

Markus Kaiser

lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt

David Rüetschi

Dr. iur., MJur, Rechtsanwalt, Dozent an der
Fernfachhochschule Schweiz

Immaterialgüterrecht

Inhaltsübersicht

Vorwort	III
Inhaltsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXI
1. Teil: Grundlagen	1
§ 1 Allgemeine Einführung	1
§ 2 Rechtsquellen und Institutionen des Immaterialgüterrechts	16
2. Teil: Die geschützten Rechte im Einzelnen	27
§ 3 Urheberrecht	27
§ 4 Markenrecht	63
§ 5 Patentrecht	103
§ 6 Designrecht	127
§ 7 Weitere Immaterialgüterrechte	140
§ 8 Schutz von Domainnamen	145
§ 9 Schutz von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen sowie von Know-how	153
3. Teil: Rechtsgeschäftliche Verfügungen über Immaterialgüterrechte	161
§ 10 Übertragung und Verpfändung von Immaterialgüterrechten	161
§ 11 Lizenzierung von Immaterialgüterrechten	169
4. Teil: Rechtsschutz	175
§ 12 Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Zivilprozess	175
§ 13 Straf- und zollrechtlicher Schutz der Immaterialgüterrechte	198

5. Teil: Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten	201
§ 14 Schnittstelle zum UWG	201
§ 15 Schnittstellen zum Firmenrecht und zum Namensrecht	208
§ 16 Schnittstelle zum Kartellrecht	213
6. Teil: Weitere Einzelfragen	219
§ 17 Der Grundsatz der Erschöpfung und die Problematik von Parallelimporten	219
§ 18 Immaterialgüterrechte im Arbeitsverhältnis	226
§ 19 Immaterialgüterrechte in der Zwangsvollstreckung	231

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	III
Inhaltsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXI
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	8
c) Schutz von Werken der Literatur und Kunst	9
aa) Grundsätzliches	9
bb) Beschränkte Monopolwirkung	9
cc) Konkrete Ausgestaltung des Schutzrechts	11
d) Kennzeichenschutz	11
3. Kritik am Schutz des geistigen Eigentums	13
4. Verhältnis der einzelnen Immaterialgüterrechte zueinander	14
§ 2 Rechtsquellen und Institutionen des Immaterialgüterrechts	16
1. Vorbemerkung: Das Territorialitätsprinzip	16

2. Nationales Recht	17
a) Immaterialgüterrechtliche Spezialgesetze	17
b) Anwendbarkeit allgemeiner Bestimmungen	19
aa) Grundsätzliches	19
bb) Bestimmungen des Obligationenrechts	19
cc) Prozessrecht	19
3. Staatsverträge	20
a) Allgemeines	20
b) Übersicht über die wichtigsten Staatsverträge	20
4. Wichtige Institutionen des Immaterialgüterrechts	22
a) Nationale Institutionen	22
b) Internationale Institutionen	23
aa) World Intellectual Property Organization (WIPO)	23
bb) World Trade Organization (WTO)	23
cc) Europäische Union (EU)	24
2. Teil: Die geschützten Rechte im Einzelnen	27
§ 3 Urheberrecht	27
1. Einführung	27
a) Allgemeines	27
b) Übersicht	28
2. Urheberrechte – Die geschützten Werke	29
a) Übersicht	29
b) Der allgemeine Werkbegriff (Art. 2 Abs. 1 und 2 URG)	30
aa) Geistige Schöpfung/Materialisierung einer Idee	30
bb) Werke der Literatur und Kunst	32
cc) Individueller Charakter	32
b) Computerprogramme (Art. 2 Abs. 3 URG)	33
c) Entwürfe, Teilwerke, Titel (Art. 2 Abs. 4 URG)	34
d) Sammelwerke (Art. 3 URG)	34
e) Werke zweiter Hand/Bearbeitungen (Art. 3 URG)	35
f) Von Gesetzes wegen nicht geschützte Werke	36
3. Erwerb, Inhalt und Verletzung der Urheberrechte	36
a) Erwerb der Urheberrechte	36
aa) Originärer Erwerb	36

