

Markus Kaiser

lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt

David Rüetschi

Dr. iur., MJur, Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter
an der Universität Freiburg

Immaterialgüterrecht

in a nutshell

2. Auflage



DIKE

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	III
Inhaltsübersicht	V
Abkürzungsverzeichnis	XIX
1. Teil: Grundlagen	1
§ 1 Allgemeine Einführung	1
1. Was sind Immaterialgüterrechte?	1
a) Übersicht	1
b) Die besonderen Eigenschaften immaterieller Güter	2
c) Die immaterialgüterrechtliche Ausschlussbefugnis	3
2. Weshalb Immaterialgüterrechte?	3
a) Übersicht	3
aa) Rechtsphilosophische Begründung	4
bb) Wohlfahrtstheoretische Begründung	4
b) Erfindungsschutz	5
aa) Situation ohne Erfindungsschutz	5
bb) Die positive Auswirkung eines Erfindungsschutzes	5
cc) Die negativen Auswirkungen der Einführung eines Erfindungsschutzes	6
dd) Zwischenergebnis und Ausgestaltung	7
c) Schutz von Werken der Literatur und Kunst	8
aa) Grundsätzliches	8
bb) Beschränkte Monopolwirkung	9
cc) Konkrete Ausgestaltung des Schutzrechts	10
d) Kennzeichenschutz	11
3. Kritik am Schutz des geistigen Eigentums	13
4. Verhältnis der einzelnen Immaterialgüterrechte zueinander	14
§ 2 Rechtsquellen und Institutionen des Immaterialgüterrechts	15
1. Vorbemerkung: Das Territorialitätsprinzip	15
2. Nationales Recht	16
a) Immaterialgüterrechtliche Spezialgesetze	16
b) Anwendbarkeit allgemeiner Bestimmungen	18

aa)	Grundsätzliches	18
bb)	Bestimmungen des Obligationenrechts	18
cc)	Prozessrecht	18
3.	Staatsverträge	19
a)	Allgemeines	19
b)	Übersicht über die wichtigsten Staatsverträge	19
4.	Wichtige Institutionen des Immaterialgüterrechts	21
a)	Nationale Institutionen	21
b)	Internationale Institutionen	22
aa)	World Intellectual Property Organization (WIPO)	22
bb)	World Trade Organization (WTO)	22
cc)	Europäisches Patentamt (EPA)	23
dd)	Europäische Union (EU)	23
2. Teil:	Die geschützten Rechte im Einzelnen	25
§ 3	Urheberrecht	25
1.	Einführung	25
a)	Allgemeines	25
b)	Übersicht	26
2.	Urheberrechte – Die geschützten Werke	27
a)	Übersicht	27
b)	Der allgemeine Werkbegriff (Art. 2 Abs. 1 und 2 URG)	28
aa)	Geistige Schöpfung/Materialisierung einer Idee	28
bb)	Werke der Literatur und Kunst	30
cc)	Individueller Charakter	30
c)	Computerprogramme (Art. 2 Abs. 3 URG)	32
d)	Entwürfe, Teilwerke, Titel (Art. 2 Abs. 4 URG)	32
e)	Sammelwerke (Art. 4 URG)	32
f)	Werke zweiter Hand/Bearbeitungen (Art. 3 URG)	33
g)	Von Gesetzes wegen nicht geschützte Werke	34
3.	Erwerb, Inhalt und Verletzung der Urheberrechte	34
a)	Erwerb der Urheberrechte	34
aa)	Originärer Erwerb	34
bb)	Derivativer Erwerb	35
b)	Inhalt des Urheberrechts	35
aa)	Urheberpersönlichkeitsrechte	35

