

Florent Thouvenin / Marcel Bircher / Roland Fischer

Immateriälgüterrecht

Lehrbuch und Repetitorium
mit Tafeln, Übungen und Lösungen

Patentrecht, Urheberrecht, Designrecht und Markenrecht
sowie Rechtsverkehr und Rechtsschutz

2., überarbeitete Auflage

orell füssli Verlag AG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 2. Auflage	5
Vorwort zur 1. Auflage	6
Inhaltsübersicht	7
Abkürzungsverzeichnis	19
Literaturverzeichnis	23
Materialienverzeichnis	26
1. Teil Grundlagen	27
A. Rechte an immateriellen Gütern	27
B. Interessenlage, Zweck und Spannungsverhältnis	27
C. Immaterialgüterrechte und Wettbewerb	28
D. Sortenschutz	29
E. Topographienschutz	31
2. Teil Patentrecht	33
A. Übersicht	33
B. Gegenstand	34
1. Die Erfindung	34
1.1 Lehre zum technischen Handeln	34
1.2 Wiederholbarkeit	34
1.3 Ausführbarkeit	34
2. Keine Erfindung	35
2.1 Entdeckungen	35
2.2 Ästhetische Formschöpfungen	36
2.3 Blosser Regeln für das menschliche Verhalten	36
2.4 Computerprogramme	36
2.5 Wiedergabe von Informationen	37
3. Keine patentierbare Erfindung	37
3.1 Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten	38
3.2 Erfindungen der Biotechnologie	38
3.3 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik	39
3.4 Pflanzensorten und Tierrassen	39
3.5 Biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren	40
4. Kategorien von Erfindungen	41
C. Schutzvoraussetzungen	42
1. Grundsatz	42
2. Gewerbliche Anwendbarkeit	42
3. Neuheit	42
3.1 Überblick	42
3.2 Beurteilung der Neuheit	43
3.2.1 Stand der Technik	43
3.2.2 Identische Vorwegnahme	43
3.3 Ältere Drittrechte	43
3.4 Unschädliche Offenbarung	44
3.5 Neue Verwendung bekannter Stoffe	45
3.6 Prioritätsrecht	45

4.	Nicht-Naheliegen	46
4.1	Überblick	46
4.2	Beurteilung des Nicht-Naheliegens	46
4.2.1	Die Fachperson	46
4.2.2	Beurteilung aus dem Stand der Technik	47
4.2.3	Indizien als Hilfskriterien	48
4.3	Prioritätsrecht	49
D.	Erwerb	49
1.	Überblick	49
2.	Recht auf das Patent	49
2.1	Inhaber des Rechts auf das Patent	49
2.2	Mehrere unabhängige Inhaber des Rechts auf das Patent	51
2.3	«Nichtinhaber» des Rechts auf das Patent	51
3.	Patentanmeldung	51
3.1	Inhalt der Patentanmeldung	51
3.2	Offenbarung der Erfindung in der Patentanmeldung	53
3.3	Erfindernennung	53
4.	Patenterteilung	53
4.1	Überblick	53
4.2	Schweizer Patent	53
4.2.1	Patentanmeldung	53
4.2.2	Prüfungsverfahren	54
4.2.3	Veröffentlichung und Wirkung des Registereintrages	54
4.2.4	Rechtsmittel	55
4.3	Europäisches Patent	57
4.3.1	Patentanmeldung	57
4.3.2	Prüfungsverfahren	57
4.3.3	Patenterteilung und Veröffentlichung	59
4.3.4	Eintritt in die nationale Phase	59
4.3.5	Einspruchs- und Beschränkungsverfahren	59
4.3.6	Beschwerdeverfahren	60
4.4	Verfahren nach PCT	60
4.4.1	Patentanmeldung	62
4.4.2	Prüfungsverfahren	62
4.4.3	Exkurs: Internationale vorläufige Prüfung	63
E.	Schutzwirkungen	65
1.	Rechte des Patentinhabers	65
1.1	Recht zur ausschliesslichen gewerbsmässigen Benützung	65
1.2	Weitere Rechte	66
2.	Schutzbereich des Patentes	66
2.1	Grundsatz	66
2.2	Methode zur Bestimmung des Schutzbereichs	67
2.2.1	Auslegung der Patentansprüche	67
2.2.2	Vergleich von Patentansprüchen und Verletzungsgegenstand	67
2.2.3	Bei der Bestimmung des Schutzbereichs zu berücksichtigende Faktoren	68
2.3	Besonderheiten	68
2.4	Änderung des Schutzbereichs durch Teilverzicht	69
3.	Schranken des Patentrechts	69

