

Markus Kaiser

lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt

David Rüetschi

Dr. iur., MJur, Rechtsanwalt

Immateriälgüterrecht

in a nutshell

3. Auflage



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?	4
a) Übersicht	4
aa) Rechtsphilosophische Begründung	4
bb) Wohlfahrtstheoretische Begründung	4
b) Erfindungsschutz	5
aa) Situation ohne Erfindungsschutz	5
bb) Die positive Auswirkung eines Erfindungsschutzes	6
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	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	19
cc)	Prozessrecht	19
3.	Staatsverträge	19
a)	Allgemeines	19
b)	Übersicht über die wichtigsten Staatsverträge	20
4.	Wichtige Institutionen des Immaterialgüterrechts	21
a)	Nationale Institutionen	22
b)	Internationale Institutionen	23
aa)	World Intellectual Property Organization (WIPO)	23
bb)	World Trade Organization (WTO)	23
cc)	Europäisches Patentamt (EPA)	23
dd)	Europäische Union (EU)	24
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) Schutzschränken	41
5.	Sonderfall: Urheberrechtsschutz für Software	47
6.	Exkurs: Verbreitung geschützter Werke über das Internet	48
7.	Verwandte Schutzrechte (« <i>Neighbouring Rights</i> »)	49
	a) Vorbemerkungen	49
	b) Rechte der ausübenden Künstler (Interpretenschutz)	50
	aa) Berechtigte Personen	50
	bb) Inhalt der Rechte der ausübenden Künstler	50
	c) Rechte der Produzenten von Ton- und Tonbildträgern	51
	d) Rechte der Sendeunternehmen	52
	e) Gemeinsame Vorschriften für alle verwandten Schutzrechte	52
8.	Die Verwertungsgesellschaften	53
	a) Zweck und Aufgaben der Verwertungsgesellschaften	53
	b) Der Bundesaufsicht unterstellte Verwertungsbereiche	55
	c) Die freiwillige Verwertung durch Verwertungsgesellschaften	56
9.	Schutz technischer Massnahmen	57
§ 4	Markenrecht	58
1.	Einführung	58
	a) Begriff und Funktionen der Marke	58
	b) Die Marke als Kennzeichen	59
	c) Rechtsquellen des Markenrechts	59
	d) Swissness-Vorlage	60
2.	Allgemeine Grundsätze des Markenrechts	60
	a) Das Eintragungsprinzip	61
	b) Das Prinzip der Hinterlegungspriorität	62
	c) Das Spezialitätsprinzip	62
	d) Das Territorialitätsprinzip	63
	e) Die Markengebrauchspflicht	63
	f) Dauer des Markenschutzes	64
3.	Markenfähigkeit und Markenarten	64
	a) Allgemeines	64
	b) Zeichenqualität der Marke	65

c)	Registerfähigkeit des Zeichens	65
d)	Zulässige Marken	65
aa)	Einfache Wortmarken	66
bb)	Sonderfall: Einzelne Buchstaben und Zahlen	66
cc)	Bildmarken	66
dd)	Dreidimensionale Marken (Formmarken)	67
ee)	Abstrakte Farbmarken	68
ff)	Positionsmarken	68
gg)	Kombinationen dieser Elemente	69
hh)	Weitere Markenarten	69
4.	Schutzvoraussetzungen	70
a)	Allgemeines	70
b)	Absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)	71
aa)	Der Begriff des Gemeingutes (Art. 2 lit. a MSchG)	72
bb)	Verkehrsdurchsetzung	76
cc)	Absolutes Freihaltebedürfnis	77
dd)	Irreführende Zeichen (Art. 2 lit. c MSchG)	78
ee)	Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)	79
ff)	Sonderfall Formmarken (Art. 2 lit. b MSchG)	81
c)	Relative Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG)	82
aa)	Allgemeines	82
bb)	Der Zeichenkonflikt	82
cc)	Die Verwechslungsgefahr	83
dd)	Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen	83
ee)	Zeichenidentität oder Zeichenähnlichkeit	84
ff)	Wechselwirkung	85
gg)	Starke und schwache Zeichen	85
hh)	Die mittelbare Verwechslungsgefahr	86
5.	Erwerb des Markenrechts	87
a)	Das Eintragungsverfahren	87
b)	Das Widerspruchsverfahren	88
c)	Beschwerdeverfahren	89
6.	Die Wirkungen der eingetragenen Marke	89
a)	Allgemeines	89
b)	Markenverletzung	89
c)	Rechtsbehelfe	90
7.	Verlust des Markenrechts	91

