werks unter anderem vom Spielraum abhängt, der dem Schöpfer zur Verfügung steht. Bezüglich der Werkqualität von Objekten der angewandten Kunst erwähnte das BGer zudem bereits in einem frühen Entscheid, dass eine weitgehend durch den Gebrauchszweck bedingte Formgebung wohl nicht als geistige Schöpfung betrachtet werden könne<sup>14</sup>. In der «Le-Corbusier»-Entscheidung ging das BGer davon aus, dass für Sitz- und Liegemöbel eine «Vielzahl möglicher Formen» bestehe. Unter diesen Umständen genüge, «dass über eine rein handwerkmassige oder industrielle Arbeit hinaus» eine entsprechende Leistung erbracht werde, welche die Werkvoraussetzungen erfülle und als künstlerisch zu werten sei<sup>15</sup>. Eine Gestaltung könne zudem nicht als bloss technisch oder zweckbedingt angesehen werden, nur weil sie bereits zweckmässig sei. Gleiche Sitzmöglichkeiten lassen sich nicht nur künstlerisch, sondern auch technisch auf verschiedene Art gestalten. Entscheidend sei jener Eindruck, durch den ein streitiges Objekt als Ganzes erweckt werde und seine äussere Gestaltung charakterisiere. Die äussere Gestaltung dürfe aber weder durch den Gebrauch noch durch die Herstellung der Möbel zwingend vorgegeben sein.

In der «HfG-Barhocker»-Entscheidung legte das BGer den Fokus der Beurteilung auf die funktional notwendigen Elemente eines Barhockers: den Träger, die Sitzfläche und die

<sup>13</sup> BGH vom 22. Januar 2015, I ZR 107/13, «Exzenterzähne».

<sup>14</sup> BGE 75 II 355, 363.

<sup>15</sup> BGE 130 II 190.

Leiste. Auch hier fielen alternative Gestaltungsmöglichkeiten ins Gewicht. Dem BGer zufolge würden etwa Hocker mit vier völlig vertikal gestalteten oder in anderem Winkel abgeschrägten Trägern, mit einer eckigen oder anders proportionierten Sitzfläche, ihren Zweck nicht weniger gut erreichen. Trotz oder gerade durch die «minimalistische Gestaltung» bejahte das BGer einen nicht funktional bedingten künstlerischen Eindruck<sup>16</sup>.

#### b) Lauterkeitsrecht

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Jedoch gilt auch in der Schweiz vorbehaltlich eines sondergesetzlichen Immaterialgüterrechtsschutzes die Nachahmungsfreiheit<sup>17</sup>, der wie auch in Deutschland gewisse Grenzen gesetzt sind. Unlauter ist gemäss BGer die Übernahme von Merkmalen, «wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszwecks die Wahl einer anderen Gestaltung möglich und [...] auch zumutbar wäre, aber vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen worden ist». Eine abweichende Gestaltung müsse nicht nur möglich, sondern auch zumutbar sein, weil von Konkurrenten billigerweise nicht verlangt werden könne, eine «weniger praktische, weniger solide oder mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung zu wählen»<sup>18</sup>. Eine gleichwertige alternative Ausgestaltung sei zudem noch zumutbar, wenn sie mit 5% höheren Herstellungskosten verbunden ist<sup>19</sup>. In der Entscheidung «Rubik Würfel» hielt das BGer ferner

fest, dass die äussere Gestaltung nicht durch den Gebrauchszweck und die Herstellungsweise des Würfels bedingt sei. Insbesondere die farbliche Gestaltung sei nicht zwingend, weil auch andere Kombinationen mit verschiedener Tönung, Symbole, Zahlen oder Schriftzeichen verwendet werden könnten<sup>20</sup>.

Die schillernden Begriffe «technisch bedingt» und «funktional bedingt» werden im Lauterkeitsrecht im Sinne von technisch *notwendig* verstanden. Es muss danach gefragt werden, ob eine andere Gestaltung als möglich und zumutbar erscheint. Dieser Ansatz wurde vom BGer im markenrechtlichen «LEGO»-Urteil übernommen und terminologisch weiterentwickelt. JOLLER plädierte dafür, die markenrechtliche Terminologie im Urheber- und Lauterkeitsrecht ebenfalls zu verwenden. Auch diese Normen gewähren technisch *notwendigen* Gestaltungen keinen Schutz. Technisch *bedingte* oder technisch *mitbeeinflusste* Gestaltungen sind aber lauterkeits- oder urheberrechtlich geschützt, falls die weiteren Anspruchsvoraussetzungen (Kennzeichnungskraft bzw. individueller Charakter) erfüllt sind. Eine andere Frage ist jene der Mehrkosten, bei deren Beurteilung das BGer mit unterschiedlichen Ansätzen vorging. Im oben erwähnten lauterkeitsrechtlichen Fall erachtete es 5% Mehrkosten in der Herstellung als zumutbar, verneinte in der «LEGO»-Entscheidung aber die Zumutbarkeit der Mehrkosten von 1,3%–4,9%.