3.1	Forschungsprivileg	70
3.2	Zulassungsprivileg	70
3.3	Unterrichtsprivileg	71
3.4	Züchterprivileg und Auskreuzung	71
3.5	Landwirteprivileg	71
3.6	Ausländische Verkehrsmittel	71
3.7	Erschöpfung	71
3.7.1	Grundsatz: Regionale Erschöpfung	72
3.7.2	Besondere Fälle	73
3.7.3	Ausnahmen	73
3.7.4	Parallelimporte	73
3.8	Mitbenützensrecht	74
3.9	Zwangslizenzen	74
4.	Die Schutzdauer	76
4.1	Grundsatz	76
4.2	Vorzeitiges Erlöschen	76
4.3	Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel	76
F.	Internationales Patentrecht	77
1.	Vorbemerkung	77
2.	Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	77
3.	TRIPS	78
G.	Das Patentrecht auf einen Blick	79
H.	Fälle zum 2. Teil (Patentrecht)	79
3. Teil	Urheberrecht (und verwandte Schutzrechte)	82
A.	Übersicht	82
B.	Gegenstand	82
1.	Das Werk	82
1.1	Der Werkbegriff	82
1.2	Die Werkarten	83
1.3	Entwürfe, Titel und Teile von Werken	84
2.	Sammelwerke	84
3.	Nicht geschützte Werke	84
4.	Schöpfung unter Benutzung vorbestehender Werke	85
C.	Schutzvoraussetzungen	86
1.	Übersicht	86
2.	Geistige Schöpfung	86
3.	Individueller Charakter	87
D.	Erwerb	90
1.	Originärer Erwerb	90
1.1	Der Urheber	90
1.2	Die Mehrheit von Urhebern	90
1.2.1	Werkeinheit	90
1.2.2	Werkverbindung	91
2.	Derivativer Erwerb	91
2.1	Grundsatz	91
2.2	Die Übertragung von Nutzungsrechten:	92
2.3	Die Auslegung von Urheberrechtsverträgen:	92
3.	Exkurs: Das Urheberrecht im Arbeitsverhältnis	93

3.1	Kein originärer Erwerb durch den Arbeitgeber	93
3.2	Erwerb durch: Übertragung	93
E.	Schutzwirkungen	94
1.	Rechte des Urhebers	94
1.1	Nutzungsrechte	94
1.2	Urheberpersönlichkeitsrechte	96
2.	Schutzbereich des Urheberrechts	97
3.	Schranken des Urheberrechts	98
3.1	Eigengebrauch	99
3.2	Weitere Schranken	100
3.3	Erschöpfung	103
3.3.1	Wirtschaftlicher Hintergrund	103
3.3.2	Grundsatz: Internationale Erschöpfung	103
3.3.3	Ausnahme: Audiovisuelle Werke	104
4.	Schutzdauer	104
4.1	Begründung der Befristung	104
4.2	Dauer der Schutzfrist	105
4.3	Berechnung der Schutzfrist	105
F.	Verwandte Schutzrechte	105
1.	Übersicht	105
2.	Rechte der ausübenden Künstler (Interpretenschutz)	106
3.	Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern	107
4.	Rechte der Sendeunternehmen	108
G.	Technische Schutzmassnahmen	109
1.	Übersicht	109
2.	Schutz technischer Massnahmen	109
3.	Schutz von Informationen für die Rechtswahrnehmung	110
H.	Verwertungsgesellschaften	110
1.	Aufgabe der Verwertungsgesellschaften	110
2.	Die schweizerischen Verwertungsgesellschaften	111
3.	Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften	112
3.1	Vorbemerkung	112
3.2	Grundzüge der Tätigkeiten von Verwertungsgesellschaften	112
4.	Gesetzliche Regelung der Tätigkeiten von Verwertungsgesellschaften	113
4.1	Anwendungsbereich der gesetzlichen Regelung	113
4.2	Bewilligung durch das IGE	113
4.3	Pflichten der Verwertungsgesellschaften	114
4.4	Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften	114
I.	Internationales Urheberrecht	115
1.	Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ)	115
2.	Rom-Abkommen und weitere Abkommen über verwandte Schutzrechte	116
3.	WCT und WPPT	116
4.	TRIPS	117
J.	Das Urheberrecht auf einen Blick	118
1.	Urheberrecht	118
2.	Verwandte Schutzrechte	118
K.	Fälle zum 3. Teil (Urheberrecht)	118