bb)	Derivativer Erwerb	37
b)	Inhalt des Urheberrechts	37
aa)	Urheberpersönlichkeitsrechte	37
bb)	Verwertungsrechte	39
c)	Verletzung des Urheberrechts	41
4.	Grenzen des Urheberrechtsschutzes	42
a)	Zeitliche Beschränkung	42
b)	Erschöpfung	42
c)	Schutzschränken	44
5.	Sonderfall: Urheberrechtsschutz für Software	50
6.	Exkurs: Verbreitung von geschützten Werken über das Internet	51
7.	Verwandte Schutzrechte («Neighbouring Rights»)	53
a)	Vorbemerkungen	53
b)	Rechte der ausübenden Künstler (Interpretenschutz)	53
aa)	Berechtigte Personen	53
bb)	Inhalt der Rechte der ausübenden Künstler	54
c)	Rechte der Produzenten von Ton- und Tonbildträgern	55
d)	Rechte der Sendeunternehmen	56
e)	Gemeinsame Vorschriften für alle verwandten Schutzrechte	56
8.	Die Verwertungsgesellschaften	57
a)	Zweck und Aufgabe der Verwertungsgesellschaften	57
b)	Der Bundesaufsicht unterstellte Verwertungsbereiche	59
c)	Die freiwillige Verwertung durch Verwertungsgesellschaften	60
9.	Schutz technischer Massnahmen	61
§ 4	Markenrecht	63
1.	Einführung	63
a)	Begriff und Funktionen der Marke	63
b)	Die Marke als Kennzeichen	63
c)	Rechtsquellen des Markenrechts	64
2.	Allgemeine Grundsätze des Markenrechts	64
a)	Das Eintragungsprinzip	65

b)	Das Prinzip der Hinterlegungspriorität	66
c)	Das Spezialitätsprinzip	66
d)	Das Territorialitätsprinzip	67
e)	Die Markengebrauchspflicht	67
f)	Dauer des Markenschutzes	68
3.	Markenfähigkeit und Markenkategorien	68
a)	Allgemeines	68
b)	Zeichenqualität der Marke	68
c)	Registerfähigkeit des Zeichens	69
d)	Zulässige Marken	69
aa)	Einfache Wortmarken	69
bb)	Sonderfall: Einzelne Buchstaben und Zahlen	70
cc)	Bildmarken	70
dd)	Dreidimensionale Marken	70
ee)	Abstrakte Farbmarken	71
ff)	Positionsmarken	72
gg)	Kombinationen dieser Elemente	72
hh)	Weitere Markentypen	73
4.	Schutzvoraussetzungen	74
a)	Allgemeines	74
b)	Absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)	74
aa)	Der Begriff des Gemeingutes (Art. 2 lit. a MSchG)	75
bb)	Verkehrsdurchsetzung	80
cc)	Absolutes Freihaltebedürfnis	81
dd)	Irreführende Zeichen (Art. 2 lit. c MSchG)	81
ee)	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)	83
ff)	Sonderfall Formmarken (Art. 2 lit. b MSchG)	84
c)	Relative Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG)	84
aa)	Allgemeines	84
bb)	Der Zeichenkonflikt	85
cc)	Die Verwechslungsgefahr	85
dd)	Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen	86

ee)	Zeichenidentität oder Zeichenähnlichkeit	87
ff)	Wechselwirkung	88
gg)	Starke und schwache Zeichen	88
hh)	Die mittelbare Verwechslungsgefahr	89
5.	Erwerb des Markenrechts	90
a)	Das Eintragungsverfahren	90
b)	Das Widerspruchsverfahren	91
c)	Beschwerdeverfahren	91
6.	Die Wirkungen der eingetragenen Marke	92
a)	Allgemeines	92
b)	Markenverletzung	92
c)	Rechtsbehelfe	93
7.	Verlust des Markenrechts	93
8.	Garantie- und Kollektivmarken	94
a)	Allgemeines	94
b)	Garantiemarke	94
c)	Kollektivmarke	95
d)	Pflicht zur Einreichung und Durchsetzung eines Markenreglements	96
9.	Geographische Herkunftsangaben	97
a)	Allgemeines	97
b)	Die Regelung gemäss Art. 47–51 MSchG	97
c)	Abgrenzung von den geschützten Ursprungsbezeichnungen	98
d)	Eintragung von Herkunftsbezeichnungen als Marke	98
10.	Internationale Registrierungen	99
a)	Allgemeines	99
b)	Das Madrider Abkommen	99
c)	Das Madrider Protokoll	100
d)	Internationale Registrierungen gestützt auf das MMA bzw. MMP mit Schweizer Basismarke	100
11.	Das Markenregister und die Markenrecherche	101
a)	Das Markenregister	101
b)	Markenrecherchen	102
§ 5	Patentrecht	103
1.	Einführung	103
a)	Gegenstand und Zweck des Patentrechts	103

