

Besprechungen | Comptes rendues

Andrea Schäffler

Das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht

Stämpfli Verlag, Bern 2020, XXIX + 231 Seiten, CHF 98.00, ISBN 978-3-7272-2788-2

Im Eintragungsverfahren von Marken entspricht es der gängigen Praxis, dass bei allfälligen Gemeingutbeanstandungen durch das IGE jeweils darauf hingewiesen wird, es fallen unter den Gemeingutbegriff sowohl nicht unterscheidungskräftige als auch Freihaltebedürftige Zeichen. Dieser zweigliedrige Textbaustein ist an sich nicht weiter verdächtig und dürfte von den meisten Markenpraktikern nicht gross auf seine Berechtigung hinterfragt werden. Es erweist sich daher als erfrischend und zugleich dogmatisch interessant, wenn gerade der zentrale und an sich etablierte Gemeingutbegriff im Rahmen des Schutzausschlussgrundes von Art. 2 lit. a MSchG zum Gegenstand einer Dissertation gemacht wird. Nichts anderes hat sich ANDREA SCHÄFFLER mit der jüngst erschienenen Dissertation über das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht zum Ziel gesetzt, indem die in der Lehre und Rechtsprechung weitverbreitete Annahme genauer hinterfragt wird, ob unter Art. 2 lit. a MSchG auch die Freihaltebedürftigkeit von Zeichen subsumiert werden kann.

Ausgehend von der vorausgeschickten fehlenden Tatbestandsmässigkeit der Freihaltebedürftigkeit im Gesetzeswortlaut von Art. 2 lit. a MSchG (S. 3) beginnt SCHÄFFLER ihre Analyse im *ersten Teil* ihrer Arbeit mit Blick auf völkerrechtliche Vorgaben (S. 7–13), ausgehend vom herkömmlichen Verständnis in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung (S. 14–37) und auch rechtsvergleichend (S. 40–86) mit Blick auf das deutsche und europäische Recht. Eine hierbei für den Rechtsalltag immer wieder ernüchternde Erkenntnis ist, dass das Freihaltebedürfnis im schweizerischen, ausländischen oder staatsvertraglichen Gesetzestext keine explizite Grundlage findet (S. 87). Ebenso weist die Autorin auf die im schweizerischen Recht eigentümliche Unterteilung zwischen relativen und absoluten Freihaltebedürftigen Zeichen hin, womit eine Diskrepanz zum europäischen Recht besteht, das die Verkehrsdurchsetzung für nicht unterscheidungskräftige, beschreibende und üblich gewordene Zeichen ausnahmslos vorsieht (S. 89). Diese Unterscheidung dürfte sich wohl mit Art. 2 lit. b MSchG vereinbaren lassen, bereitet aber Schwierigkeiten mit Blick auf die Subsumtion unter Art. 2 lit. a MSchG (S. 89 mit Verweis auf die eingehende Analyse in § 8).

Der *zweite Teil* der Berner Dissertation widmet sich sodann der vertieften rechtlichen Detailanalyse, insbesondere mit Blick auf einschlägige Rechtsprechung, womit die feh-

lende Notwendigkeit des relativen Freihaltebedürfnisses über eine konsequente Anwendung des Kriteriums der fehlenden Unterscheidungskraft gelöst werden könnte (S. 91–172). Zum selben Ergebnis kommt SCHÄFFLER auch in der darauffolgenden Detailuntersuchung zum Kriterium des absoluten Freihaltebedürfnisses (S. 173–203), das trotz Auslegung nicht Art. 2 lit. a MSchG zugeführt werden kann und insoweit einer Rechtsgrundlage entbehrt (S. 174–178).