4. Teil	Designrecht	121
A.	Übersicht	121
B.	Gegenstand	122
1.	Das Design	122
1.1	Gestaltung eines Erzeugnisses	122
1.1.1	Gestaltung	122
1.1.2	Erzeugnis	123
1.2	Äusserliche Wahrnehmbarkeit	123
1.3	Abgrenzungen	123
1.3.1	Keine ästhetische Wirkung	123
1.3.2	Keine Bindung an die Produktgattung	124
2.	Exkurs: Verhältnis zu anderen Immaterialgüterrechten	125
C.	Schutzvoraussetzungen	125
1.	Neuheit	126
1.1	Überblick	126
1.2	Beurteilung der Neuheit	126
1.3	Unschädliche Offenbarung	127
1.4	Prioritätsrecht	128
2.	Eigenart	128
2.1	Überblick	128
2.2	Beurteilung der Eigenart	128
3.	Schutzausschlussgründe	130
3.1	Überblick	130
3.2	Technische Bedingtheit	131
3.3	Verstoss gegen geltendes Recht	131
3.4	Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten	132
D.	Erwerb	132
1.	Überblick	132
2.	Recht auf das Design	132
2.1	Inhaber des Rechts auf das Design	132
2.2	Mehrere unabhängige Inhaber des Rechts auf das Design	133
2.3	«Nichtinhaber» des Rechts auf das Design	134
3.	Verfahren nach DesG	134
3.1	Hinterlegung	134
3.1.1	Voraussetzungen	134
3.1.2	Sammelhinterlegung	135
3.1.3	Wirkung der Hinterlegung	135
3.2	Prüfungsverfahren	135
3.3	Eintragung und Veröffentlichung	136
3.4	Aufschub der Veröffentlichung	136
3.5	Rechtsmittel	136
4.	Verfahren nach HMA	137
4.1	Überblick	137
4.2	Hinterlegung	138
4.3	Eintragung und Veröffentlichung	139
4.4	Nachträgliche Schutzverweigerung	139
4.5	Schutzfrist	140
E.	Schutzwirkungen	141
1.	Rechte des Designrechtsinhabers	141
1.1	Recht zur ausschliesslichen gewerbsmässigen Benützung	141

1.1.1	Grundsatz	141
1.1.2	Einbau und Verarbeitung	142
1.1.3	Einzelfragen	142
1.2	Teilnahmehandlungen	143
2.	Mehrere Rechtsinhaber	143
3.	Auskunftspflicht des Rechtsinhabers	143
4.	Schutzbereich des Designrechts	144
4.1	Grundsatz	144
4.2	Methode zur Bestimmung des Schutzbereichs	144
5.	Schranken des Designrechts	146
5.1	Erschöpfung	146
5.2	Weiterbenützungsrecht	147
5.3	Mitbenützungsrecht	147
6.	Schutzdauer	148
6.1	Grundsatz	148
6.2	Vorzeitiges Erlöschen des Designrechts	148
F.	Internationales Designrecht	149
1.	HMA	149
2.	Locarno-Übereinkommen	149
3.	Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	150
4.	TRIPS	150
G.	Das Designrecht auf einen Blick	151
H.	Fälle zum 4. Teil (Designrecht)	151
5. Teil	Markenrecht	154
A.	Übersicht	154
B.	Gegenstand	154
1.	Marke	154
1.1	Begriff der Marke	154
1.2	Erscheinungsformen/Arten von Marken	155
1.3	Funktion der Marke	155
2.	Kennzeichen als Oberbegriff	156
2.1	Kennzeichen	156
2.2	Einheit des Kennzeichenrechts	156
C.	Schutzvoraussetzungen	156
1.	Absolute und relative Schutzausschlussgründe	156
2.	Absolute Schutzausschlussgründe (MSchG 2)	157
2.1	Zeichen des Gemeinguts (lit. a) / Verkehrsdurchsetzung	157
2.2	Schutzunfähige Waren- und Verpackungsformen (lit. b)	160
2.3	Irreführende Zeichen (lit. c)	161
2.4	Rechts-, sitten- und ordnungswidrige Zeichen (lit. d)	161
3.	Relative Schutzausschlussgründe	162
3.1	Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen	162
3.2	Zeichenähnlichkeit	163
3.3	Verwechslungsgefahr	164
3.4	Ältere Marken (insbesondere die notorische Marke)	166
3.5	Rechtsfolge	166
D.	Erwerb	166
1.	Grundsatz	166
2.	Eintragungsverfahren	167