b)	Rechtsgrundlagen von Patenten mit Schutz für die Schweiz	103
aa)	Nationale Anmeldung für nationale Patente	103
bb)	Anmeldung beim EPA für ein Europäisches Patent	104
cc)	PCT-Anmeldung für ein nationales und/oder Europäisches Patent	105
2.	Voraussetzungen für den Schutz einer Erfindung durch ein Patent	106
a)	Übersicht	106
b)	Der Erfindungsbegriff	106
c)	Neuheit und Nicht-Naheliegen	107
aa)	Anmelde- oder Prioritätsdatum – Der entscheidende Zeitpunkt	108
bb)	Stand der Technik	109
cc)	Neuheit («Novelty»)	110
dd)	Nicht-Naheliegen («Inventive Step»)	110
d)	Gewerbliche Anwendbarkeit	111
e)	Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Erfindungen	111
3.	Erwerb, Bestand und Untergang des Patentrechts	112
a)	Berechtigung zur Anmeldung der Erfindung zum Patent – Das Recht <i>auf</i> das Patent	112
aa)	Wer hat Anspruch auf das Patent?	112
bb)	Was geschieht bei einer Patentanmeldung durch einen Nicht-Berechtigten?	114
b)	Das Anmelde- und Registrierungsverfahren für nationale Patente	114
aa)	Patentanmeldung	114
bb)	Prüfverfahren	116
cc)	Rechtsmittel	117
c)	Das Anmelde- und Registrierungsverfahren für Europäische Patente	117
aa)	Anmeldung und Prüfverfahren	117
bb)	Rechtsmittel	118
d)	PCT-Anmeldungen	119
e)	Bestand des Patentees	120

4.	Schutzwirkungen des erteilten Patents und deren Schranken	120
a)	Schutzwirkung – Rechte aus dem Patent	120
aa)	Schutzbereich des Patents – Gegen die Nutzung welcher technischen Lehren kann der Patentinhaber vorgehen?	120
bb)	Die Verletzungshandlung – Gegen welche Nutzungen kann der Patentinhaber vorgehen?	122
b)	Grenzen und Beschränkungen des Rechts aus dem Patent	122
aa)	Gesetzliche Begrenzung der Schutzwirkung eines Patents	122
bb)	Zwangslizenzen	123
cc)	Erschöpfung	125
dd)	Gesetzliches Weiterbenützensrecht	125
5.	Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel	125
§ 6	Designrecht	127
1.	Einführung	127
a)	Gegenstand und Grundlage des Designrechts	127
b)	Eintragungsprinzip	128
c)	Abgrenzung zum Urheber- und Patentrecht sowie zur Bild- und Formmarke	128
2.	Voraussetzungen für den Schutz einer Gestaltung als Design	129
a)	Die Schutzvoraussetzungen im Allgemeinen	129
b)	Der massgebliche Zeitpunkt	130
c)	Die Neuheit im Besonderen	130
d)	Die Eigenart im Besonderen	131
3.	Erwerb, Bestand und Erlöschen des Designrechts	132
a)	Berechtigung zur Hinterlegung des Designs	132
b)	Hinterlegungsverfahren	133
aa)	Nationale Hinterlegung	133
bb)	Internationale Hinterlegung	134
c)	Bestand und Erlöschen	135
4.	Schutzwirkungen des Designrechts	136
a)	Schutzbereich – Gegen welche Designs kann der Inhaber vorgehen?	136