8.	Garantie- und Kollektivmarken	91
	a) Allgemeines	91
	b) Garantiemarke	91
	c) Kollektivmarke	93
	d) Pflicht zur Einreichung und Durchsetzung eines Markenreglements	93
9.	Geografische Herkunftsangaben	94
	a) Allgemeines	94
	b) Die Regelung gemäss Art. 47–51 MSchG	95
	c) Nicht-landwirtschaftliche geschützte Ursprungs- bezeichnungen und geografische Angaben	96
	d) Abgrenzung zu den geschützten landwirtschaftlichen Ursprungsbezeichnungen	96
	d) Eintragung von Herkunftsbezeichnungen als Marke	97
10.	Geografische Marken	97
11.	Internationale Registrierungen	98
	a) Allgemeines	98
	b) Das Madrider Abkommen	98
	c) Das Madrider Protokoll	99
	d) Internationale Registrierungen gestützt auf das MMA bzw. MMP mit Schweizer Basismarke	99
12.	Das Markenregister und die Markenrecherche	100
	a) Das Markenregister	100
	b) Markenrecherchen	101
§ 5	Patentrecht	101
1.	Einführung	101
	a) Gegenstand und Zweck des Patentrechts	101
	b) Rechtsgrundlagen für Patente mit Schutz in der Schweiz	102
	aa) Nationale Anmeldung für nationale Patente	102
	bb) Anmeldung beim EPA für ein Europäisches Patent	103
	cc) PCT-Anmeldung für ein nationales und/oder Europäisches Patent	104
2.	Voraussetzungen für den Schutz einer Erfindung durch ein Patent	105
	a) Übersicht	105

b)	Der Erfindungsbegriff	105
c)	Neuheit und Nicht-Naheliegen	106
aa)	Anmelde- oder Prioritätsdatum – Der entscheidende Zeitpunkt	106
bb)	Stand der Technik	107
cc)	Neuheit (« <i>Novelty</i> »)	109
dd)	Nicht-Naheliegen (« <i>Inventive Step</i> »)	109
d)	Gewerbliche Anwendbarkeit	110
e)	Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Erfindungen	110
3.	Erwerb, Bestand und Untergang des Patentrechts	111
a)	Berechtigung zur Anmeldung der Erfindung zum Patent – Das Recht auf das Patent	111
aa)	Wer hat Anspruch auf das Patent?	111
bb)	Was geschieht bei einer Patentanmeldung durch einen Nicht-Berechtigten?	112
b)	Das Anmelde- und Registrierungsverfahren für nationale Patente	113
aa)	Patentanmeldung	113
bb)	Prüfverfahren	114
cc)	Rechtsmittel	116
c)	Das Anmelde- und Registrierungsverfahren für Europäische Patente	116
aa)	Anmeldung und Prüfverfahren	116
bb)	Rechtsmittel	117
d)	PCT-Anmeldungen	118
e)	Bestand des Patent	119
4.	Schutzwirkungen des erteilten Patents und deren Schranken	119
a)	Schutzwirkung – Rechte aus dem Patent	119
aa)	Schutzbereich des Patents – Gegen die Nutzung welcher technischen Lehren kann der Patentinhaber vorgehen?	119
bb)	Die Verletzungshandlung – Gegen welche Nutzungen kann der Patentinhaber vorgehen?	121
b)	Grenzen und Beschränkungen des Rechts aus dem Patent	121
aa)	Gesetzliche Begrenzung der Schutzwirkung eines Patents	121

bb) Zwangslizenzen	122
cc) Erschöpfung	123
dd) Gesetzliches Weiterbenützungsrecht	123
5. Ergänzende Schutzsertifikate für Arzneimittel	124
§ 6 Designrecht	125
1. Einführung	125
a) Gegenstand und Grundlage des Designrechts	125
b) Eintragungsprinzip	126
c) Abgrenzung zum Urheber- und Patentrecht sowie zur Bild- und Formmarke	126
2. Voraussetzungen für den Schutz einer Gestaltung als Design	127
a) Die Schutzvoraussetzungen im Allgemeinen	127
b) Der maßgebliche Zeitpunkt	128
c) Die Neuheit im Besonderen	128
d) Die Eigenart im Besonderen	129
3. Erwerb, Bestand und Erlöschen des Designrechts	130
a) Berechtigung zur Hinterlegung des Designs	130
b) Hinterlegungsverfahren	131
aa) Nationale Hinterlegung	131
bb) Internationale Hinterlegung	132
c) Bestand und Erlöschen	133
4. Schutzwirkungen des Designrechts	133
a) Schutzbereich – Gegen welche Designs kann der Inhaber vorgehen?	133
b) Mit Bezug auf welche Produkte kann der Inhaber gegen die Verwendung des Designs vorgehen?	134
c) Gegen welche Nutzungsarten kann der Inhaber eines Designs vorgehen?	135
d) Grenzen des Designschutzes	136
5. Designregister und Designrecherche	136
§ 7 Weitere Immaterialgüterrechte	136
1. Sortenschutzrechte	136
a) Schutzgegenstand	136
b) Schutzvoraussetzungen	137
c) Wer hat Anspruch auf das Sortenschutzrecht?	137
d) Anmeldung und Eintragung	138