2.1	Hinterlegung	167
2.2	Markenprüfung und Rechtsmittel	167
2.3	Publikation	167
3.	Priorität	168
3.1	Hinterlegungspriorität	168
3.2	Unionspriorität	168
3.3	Gegenrechtspriorität	168
3.4	Ausstellungspriorität	169
3.5	Notorietät	169
4.	Markenregister	170
5.	Widerspruchsverfahren	170
6.	Zivilklage	170
E.	Schutzwirkungen	171
1.	Bestand	171
1.1	(Keine) Gültigkeitsdauer der Marke	172
1.2	Gebrauchserfordernis	172
2.	Inhalt	174
2.1	Grundlagen	174
2.2	Negative Verbotungsmacht	175
2.3	Einzelne Verbotsansprüche	175
2.4	Schranken des Ausschliesslichkeitsrechts	176
2.4.1	Weiterbenützungrecht	176
2.4.2	Erschöpfung des Markenrechts	176
2.4.3	Mitbenützungrecht des Gleichnamigen	176
2.5	Die berühmte Marke	177
F.	Garantie- und Kollektivmarke	178
1.	Begriff	178
2.	Markenreglement	178
3.	Nutzungsberechtigung	179
G.	Herkunftsangaben	179
1.	Begriff und Abgrenzung	179
2.	Schutzwirkung	180
H.	Internationales Markenrecht	181
1.	Möglichkeiten zum Schutz einer Marke im Ausland	181
2.	Internationale Registrierung nach dem Madrider System	182
2.1	Verfahren	182
2.2	Abhängigkeit der internationalen Registrierung von der nationalen Eintragung	182
2.3	(Keine) Gültigkeitsdauer der Marke	182
3.	Erwerb des Markenrechts in der Schweiz durch internationale Registrierung	182
4.	Pariser Verbandsübereinkunft und TRIPS	183
I.	Exkurs: Domain Namen	183
1.	Vergabe von Domain Namen	183
2.	Eintragung von Domain Namen als Marken	183
3.	Streitigkeiten um Domain Namen	183
4.	Domain Namen und Marken/Namensrecht	184
J.	Das Markenrecht auf einen Blick	185
K.	Fälle zum 5. Teil (Markenrecht)	185

6. Teil	Teil: Rechtsverkehr	187
A.	Übersicht	187
B.	Übertragung	188
	1. Rechtsgrundlagen	188
	2. Gegenstand der Übertragung	188
	2.1 Immaterialgüter- und Leistungsschutzrechte	188
	2.2 Rechtspositionen vor Entstehung der Registerrechte	189
	2.3 Unbekannte Nutzungsarten / Rechte an künftigen Immaterialgütern	189
	2.4 Mit- und Weiterbenützungsrechte	189
	3. Wirkung und Rechtsnatur der Übertragung	190
	4. Umfang der Rechtsübertragung	190
	4.1 Quantitative Teilrechtsübertragung	190
	4.2 Qualitative Teilrechtsübertragung	191
	4.2.1 Urheberrecht	191
	4.2.2 Markenrecht	191
	4.2.3 Patentrecht und Designrecht	192
	4.3 Grafische Übersicht über die einzelnen Übertragungsarten	193
	4.3.1 Übertragung des Vollrechts	193
	4.3.2 Quantitative Teilrechtsübertragung	193
	4.3.3 Qualitative Teilrechtsübertragung	193
	5. Mehrere Rechtsinhaber	194
	6. Formalien	194
	6.1 Form der Übertragung	194
	6.2 Registereintrag bei den Registerrechten	194
	7. Verpflichtungsgeschäfte	195
	7.1 Allgemeines	195
	7.2 Exkurs: Auswirkungen des Nichtbestehens des Immaterialgüterrechts auf das Verpflichtungsgeschäft	196
	7.3 Verlagsvertrag im Besonderen	196
	7.3.1 Begriff und Abgrenzungen	196
	7.3.2 Rechtsnatur der Bestimmungen	197
	7.3.3 Form	197
	7.3.4 Parteien	197
	7.3.5 Pflichten des Verlaggebers	197
	7.3.6 Pflichten des Verlegers	198
	7.3.7 Leistungsstörungen	198
	7.3.8 Beendigung des Verlagsvertrages	198
	8. Besonderheiten des Urhebervertragsrechts	199
	8.1 Auslegungsregeln	199
	8.2 Fehlende gesetzliche Regelung	200
	9. Übertragung der Immaterialgüterrechte von Todes wegen	200
C.	Verpfändung, Nutzniessung, (Vor-)Kaufrechte	200
	1. Verpfändung	200
	1.1 Zulässigkeit, Form und Registereintrag	201
	1.2 Nutzung des Immaterialgüterrechts und Verwertung	201
	2. Nutzniessung	201
	2.1 Zulässigkeit, Form und Registereintrag	201
	2.2 Befugnisse und Pflichten des Nutzniessers	202
	3. Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufsrechte	202