b)	Mit Bezug auf welche Produkte kann der Inhaber gegen die Verwendung des Designs vorgehen?	137
c)	Gegen welche Nutzungsarten kann der Inhaber eines Designs vorgehen?	137
d)	Grenzen des Designschutzes	138
5.	Designregister und Designrecherche	139
§ 7	Weitere Immaterialgüterrechte	140
1.	Sortenschutzrechte	140
a)	Schutzgegenstand	140
b)	Schutzvoraussetzungen	140
c)	Wer hat Anspruch auf das Sortenschutzrecht?	141
d)	Anmeldung und Eintragung	141
e)	Schutzwirkungen	141
f)	Grenzen des Schutzes	142
2.	Topographien	142
a)	Schutzgegenstand	142
b)	Schutzvoraussetzungen	143
c)	Wer ist an der Topographie berechtigt?	143
d)	Schutzwirkungen und deren Grenzen	144
§ 8	Schutz von Domainnamen	145
1.	Einführung	145
2.	Domainnamenkonflikte	146
3.	Verletzung eines Schutzrechts	148
a)	Allgemeines	148
b)	Anspruch aus Firmenrecht	148
c)	Anspruch aus Markenrecht	149
d)	Anspruch aus Namensrecht	150
e)	Anspruch aus Wettbewerbsrecht	150
f)	Anspruch aus Wappenschutzgesetz	151
4.	Abwägung zwischen verschiedenen Ansprüchen	152
§ 9	Schutz von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen sowie von Know-how	153
1.	Einführung und Abgrenzung zu den Immaterialgüterrechten	153
2.	Begriffsdefinitionen	154
a)	Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse («Trade Secrets»)	154

b) Know-how	154
3. Rechtlicher Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Know-how	155
a) Vertraglicher Schutz	155
b) Ausservertraglicher Schutz	157
aa) Schutz von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen	157
bb) Schutz von Know-how	159
c) Zusammenfassung und Beispiel	159
3. Teil: Rechtsgeschäftliche Verfügungen über Immaterialgüterrechte	161
§ 10 Übertragung und Verpfändung von Immaterialgüterrechten	161
1. Übertragung von Immaterialgüterrechten	161
a) Grundsatz der Übertragbarkeit von Immaterialgüterrechten	161
b) Unterschied zwischen Übertragung und Lizenzierung	162
c) Unterschied zwischen Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft	162
d) Formvorschriften	163
aa) Das Verpflichtungsgeschäft	163
bb) Das Verfügungsgeschäft	164
e) Bedeutung des Registereintrages bei Patenten, Marken und Designs	164
f) Besondere Regeln für die Wirkung der Übertragung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten	166
g) Exkurs: Der Verlagsvertrag	167
2. Verpfändung von Immaterialgüterrechten	167
§ 11 Lizenzierung von Immaterialgüterrechten	169
1. Gegenstand und Rechtsnatur von Lizenzverträgen	169
2. Arten von Lizenzverträgen	170
3. Zustandekommen eines Lizenzvertrags	171
4. Erlöschen eines Lizenzvertrags	171
5. Weitere Fragen	172
a) Recht zur Erteilung von Unterlizenzen	172

b) Wer kann gegen Rechtsverletzungen vorgehen?	172
4. Teil: Rechtsschutz	175
§ 12 Durchsetzung von Immaterialgüterrechten im Zivilprozess	175
1. Allgemeines	175
a) Bedeutung des Rechtsschutzes	175
b) Rechtsgrundlagen	175
2. Nationale und internationale Zuständigkeit	176
a) Nationale Zuständigkeit	176
b) Internationale Zuständigkeit	177
aa) Zuständigkeit gemäss IPRG	178
bb) Zuständigkeit gemäss Lugano- Übereinkommen	178
c) Übersicht über die örtliche Zuständigkeit	180
d) Gerichtsstandsvereinbarungen	180
e) Vorsorgliche Massnahmen	181
3. Die einzelnen Klagen	181
a) Allgemeines	181
b) Bestandesklagen	182
c) Verletzungsklagen	183
d) Zu den Abwehrklagen im Einzelnen	184
aa) Grundsatz	184
bb) Unterlassungsklage	184
cc) Beseitigungsklage	185
dd) Feststellungsklage	185
ee) Klage auf Urteilspublikation	186
ff) Klage auf Auskunftserteilung	186
e) Zu den Wiedergutmachungsklagen im Einzelnen	187
aa) Allgemeines	187
bb) Schadenersatzklage	188
cc) Klage auf Leistung einer Genugtuung	189
dd) Der Anspruch aus Geschäftsanmassung (Art. 423 Abs. 1 OR)	189
ee) Klage aus Eingriffskondiktion	190
ff) Verhältnis der Ansprüche zueinander	190
4. Vorsorglicher Rechtsschutz	191
a) Allgemeines	191