In der Sache mag man mit SCHÄFFLER einig gehen, dass der Schutzausschlussgrund der Freihaltebedürftigkeit nicht nur überholt ist, sondern im Gesetz schlichtweg keine Stütze findet. In der Praxis dürfte die neue Dissertation durchaus auch neuen Argumentationsspielraum faktisch und dogmatisch abstützen, damit für tendenziell nicht unterscheidungskräftige Zeichen noch Hoffnung auf eine Markeneintragung besteht, und sei es bloss über den Umweg der Verkehrsdurchsetzung. Ebenso dürfte die differenzierte Sichtweise von SCHÄFFLER mit Blick auf die Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft dazu dienen, bei Markenkollisionen auf den richtigen Schutzzumfang abstellen zu können. Zyniker dürften hingegen einwenden, dass mit dem jüngsten wissenschaftlichen Wurf aus Bern die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit lediglich im Rahmen der Unterscheidungskraft überprüft und im Ergebnis wohl kaum zu wahrnehmbaren Unterschieden führen wird. Zudem könnte mit der allfälligen Abkehr vom Schutzausschlussgrund der Freihaltebedürftigkeit sogar ein Stück Rechtssicherheit verloren gehen, zumal gerichtlich als Freihaltebedürftig erkannte Zeichen gewissermassen als beständiges Leuchtf Feuer in einem Meer mit zunehmend dicht aneinander gedrängten Marken gelten. Sollten daher Gerichte das Konzept der Freihaltebedürftigkeit in naher Zukunft verwerfen wollten, wäre es zumindest aus gesetzgeberischer Sicht eine Überlegung wert, ob die Freihaltebedürftigkeit von Zeichen durch eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage legitimiert werden sollte.

Abschliessend hätte man sich wohl als Markenpraktiker noch gewünscht, dass angesichts der Fundamentalkritik am Freihaltebedürfnis von SCHÄFFLER weitere Ausführungen zum Anwendungsbereich von Art. 2 lit. b MSchG erfolgt wären. Gerade hier besteht die Tendenz, dass Formmarken tendenziell schneller als nicht unterscheidungskräftig eingestuft werden, wobei hier der ausdrückliche Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG in faktischer Hinsicht bereits bei der Beurteilung von Art. 2 lit. a MSchG mitschwingt (vgl. hierzu jüngst in dieser Zeitschrift M. WULLSCHLEGER/M. HUNN, EuGH: Unterscheidungskraft einer eingekrümmten Amphore als Formmarke, sic! 2020, 538).

Besprochen von **MARC WULLSCHLEGER**, Dr. iur.,
Rechtsanwalt, Zürich.

Die wenigen Kritikpunkte dürften letztlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass SCHÄFFLER mit einem kompakten Werk Herkunft und Wandel der Lehre vom Freiheitsbedürfnis umfassend und präzise aufgearbeitet hat, wofür ihr alleine bereits Anerkennung gebührt. Man kommt daher nicht darum herum, im 107. Heft der Schriften zum Me-

dien- und Immaterialgüterrecht eine sehr sorgfältig ausgearbeitete und angenehm formulierte Dissertation zu erkennen, die einen soliden Beitrag zur Weiterentwicklung des schweizerischen Markenrechts leistet. Damit kann das Werk jeder im Markenrecht tätigen Person uneingeschränkt zur Lektüre empfohlen werden.

Isabel Baur

Personalisierte Medizin im Recht – Humanforschung Quo vadis?

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich/Basel/Genf 2019, 382 Seiten, CHF 89.00, ISBN 978-3-7255-8071-2

ISABEL BAUR setzt sich in ihrer Dissertation mit (humanfor- schungs-)rechtlichen Fragen der personalisierten Medizin auseinander. Konkret interessiert insbesondere das Verhältnis zwischen der Erhebung und (Weiter-)Verwendung gesundheitsbezogener Personendaten sowie biologischen Materials und dem zentralen Prinzip der Selbstbestimmung der betroffenen Person. Darüber hinaus soll geklärt werden, inwiefern der individuelle Heilversuch im Rahmen der personalisierten Medizin an Bedeutung gewinnen oder verlieren wird.

Die Monographie setzt sich aus acht Kapiteln zusammen. In den ersten fünf Kapiteln führt BAUR in die Thematik ein, klärt Begrifflichkeiten und legt Entwicklungen in der Technologie und Medizin in Bezug auf die personalisierte Medizin dar. In den Kapiteln 6 und 7 werden die aufgeworfenen Fragen vertieft analysiert, Kapitel 8 ist einer Schlussbetrachtung gewidmet.