D.	Lizenzvertrag	202
1.	Begriff und Gegenstand	202
2.	Rechtsnatur, Abgrenzungen und Rechtsgrundlagen	203
2.1	Rechtsnatur	203
2.2	Abgrenzungen	203
2.3	Rechtsgrundlagen	204
3.	Arten und Umfang	205
3.1	Arten von Lizenzverträgen	205
3.2	Umfang der Berechtigung des Lizenzgebers	205
4.	Vertragsparteien	206
5.	Formelles	206
5.1	Form des Lizenzvertrages	206
5.2	Registereintrag	206
6.	Pflichten des Lizenzgebers	207
7.	Pflichten des Lizenznehmers	208
8.	Leistungsstörungen	208
9.	Beendigung des Lizenzvertrages	210
10.	Prozessuale Stellung des Lizenznehmers	211
11.	Exkurs: Kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen	211
11.1	Beurteilung nach KG 5	212
11.2	Beurteilung nach KG 7	212
11.3	Folgen eines Kartellrechtsverstosses für den Lizenzvertrag	212
E.	Zwangsverwertung von Immaterialgüterrechten	213
1.	Gegenstand der Zwangsvollstreckung	213
2.	Form und Folgen der Zwangsvollstreckung	213
3.	Arrest	213
F.	IPRG	214
1.	Umfang des Vertragsstatutes; Abgrenzung vom Immaterialgüterrechtsstatut	214
2.	Objektive Anknüpfung	214
3.	Subjektive Anknüpfung	215
G.	Fälle zum 6. Teil (Rechtsverkehr)	215
7. Teil Rechtsschutz		217
A.	Zivilrechtlicher Rechtsschutz	217
1.	Überblick	217
2.	Bestandesklagen	217
2.1	Nichtigkeitsklage	217
2.2	Übertragungsklage	218
3.	Verletzungsklagen	218
3.1	Unterlassungsklage	219
3.2	Beseitigungsklage	219
3.3	Positive Feststellungsklage	220
3.4	Begehren auf Urteilspublikation	220
3.5	Klage auf Auskunftserteilung	220
3.6	Klagen auf Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe	220
3.6.1	Schadenersatz	221
3.6.2	Gewinnherausgabe (OR 423/OR 62)	221
3.6.3	Verhältnis der Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe	222
3.6.4	Genugtuung	222

3.6.5	Verjährung und Verwirkung	223
4.	Vorsorgliche Massnahmen	223
4.1	Arten vorsorglicher Massnahmen	223
4.2	Voraussetzungen	224
4.2.1	Hauptsachenprognose	224
4.2.2	Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil	224
4.2.3	Dringlichkeit	224
4.2.4	Verhältnismässigkeit	224
4.2.5	Beweismass: Glaubhaftmachung	224
4.2.6	Zusätzliche Voraussetzungen superprovisorischer Verfügungen	224
4.3	Inhalt und Wirkungen vorsorglicher Massnahmen	225
4.3.1	Inhalt	225
4.3.2	Wirkungen	225
4.4	Verfahren	225
4.5	Schadenersatzpflicht und Sicherheitsleistung	226
4.5.1	Durch den Gesuchsteller	226
4.5.2	Durch den Gesuchgegner	226
5.	Rechtsschutzinteresse und Klagelegitimation	227
5.1	Rechtsschutzinteresse	227
5.2	Klagelegitimation	227
5.2.1	Aktivlegitimation	227
5.2.2	Passivlegitimation	227
6.	Zuständigkeit	227
6.1	Örtliche Zuständigkeit	227
6.2	Sachliche Zuständigkeit	230
6.3	Funktionelle Zuständigkeit (Rechtsmittelzug)	230
B.	Strafrechtlicher Rechtsschutz	231
C.	Verwaltungsrechtlicher Rechtsschutz	232
D.	Hilfeleistung der Zollverwaltung	232
8. Teil	Das Immaterialgüterrecht im Überblick	234
A.	Tabellarischer Überblick	234
B.	Fälle zum Immaterialgüterrecht insgesamt	235
9. Teil	Lösungen	236
A.	Lösungen zum 2. Teil (Patentrecht)	236
B.	Lösungen zum 3. Teil (Urheberrecht)	238
C.	Lösungen zum 4. Teil (Designrecht)	241
D.	Lösungen zum 5. Teil (Markenrecht)	244
E.	Lösungen zum 6. Teil (Rechtsverkehr)	247
F.	Lösungen zum Immaterialgüterrecht insgesamt	248
	Stichwortverzeichnis	251