



Oktober 2004 Ausgabe 01/04

Seite 1 . Osterweiterung beim Markenschutz

Seite 2 . Neues Designgesetz

Seite 3 . Europäisches Patentamt im Aufwind

Seite 4 . Neue EU-Wettbewerbsregeln für Technologietransfer-Vereinbarungen

Osterweiterung beim Markenschutz

Die markenrechtlichen Folgen der fünften Erweiterung der Europäischen Union

Am 1. Mai 2004 erfolgte die fünfte Erweiterung der Europäischen Union um die neuen Mitgliedstaaten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und griechisch Zypern. Es handelt sich dabei um die erste Erweiterung seit der Schaffung der Europäischen Gemeinschaftsmarke. Diese wird auch von Schweizer Markenanmeldern häufig benutzt.

Sämtliche Gemeinschaftsmarken, die vor dem 1. Mai 2004 angemeldet oder eingetragen wurden, erstrecken sich automatisch auf das Gebiet der neuen Mitgliedstaaten, ohne dass formelle Anträge gestellt oder Gebühren bezahlt werden müssen. Diese automatische Erstreckung erfasst mehr als 350000 angemeldete und eingetragene Gemeinschaftsmarken. Diese können ab dem Tag des Beitritts vor den Gemeinschaftsmarkengerichten der neuen Mitgliedstaaten geltend gemacht werden. Ein eher

negativer Aspekt dieser erheblichen territorialen Schutzausdehnung ist die schon beinahe als babylonisch zu bezeichnende Sprachenvielfalt. Gemeinschaftsmarkenmeldungen können nämlich jetzt in jeder der zwanzig Amtssprachen erfolgen und das Gemeinschaftsmarkenamt in Alicante übersetzt diese Anmeldungen zwecks Veröffentlichung in die übrigen 19 Sprachen. Immerhin wurden trotz dieses Mehraufwandes die Anmeldegebühren (noch) nicht erhöht, so dass derzeit Gemeinschaftsmarkenmeldungen für die heute 25 Europäischen Mitgliedstaaten zum selben Preis getätigt werden können, wie zuvor für 15 Mitgliedstaaten.

Von der automatischen Schutzerstreckung betroffen sind im Übrigen auch die erst etwa 33000 eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster (in der Schweiz «Designs» genannt). Weitere Informationen über die Auswirkungen der Erweiterung auf die Gemeinschaftsmarken und auf die Gemeinschaftsgeschmacksmuster können direkt von der Webseite des Gemeinschaftsmarkenamts abgefragt werden unter: www.oami.eu.int



Neues Designgesetz

Das Bundesgericht setzt Massstäbe. Am 1. Juli 2002 ist das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG; SR 232.12) in Kraft getreten.

Nach Art. 8 DesG erstreckt sich der Schutz des Designrechts auf Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design. Mit dieser Umschreibung ist der Schutzbereich gegenüber dem früheren Bundesgesetz betreffend die Gewerblichen Muster und Modelle gemäss dem Willen des Gesetzgebers erweitert worden.

Am Beispiel der Designregistrierung für eine Knoblauchpresse hat das Bundesgericht erstmals Beurteilungsmaßstäbe gesetzt, ob eine angebliche «Verletzungsform» gemäss dem neuen Recht den gleichen Gesamteindruck wie ein bereits eingetragenes Design erweckt. Das Design des Schutzrechtsinhabers ist wie folgt eingetragen: Bild A.

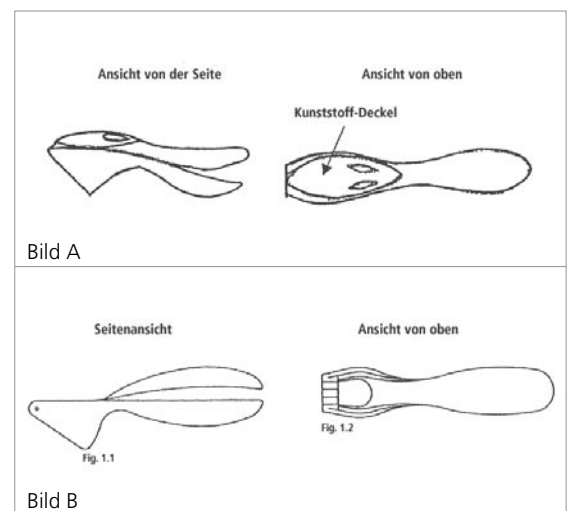
Die angegriffene Ausführungsform, deren Herstellung und Vertrieb der Schutzrechtsinhaber unterbinden wollte hat folgende Konfiguration: Bild B.

Strittig war zwischen den Parteien insbesondere, ob bei der Beurteilung des Gesamteindrucks sich gegenüberstehender Designs vom Erinnerungsbild auszugehen ist, wie es aus dem Markenrecht bekannt ist, oder ob ein direkter Vergleich der hinterlegten Abbildung des registrierten Design mit der behaupteten Verletzungsform vorzunehmen ist. Letzteres wurde vom Bundesgericht bejaht, obwohl nicht davon auszugehen ist, dass der Kaufinteressent

die betreffenden Designs gleichzeitig nebeneinander hält, sondern lediglich den Gesamteindruck in kurzfristiger Erinnerung behält.