bb) Verwertungsrechte	37
c) Verletzung des Urheberrechts	38
4. Grenzen des Urheberrechtsschutzes	39
a) Zeitliche Beschränkung	39
b) Erschöpfung	39
c) Schutzschranken	41
5. Sonderfall: Urheberrechtsschutz für Software	48
6. Exkurs: Verbreitung von geschützten Werken über das Internet	49
7. Verwandte Schutzrechte («Neighbouring Rights»)	50
a) Vorbemerkungen	50
b) Rechte der ausübenden Künstler (Interpretenschutz)	51
aa) Berechtigte Personen	51
bb) Inhalt der Rechte der ausübenden Künstler	52
c) Rechte der Produzenten von Ton- und Tonbildträgern	52
d) Rechte der Sendeunternehmen	53
e) Gemeinsame Vorschriften für alle verwandten Schutzrechte	54
8. Die Verwertungsgesellschaften	54
a) Zweck und Aufgabe der Verwertungsgesellschaften	54
b) Der Bundesaufsicht unterstellte Verwertungsbereiche	56
c) Die freiwillige Verwertung durch Verwertungsgesellschaften	58
9. Schutz technischer Massnahmen	58
§ 4 Markenrecht	60
1. Einführung	60
a) Begriff und Funktionen der Marke	60
b) Die Marke als Kennzeichen	60
c) Rechtsquellen des Markenrechts	61
d) Swissness-Vorlage	61
2. Allgemeine Grundsätze des Markenrechts	62
a) Das Eintragungsprinzip	62
b) Das Prinzip der Hinterlegungspriorität	63
c) Das Spezialitätsprinzip	64
d) Das Territorialitätsprinzip	64
e) Die Markengebrauchspflicht	65
f) Dauer des Markenschutzes	65

3. Markenfähigkeit und Markenkategorien	65
a) Allgemeines	65
b) Zeichenqualität der Marke	66
c) Registerfähigkeit des Zeichens	66
d) Zulässige Marken	66
aa) Einfache Wortmarken	67
bb) Sonderfall: Einzelne Buchstaben und Zahlen	67
cc) Bildmarken	67
dd) Dreidimensionale Marken (Formmarken)	68
ee) Abstrakte Farbmarken	69
ff) Positionsmarken	69
gg) Kombinationen dieser Elemente	70
hh) Weitere Markentypen	70
4. Schutzvoraussetzungen	71
a) Allgemeines	71
b) Absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)	72
aa) Der Begriff des Gemeingutes (Art. 2 lit. a MSchG)	73
bb) Verkehrsdurchsetzung	77
cc) Absolutes Freihaltebedürfnis	78
dd) Irreführende Zeichen (Art. 2 lit. c MSchG)	79
ee) Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)	80
ff) Sonderfall Formmarken (Art. 2 lit. b MSchG)	81
c) Relative Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG)	82
aa) Allgemeines	82
bb) Der Zeichenkonflikt	83
cc) Die Verwechslungsgefahr	83
dd) Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen	84
ee) Zeichenidentität oder Zeichenähnlichkeit	85
ff) Wechselwirkung	85
gg) Starke und schwache Zeichen	86
hh) Die mittelbare Verwechslungsgefahr	87
5. Erwerb des Markenrechts	88
a) Das Eintragungsverfahren	88
b) Das Widerspruchsverfahren	88

c)	Beschwerdeverfahren	89
6.	Die Wirkungen der eingetragenen Marke	90
a)	Allgemeines	90
b)	Markenverletzung	90
c)	Rechtsbehelfe	91
7.	Verlust des Markenrechts	91
8.	Garantie- und Kollektivmarken	92
a)	Allgemeines	92
b)	Garantiemarke	92
c)	Kollektivmarke	93
d)	Pflicht zur Einreichung und Durchsetzung eines Markenreglements	94
9.	Geographische Herkunftsangaben	95
a)	Allgemeines	95
b)	Die Regelung gemäss Art. 47–51 MSchG	95
c)	Abgrenzung zu den geschützten Ursprungs- bezeichnungen	96
d)	Eintragung von Herkunftsbezeichnungen als Marke	97
10.	Internationale Registrierungen	97
a)	Allgemeines	97
b)	Das Madrider Abkommen	97
c)	Das Madrider Protokoll	98
d)	Internationale Registrierungen gestützt auf das MMA bzw. MMP mit Schweizer Basismarke	99
11.	Das Markenregister und die Markenrecherche	99
a)	Das Markenregister	99
b)	Markenrecherchen	100
§ 5	Patentrecht	101
1.	Einführung	101
a)	Gegenstand und Zweck des Patentrechts	101
b)	Rechtsgrundlagen für Patente mit Schutz in der Schweiz	101
aa)	Nationale Anmeldung für nationale Patente	101
bb)	Anmeldung beim EPA für ein Europäisches Patent	102
cc)	PCT-Anmeldung für ein nationales und/oder Europäisches Patent	103