b) Inhalt vorsorglicher Massnahmen	192
c) Verfahren	193
d) Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen	193
aa) Hauptsacheprognose (sog. Verfügungsanspruch)	194
bb) Nachteilsprognose (sog. Verfügungsgrund)	195
cc) Dringlichkeit	195
d) Der Massnahmeentscheid	195
e) Sicherheitsleistung und Schadenersatz	196
f) Superprovisorische Verfügungen	196
g) Schutzschrift	197
5. Rechtsmittel	197
§ 13 Straf- und zollrechtlicher Schutz der Immaterialgüterrechte	198
1. Strafbestimmungen	198
2. Zollrechtliche Bestimmungen	199
5. Teil: Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten	201
§ 14 Schnittstelle zum UWG	201
1. Einleitende Bemerkungen zum UWG	201
a) Zweck und Anwendungsbereich des UWG	201
b) Aufbau des UWG	201
2. Ausgewählte Bestimmungen des UWG	202
a) Schaffen einer Verwechslungsgefahr (Art. 3 lit. d UWG)	202
b) Ausnützen eines anvertrauten oder unbefugterweise erhaltenen Arbeitsergebnisses (Art. 5 lit. a und b UWG)	205
c) Übernahme eines fremden Arbeitsergebnisses (Art. 5 lit. c UWG)	205
3. Verhältnis zwischen UWG und Immaterialgüterrecht	206
§ 15 Schnittstellen zum Firmenrecht und zum Namensrecht	208
1. Schnittstelle zum Firmenrecht	208
a) Funktion der Firma	208
b) Regeln der Firmenbildung	208
c) Schutzwirkungen der Firma	210

d) Das Verhältnis zum Markenrecht	210
2. Schnittstelle zum Namensrecht	211
a) Der Schutz durch das Namensrecht	211
b) Das Verhältnis zum Markenrecht	212
§ 16 Schnittstelle zum Kartellrecht	213
1. Grundlagen	213
a) Immaterialgüterrechte als verpönte Monopole?	213
b) Art. 3 Abs. 2 Kartellgesetz	214
2. Typische Anwendungsfälle	214
a) Kartellrechtliche Schranken für die Ausgestaltung von Lizenzverträgen und Vertriebssystemen	214
b) Parallelimporte	216
c) Kartellrechtliche Zwangslizenzen	216
6. Teil: Weitere Einzelfragen	219
§ 17 Der Grundsatz der Erschöpfung und die Problematik von Parallelimporten	219
1. Allgemeines	219
2. Der Grundsatz der Erschöpfung	219
3. Der Umfang der Erschöpfungswirkung	221
a) Nationale Erschöpfung	221
b) Regionale Erschöpfung	221
c) Internationale Erschöpfung	222
4. Die Rechtslage in der Schweiz	222
a) Urheberrecht	222
b) Markenrecht	223
c) Patentrecht	223
d) Designrecht	224
4. Übersicht Erschöpfung	225
§ 18 Immaterialgüterrechte im Arbeitsverhältnis	226
1. Bedeutung und rechtliche Grundlagen	226
2. Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber	227
3. Gesetzliche Sonderregelungen	227
a) Erfindungen und Designs	228
aa) Aufgabenerfindungen und Aufgabendesigns	228

bb) Gelegenheitserfindungen und Gelegenheitsdesigns	228
cc) Arbeitsfremde Erfindungen und Designs	229
b) Urheberrechte an Computerprogrammen	229
4. Rechtslage bei Fehlen einer vertraglichen Regelung und einer gesetzlichen Sondernorm	230
§ 19 Immaterialgüterrechte in der Zwangsvollstreckung	231
1. Allgemeines	231
2. Die Verwertung von Immaterialgüterrechten in der Zwangsvollstreckung	231
a) Verwertung in der Betreibung auf Pfändung und in der Konkursbetreibung	231
b) Verwertung bei der Betreibung auf Pfandverwertung	233
3. Das Schicksal von Lizenzverträgen im Konkurs	233
a) Konkurs des Lizenznehmers	233
b) Konkurs des Lizenzgebers	234
c) Regelung der Rechtsfolgen des Konkurses durch die Parteien selbst	234