Im vorliegenden Fall hat das Bundesgericht festgestellt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform die Gestaltung des Pressgehäuses von der Seite her betrachtet im Wesentlichen mit dem registrierten Design übereinstimmt. Wesentlich verschieden ausgestaltet seien die Knoblauchpressen indessen in der Form der oberen Hebelarme, wodurch sich die Designs im Gesamteindruck wesentlich unterscheiden. Dieser Gerichtsentscheid (BGE 129 III 545) dürfte insgesamt nichts daran ändern, dass das neue Designrecht die Rechtsinhaber besser vor Rechtsverletzungen schützt. Nach den Bestimmungen des alten Rechts war eine Nachahmung nämlich nur dann widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden konnte. Dies bedeutete in der Praxis, dass der Rechtsinhaber fast nur gegen identische Nachahmung geschützt war.

www.bger.ch





Europäisches Patentamt im Aufwind

Anzahl der eingereichten Patentanmeldungen und der durchgeführten Prüfungsverfahren auf Allzeithoch

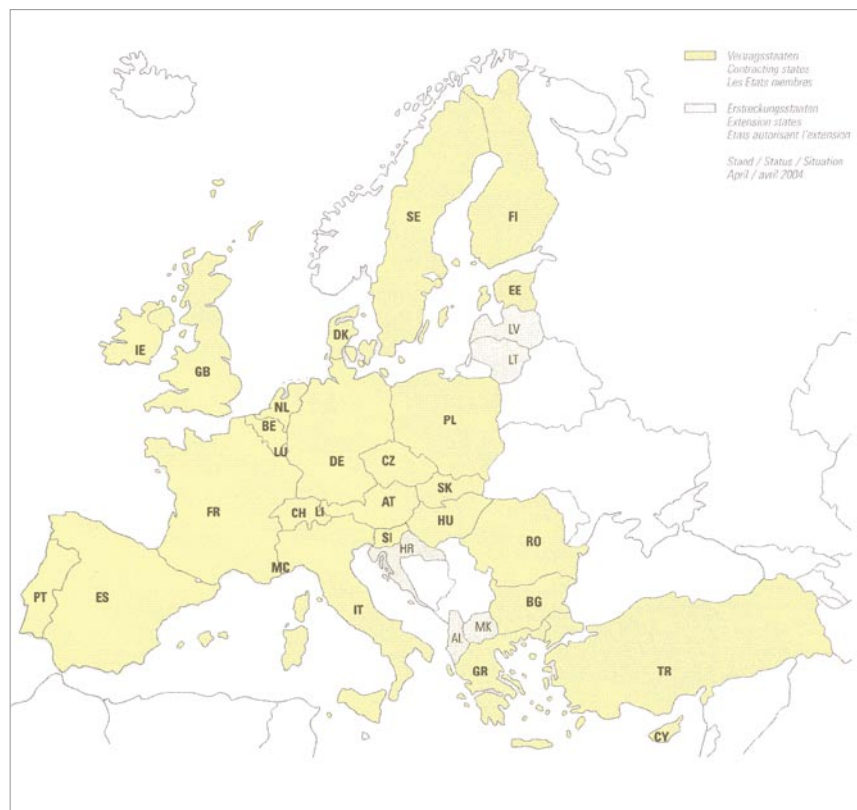
Gemäss dem Jahresbericht des Europäischen Patentamts für das Jahr 2003 wurden insgesamt 162200 Europäische Patentanmeldungen im Berichtsjahr hinterlegt. Diese Zahl liegt zwar nur geringfügig über dem Vorjahreswert, entspricht aber beispielsweise im Vergleich zum Jahr 2000 einer Zunahme von rund 20000 Anmeldungen. Eine neue Rekordmarke hat das Europäische Patentamt im Jahr 2003 auch bei der Erteilung von 60000 neuen Europäischen Patenten erreicht. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 27%. Deutlich gestiegen ist sodann auch die Zahl der durchgeführten Recherchen.

Von einer eigentlichen Osterweiterung kann auch beim Europäischen Patentübereinkommen gesprochen werden. Durch den Beitritt von Ungarn und Rumänien hat sich der Geltungsbereich des Europäischen Patents im Jahr 2003 weiter vergrössert. Im März 2004 ist ausserdem Polen dazu gestossen. Island, Lettland, Litauen, Malta und Norwegen sind weitere Beitrittskandidaten zum Europäischen Patentübereinkommen. Bei dieser Ausgangslage ist es nicht erstaunlich, dass das Europäische Patentamt nunmehr fast 6000 Beschäftigte zählt.