2. Voraussetzungen für den Schutz einer Erfindung durch ein Patent	103
a) Übersicht	103
b) Der Erfindungsbegriff	104
c) Neuheit und Nicht-Naheliegen	105
aa) Anmelde- oder Prioritätsdatum – Der entscheidende Zeitpunkt	105
bb) Stand der Technik	106
cc) Neuheit («Novelty»)	108
dd) Nicht-Naheliegen («Inventive Step»)	108
d) Gewerbliche Anwendbarkeit	108
e) Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Erfindungen	108
3. Erwerb, Bestand und Untergang des Patentrechts	110
a) Berechtigung zur Anmeldung der Erfindung zum Patent – Das Recht <i>auf</i> das Patent	110
aa) Wer hat Anspruch auf das Patent?	110
bb) Was geschieht bei einer Patentanmeldung durch einen Nicht-Berechtigten?	111
b) Das Anmelde- und Registrierungsverfahren für nationale Patente	112
aa) Patentanmeldung	112
bb) Prüfverfahren	113
cc) Rechtsmittel	114
c) Das Anmelde- und Registrierungsverfahren für Europäische Patente	115
aa) Anmeldung und Prüfverfahren	115
bb) Rechtsmittel	116
d) PCT-Anmeldungen	116
e) Bestand des Patent	117
4. Schutzwirkungen des erteilten Patents und deren Schranken	118
a) Schutzwirkung – Rechte aus dem Patent	118
aa) Schutzbereich des Patents – Gegen die Nutzung welcher technischen Lehren kann der Patentinhaber vorgehen?	118
bb) Die Verletzungshandlung – Gegen welche Nutzungen kann der Patentinhaber vorgehen?	119

b)	Grenzen und Beschränkungen des Rechts aus dem Patent	120
aa)	Gesetzliche Begrenzung der Schutzwirkung eines Patents	120
bb)	Zwangslizenzen	121
cc)	Erschöpfung	122
dd)	Gesetzliches Weiterbenützungsrecht	122
5.	Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel	122
§ 6	Designrecht	124
1.	Einführung	124
a)	Gegenstand und Grundlage des Designrechts	124
b)	Eintragungsprinzip	125
c)	Abgrenzung zum Urheber- und Patentrecht sowie zur Bild- und Formmarke	125
2.	Voraussetzungen für den Schutz einer Gestaltung als Design	126
a)	Die Schutzvoraussetzungen im Allgemeinen	126
b)	Der massgebliche Zeitpunkt	127
c)	Die Neuheit im Besonderen	127
d)	Die Eigenart im Besonderen	128
3.	Erwerb, Bestand und Erlöschen des Designrechts	129
a)	Berechtigung zur Hinterlegung des Designs	129
b)	Hinterlegungsverfahren	130
aa)	Nationale Hinterlegung	130
bb)	Internationale Hinterlegung	131
c)	Bestand und Erlöschen	132
4.	Schutzwirkungen des Designrechts	132
a)	Schutzbereich – Gegen welche Designs kann der Inhaber vorgehen?	132
b)	Mit Bezug auf welche Produkte kann der Inhaber gegen die Verwendung des Designs vorgehen?	133
c)	Gegen welche Nutzungsarten kann der Inhaber eines Designs vorgehen?	134
d)	Grenzen des Designschutzes	135
5.	Designregister und Designrecherche	135
§ 7	Weitere Immaterialgüterrechte	136
1.	Sortenschutzrechte	136