BAUR weist darauf hin, dass es keine einheitliche Definition der personalisierten Medizin gibt, wobei sie für eine breite Auslegung plädiert. So beschränkt sich die personalisierte Medizin nicht nur auf die individuellen genetischen Merkmale eines Individuums, sondern erfasst auch das Individuum und seine Bedürfnisse ausserhalb der genetischen Veranlagung. Die individualisierte Medizin kann mit vier Begriffen konkreter umschrieben werden: Prädiktion (Voraus- sage einer bestimmten Erkrankung), Prävention (Ergreifen präventiver Massnahmen vor Manifestation einer Erkrankung), Personalisierung (Anpassung bzw. Individualisierung der Behandlung aufgrund individueller Gesundheitsdaten) und Partizipation (Teilen der individuellen Daten, um medizinischen Fortschritt zu ermöglichen) (Kapitel 2).

In Kapitel 3 erfolgt nach der Definition medizinischer Begriffe, die im Rahmen der personalisierten Medizin von besonderer Bedeutung sind (z.B. Genom, Genmutationen, Tumorgenetik oder Pharmakogenetik), ein Überblick über die medizinischen Entwicklungen, die zur heutigen personalisierten Medizin geführt haben. So wird beispielsweise

auf das Humangenomprojekt hingewiesen, das zum Ziel hatte, das menschliche Genom zu sequenzieren, was 2001 zum ersten Mal gelang.

In den Kapiteln 4 und 5 zeigt BAUR auf, wie die technischen und medizinischen Fortschritte zu einer Veränderung des Menschenbildes sowie einer differenzierten Betrachtungsweise der auch rechtlich relevanten Begriffe «Gesundheit» und «Krankheit» geführt haben. BAUR weist darauf hin, dass die Fortschritte in der personalisierten Medizin vermehrt dazu führen, dass auch der gesunde Mensch in den Fokus gesetzt wird bzw. dass sich mittels genetischer Untersuchungen eine Veranlagung für eine Krankheit vor Manifestation erkennen lässt. Noch unklar ist, ob die Entwicklungen der personalisierten Medizin eine Kostensteigerung mit sich bringen wird. BAUR weist darauf hin, dass die Kostenübernahme genetischer Abklärungen durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung und damit einhergehend eine frühzeitige und individualisierte Behandlung möglicherweise in einer Kostensenkung resultieren könnte und deshalb eine Erweiterung des Krankheitsbegriffs in Erwägung zu ziehen ist.

In Kapitel 6 setzt sich BAUR mit der humanforschungsrechtlichen Würdigung der personalisierten Medizin auseinander. Sie weist darauf hin, dass die Gesetzgebung zwischen Forschung und medizinischer Behandlung im Arzt-Patienten-Verhältnis unterscheidet. So verändert sich die Rolle des Patienten, wenn er an einer Studie teilnimmt. Er wird Teil eines Kollektivs und gehört einer Studiengruppe an – die individuelle Heilung oder Verbesserung des Gesundheitszustands ist ein Nebenprodukt im gesamten Projekt. Die Regulierung der personalisierten Medizin in der Humanforschung untersteht keinem Spezialgesetz, sondern wie die übrige medizinische Forschungstätigkeit dem Humanforschungsgesetz (HFG).

BAUR setzt bei der humanforschungsrechtlichen Würdigung Schwerpunkte – nämlich auf die Forschung mit urteilsunfähigen Erwachsenen und die Forschung mit Daten, etwa in Bezug auf Biobanken und Biodatenbanken, die Anonymisierung und Individualisierung, die Einwilligung, General- einwilligung und Weiterverwendung. Vorliegend vertieft werden die Ausführungen von BAUR zur Anonymisierung

Besprochen von **KERSTIN NOËLLE VOKINGER**, Prof. Dr. iur. et Dr. med., LL.M., Zürich.