Bei den anmeldestärksten technischen Gebieten zeigt sich weiterhin ein deutlicher Anmeldetrend zu bestimmten Technologiebereichen. Anmeldestärkste Bereiche im Jahre 2003 waren die Medizintechnik mit einem Gesamtanteil der Anmeldungen von 10,5% und mit einer Steigerung gegenüber

dem Vorjahr von 18,5%, sowie die elektrische Nachrichtentechnik mit einem Gesamtanteil der Anmeldungen von 9,4% und einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 10,3%. Die grösste Zunahme gegenüber dem Vorjahr verzeichnet der Bereich «Messen und Prüfen» mit einem Plus von 19,1%. Der Bereich «Biochemie und Gentechnik» gehört zwar mit 3,6% nach wie vor zu den zehn anmeldestärksten Patentkategorien. Dagegen war hier gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme von 5,3% zu verzeichnen.

www.european-patent-office.org



Die Mitgliedstaaten und Erstreckungsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens.



Neue EU-Wettbewerbsregeln für Technologietransfer-Vereinbarungen

EU-Kartellrecht verbietet alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, welche die Einschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Solche Vereinbarungen sind auch nichtig.

In der Praxis enthalten praktisch alle Technologievereinbarungen eine Einschränkung dieser Art. Dazu gehören z.B.: Exklusivitätszusagen, Verpflichtung zum Informationsaustausch, Verbesserungslizenzen etc. Um die Einzelprüfung aller Vereinbarungen zu vermeiden, kann die EU-Kommission bestimmte «Gruppen» von Vereinbarungen durch Verordnung freistellen. Die bis Mai 2004 bestehende Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen enthielt einen dreigliedrig aufgebauten Katalog von erlaubten, unzulässigen und «vom Einzelfall abhängigen» Typen von Vertragsklauseln («weisse», «schwarze» und «graue» Klauseln). Verträge mit schwarzen Klauseln waren ohne weiteres von der Gruppenfreistellung ausgeschlossen. Bei weissen Klauseln hatten die Vertragspartner Rechtssicherheit für die Gültigkeit des Vertrags. Im Zweifelsfall konnte über ein Anmelde- und Widerspruchsverfahren eine individuelle Freistellung von der Kommission erreicht werden. Seit 1. Mai 2004 hat sich die Rechtslage grundsätzlich verändert. Mit der VO 1/2003 wurde bereits das System der Einbeziehung der Kommission durch Anmeldung/Widerspruch abgeschafft. Die Vertragspartner müssen jetzt selbst das Risiko für ihr Verhalten und den Vertrag und seine Vereinbarkeit mit EU-Recht übernehmen. Besteht Unvereinbarkeit, gilt die alte Rechtsfolge: Nichtigkeit des Vertrags und Strafverfahren/Bussgeld. Wettbewerbsverstösse werden jetzt durch nationale Gerichte beurteilt. Die neue Gruppenfreistellungsverordnung (VO 772/2004) stellt auf Marktanteile und Marktauswirkung ab und verlässt das System der Katalogisierung von erlaubten und verbotenen Klauseln. Nur wenn die Marktanteile der Vertragspartner

gemeinsam unter 30% des relevanten Technologie- oder Produktmarkts liegt, ist die Gruppenfreistellung überhaupt anwendbar. Sofern Lizenznehmer und Lizenzgeber – tatsächlich oder potentiell – Wettbewerber sind, liegt der Grenzwert für den Marktanteil bei 20%. Wenn auch der Katalog weisser/zulässiger Klauseln abgeschafft wurde, sind klar unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen nach wie vor aufgeführt. Dazu zählen vor allem Preisabsprachen zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer. Gebietsabsprachen und Beschränkungen auf Kundengruppen sind nur in besonderen Ausnahmefällen erlaubt. Die wichtigsten Auswirkungen für Unternehmen sind:

- Mit der Abschaffung der Einzelfreistellung liegt das Risiko für die Beurteilung der Verträge auf Zulässigkeit ausschliesslich bei den Vertragspartnern.
- Die Vertragspartner können sich nicht mehr durch Anmeldung eines Vertrags bei der Kommission den vorübergehenden Schutz vor Bussgeld erwirken.
- Besonders hat sich das Risiko für Unternehmen mit (gemeinsamen) Marktanteilen von über 20% (bei Verträgen zwischen Wettbewerbern) bzw. über 30% (bei Verträgen zwischen Nicht-Wettbewerbern) erhöht.

Die sorgfältige Kontrolle bestehender Technologievereinbarungen ist angezeigt.

www.europa.eu.int/eur-lex/de

Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hepp Wenger Ryffel AG
Friedtalweg 5
CH-9500 Wil

Telefon: +41 71 913 95 55
Telefax: +41 71 913 95 56

info@hepp.ch, www.hepp.ch

INFORMAT enthält allgemein abgefasste Informationen für unsere Mandanten. Diese Informationen sind kein Ersatz für eine fallbezogene Rechtsberatung.

© Hepp Wenger Ryffel, Oktober 2004