e) Schutzwirkungen	138
f) Grenzen des Schutzes	139
2. Topographien	139
a) Schutzgegenstand	139
b) Schutzvoraussetzungen	140
c) Wer ist an der Topographie berechtigt?	140
d) Schutzwirkungen und deren Grenzen	140
§ 8 Schutz von Domainnamen	142
1. Einführung	142
2. Domainnamenkonflikte	143
3. Verletzung eines Schutzrechts	145
a) Allgemeines	145
b) Anspruch aus Firmenrecht	145
c) Anspruch aus Markenrecht	145
d) Anspruch aus Namensrecht	146
e) Anspruch aus Wettbewerbsrecht	147
f) Anspruch aus Wappenschutzgesetz	148
4. Abwägung zwischen verschiedenen Ansprüchen	148
§ 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	153
aa) Schutz von Fabrikations- und Geschäfts- geheimnissen	153
bb) Schutz von Know-how	155
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	164
1. Gegenstand und Rechtsnatur von Lizenzverträgen	164
2. Arten von Lizenzverträgen	165
3. Zustandekommen eines Lizenzvertrags	166
4. Erlöschen eines Lizenzvertrags	167
5. Weitere Fragen	167
a) Recht zur Erteilung von Unterlizenzen	167
b) Wer kann gegen Rechtsverletzungen vorgehen?	167
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 Eingriffskondition	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. Verfügungs- anspruch)	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	193
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	201
	1. Schnittstelle zum Firmenrecht	201
	a) Funktion der Firma	201
	b) Regeln der Firmenbildung	202
	c) Schutzwirkungen der Firma	202
	d) Das Verhältnis zum Markenrecht	203
	2. Schnittstelle zum Namensrecht	204
§ 16	Schnittstelle zum Kartellrecht	205
	1. Grundlagen	205
	a) Immaterialgüterrechte als verpönte Monopole?	205
	b) Art. 3 Abs. 2 Kartellgesetz	206
	2. Typische Anwendungsfälle	206
	a) Kartellrechtliche Schranken für die Ausgestaltung von Lizenzverträgen und Vertriebssystemen	206
	b) Parallelimporte	208
	c) Kartellrechtliche Zwangslizenzen	208
6. Teil: Weitere Einzelfragen		211
§ 17	Der Grundsatz der Erschöpfung und die Problematik von Parallelimporten	211

1. Allgemeines	211
2. Der Grundsatz der Erschöpfung	211
3. Der Umfang der Erschöpfungswirkung	213
a) Nationale Erschöpfung	213
b) Regionale Erschöpfung	214
c) Internationale Erschöpfung	214
4. Die Rechtslage in der Schweiz	215
a) Urheberrecht	215
b) Markenrecht	215
c) Patentrecht	216
d) Designrecht	217
5. Übersicht Erschöpfung	217
§ 18 Immaterialgüterrechte im Arbeitsverhältnis	217
1. Bedeutung und rechtliche Grundlagen	217
2. Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber	218
3. Gesetzliche Sonderregelungen	219
a) Erfindungen und Designs	219
aa) Aufgabenerfindungen und Aufgabendesigns	219
bb) Gelegenheitserfindungen und Gelegenheitsdesigns	220
cc) Arbeitsfremde Erfindungen und Designs	220
b) Urheberrechte an Computerprogrammen	221
4. Rechtslage bei Fehlen einer vertraglichen Regelung und einer gesetzlichen Sondernorm	221
§ 19 Immaterialgüterrechte in der Zwangsvollstreckung	222
1. Allgemeines	222
2. Die Verwertung von Immaterialgüterrechten in der Zwangsvollstreckung	223
a) Verwertung in der Betreuung auf Pfändung und in der Konkursbetreuung	223
b) Verwertung bei der Betreuung auf Pfandverwertung	224
3. Das Schicksal von Lizenzverträgen im Konkurs	225
a) Konkurs des Lizenznehmers	225
b) Konkurs des Lizenzgebers	226
c) Regelung der Rechtsfolgen des Konkurses durch die Parteien selbst	226