#### IV. Patentrecht

JOEL HOCHREUTENER (Patentanwalt, Zürich) beschäftigte sich in seinem Vortrag mit dem Technizitätsbegriff im Patentrecht.

Seit dem Jahr 2007 wird in Art. 52 Abs. 1 EPÜ erwähnt, dass eine Erfindung technisch sein muss. In der Schweiz und anderen Ländern war aber auch bereits vorher klar, dass Technik im Begriff der Erfindung implizit enthalten ist. Weder das EPÜ noch nationale Rechtsordnungen enthalten aber eine Definition von Technik bzw. Technizität.

In der Rechtsprechung war die Entscheidung «Rote Taube» des BGH wegweisend. Es ging um eine Patentanmeldung, die ein Tierzuchtungsverfahren zum Gegenstand hatte, bei dem aus Exemplaren mehrerer vorhandener Tierarten durch mehrere Verfahrensstufen der Kreuzung, Auswahl, Rückkreuzung usw. eine neue, durch einzelne veränderte Erscheinungsmerkmale gekennzeichnete Art geschaffen werden soll. Der BGH erwog zur Technizität: «Dem Patentschutz zugänglich ist eine Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges; auch die planmässige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen ist nicht grundsätzlich vom Patentschutz ausgeschlossen»<sup>21</sup>. Wegen fehlender Wiederholbarkeit verneinte er aber die Patentierbarkeit. Da sich der damalige Stand der Beherrschbarkeit der Naturkräfte auf dem Gebiet der Biologie stark weiterentwickelt hatte, kam der BGH zum Ergebnis, dass auch Lehren, die Naturkräfte der Biologie nutzen, patentfähig sein können. Der BGH definierte nicht den Begriff der Technizität neu. Denn dieser stand damals wie jetzt gar nicht im Patentgesetz. Die Entscheidung führte aber zur Gleichsetzung des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte mit dem Einsatz technischer Mittel (auch durch das BGer).

Was ist aber der Zweck der Technizität als Tatbestandsmerkmal des Er-

<sup>16</sup> BGE 143 III 373.

<sup>17</sup> BGE 108 II 69, 74.

<sup>18</sup> BGE 79 II 316.

<sup>19</sup> BGE 83 II 154.

<sup>20</sup> BGE 108 II 69.

<sup>21</sup> BGH, GRUR 1969, 672, «Rote Taube».

findungsbegriffes<sup>22</sup>? Gemäss BGH sei der Begriff der Technik das einzig sachlich brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen des Menschen<sup>23</sup>. Zudem diene er auch der Abgrenzung und verhindere Überschneidungen mit anderen Immaterialgüterrechten oder die (falsche) Verwendung von Patenten als Auffangbecken für jegliche geistige Leistungen. Hinter der Voraussetzung der Technizität einer Erfindung steht folglich die Frage der zweckmässigen Begrenzung des Patentschutzes.

Der Rechtsbegriff der Technik ist aber unbedingt dynamisch auszulegen, nur so kann der Zielsetzung des Patentrechts – Schutz von gerade nicht im Voraus bekannter Innovation – angemessen Folge geleistet werden. Anpassungen an gesellschaftliche und technische Entwicklungen müssen möglich bleiben. Ist z.B. der Patentierungsausschluss von Software noch zeitgemäss und kann tatsächlich noch gesagt werden, dass Software und Computerprogramme keine Technik sind? Heute kann nach der EPA-Rechtsprechung der Patentierungsausschluss von Software nach Art. 52 Abs. 2 EPÜ überwunden werden, indem die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums erwähnt wird. In diesem Fall spricht man von computerimplementierten Erfindungen. Damit verlagert sich in diesen Fällen die Beurteilung der Patentierbarkeit weg von der Technizität hin zum Merkmal der erfinderischen Tätigkeit. Allgemein lässt sich festhalten, dass der sich im ständigen Wandel befindliche Begriff der Technizität seine ursprüngliche Funktion der Begrenzung des Patentrechts kaum mehr erfüllen kann.

## V. Diskussion

RITSCHER eröffnete die Schlussdiskussion mit der Frage, ob es intelligent sei, dass in Europa auf dem Abgrenzungserfordernis der Technizität beharrt werde. Grundsätzlich scheint es keine Entwicklung im Patentrecht gegeben zu haben, wenn die «Rote Taube»-Entscheidung 50 Jahre später nach wie vor so präsent ist.