a)	Schutzgegenstand	136
b)	Schutzvoraussetzungen	136
c)	Wer hat Anspruch auf das Sortenschutzrecht?	137
d)	Anmeldung und Eintragung	137
e)	Schutzwirkungen	137
f)	Grenzen des Schutzes	138
2.	Topographien	138
a)	Schutzgegenstand	138
b)	Schutzvoraussetzungen	139
c)	Wer ist an der Topographie berechtigt?	139
d)	Schutzwirkungen und deren Grenzen	140
§ 8	Schutz von Domainnamen	141
1.	Einführung	141
2.	Domainnamenkonflikte	142
3.	Verletzung eines Schutzrechts	144
a)	Allgemeines	144
b)	Anspruch aus Firmenrecht	144
c)	Anspruch aus Markenrecht	145
d)	Anspruch aus Namensrecht	145
e)	Anspruch aus Wettbewerbsrecht	146
f)	Anspruch aus Wappenschutzgesetz	147
4.	Abwägung zwischen verschiedenen Ansprüchen	147
§ 9	Schutz von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen sowie von Know-how	149
1.	Einführung und Abgrenzung zu den Immaterial- güterrechten	149
2.	Begriffsdefinitionen	150
a)	Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse	150
b)	Know-how	150
3.	Rechtlicher Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Know-how	151
a)	Vertraglicher Schutz	151
b)	Ausservertraglicher Schutz	152
aa)	Schutz von Fabrikations- und Geschäfts- geheimnissen	152
bb)	Schutz von Know-how	154
c)	Zusammenfassung und Beispiel	155

3. Teil: Rechtsgeschäftliche Verfügungen über Immaterialgüterrechte	157
§ 10 Übertragung und Verpfändung von Immaterialgüterrechten	157
1. Übertragung von Immaterialgüterrechten	157
a) Grundsatz der Übertragbarkeit von Immaterialgüterrechten	157
b) Unterschied zwischen Übertragung und Lizenzierung	157
c) Unterschied zwischen Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft	158
d) Formvorschriften	159
aa) Das Verpflichtungsgeschäft	159
bb) Das Verfügungsgeschäft	159
e) Bedeutung des Registereintrages bei Patenten, Marken und Designs	160
f) Besondere Regeln für die Wirkung der Übertragung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten	162
g) Exkurs: Der Verlagsvertrag	162
2. Verpfändung von Immaterialgüterrechten	163
§ 11 Lizenzierung von Immaterialgüterrechten	165
1. Gegenstand und Rechtsnatur von Lizenzverträgen	165
2. Arten von Lizenzverträgen	166
3. Zustandekommen eines Lizenzvertrags	167
4. Erlöschen eines Lizenzvertrags	167
5. Weitere Fragen	168
a) Recht zur Erteilung von Unterlizenzen	168
b) Wer kann gegen Rechtsverletzungen vorgehen?	168
4. Teil: Rechtsschutz	169
§ 12 Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Zivilprozess	169
1. Allgemeines	169
a) Bedeutung des Rechtsschutzes	169
b) Rechtsgrundlagen	169
2. Nationale und internationale Zuständigkeit	170
a) Nationale Zuständigkeit	170
b) Internationale Zuständigkeit	171
aa) Zuständigkeit gemäss IPRG	172

bb)	Zuständigkeit gemäss Lugano-Übereinkommen	172
c)	Übersicht über die örtliche Zuständigkeit	173
d)	Gerichtsstandsvereinbarungen	174
e)	Vorsorgliche Massnahmen	174
3.	Die einzelnen Klagen	175
a)	Allgemeines	175
b)	Bestandesklagen	175
c)	Verletzungsklagen	176
d)	Zu den Abwehrklagen im Einzelnen	178
aa)	Grundsatz	178
bb)	Unterlassungsklage	178
cc)	Beseitigungsklage	179
dd)	Feststellungsklage	179
ee)	Klage auf Urteilspublikation	179
ff)	Klage auf Auskunftserteilung	180
e)	Zu den Wiedergutmachungsklagen im Einzelnen	181
aa)	Allgemeines	181
bb)	Schadenersatzklage	181
cc)	Klage auf Leistung einer Genugtuung	182
dd)	Der Anspruch aus Geschäftsanmassung (Art. 423 Abs. 1 OR)	183
ee)	Klage aus Eingriffskondiktion	183
ff)	Verhältnis der Ansprüche zueinander	184
4.	Vorsorglicher Rechtsschutz	184
a)	Allgemeines	184
b)	Inhalt vorsorglicher Massnahmen	185
c)	Verfahren	186
d)	Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen	187
aa)	Hauptsachenprognose (sog. Verfügungsanspruch)	187
bb)	Nachteilsprognose (sog. Verfügungsgrund)	188
cc)	Dringlichkeit	188
e)	Der Massnahmeentscheid	189
f)	Sicherheitsleistung und Schadenersatz	189
g)	Superprovisorische Verfügungen	189
h)	Schutzschrift	190

5. Rechtsmittel	190
§ 13 Straf- und zollrechtlicher Schutz der Immaterialgüterrechte	191
1. Strafbestimmungen	191
2. Zollrechtliche Bestimmungen	192
5. Teil: Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten	195
§ 14 Schnittstelle zum UWG	195
1. Einleitende Bemerkungen zum UWG	195
2. Ausgewählte Bestimmungen des UWG	196
a) Schaffen einer Verwechslungsgefahr (Art. 3 lit. d UWG)	196
b) Ausnützen eines anvertrauten oder unbefugterweise erhaltenen Arbeitsergebnisses (Art. 5 lit. a und b UWG)	199
c) Übernahme eines fremden Arbeitsergebnisses (Art. 5 lit. c UWG)	199
3. Verhältnis zwischen UWG und Immaterialgüterrecht	200
§ 15 Schnittstellen zum Firmenrecht und zum Namensrecht	202
1. Schnittstelle zum Firmenrecht	202
a) Funktion der Firma	202
b) Regeln der Firmenbildung	202
c) Schutzwirkungen der Firma	204
d) Das Verhältnis zum Markenrecht	204
2. Schnittstelle zum Namensrecht	205
§ 16 Schnittstelle zum Kartellrecht	207
1. Grundlagen	207
a) Immaterialgüterrechte als verpönte Monopole?	207
b) Art. 3 Abs. 2 Kartellgesetz	208
2. Typische Anwendungsfälle	208
a) Kartellrechtliche Schranken für die Ausgestaltung von Lizenzverträgen und Vertriebssystemen	208
b) Parallelimporte	210
c) Kartellrechtliche Zwangslizenzen	210
6. Teil: Weitere Einzelfragen	213
§ 17 Der Grundsatz der Erschöpfung und die Problematik von Parallelimporten	213

1. Allgemeines	213
2. Der Grundsatz der Erschöpfung	213
3. Der Umfang der Erschöpfungswirkung	215
a) Nationale Erschöpfung	215
b) Regionale Erschöpfung	216
c) Internationale Erschöpfung	216
4. Die Rechtslage in der Schweiz	216
a) Urheberrecht	217
b) Markenrecht	217
c) Patentrecht	217
d) Designrecht	218
5. Übersicht Erschöpfung	219
§ 18 Immaterialgüterrechte im Arbeitsverhältnis	220
1. Bedeutung und rechtliche Grundlagen	220
2. Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber	221
3. Gesetzliche Sonderregelungen	221
a) Erfindungen und Designs	222
aa) Aufgabenerfindungen und Aufgabendesigns	222
bb) Gelegenheitserfindungen und Gelegenheitsdesigns	222
cc) Arbeitsfremde Erfindungen und Designs	223
b) Urheberrechte an Computerprogrammen	223
4. Rechtslage bei Fehlen einer vertraglichen Regelung und einer gesetzlichen Sondernorm	224
§ 19 Immaterialgüterrechte in der Zwangsvollstreckung	225
1. Allgemeines	225
2. Die Verwertung von Immaterialgüterrechten in der Zwangsvollstreckung	225
a) Verwertung in der Betreibung auf Pfändung und in der Konkursbetreibung	225
b) Verwertung bei der Betreibung auf Pfandverwertung	227
3. Das Schicksal von Lizenzverträgen im Konkurs	227
a) Konkurs des Lizenznehmers	227
b) Konkurs des Lizenzgebers	228
c) Regelung der Rechtsfolgen des Konkurses durch die Parteien selbst	228
Sachregister	229