PHILIPP RÜFENACHT (Patentanwalt, Bern) gab zu bedenken, dass Patentämter vor einem Problem stehen, wenn sie Dinge zu prüfen haben, die sie nicht kennen und die keiner Recherche unterzogen werden können. Dies war auch bei Software der Fall. Für TOBIAS M. PISCHETSRIEDER (Patentanwalt, Vaduz) handelt es sich nicht nur um ein europäisches Problem, auch in den USA ist die Praxis der Patentämter wieder strenger geworden. Ob der Blick auf das Markenrecht aber als Hoffnung zur Klärung des Begriffs der Technizität im Patentrecht gelten darf, muss aufgrund der Differenzen zwischen den Rechtsordnungen bezweifelt werden.

Im Hinblick auf die restriktive Praxis des EuGH bei Formmarken ist für RITSCHER die – bewusst überspitzt formulierte – schmerzvolle Erkenntnis aus VON BOMHARDS Vortrag, dass die Formmarke für den EuGH wohl tot ist. Auch die Situation in der Schweiz rund um die «LEGO»-Entscheidungen mit den extrem kostenintensiven Verfahren befand er letztlich aber für ernüchternd. PETER SCHRAMM (Rechtsanwalt, Zürich) ergänzte, dass die formbezogenen Schutzausschlussgründe gar nicht wirklich nötig wären, da die originäre Unterscheidungskraft für Formmarken schutzzweckbedingt nur in seltenen Fällen gegeben ist und wegen der hohen Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung deren Nachweis ohnehin nur einem Bruchteil von Warenformen gelingen würde. Der LEGO-Spielbaustein ist für ihn aber der Inbegriff einer Formmarke, die die markenrechtliche Her-

kunftsfunction zweifelsohne erfüllt und die, bei Kinderspielzeug auch und gerade unter dem Aspekt Produktesicherheit und -herkunft, Markenschutz vor Verwechslungen verdiene.

SIMON erläuterte, weshalb das Immaterialgüterrecht bei Gerichten auch für Fragen des wettbewerblichen Systemschutzes relevant ist. Immaterialgüterrechte bezwecken zwar originär die Absicherung von Innovation, gleichzeitig sind sie aber auch Wettbewerbsparameter und ein Element der Wettbewerbsordnung. Bei den Urteilen zu den Markenschutzausschlussgründen spielen kartellrechtliche Überlegungen deshalb auch eine Rolle. Hierzu meinte MARC STEINER (Bundesverwaltungsrichter, St. Gallen), dass wettbewerbsrechtliche Gedanken in einem Urteil im Sinne der Methodenehrlichkeit dann grundsätzlich auch explizit als solche festgehalten werden sollen.

Im Anschluss wurde über Vor- und Nachteile des Ausweichens auf das Urheber- bzw. Lauterkeitsrecht diskutiert. RITSCHER erwähnte ein bevorstehendes Urteil des EuGH, in dessen bereits veröffentlichtem Schlussantrag der Werkbegriff als vereinheitlichter, autonomer Rechtsbegriff des Unionsrechts verstanden wird. Die einzige Voraussetzung des Werkbegriffs soll demnach sein, dass es sich um eine eigene geistige Leistung handelt<sup>24</sup>. SCHRAMM äusserte Bedenken, dass das alleinige Erfordernis einer geistigen Leistung ja praktisch allumfassend sei und andere Schutzrechte obsolet machen würde. Für GASSER stimmt die Schweizerische Konzeption, wonach der individuelle Charakter kumulativ zur geistigen Leistung hinzutreten muss. Selbst in den USA, wo eine niedrige Schutzwelle gilt, gibt es ein minimales Kreativitätserfordernis. Mit welchen volkswirt-

<sup>22</sup> Vgl. P. T. SCHRADER, Technizität im Patentrecht – Aufstieg und Niedergang eines Rechtsbegriffs, Köln 2007.

<sup>23</sup> BGH, GRUR 1977, 96, «Dispositionsprogramm».

<sup>24</sup> Das Urteil wurde nach der Tagung veröffentlicht und stützte die Ansicht des Schlussantrags, vgl. EuGH vom 12. September 2019, C-683/17, «Cofemel/G-Star».

schaftlichen Folgen ist zu rechnen, wenn jede kleinste Leistung geschützt werden kann?

KAI SCHMIDT-HERN (Rechtsanwalt, Berlin) war der Meinung, dass in Deutschland rein praktisch über das Lauterkeitsrecht einfacher Schutz erlangt werden kann als über das Urheberrecht. Das Lauterkeitsrecht ist

besser geeignet, um Schutz für Gegenstände wie die Exzenterzähne zu erlangen. Nach der gängigen Konzeption des Werkbegriffs wäre Urheberrechtsschutz für Exzenterzähne wohl nicht denkbar. VON BOMHARD erwähnt hierzu, dass der EuGH in «LEGO» explizit erwähnt habe, dass zwar die Monopolisierung durch den Markenschutz von technischen

Funktionen in Formen verhindert werden soll, der Weg über das Lauterkeitsrecht jedoch immer offen stehe. Dies könnte durchaus als Mandat aufgefasst werden, den Schutz für technische Funktionen in Formen vermehrt über das Lauterkeitsrecht zu suchen.